

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer 3.1.1
vom 14. Juli 1997
J 16/96
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: M. Aúz Castro
Mitglieder: B. Schachenmann
S. Perryman

Anmelder: N.N.

**Stichwort: Zusammenschluß von
Vertretern/N.N.**

**Artikel: 23 (3), 33 (1) b), 133, 134 EPÜ
Regel: 101, 109 (9) EPÜ**

**Artikel: 31 (1), 31 (3) a), 31 (4) Wiener
Vertragsrechtskonvention**

**Schlagwort: "Parteiwechsel im Ex-
parte-Beschwerdeverfahren – zuläs-
sig, wenn sachdienlich" – "Zusam-
menschuß von Vertretern – auch für
nicht freiberuflich tätige Vertreter"**

Leitsatz

*Ein Zusammenschluß von Vertretern
im Sinne von Regel 101 (9) EPÜ kann
auch von zugelassenen Vertretern
gebildet werden, die nicht freiberuf-
lich tätig sind.*

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Schreiben vom 10. Januar 1996 an das Europäische Patentamt beantragte die Firma X die Registrierung ihrer Patentabteilung als Zusammenschluß von Vertretern im Sinne von Regel 101 (9) EPÜ. Der Zusammenschluß sollte aus drei namentlich genannten, zugelassenen Vertretern bestehen, die Angestellte der erwähnten Firma sind.

II. Das Europäische Patentamt teilte der Antragstellerin am 23. Februar 1996 mit, daß ihre Patentabteilung nicht als Zusammenschluß von Vertretern registriert werden könne. Unter einem Zusammenschluß von Vertretern sei ein Zusammenschluß zu verstehen, dem nur freiberuflich tätige, zugelassene Vertreter angehörten. Dies ergebe sich aus der "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA" (ABl. EPA 1979, 92). Da die Mitarbeiter der Patentabteilung einer Firma nicht als freiberufliche

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Legal Board
of Appeal 3.1.1
dated 14 July 1997
J 16/96
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: M. Aúz Castro
Members: B. Schachenmann
S. Perryman

Applicant: N.N.

**Headword: Association of repre-
sentatives/N.N.**

**Article: 23(3), 33(1)(b), 133, 134 EPC
Rule: 101, 109(9) EPC**

**Article 31(1), 31(3)(a), 31(4) Vienna
Convention on the Law of Treaties**

**Keyword: "Change of party in ex
parte appeal proceedings – allowable
if serves useful function" – "Associa-
tion of representatives – also for
representatives not in private
practice"**

Headnote

*An association of representatives
within the meaning of Rule 101(9)
EPC may also consist of professional
representatives who are not in
private practice.*

Summary of facts and submissions

I. In a letter dated 10 January 1996 to the European Patent Office, the company X applied to register its patent department as an association of representatives within the meaning of Rule 101(9) EPC. The association was to consist of three professional representatives, identified by name, who were employees of the said company.

II. The European Patent Office informed the applicant on 23 February 1996 that its patent department could not be registered as an association of representatives. An association of representatives was to be taken as meaning an association consisting solely of professional representatives in private practice. This was clear from the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92). Since the members of a company's patent department were not

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique 3.1.1
en date du 14 juillet 1997
J 16/96
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : M. Aúz Castro
Membres : B. Schachenmann
S. Perryman

Demandeur : N.N.

**Référence : Groupement de manda-
taires/N.N.**

**Article : 23(3), 33(1)b), 133 et 134 CBE
Règle : 101, 109(9) CBE**

**Article : 31(1), 31(3)a) et 31(4) de la
Convention de Vienne sur le Droit
des Traités**

**Mot-clé : "Substitution de partie
dans une procédure de recours ex
parte – autorisée si elle est oppor-
tune" – "Groupement de manda-
taires – peut également comprendre
des mandataires n'exerçant pas à
titre libéral"**

Sommaire

*Un groupement de mandataires au
sens de la règle 101(9) CBE peut
également être formé par des man-
dataires agréés n'exerçant pas à
titre libéral.*

Exposé des faits et conclusions

I. Par lettre du 10 janvier 1996 adressée à l'Office européen des brevets, la Société X a demandé que son département brevets soit enregistré en tant que groupement de mandataires au sens de la règle 101(9) CBE. Le groupement devait se composer de trois mandataires agréés, nommément cités, qui étaient employés auprès de cette entreprise.

II. Le 23 février 1996, l'Office européen des brevets a communiqué au demandeur que son département brevets ne pouvait pas être enregistré en tant que groupement de mandataires. Ainsi qu'il ressort de la "Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB" (JO OEB 1979, 92), il y a lieu d'entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant leurs activités de façon libérale. Vu que les

Vertreter zu verstehen seien, komme für sie die Eintragung als Zusammenschluß nicht in Frage.

III. Die Firma X beantragte daraufhin den Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung. Diese erging am 22. April 1996. In der Begründung führte die Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts aus, die Auslegung des Begriffs "Zusammenschluß von Vertretern" als Zusammenschluß freiberuflich tätiger, zugelassener Vertreter beruhe auf einem Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation aus dem Jahr 1978 über die Auslegung von Regel 101 (9) EPÜ. Darin werde zum Ausdruck gebracht, daß andere zugelassene Vertreter als freiberuflich tätige einem Zusammenschluß nicht angehören könnten. Der Verwaltungsrat begründe seine Rechtsauffassung mit der Intention des Gesetzgebers, der bei der Schaffung des Absatzes 9 nur freiberuflich tätige Personen im Auge gehabt habe. Er habe auch klargestellt, daß im Rahmen dieser Auslegung ein zugelassener Vertreter dann als freiberuflich tätig anzusehen sei, wenn er entweder selbst als freiberuflicher Patentanwalt tätig oder bei einem solchen angestellt sei. Zwar enthalte der Wortlaut von Regel 101 (9) EPÜ den Begriff des "freiberuflich tätigen Vertreters" nicht, sondern spreche allgemein von "Vertretern", doch sei die vom Verwaltungsrat vorgegebene Gesetzesinterpretation für das Europäische Patentamt bindend. Da die Mitarbeiter der Antragstellerin weder selbst freiberuflich tätig noch Angestellte eines freiberuflich tätigen Vertreters seien, sei ihr Antrag auf Eintragung eines Zusammenschlusses abzulehnen.

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Antragstellerin am 29. April 1996 Beschwerde ein, die sie am 4. Juli 1996 schriftlich begründete. In der Begründung machte sie im wesentlichen folgendes geltend:

i) Wie die Rechtsabteilung des EPA selbst eingeräumt habe, enthalte Regel 101 (9) EPÜ den Begriff des "freiberuflichen Vertreters" nicht. Wesentlich sei aber, daß das Übereinkommen insgesamt den Unterschied zwischen "Vertretern" und "freiberuflichen Vertretern" nicht kenne. Der mit dem Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats eingeführte Begriff

considered to be representatives in private practice, there could be no question of granting them registration as an association.

III. Company X thereupon requested that an appealable decision be issued. This was done on 22 April 1996. In its statement of reasons, the Legal Division of the European Patent Office explained that the interpretation of the term "association of representatives" as an association of professional representatives in private practice was based on a decision dating from 1978 of the Administrative Council of the European Patent Organisation regarding the interpretation of Rule 101(9) EPC. This set out the view that professional representatives other than those in private practice could not belong to such an association. The Administrative Council had based its interpretation of the law on the intention of the legislator, who had only been thinking of persons in private practice when drafting paragraph 9. The Council had also made it clear that, on this interpretation, a professional representative was to be regarded as being "in private practice" only if he himself was a patent attorney in private practice or if he was employed by such a person. Rule 101(9) EPC did not specifically refer to "representatives in private practice" but used the general term "representatives". Nevertheless, the interpretation given by the Administrative Council was binding on the European Patent Office. The applicant's employees were neither in private practice themselves, nor were they employed by a representative in private practice. The application for registration as an association was therefore to be refused.

IV. The applicant appealed against this decision on 29 April 1996 and filed a written statement of grounds on 4 July 1996, setting out the following main arguments:

(i) The Legal Division of the EPO had itself admitted that Rule 101(9) EPC did not contain the term "representative in private practice". However, the crucial point was that the distinction between "representative" and "representative in private practice" did not appear anywhere in the EPC. There was no basis whatever in the Convention for the term

employés du département brevets d'une entreprise ne sauraient être considérés comme des mandataires exerçant à titre libéral, ils ne peuvent pas être inscrits en tant que groupement.

III. La Société X a requis une décision en l'espèce, qui soit susceptible de recours. Celle-ci a été rendue le 22 avril 1996. Dans l'énoncé des motifs, la division juridique de l'Office européen des brevets a fait valoir que l'interprétation de l'expression "groupement de mandataires", selon laquelle un tel groupement se compose uniquement de mandataires agréés exerçant à titre libéral, repose sur une décision de 1978 du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, relative à l'interprétation de la règle 101(9) CBE. En vertu de cette décision, des mandataires agréés n'exerçant pas leurs activités de façon libérale ne peuvent pas faire partie d'un groupement. Le Conseil d'administration a motivé cet avis juridique en se référant à l'intention du législateur, lequel visait uniquement les membres de la profession libérale, lorsqu'il a créé le paragraphe 9. Il a également bien précisé que dans le cadre de cette interprétation, un mandataire agréé devait être considéré comme exerçant ses activités de façon libérale, lorsqu'il travaille pour son propre compte en tant que conseil en brevets ou lorsqu'il est employé chez un conseil en brevets indépendant. S'il est vrai que le libellé de la règle 101(9) CBE ne comporte pas la notion de "mandataire exerçant ses activités de façon libérale", mais parle d'une manière générale de "mandataires", il n'en demeure pas moins que l'interprétation de la loi donnée par le Conseil d'administration s'impose à l'Office européen des brevets. Etant donné que les employés du demandeur n'exercent pas leurs activités à titre libéral et qu'ils ne sont pas employés chez un mandataire indépendant, il convient de rejeter la demande d'inscription en tant que groupement.

IV. Le demandeur a formé le 29 avril 1996 un recours contre cette décision, qu'il a motivé par écrit le 4 juillet 1996. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il invoque pour l'essentiel les arguments suivants:

i) Comme l'a reconnu elle-même la division juridique de l'OEB, la règle 101(9) CBE ne comporte pas la notion de "mandataire exerçant à titre libéral". L'important toutefois, c'est que la Convention dans son ensemble n'établit aucune distinction entre des "mandataires" et des "mandataires exerçant à titre libéral". La notion de "mandataires exerçant à titre libéral",

des "freiberuflichen Vertreters" entbehre jeder Grundlage im Übereinkommen. Damit würden zugelassene Vertreter, die bei einer Industriefirma tätig seien, willkürlich und ohne gesetzliche Grundlage benachteiligt. Dies könne nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen haben.

ii) Zunehmend seien Patentanwaltskanzleien in den Vertragsstaaten, z. B. in der Schweiz, als Aktiengesellschaften organisiert. Die dort tätigen Vertreter seien Angestellte der Aktiengesellschaft und nicht Angestellte eines freiberuflichen Vertreters, wie dies nach der Auslegung von Regel 101 (9) EPÜ durch den Verwaltungsrat für die Eintragung als Zusammenschluß verlangt werde. Dies führe dazu, daß die vom Verwaltungsrat gegebene Auslegung in diesen Fällen selbst auf freiberuflich tätige Vertreter nicht anwendbar sei.

iii) Die Firma X gehöre zum Konzern X und umfasse unter anderem auch die Patentabteilung des Konzerns. Sie halte selbst keine Patente, sondern betreue durch ihre Patentabteilung in erster Linie Patent- und Markensachen anderer Firmen des Konzerns. Zur Mandantschaft gehörten aber auch Drittfirmen, die vom Konzern X völlig unabhängig seien. Die Tätigkeit in der Patentabteilung sei somit weitgehend identisch mit derjenigen in einer sogenannten freiberuflichen Patentanwaltskanzlei. Daß die zugelassenen Vertreter Angestellte einer Aktiengesellschaft seien, dürfe nicht dazu führen, daß ihnen die Eintragung als Zusammenschluß verweigert werde.

iv) Gerade für Patentabteilungen von Industriefirmen könne die Registrierung der dort tätigen zugelassenen Vertreter als Zusammenschluß dazu beitragen, die internen Abläufe zu vereinfachen und rechtlich klare Verhältnisse bei der Bevollmächtigung zu schaffen.

V. Mit der Ladung vom 5. Juni 1997 zur mündlichen Verhandlung wies die Kammer darauf hin, daß ein Zusammenschluß im Sinn von Regel 101 (9) EPÜ aus Vertretern, d. h. vor dem EPA vertretungsberechtigten Personen, bestehen müsse. Nach der bisherigen Korrespondenz handelten jedoch im Namen der Firma X auch Personen, die weder zugelassene Vertreter noch Mitglieder des beantragten Zusammenschlusses seien. Schon aus diesem Grund könne ein Zusammenschluß im Sinne von

"representative in private practice", introduced in the decision of the Administrative Council regarding the interpretation of the relevant Rule. This meant that professional representatives employed by a company were placed at a disadvantage, arbitrarily and with no legal basis, which could not have been the legislator's intention.

(ii) In the contracting states, eg in Switzerland, firms of patent attorneys were increasingly being established as joint-stock companies. The representatives working for such firms were employees of a joint-stock company, not employees of a representative in private practice according to the Administrative Council's interpretation of the requirements under Rule 101(9) EPC for registration as an association. As a result, in these cases, the Council's interpretation was not even applicable to representatives in private practice.

(iii) Company X belonged to the group X and comprised, inter alia, the group's patent department. Company X itself did not hold any patents; instead, through its patent department, it dealt primarily with patent and trade mark matters concerning other companies in the group X. However, its clients also included other companies which were entirely independent of the group. The activities of the patent department were therefore largely identical with those of a firm of patent attorneys in so-called private practice. The fact that the professional representatives were employees of a joint-stock company should not lead to the refusal of registration as an association.

(iv) For patent departments of companies, registering the professional representatives working there as an association could be particularly helpful in simplifying internal procedures and establishing a clear legal position with regard to authorisation.

V. In its summons to oral proceedings, issued on 5 June 1997, the Board pointed out that an association within the meaning of Rule 101(9) EPC had to consist of representatives, ie persons entitled to act in proceedings before the EPO. However, the previous correspondence indicated that some of the persons acting on behalf of Company X were neither professional representatives nor members of the association for which registration was sought. On these grounds alone, it was not possible to

qui a été introduite dans la décision interprétative du Conseil d'administration, est dénuée de tout fondement dans la Convention. En effet, les mandataires agréés employés auprès d'une entreprise industrielle seraient défavorisés de manière arbitraire et sans base légale. Telle ne peut avoir été l'intention du législateur.

ii) Dans les Etats contractants, comme la Suisse, les cabinets de conseils en brevet sont de plus en plus fréquemment organisés en sociétés par actions. Les mandataires y travaillant sont donc des employés d'une société par actions, et non d'un mandataire exerçant à titre libéral, comme l'exige la décision du Conseil d'administration relative à l'interprétation de la règle 101(9) CBE pour l'inscription en tant que groupement. Par conséquent, l'interprétation du Conseil d'administration ne peut dans ce cas même pas s'appliquer à des mandataires exerçant à titre libéral.

iii) La Société X fait partie du groupe X et comprend notamment le département brevets du groupe. Elle ne possède pas elle-même de brevets, mais traite en premier lieu, par l'intermédiaire de son département brevets, des affaires de brevets et de marques d'autres entreprises du groupe. Toutefois, elle a également pour clients d'autres entreprises entièrement indépendantes du groupe X. Les activités du département brevets sont donc dans une large mesure identiques à celles d'un cabinet indépendant de conseils en brevets. Le fait que les mandataires agréés soient des employés d'une société par actions ne doit pas faire obstacle à leur inscription en tant que groupement.

iv) L'enregistrement en tant que groupement des mandataires agréés travaillant dans les départements brevets de sociétés industrielles contribue justement à simplifier le déroulement interne du travail et à créer des conditions juridiques claires en matière de pouvoir.

V. Dans sa convocation du 5 juin 1997 à la procédure orale, la Chambre a fait observer qu'un groupement au sens de la règle 101(9) CBE devait se composer de mandataires, c'est-à-dire de personnes habilitées à assurer la représentation devant l'OEB. Toutefois, il ressortait de la correspondance figurant à cette date au dossier que des personnes qui n'étaient ni mandataires agréés, ni membres du groupement demandé agissaient également au nom de la Société X. Par conséquent, il n'était

Regel 101 (9) EPÜ nicht im Namen der Firma X beantragt bzw. unter diesem Namen registriert werden.

VI. Mit Schreiben vom 12. Juni 1997 teilte der Vertreter der Firma X daraufhin mit, die beantragte Registrierung des Zusammenschlusses beziehe sich ausschließlich auf die drei ursprünglich genannten Personen, die alle zugelassene Vertreter seien. Das Eintragungsgesuch sei nur deshalb im Namen der Firma X gestellt worden, um damit das Einverständnis der Arbeitgeberin zu dokumentieren. Es werde jedoch nicht ausgeschlossen, daß der Antrag neu im Namen der drei beim EPA zugelassenen Vertreter von einem dieser Vertreter gestellt werde, falls die Kammer eine solche Änderung nachträglich zulasse.

VII. Am 14. Juli 1997 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt. Einleitend wies die Vorsitzende darauf hin, daß zunächst die Frage der Zulässigkeit eines Parteiwechsels zu klären sei. Ein solcher liege vor, wenn an die Stelle der ursprünglichen Antragstellerin, der Firma X, nunmehr die drei im ursprünglichen Antrag erwähnten zugelassenen Vertreter selbst treten sollten. Ein solcher Parteiwechsel sei einer Klageänderung vergleichbar, die nach den allgemeinen Grundsätzen des Verfahrensrechts nur zulässig sei, wenn sie sachdienlich erscheine.

VIII. Der Vertreter der Firma X, einer der Mitglieder des beantragten Zusammenschlusses, stellte daraufhin in seinem Namen – A, Reg.-Nr. xx xxx – sowie im Namen der zugelassenen Vertreter B, Reg.-Nr. xx xxx, C, Reg.-Nr. xx xxx, den Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die genannten Personen unter der Bezeichnung "Konzernstab Patente X", c/o Firma X, Adresse, als Zusammenschluß einzutragen.

Der mit diesem Antrag verbundene Parteiwechsel sei sachdienlich, da mit seiner Zulassung eine Wiederholung des Verfahrens mit den neuen Antragstellern vermieden werde.

Zur Sache führte der Vertreter aus, die vor etwa 10 Jahren eingeleitete Umstrukturierung der Firma X habe zur Schaffung einer Vielzahl von Tochterfirmen mit eigener Rechtspersönlichkeit geführt, was die Verwaltung von Vollmachten in der Patentabteilung stark erschwert habe. Die nach Regel 101 (9) EPÜ vorgesehene Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern sei für eine Konzern-Patentabteilung ein geeig-

apply for, in the name of Company X, or obtain under this name, a registration of an association within the meaning of Rule 101(9) EPC.

VI. In a letter dated 12 June 1997, the representative of Company X thereupon stated that the request for registration applied only to the three persons originally named, all of whom were professional representatives. The application for registration had only been made on behalf of Company X in order to document the employer's approval. However, the application could be renewed in the name of the three professional representatives by one of them acting on behalf of all three, if the Board saw fit to allow such a retrospective substitution.

VII. Oral proceedings before the Board took place on 14 July 1997. The chairwoman began by pointing out that the question of admissibility of a substitution of party had to be resolved first. Such a substitution would not occur if instead of the original applicant, Company X, the three professional representatives named in the original application themselves became the applicants. A substitution of party was comparable to a change in a statement of claim, which, according to general principles of procedural law, was only admissible if it served a useful function.

VIII. The representative of Company X, one of the members of the association for which registration was sought, thereupon requested, in his own name – A, Reg.-No. xx xxx – and on behalf of the professional representatives B, Reg.-No. xx xxx, and C, Reg.-No. xx xxx, that the contested decision be set aside and the designated persons be registered as an association under the name "Company Patent Department X", c/o Company X, Address.

The substitution of party involved with this request served a useful function since allowing it would avoid renewed proceedings with the new applicants.

Regarding the facts of the case, the representative explained that the restructuring of Company X, initiated about ten years previously, had led to the creation of a large number of subsidiary companies with separate legal identities, which greatly aggravated the problems of administering authorisations in the patent department. For a company patent department, the provision under Rule 101(9) EPC for the authorisation of an

pas possible de demander au nom de la Société X la désignation d'un groupement au sens de la règle 101(9) CBE, ni de l'enregistrer sous ce nom.

VI. Par lettre du 12 juin 1997, le mandataire de la Société X a déclaré que l'enregistrement demandé du groupement concernait exclusivement les trois personnes initialement mentionnées, qui étaient toutes mandataires agréés. La demande d'inscription avait été présentée au nom de la Société X dans le seul but de fournir la preuve du consentement de l'employeur. Toutefois, il n'était pas exclu que la demande soit de nouveau présentée au nom des trois mandataires agréés près l'OEB par l'un d'eux, si la Chambre autorisait a posteriori une telle modification.

VII. La procédure orale devant la Chambre de recours a eu lieu le 14 juillet 1997. En introduction, la Présidente a fait observer qu'il convenait tout d'abord de clarifier la question de savoir si une partie pouvait se substituer à une autre. Tel serait le cas si le demandeur initial, à savoir la Société X, devait être remplacé par les trois mandataires agréés, mentionnés dans la requête initiale. Une telle substitution équivaut à modifier l'objet de la demande, ce qui n'est recevable en vertu des principes généraux du droit procédural que si cela paraît opportun.

VIII. Le mandataire de la Société X, M. A (n° d'inscription xx xxx), qui est l'un des membres du groupement demandé, a requis en son nom ainsi qu'au nom des deux mandataires agréés M. B (n° d'inscription xx xxx) et M. C. (n° d'inscription xx xxx), l'annulation de la décision contestée et l'inscription des personnes citées, en tant que groupement, sous le nom "département brevets X", c/o Société X, adresse.

La substitution de partie qui est liée à cette demande est opportune, car elle permet d'éviter une répétition de la procédure avec les nouveaux demandeurs.

Sur le fond, le mandataire a fait valoir que la restructuration de la Société X, engagée dix ans plus tôt environ, s'était traduite par la création d'un grand nombre de filiales dotées de la personnalité juridique, ce qui a considérablement compliqué la gestion des pouvoirs dans le département brevets. La désignation d'un groupement de mandataires prévue à la règle 101(9) CBE constitue pour le département brevets du groupe un

netes Mittel, um hier eine Vereinfachung zu erzielen. Insofern bestehe kein Unterschied mehr zu einer herkömmlichen Patentanwaltskanzlei. Im Gegensatz zu einer solchen gebe es nicht einmal ein Risiko, daß es beim Ausscheiden eines Mitglieds des Zusammenschlusses zu Auseinandersetzungen über die Zuordnung von Klienten komme. Insgesamt erweise sich deshalb die von Regel 101 (9) EPÜ vorgesehene Möglichkeit der Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern gerade für Industrie-Patentabteilungen in ihrer heutigen Form als besonders geeignet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts, mit welcher der Antrag der Firma X auf Registrierung dreier ihrer Angestellten als Zusammenschluß von Vertretern unter dem Namen der Firma X zurückgewiesen wurde. Durch diese Entscheidung beschwert war die ursprüngliche Antragstellerin. Diese hat die Beschwerde frist- und formgerecht eingelegt. Die Beschwerde ist damit zulässig.

Im Lauf des Beschwerdeverfahrens sind die Anträge so geändert worden, daß die drei bei der Firma X angestellten Vertreter nunmehr selbst Antragssteller für die Registrierung als Zusammenschluß sind. Die Kammer läßt den damit verbundenen Parteiwechsel im vorliegenden Verfahren zu. Er erscheint aus Gründen der Verfahrensökonomie sachdienlich, weil damit eine Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens aus rein formellen Gründen vermieden werden kann. Im übrigen sind im vorliegenden, einseitigen Verfahren keine weiteren Verfahrensbeteiligten vom Parteiwechsel betroffen.

2. Die angefochtene Entscheidung stützt sich auf die Interpretation der Bestimmung von Regel 101 (9) EPÜ durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation an seiner vierten Tagung vom 19.–21. Dezember 1978 (vgl. Dok. CA/PV 4). Nach einem an dieser Tagung getroffenen Beschluß des Verwaltungsrats ist unter einem Zusammenschluß von Vertretern ein Zusammenschluß zu verstehen, dem nur freiberuflich tätige zugelassene Vertreter angehören. Die erste Instanz hat diese Auslegung für sich als bindend angesehen. Es stellt sich zunächst die Frage, ob dies auch für die Beschwerdekammern gilt.

association of representatives offered a useful way of simplifying matters in this area. To this extent, there was no longer any difference between a patent department and an ordinary firm of patent attorneys. In contrast to the latter, there was not even a risk of conflict over responsibility for clients in the event of a member's leaving the association. In sum, therefore, the provision under Rule 101(9) EPC for the authorisation of an association of representatives appeared particularly suitable for company patent departments in their modern form.

Reasons for the decision

1. The appeal is against the decision of the Legal Division of the European Patent Office refusing the application of Company X to register three of its employees as an association of representatives under the name of Company X. The original applicant was adversely affected by this decision. It filed the appeal in due form and time. The appeal is therefore admissible.

In the course of the appeal proceedings, the requests have been changed in such a way that the three representatives employed by Company X are now themselves the applicants for registration as an association. The Board sees fit to allow this substitution of party in the present proceedings. This serves a useful function on grounds of procedural economy, as the substitution makes it possible to avoid a repetition, for purely formal reasons, of the first-instance proceedings. Moreover, as the present proceedings are ex parte, no other parties are affected by this substitution.

2. The contested decision is based on the interpretation of the provision of Rule 101(9) EPC by the Administrative Council of the European Patent Organisation at its 4th meeting from 19 to 21 December 1978 (see CA/PV 4). According to a decision taken at that meeting by the Administrative Council, an association of representatives is to be regarded as meaning an association consisting solely of professional representatives in private practice. The department of first instance considered itself bound by this interpretation. The first question is whether this also applies to the boards of appeal.

moyen approprié de simplifier la situation. En ce sens, ce département ne se distingue plus d'un cabinet traditionnel de conseils en brevets. De plus, contrairement à ce qui peut se produire dans un tel cabinet, le départ d'un membre du groupement ne risque pas d'occasionner des conflits quant à l'attribution des clients. C'est pourquoi la possibilité de désigner un groupement de mandataires prévue à la règle 101(9) CBE convient particulièrement bien aux départements brevets, tels qu'ils existent actuellement dans l'industrie.

Motifs de la décision

1. Le recours est dirigé contre la décision de la division juridique de l'Office européen des brevets, par laquelle elle a rejeté la demande de la Société X concernant l'inscription de trois de ses employés en tant que groupement de mandataires au nom de la Société X. Cette décision fait grief au demandeur initial, lequel a dûment formé un recours dans le délai prescrit. Le recours est donc recevable.

Au cours de la procédure de recours, les requêtes ont été modifiées de telle façon que l'inscription en tant que groupement est désormais demandée par les trois mandataires employés dans la Société X. La Chambre autorise ainsi la substitution de partie qui en résulte dans la présente procédure. Une telle substitution paraît opportune pour des raisons d'économie de procédure, car elle permet d'éviter une répétition de la procédure en première instance pour des raisons de pure forme. En outre, dans la présente procédure ex parte, elle ne concerne aucune autre partie à la procédure.

2. La décision contestée se fonde sur l'interprétation de la disposition de la règle 101(9) CBE, faite par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets lors de sa quatrième session, qui s'est déroulée du 19 au 21 décembre 1978 (cf. doc CA/PV 4). En vertu d'une décision du Conseil d'administration prise lors de cette session, il y a lieu d'entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant leurs activités dans le cadre de la profession libérale. L'instance du premier degré a estimé qu'elle était liée par cette interprétation. Il se pose tout d'abord la question de savoir si cela s'applique également aux chambres de recours.

2.1 Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation ist gemäß Artikel 33 (1) b) EPÜ befugt, die Ausführungsordnung zu **ändern**. Andererseits enthält das Übereinkommen keine ausdrückliche Ermächtigung des Verwaltungsrats, allgemein verbindliche Beschlüsse zur Auslegung des Übereinkommens zu treffen. Im Recht der Internationalen Organisationen ist der Grundsatz anerkannt, daß Organe, die zur Setzung von internem Recht befugt sind, im entsprechenden Umfang auch ein Recht zur Auslegung desselben für sich in Anspruch nehmen können (vgl. *Seidl-Hohenveldern*, Das Recht der Internationalen Organisationen (...), 5. Aufl., S. 233, Rz. 1614). Soweit der Auslegungsbeschuß – wie im vorliegenden Fall – eine Bestimmung der Ausführungsordnung betrifft, hat der Verwaltungsrat innerhalb dieser Befugnis gehandelt. Die Beschwerdeführer haben dies auch nicht bestritten.

2.2 Damit ist allerdings die Frage nach der Verbindlichkeit solcher Beschlüsse des Verwaltungsrats für die Beschwerdekammern noch nicht beantwortet. Die Beschwerdekammern sind gemäß dem Übereinkommen (Artikel 106 ff. EPÜ) dazu berufen, im konkreten Einzelfall als richterliche Instanz über Beschwerden zu befinden. Dazu gehört insbesondere die Auslegung der Bestimmungen des Übereinkommens einschließlich der Ausführungsordnung und der Protokolle (Artikel 164 (1) EPÜ). Die hierfür erforderliche Unabhängigkeit des Richters ist in Artikel 23 (3) EPÜ niedergelegt, wonach die Mitglieder der Kammern für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen sind.

Aus diesem Grunde besteht weder eine formelle Bindung der Beschwerdekammern an einen Auslegungsbeschuß des Verwaltungsrats, noch kann ein solcher Beschuß als Weisung für ihre Entscheidungen verstanden werden.

2.3 Andererseits haben die Beschwerdekammern bei der Auslegung der Bestimmungen des Übereinkommens alle relevanten Auslegungselemente zu beachten. Dazu gehört im vorliegenden Fall auch der genannte Auslegungsbeschuß des Verwaltungsrats. Wenn die Beschwerdekammer auch nicht an diesen Beschuß gebunden ist, so kann er doch im Rahmen der Auslegung berücksichtigt werden.

2.1 Under Article 33 (1)(b) EPC, the Administrative Council of the European Patent Organisation is competent to **amend** the Implementing Regulations. However, the Convention does not expressly authorise the Administrative Council to take generally binding decisions on the interpretation of the Convention. In the law of international organisations, it is a recognised principle that bodies competent to lay down internal law may claim a corresponding degree of competence to interpret that law (see *Seidl-Hohenveldern*, Das Recht der Internationalen Organisationen (...), 5th ed., p. 233, No. 1614). In so far as the decision on a matter of interpretation – as in the present case – concerns a provision of the Implementing Regulations, the Administrative Council acted within the scope of its authority. The appellants have not disputed this.

2.2 However, this does not answer the question of the extent to which such decisions of the Administrative Council are binding on the boards of appeal. Under the Convention (Article 106 ff EPC), the boards of appeal are the designated judicial body to decide on appeals in specific cases. Their tasks include, in particular, the interpretation of the provisions of the Convention, including the Implementing Regulations and the Protocols (Article 164(1) EPC). The necessary degree of judicial independence is provided for by Article 23(3) EPC, which stipulates that the members of the board shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of the Convention.

A decision of the Administrative Council concerning a question of interpretation cannot therefore have any formal binding effect on the boards of appeal, nor can such a decision be taken as an instruction to be followed in the boards' decisions.

2.3 However, in interpreting the provisions of the Convention the boards have to consider all elements relevant to interpretation, which in this case include the above-mentioned decision of the Administrative Council concerning a question of interpretation. Although the decision is not binding on the board of appeal, it may nevertheless be taken into account for purposes of interpretation.

2.1 En vertu de l'article 33(1)(b) CBE, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a compétence pour **modifier** le règlement d'exécution. La Convention ne contient par ailleurs aucune disposition habilitant expressément le Conseil d'administration à adopter des décisions ayant effet erga omnes en vue d'interpréter la Convention. Dans le droit des organisations internationales, il est un principe reconnu selon lequel les instances habilitées à adopter des dispositions de droit interne peuvent également revendiquer dans une mesure appropriée le droit de les interpréter (cf. *Seidl-Hohenveldern*, Das Recht der Internationalen Organisationen (...), 5^e édition, page 233, point 1614). Dans la mesure où la décision interprétative concerne, comme en l'espèce, une disposition du règlement d'exécution, le Conseil d'administration a agi dans le cadre de cette compétence, ce que les requérants n'ont d'ailleurs pas contesté.

2.2 Cependant, la question de savoir si ces décisions du Conseil d'administration s'imposent également aux chambres de recours est toujours sans réponse. Conformément à la Convention (articles 106 et s. CBE), les chambres de recours sont appelées, en tant qu'instances juridictionnelles, à statuer sur les recours dans chaque cas particulier. Cela comprend notamment l'interprétation des dispositions de la Convention, y compris le règlement d'exécution et les protocoles (article 164(1) CBE). L'indépendance du juge requise à cet effet est ancrée à l'article 23(3) CBE, en vertu duquel les membres des chambres ne sont liés dans leurs décisions par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.

En conséquence, les chambres de recours ne sont aucunement liées, sur le plan formel, par une quelconque décision interprétative du Conseil d'administration, une telle décision ne pouvant pas davantage être considérée comme une instruction à suivre dans leurs décisions.

2.3 Toutefois, lorsqu'elles interprètent les dispositions de la Convention, les chambres de recours doivent tenir compte de tous les éléments pertinents aux fins de l'interprétation. Ceux-ci comprennent également, dans la présente espèce, la décision interprétative citée du Conseil d'administration. Si la Chambre n'est pas liée par cette décision, elle peut néanmoins en tenir compte dans le cadre de l'interprétation.

3. Für die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens sind nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Auslegungsregeln der Wiener Vertragsrechtskonvention vom 22. Mai 1969 anzuwenden (vgl. G 1/83, ABl. EPA 1985, 60, sowie Mitteilung über "Die Auslegung internationaler Verträge (...)", ABl. EPA 1984, 192). Gemäß der allgemeinen Auslegungsregel von Artikel 31 (1) der Konvention ist das Übereinkommen "nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen". In gleicher Weise ist nach Artikel 31 (3) a) der Konvention "jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen" zu berücksichtigen.

Auf diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Bedeutung dem Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats bei der Auslegung der Bestimmungen von Regel 101 (9) EPÜ zukommt.

3.1 Zunächst ist festzuhalten, daß Regel 101 (9) EPÜ nicht Bestandteil des am 5. Oktober 1973 auf der Münchner Konferenz unterzeichneten Übereinkommens war, sondern nachträglich durch Beschluß des Verwaltungsrats vom 20. Oktober 1977 in das Übereinkommen eingefügt wurde, um am 1. Februar 1978 in Kraft zu treten. Noch später wurde dann vom Verwaltungsrat der erwähnte Beschluß zur Auslegung dieser Bestimmung gefaßt (vgl. oben Ziff. 2). Weder die Regel 101 (9) EPÜ selbst noch der Auslegungsbeschluß gehen damit auf eine Übereinkunft der Vertragsstaaten zurück, sondern stellen von der Europäischen Patentorganisation selbst geschaffenes Recht dar. Insofern sind die Auslegungsregeln der Wiener Vertragsrechtskonvention im vorliegenden Fall nur mutatis mutandis anwendbar.

3.2 Dem Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats kommt dabei im wesentlichen dieselbe Bedeutung zu, wie nach der Wiener Vertragsrechtskonvention einer späteren Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen (Artikel 31 (3) a) der Konvention). Damit tritt der Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats in seiner Bedeutung für die Auslegung von Regel 101 (9) EPÜ gleichwertig neben die allgemeine Auslegungsregel von Artikel 31 (1) der Konvention (vgl. oben Ziff. 3).

3. According to consistent board of appeal case law, for the purpose of the interpretation of the European Patent Convention the rules of interpretation laid down in the Vienna Convention on the Law of Treaties dated 22 May 1969 are to be applied (see G 5/83, OJ EPO 1985, 64, and the communication headed "The interpretation of international treaties...", OJ EPO 1984, 192). Under the general rule of interpretation in Article 31(1) of the Vienna Convention, the EPC is to be interpreted "in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose". By the same token, under Article 31(3)(a) of the Convention, "any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions" must be taken into account.

In view of the above, the question arises of the significance to be attached, in interpreting the provisions of Rule 101(9) EPC, to the above-mentioned decision of the Administrative Council.

3.1 First, it should be noted that Rule 101(9) EPC was not an integral part of the Convention signed on 5 October 1973 at the Munich Conference, but was introduced into the Convention subsequently, by a decision of the Administrative Council of 20 October 1977 which entered into force on 1 February 1978. The above-mentioned decision of the Administrative Council concerning the interpretation of this provision was taken even later (see point 2 above). Therefore, neither Rule 101(9) EPC itself nor the decision regarding its interpretation is based on an agreement of the contracting states; instead, both the Rule and the decision represent law established by the European Patent Organisation itself. To this extent, the rules of interpretation in the Vienna Convention are applicable only mutatis mutandis to the present case.

3.2 Here, the Administrative Council's decision regarding the interpretation of Rule 101(9) EPC has essentially the same significance as a subsequent agreement, under the Vienna Convention on the Law of Treaties, between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions (Article 31(3)(a) of the Vienna Convention). In its significance for the interpretation of Rule 101(9) EPC, the Administrative Council's decision therefore is to be considered of equal standing alongside the general rule of interpretation in Article 31(1) of the Vienna Convention (see point 3 above).

3. En vertu de la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient, aux fins de l'interprétation de la Convention sur le brevet européen, d'appliquer les règles d'interprétation de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 22 mai 1969 (cf. G 6/83, JO OEB 1985, 67, et le communiqué relatif à "l'interprétation des traités internationaux (...)", JO OEB 1984, 192). Conformément à la règle générale d'interprétation visée à l'article 31(1) de la Convention de Vienne, la CBE "doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but". De même, en vertu de l'article 31(3)a) de la Convention de Vienne, il sera tenu compte "de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions".

Il se pose donc la question de savoir quelle est l'importance à attacher à la décision interprétative du Conseil d'administration dans le cadre de l'interprétation des dispositions de la règle 101(9) CBE.

3.1 Il convient tout d'abord de noter que la règle 101(9) CBE ne faisait pas partie de la Convention telle que signée à la Conférence de Munich le 5 octobre 1973, mais qu'elle a été insérée ultérieurement dans la Convention, par décision du Conseil d'administration du 20 octobre 1977, entrée en vigueur le 1^{er} février 1978. La décision citée du Conseil d'administration relative à l'interprétation de cette disposition est encore plus récente (cf. point 2 supra). Ni la règle 101(9) CBE, ni la décision interprétative n'ont donc pour origine un accord des Etats contractants, mais constituent des dispositions créées par l'Organisation européenne des brevets elle-même. Par conséquent, les règles d'interprétation prévues dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités ne s'appliquent en l'espèce que par analogie.

3.2 A cet égard, la décision interprétative du Conseil d'administration revêt pour l'essentiel la même importance qu'un accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions, tel que prévu dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités (article 31(3)a) de la Convention de Vienne). Elle équivaut donc, aux fins de l'interprétation de la règle 101(9) CBE, à la règle générale d'interprétation visée à l'article 31(1) de la Convention de Vienne (cf. point 3 supra).

3.3 Nicht anwendbar ist im vorliegenden Fall die Auslegungsregel von Artikel 31 (4) der Wiener Vertragsrechtskonvention. Danach ist einem Ausdruck eine besondere Bedeutung beizulegen, wenn feststeht, daß die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. Auf Grund der vorbereitenden Arbeiten bei der Schaffung von Regel 101 (9) EPÜ läßt sich jedoch bezüglich des fraglichen Ausdrucks eine solche eindeutige Absicht aller Beteiligten nicht erkennen (vgl. unten Ziff. 4.4).

4. In Anwendung der oben erläuterten Auslegungsregeln kommt die Kammer im vorliegenden Fall zu folgenden Schlüssen:

4.1 Regel 101 (9) EPÜ gehört in den systematischen Zusammenhang der Artikel 133 und 134 EPÜ, welche die Vertretung in den durch das Übereinkommen geschaffenen Verfahren betreffen. Darin ist insbesondere vorgesehen, daß die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt im Grundsatz nur durch "zugelassene Vertreter" wahrgenommen werden kann (Artikel 134 (1) EPÜ), wobei aber unter bestimmten Voraussetzungen Rechtsanwälte den zugelassenen Vertretern gleichgestellt sind (Artikel 134 (7) EPÜ). Angestellte, die nicht zugelassene Vertreter sind, bilden eine gesonderte Gruppe, denn sie können nicht als Vertreter handeln.

Mit dem Begriff des "zugelassenen Vertreters" wird somit eine Berufsgruppe bezeichnet, deren Mitglieder alle gleichermaßen berechtigt sind, in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren für Dritte aufzutreten (Artikel 134 (4) EPÜ), und zwar unabhängig davon, ob sie freiberuflich tätig oder bei der Patentabteilung einer Firma angestellt sind. Diese Gleichstellung drückt sich auch in den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV) aus, die der Verwaltungsrat gestützt auf Artikel 134 (8) c) EPÜ erlassen hat. Die dort statuierten beruflichen Regeln gelten für alle zugelassenen Vertreter. Im Falle der Verletzung dieser Regeln sind sie denn auch denselben Disziplinarmaßnahmen unterworfen (Artikel 4 VDV).

4.2 Den Artikeln 133 und 134 EPÜ zugeordnet sind die Regeln 100 bis 103 der Ausführungsordnung. Regel 101 EPÜ enthält Vorschriften über die Bevollmächtigung der Vertreter vor dem Europäischen Patentamt. In den Bestimmungen dieser Regel ist der Begriff "Vertreter" nicht auf zugelassene Vertreter beschränkt. Dies ergibt sich daraus, daß die in Regel 101 EPÜ statuierte Pflicht zur

3.3 In the present case, the rule of interpretation in Article 31(4) of the Vienna Convention on the Law of Treaties is not applicable. This rule provides that a special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended. However, on the basis of the preparatory work in drafting Rule 101(9) EPC, it is impossible to recognise any such clear intention on the part of all the parties regarding the expression in question (see point 4.4 below).

4. Applying the rules of interpretation explained above, the Board has arrived at the following conclusions in the present case:

4.1 Rule 101(9) EPC has to be seen in the systematic context of Articles 133 and 134 EPC, concerning representation in proceedings established by the Convention. These Articles provide, in particular, that natural or legal persons must in principle be represented in proceedings before the European Patent Office by "professional representatives" (Article 134(1) EPC), although, subject to certain conditions, the functions of a professional representative may be exercised by a legal practitioner (Article 134(7) EPC). Employees who are not professional representatives fall into a separate category, since they cannot act as representatives.

The term "professional representative" therefore refers to a group of professional persons whose members are all equally entitled to act on behalf of parties in proceedings established by the EPC (Article 134(4) EPC), irrespective of whether they are in private practice or are employed in the patent department of a company. This equality of status is also expressed in the Regulation on discipline for professional representatives (RDR), adopted by the Administrative Council on the basis of Article 134(8)(c) EPC. The rules of professional conduct laid down in that Regulation apply to all professional representatives, who are also subject to the same disciplinary measures in the event of failure to comply with the rules (Article 4 RDR).

4.2 The Implementing Regulations for Articles 133 and 134 EPC are found in Rules 100 to 103. Rule 101 EPC contains various regulations regarding the authorisation of representatives acting before the European Patent Office. In the provisions of this Rule, the term "representative(s)" is not limited to professional representatives. This follows from the fact that the obligation under Rule 101 EPC to

3.3 La règle d'interprétation visée à l'article 31(4) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités ne s'applique pas en l'espèce. Selon cette règle, un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. Or, les travaux préparatoires relatifs à la création de la règle 101(9) CBE ne font pas apparaître que l'ensemble des parties avaient clairement l'intention de donner un sens particulier au terme en question (cf. point 4.4 infra).

4. En application des règles d'interprétation expliquées ci-dessus, la Chambre tire en l'espèce les conclusions suivantes.

4.1 La règle 101(9) CBE s'inscrit dans le système des articles 133 et 134 CBE relatifs à la représentation dans les procédures instituées par la Convention. Ces dispositions prévoient notamment que la représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut en principe être assurée que par des "mandataires agréés" (article 134(1) CBE), bien que dans certaines conditions, des avocats puissent être assimilés à des mandataires agréés (article 134(7) CBE). Les employés qui ne sont pas mandataires agréés constituent un groupe à part, car ils ne peuvent agir en tant que mandataires.

L'expression "mandataire agréé" désigne donc une catégorie professionnelle dont les membres sont tous habilités au même titre à agir pour le compte de tiers dans toute procédure instituée par la CBE (article 134(4) CBE), et ce, qu'ils exercent à titre libéral ou qu'ils soient employés dans le département brevets d'une entreprise. Cette assimilation ressort également du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (RDM), que le Conseil d'administration a arrêté sur la base de l'article 134(8)c) CBE. Les règles de conduite professionnelle qu'il contient s'appliquent en effet à tous les mandataires agréés, lesquels sont soumis aux mêmes mesures disciplinaires en cas de non-respect de ces règles (article 4 RDM).

4.2 Les règles 100 à 103 du règlement d'exécution sont rattachées aux articles 133 et 134 CBE. La règle 101 CBE contient des dispositions sur le pouvoir des mandataires agissant devant l'Office européen des brevets. Dans ces dispositions, la notion de "mandataire" n'est pas limitée aux mandataires agréés. En effet, il est généralement admis que l'obligation de déposer un pouvoir, prévue à la

Einreichung von Vollmachten anerkanntermaßen auch vertretungsberichtigte Rechtsanwälte trifft (vgl. Beschluß des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 über die Einreichung von Vollmachten, ABl. EPA 1991, 489). Es findet sich jedoch in den Bestimmungen von Regel 101 EPÜ ebensowenig eine Unterscheidung zwischen freiberuflich tätigen Vertretern und anderen, wie in den übergeordneten Artikeln 133 und 134 EPÜ.

4.3 Diese Feststellungen treffen insbesondere auch auf Absatz 9 von Regel 101 EPÜ zu.

Inhaltlich geht es in Regel 101 (9) EPÜ darum, daß ein Vollmachtgeber, statt mehrere Vertretungsberechtigte einzeln zu bevollmächtigen, diese als Zusammenschluß bevollmächtigen kann. Damit wird selbstverständlich nicht der Zusammenschluß vertretungsberechtigt, sondern ausschließlich seine einzelnen Mitglieder. Eine Gefahr des Mißbrauchs besteht dabei nicht, solange gemäß der bisherigen Amtspraxis sichergestellt ist, daß alle unter dem Zusammenschluß im Geschäftsverkehr handelnden Personen vor dem EPA vertretungsberechtigt sind und der Vollmachtgeber über die Zusammensetzung des Zusammenschlusses nicht getäuscht wird. Diese Bedingungen lassen sich unabhängig davon erfüllen, ob die Mitglieder des Zusammenschlusses freiberuflich tätig sind oder nicht. Sind sie erfüllt, kann es deshalb auf die genannte Unterscheidung ebensowenig ankommen wie bei der Erteilung einer Einzelvollmacht.

Die bisherige Amtspraxis, Regel 101 (9) EPÜ nur auf zugelassene Vertreter anzuwenden, die "freiberuflich tätig" sind, findet keine Grundlage im Übereinkommen.

4.4 Diese Auslegung von Regel 101 (9) EPÜ steht auch im Einklang mit dem allgemeinen Ziel des Übereinkommens, den Patentschutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen (vgl. Präambel des Übereinkommens). Wie schon bei der Schaffung von Regel 101 (9) EPÜ festgestellt wurde, sollte diese Bestimmung für verschiedene Länder mit unterschiedlichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und abweichenden Traditionen anwendbar sein, in denen sich die Vertreter häufig in anderer Form zusammengeschlossen haben, z. B. in Form von Gesellschaften.

Im Hinblick darauf wurden die in Regel 101 (9) EPÜ ursprünglich vorgesehenen Ausdrücke "Sozietät"

file authorisations is recognised as also applying to legal practitioners entitled to act as representatives (see the decision of the President of the EPO dated 19 July 1991 on the filing of authorisations, OJ EPO 1991, 489). However, neither in the provisions of Rule 101 EPC, nor in the Articles 133 and 134 EPC to which Rule 101 relates, is any distinction drawn between representatives in private practice and other representatives.

4.3 These findings also apply in particular to paragraph 9 of Rule 101 EPC.

The basic purpose of Rule 101(9) EPC is to ensure that a party appointing several representatives can authorise them as an association instead of singly. This of course does not mean that the association is entitled to act before the EPO; only its individual members are so entitled. There is no risk of this arrangement being abused, as long as it is guaranteed, in accordance with previous Office practice, that all the persons practising as members of the association are entitled to act as representatives before the EPO and that the party making the authorisation has not been deceived about the composition of the association. These requirements may be met regardless of whether or not the members of the association are in private practice. If the requirements are met, the distinction referred to above is therefore irrelevant, as in the case of an individual authorisation.

There is no basis in the Convention for the previous Office practice of applying Rule 101(9) EPC only to professional representatives who are "in private practice".

4.4 This interpretation of Rule 101(9) EPC is also consistent with the Convention's general aim of obtaining the protection of inventions in the contracting states by a single procedure for the grant of patents (see the preamble to the Convention). When Rule 101(9) EPC was first introduced, it was noted that the provision was to be applicable to various countries, with differing national legal provisions and traditions, where representatives have often pooled their resources by forming some kind of association, such as a company.

In view of this, Rule 101(9) EPC was reworded, replacing the original terms "partnership" and "Sozietät"

règle 101 CBE, s'applique également aux avocats habilités à agir en qualité de mandataires (cf. la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991 relative au dépôt des pouvoirs, JO OEB 1991, 489). Toutefois, à l'instar des articles 133 et 134 CBE auxquels elles sont rattachées, les dispositions de la règle 101 CBE n'établissent pas davantage de distinction entre les mandataires exerçant à titre libéral et les autres.

4.3 Ces constatations s'appliquent notamment aussi au paragraphe 9 de la règle 101 CBE.

La règle 101(9) CBE vise à permettre à un mandant de désigner un groupement, au lieu de donner un pouvoir individuel à plusieurs personnes habilitées à exercer en qualité de mandataires. Bien entendu, ce n'est pas le groupement qui est habilité à exercer en qualité de mandataire, mais uniquement ses différents membres. Il n'existe aucun risque d'abus tant que l'on s'assure, conformément à la pratique actuelle de l'Office, que toutes les personnes exerçant au sein du groupement sont habilitées à agir en qualité de mandataires devant l'OEB, et que le mandant n'est pas induit en erreur sur la composition du groupement. Ces conditions peuvent être réunies indépendamment du fait que les membres du groupement exercent à titre libéral ou non. Si elles sont remplies, cette distinction importe aussi peu que lors de l'attribution d'un pouvoir individuel.

La pratique actuelle de l'Office, qui consiste à appliquer la règle 101(9) CBE uniquement aux mandataires agréés "exerçant à titre libéral", ne trouve aucun fondement dans la Convention.

4.4 Cette interprétation de la règle 101(9) CBE est également conforme au but général de la Convention, qui est de permettre l'obtention d'une protection par brevets dans les Etats contractants par une procédure unique de délivrance de brevets (cf. le préambule de la Convention). Ainsi qu'il a déjà été constaté lors de la création de la règle 101(9) CBE, cette disposition devait pouvoir s'appliquer dans différents pays ayant des dispositions juridiques nationales et des traditions différentes. Ainsi, les mandataires se regroupent fréquemment sous une autre forme, par ex. sous la forme d'une société.

C'est pourquoi les expressions "Sozietät" et "partnership" prévues initialement dans la règle 101(9) CBE

bzw. "partnership" ersetzt durch die allgemeineren Begriffe "Zusammenschluß von Vertretern" bzw. "association of representatives". Die französischsprachige Fassung "groupement de mandataires" blieb ungeändert (vgl. dazu Dok. CI/GT VI/166d/77 vom 20. April 1977). Auf diesem Hintergrund besteht also keine Veranlassung, den Begriff "Zusammenschluß von Vertretern" einschränkend auszulegen.

5. Trotz des bisher eindeutigen Zwischenergebnisses der Auslegung von Regel 101 (9) EPÜ ist in diesem Zusammenhang auch der Auslegungsbeschluß des Verwaltungsrats zu berücksichtigen (vgl. oben Ziff. 3.2).

5.1 Dieser geht zurück auf einen Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts an den Verwaltungsrat aus dem Jahr 1978, die Regel 101 (9) EPÜ **zu streichen** (vgl. Dok. CA/55/78). Der hauptsächliche Grund für diesen Vorschlag bestand darin, daß innerhalb des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter unterschiedliche Auffassungen darüber bestanden, nach welchen Kriterien beurteilt werden sollte, ob eine Sozietät ein Zusammenschluß von Vertretern sei und ob eine Firma bzw. die Patentabteilung einer Firma als Zusammenschluß von Vertretern angesehen werden könne. Insbesondere wurden Bedenken geäußert, daß Regel 101 (9) EPÜ zu einer Umgehung des Vertreterzwangs (Artikel 133 (2) EPÜ) mißbraucht werden könnte.

Im Hinblick auf diese Bedenken stellt die Kammer fest, daß ein solcher Mißbrauch von Regel 101 (9) EPÜ auch bei Wegfall der Beschränkung auf "freiberuflich tätige" Vertreter nicht zu befürchten ist, solange die oben genannten Voraussetzungen für einen Zusammenschluß von Vertretern vorliegen (vgl. Ziff. 4.3). Eine Umgehung des Vertreterzwangs gemäß Artikel 133 (2) EPÜ ist dabei ausgeschlossen, da die notwendige Vertretungsberechtigung **jedes** der Mitglieder eines Zusammenschlusses – ob "freiberuflich tätig" oder nicht – einen Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einem Vertragsstaat voraussetzt (vgl. Regel 102 (2) c) EPÜ).

5.2 Der Verwaltungsrat lehnte den erwähnten Vorschlag des Präsidenten auf Streichung von Regel 101 (9) EPÜ an seiner 4. Tagung vom Dezember 1978 mit qualifizierter Mehrheit ab. Fest steht damit, daß der Verwal-

with the more general expressions "association of representatives" and "Zusammenschluss von Vertretern". The French version "groupement de mandataires" remained unchanged (see CI/GT VI/166d/77 of 20 April 1977). In this context, there is therefore no reason to interpret the term "association of representatives" in a way which limits its meaning.

5. Although the interim conclusion from this interpretation of Rule 101(9) EPC is clear, it is also necessary to take into account the decision of the Administrative Council concerning the interpretation of the Rule (see point 3.2 above).

5.1 The decision has its origin in a proposal from the President of the European Patent Office, placed before the Administrative Council in 1978, that Rule 101(9) EPC be **deleted** (see CA/55/78). The main reason for this suggestion was the divergence of opinion among the members of the Council of the Institute of Professional Representatives about the criteria to be applied in assessing whether a partnership was an association of representatives and whether a company or the patent department of a company could be regarded as an association of representatives. In particular, misgivings were expressed about the possible abuse of Rule 101(9) EPC as a means of circumventing the obligation under Article 133(2) EPC to act through a professional representative.

Regarding these misgivings, the Board finds that there is no reason to fear such an abuse of Rule 101(9) EPC, even if the limitation to representatives "in private practice" is removed, as long as the above-mentioned requirements for the existence of an association of representatives are met (see point 4.3). Circumventing the obligation under Article 133(2) EPC to act through a professional representative is out of the question, since the requirement that **each** member of an association be entitled to act before the EPO – irrespective of whether he or she is "in private practice" – is predicated on the existence of a place of business or employment in one of the contracting states (see Rule 102(2)(c) EPC).

5.2 At its 4th meeting in December 1978, the Administrative Council rejected, by a qualified majority, the President's aforementioned proposal to delete Rule 101(9) EPC. This clearly shows that the Administrative Coun-

ont été remplacées par les termes généraux de "Zusammenschluß von Vertretern" et "association of representatives". L'expression "groupement de mandataires" utilisée dans la version française est quant à elle demeurée inchangée (cf. à ce sujet le document CI/GT VI/166f/77 du 20 avril 1977). Dans ce contexte, il n'y a donc aucune raison d'interpréter dans un sens restrictif l'expression "groupement de mandataires".

5. En dépit des conclusions claires auxquelles donne lieu, à ce stade, l'interprétation de la règle 101(9) CBE, il convient à cet égard de prendre également en considération la décision interprétative du Conseil d'administration (cf. point 3.2 supra).

5.1 Cette décision remonte à une proposition de 1978 que le Président de l'Office européen des brevets avait soumise au Conseil d'administration en vue de **supprimer** la règle 101(9) CBE (cf. document CA/55/78). Cette proposition était principalement motivée par les divergences de vue, au sein du Conseil de l'Institut des mandataires agréés, en ce qui concerne les critères qu'il convenait d'appliquer pour apprécier si un cabinet était un groupement de mandataires et si une entreprise, ou plus précisément le département brevets d'une entreprise, pouvait être considérée comme un groupement de mandataires. Des réserves avaient notamment été émises quant au risque d'exploitation abusive de la règle 101(9) CBE, dans le but de contourner l'obligation de représentation par un mandataire agréé (article 133(2) CBE).

Au sujet de ces réserves, la Chambre constate que même si l'on supprimait la limitation aux mandataires "exerçant à titre libéral", il n'y aurait pas lieu de craindre un tel usage abusif de la règle 101(9) CBE, tant que seraient remplies les conditions citées ci-dessus, auxquelles est subordonné un groupement de mandataires (cf. point 4.3). Un éventuel contournement de l'obligation de représentation visée à l'article 133(2) CBE est exclu, étant donné que **chaque** membre d'un groupement, et ce qu'il "exerce à titre libéral" ou non, doit avoir son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants pour être habilité à agir en tant que mandataire (cf. règle 102(2)c) CBE).

5.2 Lors de sa quatrième session, qui s'est tenue en décembre 1978, le Conseil d'administration a rejeté à la majorité qualifiée la proposition en question du Président, tendant à supprimer la règle 101(9) CBE. Ainsi,

tungsrat an Regel 101 (9) EPÜ in ihrem bisherigen Wortlaut festhalten wollte.

Er kam jedoch überein, den erwähnten Auslegungsbeschuß zu erlassen, der noch während der Tagung von einer Ad-hoc-Gruppe ausgearbeitet wurde (vgl. oben Ziff. 2). Damit sollten in erster Linie Unklarheiten bei der Anwendung von Regel 101 (9) EPÜ beseitigt werden.

5.3 Die Beschwerdeführer haben dargelegt, daß dies zumindest aus heutiger Sicht nicht gelungen ist. Zunehmend treten nämlich Mischformen zwischen den klassischen Patentanwaltssozietäten und Industriepatentabteilungen auf, und zwar sowohl hinsichtlich der Rechtsform als auch der Art der Tätigkeit. Auf Grund dieses Umstands scheint das Kriterium der freiberuflichen Tätigkeit heute eher zu zusätzlichen Abgrenzungsfragen als zur Beseitigung von Unklarheiten zu führen.

5.4 Im Lichte dieser Feststellungen tritt die Bedeutung des Auslegungsbeschlusses des Verwaltungsrats gegenüber den übrigen Auslegungselementen zurück. Diese sprechen aber deutlich für die von den Beschwerdeführern vertretene Auslegung, wonach ein Zusammenschluß von Vertretern nach Regel 101 (9) EPÜ nicht auf zugelassene Vertreter beschränkt ist, die freiberuflich tätig sind.

6. Die von den Beschwerdeführern, die alle zugelassene Vertreter sind, beantragte Eintragung als Zusammenschluß unter dem Namen "Konzernstab Patente X", c/o Firma X, Adresse, erfüllt deshalb die Voraussetzungen von Regel 101 (9) EPÜ. Die Kammer hat sich in der mündlichen Verhandlung durch entsprechende Erklärung eines der Mitglieder des Zusammenschlusses davon überzeugt, daß unter dem Namen "Konzernstab Patente X" ausschließlich die drei genannten zugelassenen Vertreter im Geschäftsverkehr handeln. Es besteht damit ausreichende Gewißheit, daß der Kreis der unter diesem Namen als Zusammenschluß bevollmächtigten Vertreter für jeden Vollmachtgeber ohne weiteres erkennbar ist.

cil wished to retain Rule 101(9) EPC in its existing form.

However, the Council agreed to issue the above-mentioned decision on the interpretation of Rule 101(9) EPC, which was drafted by an ad hoc group during the meeting (see point 2 above). The main purpose of this was to eliminate ambiguities in the application of the Rule in question.

5.3 The appellants have argued that this was unsuccessful, at least from a present-day point of view. There is currently a growing number of patent law firms of a mixed type, whose legal form and spectrum of activities place them somewhere between the classic partnership of patent attorneys and the company patent department. In view of this, the criterion of private practice now appears more likely to raise further questions of delimitation than to eliminate ambiguities.

5.4 In the light of these findings, the significance of the Administrative Council's decision on interpretation is outweighed by the other elements relevant to the interpretation. These clearly speak in favour of the interpretation put forward by the appellants, according to which an association of representatives under Rule 101(9) EPC is not restricted to professional representatives in private practice.

6. The registration, requested by the appellants who are all professional representatives, of an association under the name "Company Patent Department X", c/o Firm X, Address, therefore fulfils the requirements of Rule 101(9) EPC. The Board satisfied itself during the oral proceedings, by hearing a declaration to this effect by a member of the association, that only the three designated representatives are acting professionally under the name "Company Patent Department X". It is therefore sufficiently certain that the composition of the group of representatives authorised under this name as an association is immediately clear to any party making the authorisation.

le Conseil d'administration voulait clairement maintenir la règle 101(9) CBE dans son libellé actuel.

Il est toutefois convenu d'adopter la décision interprétative mentionnée, qui avait été élaborée pendant la session par un groupe ad hoc (cf. point 2 supra) et dont l'objectif premier était de dissiper les doutes liés à l'application de la règle 101(9) CBE.

5.3 Les requérants ont fait valoir que cet objectif n'a pas été atteint, du moins dans la perspective d'aujourd'hui. Il existe de plus en plus de formes mixtes entre cabinets classiques de conseils en brevets et départements brevets de l'industrie, tant en ce qui concerne la forme juridique que le type d'activités. Par conséquent, le critère de l'exercice d'une profession libérale semble davantage compliquer la question de leur appartenance à une catégorie définie, plutôt que de dissiper des doutes.

5.4 A la lumière de ces constatations, la décision interprétative du Conseil d'administration perd de l'importance par rapport aux autres éléments d'interprétation. Or, ces derniers jouent clairement en faveur de l'interprétation défendue par les requérants, selon laquelle un groupement de mandataires au sens de la règle 101(9) CBE n'est pas limité aux seuls mandataires agréés exerçant à titre libéral.

6. En conséquence, l'inscription en tant que groupement sous le nom "département brevets X", c/o Société X, adresse, qui est demandée par les requérants, tous mandataires agréés, remplit les conditions de la règle 101(9) CBE. Au cours de la procédure orale, la Chambre s'est assurée par une déclaration en ce sens de l'un des membres du groupement que seuls les trois mandataires agréés cités exerceraient sous le nom de "département brevets X". Il est donc suffisamment certain que les mandataires habilités à exercer en tant que groupement sous ce nom peuvent être facilement identifiés par les mandants.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. Die Entscheidung der Rechtsabteilung wird aufgehoben.	1. The decision of the Legal Division is set aside.	1. La décision de la division juridique est annulée.
2. Der Zusammenschluß der zugelassenen Vertreter A, B und C unter dem Namen Konzernstab Patente X, c/o Firma X, Adresse, wird bestätigt.	2. The association of the professional representatives A, B and C under the name Company Patent Department X, c/o Company X, Address, is acknowledged.	2. Le groupement des mandataires agréés A, B et C, sous le nom de "département brevets X", c/o société X, adresse, est confirmé.
3. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, den Zusammenschluß gemäß Ziffer 2 in das Patentregister einzutragen.	3. The case is remitted to the department of first instance with the order to enter the association referred to in point 2 in the Register of European Patents.	3. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré, afin qu'elle inscrive le groupement au Registre des brevets conformément au point 2.