

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 7. September 2001
T 295/01 – 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: V. Di Cerbo
A. L. L. Marie

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
PRESIDENT AND FELLOWS OF
HARVARD COLLEGE, et al.
Einsprechender/Beschwerdeführer:
GLAXO GROUP LIMITED**

**Stichwort: Aufgaben des
Formalsachbearbeiters/GLAXO**

**Artikel: 99 (1), 164 (2) EPÜ
Regel: 9 (3), 56 (1) EPÜ
Art. 10 VOBK**

**Nummer 6 der Mitteilung des Vize-
präsidenten GD 2 des EPA vom
28. April 1999 über die Wahr-
nehmung einzelner den Einspruchs-
abteilungen des EPA obliegender
Geschäfte durch Formalsach-
bearbeiter (ABI. EPA 1999, 506)**

**Schlagwort: "Einspruchsverfahren" –
"Zulässigkeit des Einspruchs" –
"Zuständigkeit, zu entscheiden" –
"Formalsachbearbeiter"**

Leitsatz

Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die "Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (ABI. EPA 1999, 506) mit übergeordneten Vorschriften kollidiert, nämlich mit den Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ, gehen analog zu Artikel 164 (2) EPÜ letztere vor. Mithin liegt die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs bei der Einspruchsabteilung und kann nicht auf einen Formalsachbearbeiter übertragen werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 680 517 wurde im Europäischen Patentblatt am 12. November 1997 veröffentlicht. Die Frist von neun Monaten, in der

DECISION OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.4
dated 7 September 2001
T 295/01 – 3.3.4
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: V. Di Cerbo
A. L. L. Marie

**Patent proprietor/Respondent:
PRESIDENT AND FELLOWS OF
HARVARD COLLEGE, et al
Opponent/Respondent:
GLAXO GROUP LIMITED**

**Headword: Formalities officer
duties/GLAXO**

**Article: 99(1), 164(2) EPC
Rule: 9(3), 56(1) EPC
RPBA Art. 10**

**Point 6 Notice of the Vice-President
DG 2 of the EPO concerning the
entrustment to formalities officers of
certain duties normally the responsi-
bility of the opposition divisions
dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999,
506)**

**Keyword: "Opposition procedure" –
"Admissibility of opposition" –
"Competence to decide" –
"Formalities officer"**

Headnote

Since the provisions of point 6 of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning "the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Division of the EPO", dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506), conflict with provisions of a higher level, ie Rules 9(3) and 56(1) EPC, the latter prevail by analogy with the provisions of Article 164(2) EPC. Therefore the competence to decide on the inadmissibility of the notice of opposition lies with the opposition division and cannot be entrusted to a formalities officer.

Summary of facts and submissions

I. Mention of the grant of European patent No. 0 680 517 was published in the European Patent Bulletin on 12 November 1997. The nine-month period pursuant to Article 99(1) EPC

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 7 septembre 2001
T 295/01 – 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey
Membres : V. Di Cerbo
A. L. L. Marie

**Titulaire du brevet/intimé :
PRESIDENT AND FELLOWS OF
HARVARD COLLEGE, et al
Opposant/requérant :
GLAXO GROUP LIMITED**

**Référence : Tâches de l'agent des
formalités/GLAXO**

**Article : 99(1), 164(2) CBE
Règle : 9(3), 56(1) CBE
Art. 10 RPCR**

**Point 6 du communiqué du Vice-
Président chargé de la direction
générale 2, en date du 28 avril 1999,
visant à confier aux agents des for-
malités certaines tâches incombant
normalement aux divisions d'opposi-
tion de l'OEB (JO OEB 1999, 506)**

**Mot-clé : "Procédure d'opposition" –
"Recevabilité de l'opposition" –
"Compétence pour décider" –
"Agent des formalités"**

Sommaire

Etant donné que les dispositions du point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 28 avril 1999, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB (JO OEB 1999, 506) sont en conflit avec des dispositions d'un rang supérieur, à savoir les règles 9(3) et 56(1) CBE, ce sont ces dernières qui font foi, par analogie avec les dispositions de l'article 164(2) CBE. Par conséquent, la compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'opposition appartient à la division d'opposition et ne peut être confiée à un agent des formalités.

Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 0 680 517 a été publiée dans le Bulletin européen des brevets le 12 novembre 1997. Le délai de neuf mois prévu à l'article 99(1)

nach Artikel 99 (1) EPÜ Einspruch gegen das Patent eingelegt werden konnte, lief am 12. August 1998 ab.

II. Ein von Glaxo Group Limited, GB, (Einsprechende 8) durch Telefax eingereichter Einspruch mit Datum vom 12. August 1998 ging beim EPA laut der vom Faxgerät des EPA ausgedruckten Empfangszeit am 13. August 1998 zwischen 00.01 Uhr und 00.17 Uhr ein. Zugleich wurde ein Abbuchungsauftrag (Form 1010) über 1 200 DEM für die Einspruchsgebühr übermittelt. Ein Bestätigungsschreiben ging am 27. August 1998 beim EPA ein.

III. Der Formalsachbearbeiter des EPA schickte der Einsprechenden 8 eine Mitteilung gemäß Regel 56 (1) EPÜ mit Datum vom 29. Oktober 1998, wonach der Einspruch nicht innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist von neun Monaten eingegangen sei. Die Einsprechende nahm zu dieser Mitteilung nicht Stellung.

IV. Mit Datum vom 9. Dezember 1998 sandte der Formalsachbearbeiter der Einsprechenden eine Mitteilung über einen Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ, wonach der Einspruch nach Artikel 99 (1) EPÜ als nicht eingelegt gelte, da die Einspruchsgebühr verspätet entrichtet worden sei.

V. Mit Schreiben vom 5. Februar 1999 (eingegangen beim EPA am 19. Februar 1999) machte die Einsprechende geltend, daß der Einspruch rechtzeitig eingelegt und die Einspruchsgebühr rechtzeitig am 12. August 1998 entrichtet worden sei. Insbesondere behauptete die Einsprechende, die Uhr am Faxgerät des EPA, die angezeigt habe, daß der Einspruch erst eine Minute nach Mitternacht eingegangen sei, gehe ungenau. Eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ wurde beantragt. Im Anschluß an eine vom 8. Dezember 1999 datierte Mitteilung des Formalsachbearbeiters gemäß Artikel 113 EPÜ, in der begründet wurde, warum der Einspruch als nicht eingelegt gelte, bekräftigte die Einsprechende ihren Antrag mit Schreiben vom 18. Februar 2000.

VI. Mit einem am 17. März 2000 beim EPA eingegangenen Schreiben reichten die Patentinhaber nach Regel 57 (1) EPÜ eine Stellungnahme zu den neun Einsprüchen gegen das Streitpatent ein. In bezug auf die Einsprechende 8 beantragten sie, daß der Einspruch als nicht eingelegt gelten solle.

for filing notice of opposition to the patent expired on 12 August 1998.

II. A notice of opposition dated 12 August 1998 and filed by facsimile by Glaxo Group Limited, GB (opponents 8), was received by the EPO on 13 August 1998 between 00.01 and 00.17 hrs according to the time of receipt printed on the paper by the EPO's fax machine. A debit order (Form 1010) for the amount of DEM 1 200 to cover the opposition fee was sent at the same time. A confirmation copy of the notice of opposition was received by the EPO on 27 August 1998.

III. The EPO formalities officer sent opponents 8 a communication pursuant to Rule 56(1) EPC dated 29 October 1998, stating that the opposition had not been received within the nine-month period specified in Article 99(1) EPC. The opponents did not file any comments on this communication.

IV. By a communication dated 9 December 1998 the formalities officer sent the opponents a notice of loss of rights under Rule 69(1) EPC, according to which the opposition was deemed not to have been filed pursuant to Article 99(1) EPC since the opposition fee had been paid too late.

V. By letter dated 5 February 1999 (received by the EPO on 19 February 1999) the opponents submitted that the opposition had been filed in good time and the opposition fee paid in good time on 12 August 1998. In particular, the opponents maintained that the clock on the EPO's fax machine, which indicated that the notice of opposition had not been received until one minute past midnight, was inaccurate. A request for a decision pursuant to Rule 69(2) EPC was made. Following a communication from the formalities officer pursuant to Article 113 EPC dated 8 December 1999 explaining the reasons why the opposition was deemed not to have been filed, the opponents confirmed their request by letter dated 18 February 2000.

VI. By letter received by the EPO on 17 March 2000, the patentees filed their observations under Rule 57(1) EPC on the nine oppositions filed against the patent in suit. With reference to opponents 8 they requested that the opposition be deemed not to have been filed.

CBE pour faire opposition au brevet a expiré le 12 août 1998.

II. Le 12 août 1998, Glaxo Group Limited, GB (opposant 8) a fait opposition par téléfax reçu à l'OEB le 13 août 1998 entre 0 h 01 et 0 h 17, comme l'indique l'heure de réception imprimée sur le document par le télécopieur de l'OEB. Un ordre de débit (formulaire 1010) d'un montant de 1 200 DEM destiné à couvrir la taxe d'opposition a été envoyé simultanément. L'OEB a reçu une copie de confirmation de l'opposition le 27 août 1998.

III. Le 29 octobre 1998, l'agent des formalités de l'OEB a envoyé à l'opposant 8 une notification conformément à la règle 56(1) CBE, l'informant que l'opposition n'avait pas été formée dans le délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE. L'opposant n'a formulé aucune observation à propos de cette notification.

IV. Par notification en date du 9 décembre 1998, l'agent des formalités a notifié à l'opposant la constatation de la perte d'un droit au titre de la règle 69(1) CBE, à savoir que conformément à l'article 99(1) CBE, l'opposition était réputée ne pas avoir été formée, au motif que la taxe d'opposition avait été acquittée trop tard.

V. Par lettre du 5 février 1999 (parvenue à l'OEB le 19 février 1999), l'opposant a fait valoir que l'opposition avait été formée en temps utile et la taxe d'opposition acquittée dans les délais, le 12 août 1998. Il a notamment maintenu que l'horloge installée sur le télécopieur de l'OEB, qui indiquait que l'opposition n'avait été reçue qu'une minute après minuit, n'était pas exacte. Une décision a été requise, conformément à la règle 69(2) CBE. Le 8 décembre 1999, l'agent des formalités a émis une notification conformément à l'article 113 CBE exposant les raisons pour lesquelles l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. A la suite de cette notification, l'opposant a confirmé sa requête dans une lettre en date du 18 février 2000.

VI. Par lettre reçue à l'OEB le 17 mars 2000, les titulaires du brevet ont présenté, conformément à la règle 57(1) CBE, leurs observations concernant les neuf oppositions formées contre le brevet litigieux. S'agissant de l'opposant 8, ils ont demandé que l'opposition soit réputée ne pas avoir été formée.

VII. Am 23. Juni 2000 erließ der Formalsachbearbeiter die folgende Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ:

"1. Der Antrag von GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB, (Einsprechende 8) vom 05.02.99 (eingegangen am 19.02.99) auf Aufhebung der Mitteilung vom 09.12.98 nach Regel 69 (1) EPU wird zurückgewiesen.

2. Der am 13.08.98 eingegangene Einspruch der Einsprechenden 8 gilt nach Artikel 99 (1) als nicht eingelegt, da die Einspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde.

3. Die Einspruchsgebühr wird zurückgezahlt, sobald diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist."

Nachdem gemäß Artikel 99 (1) EPÜ der Einspruch innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eingelegt werden muß und erst als eingelegt gilt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist, wurde die Entscheidung damit begründet, daß im vorliegenden Fall die per Abbuchungsauftrag vorgenommene Zahlung erst am 13. August 1998, also nach Ablauf der Frist von neun Monaten, erfolgt war. Gemäß Artikel 5 (2) der Gebührenordnung und der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 20. November 1981 über die Neuverlautbarung der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. EPA 1982, 15, Nr. 6.3, neu veröffentlicht in der Beilage zum ABI. EPA 2/1999, Nr. 6.3) gilt die Zahlung nämlich als am Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags erfolgt. Da der Abbuchungsauftrag durch Telefax übermittelt wurde, gelten zudem die Vorschriften für die Einreichung mittels technischer Einrichtungen, d. h. der Beschluß des Präsidenten des EPA vom 26. Mai 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung (ABI. EPA 1992, 299) und die Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen (ABI. EPA 1992, 306). Nach diesen Vorschriften erhalten Schriftstücke, die bei einer Annahmestelle des EPA durch Telefax eingereicht werden, den Tag, an dem sie beim EPA eingegangen sind, als Einreichungstag. Im vorliegenden Fall lief die Einspruchsfrist am 12. August 1998 ab, und das Telefax mit dem Abbuchungsauftrag für die Einspruchsgebühr ging beim Amt am 13. August 1998 ein, wobei die Übermittlung an diesem Tag um 00.01 Uhr begonnen hatte.

VII. On 23 June 2000 the formalities officer issued the following decision pursuant to Rule 69(2) EPC:

"1. The request of GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB (opponents 8) of 05.02.99 (received 19.02.99) that the communication of 09.12.98 under Rule 69(1) EPC be set aside is refused.

2. The notice of opposition by opponents 8 received on 13.08.98 is deemed not to have been filed pursuant to Article 99(1) EPC since the opposition fee was not paid in time.

3. The opposition fee will be reimbursed once this decision has become final."

According to the reasons for this decision, given that, pursuant to Article 99(1) EPC, the notice of opposition, which has to be filed within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent, is not deemed to have been filed until the opposition fee has been paid, the payment in the present case, which was effected by debit order, was not made until 13 August 1998, ie after the expiry of the nine-month period. Indeed, according to Article 5(2) of the Rules relating to Fees and the Notice of the President of the EPO dated 20 November 1981 concerning the publication of the consolidated version of the arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1982, 15, point 6.3, republished in the supplement to OJ EPO 2/1999, point 6.3) the date of receipt of the debit order is considered as the date on which payment is made. Moreover, since the payment order was sent by facsimile, the provisions for the use of technical means apply, ie the Decision of the President of the EPO dated 26 May 1992 on the use of technical means of communication for filing patent applications and other documents (OJ EPO 1992, 299) and the Notice from the EPO dated 2 June 1992 concerning the filing of patent applications and other documents (OJ EPO 1992, 306). According to these provisions, documents filed by facsimile at one of the EPO filing offices are accorded as the date of filing the date on which they are received at the EPO. In the present case, the opposition period expired on 12 August 1998 and the facsimile with the debit order for the opposition fee was received by the Office on 13 August 1998, transmission having started at 00.01 hrs on that date.

VII. Le 23 juin 2000, l'agent des formalités a rendu la décision suivante, conformément à la règle 69(2) CBE :

"1. La requête de GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, GB (opposant 8) du 5.2.1999 (reçue le 19.2.1999) visant à l'annulation de la notification du 9.12.1998 effectuée au titre de la règle 69(1) CBE est rejetée.

2. Conformément à l'article 99(1) CBE, l'opposition de l'opposant 8, reçue le 13.8.1998, est réputée ne pas avoir été formée, puisque la taxe d'opposition n'a pas été acquittée dans les délais.

3. La taxe d'opposition sera remboursée lorsque la présente décision sera définitive."

Dans les motifs de cette décision, il est énoncé que l'article 99(1) CBE prévoit que l'opposition, qui doit être formée dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition, et qu'en conséquence le paiement qui, en l'espèce, avait été effectué par ordre de débit le 13 août 1998 seulement, est intervenu après l'expiration du délai de neuf mois. En effet, conformément à l'article 5(2) du règlement relatif aux taxes, et au communiqué du Président de l'OEB du 20 novembre 1981 relatif à la publication d'une nouvelle édition du texte de la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1982, 15, point 6.3, republiée dans le supplément au JO OEB 2/1999, point 6.3), la date de réception de l'ordre de débit est celle à laquelle le règlement est réputé effectué. En outre, puisque l'ordre de paiement a été envoyé par téléfax, les dispositions relatives à l'utilisation des moyens techniques s'appliquent, à savoir la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 mai 1992, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication (JO OEB 1992, 299) et le communiqué de l'OEB, en date du 2 juin 1992, relatif au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces (JO OEB 1992, 306). Aux termes de ces dispositions, les documents qui sont déposés par téléfax auprès des bureaux de réception de l'OEB sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus à l'OEB. En l'espèce, le délai d'opposition expirait le 12 août 1998, et le téléfax ainsi que l'ordre de débit concernant la taxe d'opposition ont été reçus à l'Office le 13 août 1998, la transmission ayant débuté à 0 h 1 à cette même date.

VIII. Glaxo Group Limited legte am 14. August 2000 gegen die obige Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am gleichen Tag entrichtet. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 9. Dezember 1998 und die Anerkennung der Zulässigkeit des Einspruchs, da dieser rechtzeitig eingelegt worden sei.

In der am 19. Oktober 2000 durch Telefax eingereichten Beschwerdebeurteilung behauptete die Beschwerdeführerin unter anderem, daß mindestens die ersten neun Seiten des Einspruchs am 12. August 1998 vor Mitternacht eingereicht worden seien und diese Seiten die Bedingungen von Artikel 99 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 55 c) erfüllten.

IX. Mit einem beim EPA am 10. Juli 2001 eingegangenen Schreiben beantragten die Patentinhaber die Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.

X. Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zunächst hatte die Kammer zu erörtern, ob die angefochtene Entscheidung von einer dafür zuständigen Stelle erlassen wurde. Diese Frage ergibt sich aus der Tatsache, daß im Rahmen eines Einspruchsverfahrens der Formalsachbearbeiter und nicht die Einspruchsabteilung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs entschieden hat, den eine von mehreren Einsprechenden eingelegt hatte.

Im Rahmen ihrer Verpflichtung zu prüfen, ob für die angefochtene Entscheidung formell eine hinreichende Rechtsgrundlage besteht, muß die Kammer diese Frage von Amts wegen klären.

3. Die rechtliche Grundlage dafür, daß die Entscheidung durch den Formalsachbearbeiter erging, ist die Regel 9 (3) EPÜ. Danach kann der Präsident des EPA mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind.

VIII. Notice of appeal against the above decision was filed by Glaxo Group Limited on 14 August 2000. The appeal fee was paid on the same date. The appellants requested that the communication under Rule 69(1) EPC dated 9 December 1998 be set aside and the notice of opposition deemed to be admissible as it had been filed in good time.

In the statement of grounds filed by facsimile on 19 October 2000 the appellants maintained, inter alia, that at least the first nine pages of the opposition had been filed before midnight on 12 August 1998 and that these pages fulfilled the conditions of Article 99(1) EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC.

IX. By letter received by the EPO on 10 July 2001 the patentees requested that the decision under appeal be confirmed.

X. Oral proceedings were not requested.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. A preliminary issue to be considered by the board is whether the decision under appeal was taken by someone competent to do so. It arises from the fact that, within the context of opposition proceedings, a decision on the inadmissibility of an opposition filed by one of several opponents has been taken by the formalities officer and not by the opposition division.

The board must deal with this issue ex officio as part of its duty of checking that there is formally a proper legal basis for the decision under appeal.

3. The legal justification for the formalities officer to take the decision is Rule 9(3) EPC. According to this provision, the President of the EPO may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties falling to the examining divisions or opposition divisions and involving no technical or legal difficulties.

VIII. Le 14 août 2000, Glaxo Group Limited a formé un recours à l'encontre de la décision précitée. La taxe de recours a été acquittée à la même date. Le requérant a demandé que la notification émise au titre de la règle 69(1) CBE en date du 9 décembre 1998 soit annulée et l'opposition réputée recevable, puisque formée en temps utile.

Dans le mémoire exposant les motifs, transmis par téléfax le 19 octobre 2000, le requérant a notamment maintenu que les neuf premières pages au moins de l'opposition avaient été déposées avant minuit, le 12 août 1998, et que ces pages satisfaisaient aux exigences de l'article 99(1) CBE ensemble la règle 55c) CBE.

IX. Par lettre reçue à l'OEB le 10 juillet 2001, les titulaires du brevet ont demandé que la décision attaquée soit confirmée.

X. La tenue d'une procédure orale n'a pas été demandée.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Une première question à examiner par la Chambre est de savoir si la décision attaquée a été prise par une personne compétente. Il s'avère que dans le cadre d'une procédure d'opposition, une décision relative à l'irrecevabilité d'une opposition formée par l'un des multiples opposants a été prise par l'agent des formalités, et non par la division d'opposition.

La Chambre étant tenue de vérifier, dans l'exercice de ses compétences, si la décision attaquée est régulière en la forme, elle doit examiner d'office cette question.

3. La décision prise par l'agent des formalités trouve son fondement juridique dans la règle 9(3) CBE, selon laquelle le Président de l'OEB peut confier certaines tâches, incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique.

Am 6. März 1979 übertrug der Präsident des EPA die Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ dem Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA, der dementsprechend am 8. Januar 1982 eine "Mitteilung" ("Notice", "Communiqué") über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter (ABI. EPA 1982, 61) erließ. Diese wurde später durch die Mitteilungen vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319), vom 1. Februar 1989 (ABI. EPA 1989, 179) und schließlich vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506) geändert.

Die Passagen der Mitteilungen, die sich auf die strittige Frage beziehen, sind im Wortlaut unverändert geblieben. Danach können im Rahmen der den Einspruchsabteilungen des EPA zugewiesenen Zuständigkeit bestimmte Bedienstete (Formalsachbearbeiter), die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind, u. a. mit den folgenden Geschäften betraut werden: "Entscheidung im **einseitigen** Verfahren über die Unzulässigkeit des **Einspruchs** ..." (Nr. 6, Hervorhebung durch die Kammer).

Diese Bestimmung ist mehrdeutig, weil sie den Ausdruck "**einseitiges** Verfahren" auf das Einspruchsverfahren anwendet, das per Definition ein **mehrseitiges** Verfahren ist. Die Verwendung dieser einander widersprechenden Begriffe kann wohl nur dahingehend ausgelegt werden, daß Formalsachbearbeiter Entscheidungen über die Unzulässigkeit des Einspruchs in Verfahren treffen können, bei denen der Einsprechende die einzige Partei ist.

4. Diese Bestimmung kollidiert insofern mit Regel 9 (3) EPÜ und den allgemeinen Grundsätzen des Einspruchsverfahrens, als sie der Einspruchsabteilung – wie im vorliegenden Fall geschehen – die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs nimmt.

4.1 Grundsätzlich ist zu betonen, daß sich die Befugnisse des Präsidenten des EPA nach Regel 9 (3) EPÜ nicht darauf erstrecken können, EPA-Bediensteten Geschäfte (oder Befugnisse) zuzuweisen, für die gemäß anderen, rechtlich gleichrangigen Vorschriften eine andere Stelle zuständig ist. Daraus folgt, daß die oben genannten Mitteilungen des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 über die Geschäfte, mit denen

On 6 March 1979 the President of the EPO transferred the above powers under Rule 9(3) EPC to the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO who, accordingly, on 8 January 1982 issued a "Notice" ("Mitteilung", "Communiqué") concerning the entrustment to formalities officers of the execution of individual duties falling to the opposition divisions of the EPO (OJ EPO 1982, 61). This "Notice" was subsequently amended by Notices dated 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 319), 1 February 1989 (OJ EPO 1989, 179) and, finally, 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506).

The wording of those parts of the Notices which relate to the issue under consideration remained unchanged. According to this wording, within the framework of the responsibilities vested in the opposition divisions of the EPO, certain employees (formalities officers) who are not technically or legally qualified examiners may be entrusted inter alia with the following duties: "Decisions in **ex parte** proceedings on the inadmissibility of the **opposition** ..." (point 6, Board's emphasis).

This provision is ambiguous, since it uses the expression "**ex parte** proceedings" with reference to the opposition procedure, which is by definition an **inter partes** procedure. The only possible interpretation for the use of these contradictory terms seems to be that decisions concerning the inadmissibility of an opposition shall be taken by formalities officers within proceedings where the opponent is the only party.

4. This provision conflicts with Rule 9(3) EPC as well as general principles governing the opposition procedure in that it deprives the opposition division of the competence to decide on the inadmissibility of the opposition, as happened in the case in suit.

4.1 As a matter of principle, it has to be stressed that the powers of the President of the EPO under Rule 9(3) EPC cannot include the entrustment to EPO employees of duties (or powers) which, pursuant to other provisions of equal ranking in the hierarchy of the law, fall within the competence of someone else. It follows that the above Notices of the Vice-President of Directorate-General 2, which specify the duties

Le 6 mars 1979, le Président de l'OEB a transmis, en vertu de la règle 9(3) CBE, les pouvoirs précités au Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, qui a, en conséquence, publié le 8 janvier 1982 un communiqué ("Notice", "Mitteilung") visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB (JO OEB 1982, 61). Ce communiqué a été modifié ultérieurement par les communiqués en date du 15 juin 1984 (JO OEB 1984, 319), du 1^{er} février 1989 (JO OEB 1989, 179) et enfin du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506).

Les parties de ce communiqué qui concernent la question examinée n'ont pas été modifiées du point de vue rédactionnel. Ce texte prévoit que dans le cadre des compétences des divisions d'opposition de l'OEB, certains agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique (agents des formalités) peuvent être chargés notamment des tâches suivantes : "Décision au cours de la procédure **intéressant une seule partie**, constatant l'irrecevabilité de l'**opposition** ..." (point 6, c'est la Chambre qui souligne).

Cette disposition est ambiguë, puisqu'elle utilise l'expression "procédure **intéressant une seule partie**" en rapport avec la procédure d'opposition, qui est par définition une procédure **intéressant plusieurs parties**. Il semble que cette utilisation de termes contradictoires ne laisse qu'une seule possibilité d'interprétation, à savoir que les décisions relatives à l'irrecevabilité d'une opposition sont prises par les agents des formalités dans le cadre des procédures où l'opposant est l'unique partie.

4. Cette disposition est en conflit avec la règle 9(3) CBE ainsi qu'avec les principes généraux qui régissent la procédure d'opposition, puisqu'elle prive la division d'opposition de sa compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'opposition, comme ce fut le cas dans l'affaire en cause.

4.1 En principe, il faut souligner que les pouvoirs du Président de l'OEB prévus à la règle 9(3) CBE ne peuvent inclure celui de confier à des agents de l'Office des tâches (ou pouvoirs) qui, conformément à d'autres dispositions d'un rang égal dans la hiérarchie du droit, relèvent de la compétence d'une autre personne. Il s'ensuit que les communiqués précités du Vice-Président chargé de la direction générale 2, qui précisent

Formalsachbearbeiter betraut werden, in diese Geschäfte nicht die Ausübung von Befugnissen mit einschließen konnten, die nach übergeordneten Vorschriften (wie den Ausführungsvorschriften) einer anderen Stelle zustehen. Der Gesetzgeber hat in Regel 9 (3) EPÜ nicht zufällig die Formulierung "Wahrnehmung einzelner den ... Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte" gewählt. Sie bedeutet, daß Formalsachbearbeitern nur einzelne Geschäfte ("individual duties"; "certaines tâches"), nicht aber Befugnisse z. B. zur Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs übertragen werden können. Mit anderen Worten, da die "ratio legis" von Regel 9 (3) EPÜ darin besteht, die Einspruchsabteilungen zu entlasten, hat der Gesetzgeber den Formalsachbearbeitern nicht die Befugnis zur Entscheidung über wesentliche Fragen wie die Unzulässigkeit eines Einspruchs übertragen (das konnte er gar nicht), sondern lediglich untergeordnete Aufgaben innerhalb der Zuständigkeit der Einspruchsabteilungen. Diese Auslegung wird dadurch gestützt, daß nach dem letzten Teil der Vorschrift Formalsachbearbeiter nur mit der Wahrnehmung (einzelner) Geschäfte betraut werden können, die u. a. rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten. Entscheidungen über die Unzulässigkeit eines Einspruchs können nicht als Geschäfte dieser Art betrachtet werden, da die Zulässigkeit eines Einspruchs die Lösung komplexer Rechtsfragen voraussetzen kann, wie der vorliegende Fall zeigt (s. Gründe der Entscheidung des Formalsachbearbeiters, Abschnitt VII).

Gemäß Regel 56 (1) EPÜ verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, wenn sie feststellt, daß der Einspruch u. a. Artikel 99 (1) EPÜ (worin auch die Frist für die Einlegung eines Einspruchs festgelegt wird) nicht entspricht. Nach dieser Vorschrift liegt die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Einspruchs bei der Einspruchsabteilung und kann nicht an Formalsachbearbeiter übertragen werden.

Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 mit übergeordneten Vorschriften (Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ) kollidiert, gehen analog zu Artikel 164 (2) EPÜ letztere vor.

entrusted to formalities officers, could not include within said duties the exercise of powers which pertain, pursuant to provisions of a higher level (such as the Rules), to someone else. It is not by chance that the legislator used the expression "execution of individual duties falling to the ... Opposition Divisions" in Rule 9(3) EPC. It means that only individual tasks ("einzelne Geschäfte"; "certaines tâches") can be entrusted to formalities officers, and not the exercise of powers such as the power to decide on the inadmissibility of an opposition. In other words, given that the ratio legis of the provision of Rule 9(3) EPC is to reduce the workload of the opposition divisions, the legislator did not (and indeed could not) transfer to formalities officers the power to take a decision on an essential issue such as the inadmissibility of an opposition, but only subsidiary tasks within the competence of the opposition divisions. The above interpretation is supported by the fact that, according to the last part of the provision under consideration, only (individual) duties involving inter alia no legal difficulties can be entrusted to formalities officers. Decisions on the inadmissibility of an opposition cannot be considered as falling within this category of duties, since the admissibility of an opposition may involve the solution of complex legal problems, as illustrated by the present case (see reasons for the decision of the formalities officer, Section VII above).

According to Rule 56(1) EPC, if the opposition division notes that the notice of opposition does not comply with the provisions, among others, of Article 99(1) EPC (ie the provision governing, inter alia, the time limit for filing a notice of opposition), it must reject the notice of opposition as inadmissible. According to this provision, the competence to decide on the admissibility of a notice of opposition lies with the opposition division and cannot be entrusted to formalities officers.

It follows that, since the provision of point 6 of the Notice of the Vice-President DG 2 conflicts with provisions of a higher level (Rules 9(3) and 56(1) EPC), the latter prevail, by analogy with the provision of Article 164(2) EPC.

quelles sont les tâches transférées aux agents des formalités, ne pourraient pas viser également l'exercice de pouvoirs qui appartiennent à d'autres, conformément à des dispositions d'un rang supérieur (comme les règles). Ce n'est pas par hasard que le législateur a utilisé, à la règle 9(3) CBE, l'expression "certaines tâches, incombant ... aux divisions d'opposition". Cela signifie que seules certaines tâches ("individual tasks"; "einzelne Geschäfte") peuvent être confiées aux agents des formalités, et non l'exercice de pouvoirs tels que celui de statuer quant à l'irrecevabilité d'une opposition. En d'autres termes, étant donné que la raison d'être de la règle 9(3) CBE est de réduire la charge de travail des divisions d'opposition, le législateur n'a pas transféré (et ne pouvait pas non plus le faire) aux agents des formalités le pouvoir de prendre une décision concernant une question essentielle telle que l'irrecevabilité d'une opposition, mais seulement des tâches annexes qui relèvent de la compétence des divisions d'opposition. L'interprétation qui précède est corroborée par la dernière partie de la disposition considérée, aux termes de laquelle seules des tâches (certaines tâches) ne présentant notamment aucune difficulté juridique peuvent être confiées aux agents des formalités. Les décisions relatives à l'irrecevabilité d'une opposition ne peuvent être considérées comme faisant partie de cette catégorie de tâches, puisque la recevabilité d'une opposition peut impliquer la résolution de problèmes juridiques complexes, comme le montre la présente espèce (cf. motifs de la décision de l'agent des formalités, point VII ci-dessus).

Conformément à la règle 56(1) CBE, si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme aux dispositions de l'article 99(1) CBE notamment (à savoir les dispositions qui régissent entre autres le délai prévu pour former une opposition), elle doit rejeter ladite opposition comme étant irrecevable. Selon ces mêmes dispositions, la compétence pour statuer sur la recevabilité d'une opposition appartient à la division d'opposition et ne peut être confiée aux agents des formalités.

Par conséquent, étant donné que les dispositions contenues au point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 sont en conflit avec des dispositions d'un rang plus élevé (règles 9(3) et 56(1) CBE), ces dernières font foi, par analogie avec les dispositions de l'article 164(2) CBE.

4.2 Werden Formalsachbearbeiter damit betraut, über die Unzulässigkeit eines Einspruchs zu entscheiden, so besteht die Gefahr, daß die für das Einspruchsverfahren geltenden allgemeinen Verfahrensgrundsätze verletzt werden.

Es wurde bereits darauf hingewiesen (s. Nr. 3 letzter Satz), daß das unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 genannte Verfahren als einseitiges Verfahren bezeichnet wird, wobei offenbar davon ausgegangen wird, daß der Einsprechende die einzige Partei ist. Dies impliziert, daß weder der Patentinhaber noch etwaige weitere Einsprechende an diesem besonderen Verfahren beteiligt sind. Weiter folgt aus dem oben Gesagten, daß aus einer Entscheidung eines Formalsachbearbeiters nach Nummer 6 eine Rechtskraft erwachsen kann, die die Befugnis der Einspruchsabteilung, über alle strittigen Fragen eines einzelnen Verfahrens zu entscheiden, ebenso ungebührlich einschränkt wie den Anspruch auf rechtliches Gehör, den die übrigen Verfahrensbeteiligten haben, die aufgrund des mehrseitigen Charakters des Einspruchsverfahrens berechtigt sind, zu allen verfahrens- und materiellrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Einspruch Stellung zu nehmen.

5. Abschließend ist hervorzuheben, daß die Bestimmung unter Nummer 6 eindeutig mit Abschnitt III der in Frage stehenden Mitteilung (s. Fassungen von 1989 und 1999) kollidiert, wonach die "Übertragung eines solchen Geschäfts ... die Zuständigkeit der ... Einspruchsabteilung, selbst zu entscheiden, unberührt [läßt]". In der letztgenannten Bestimmung wird bekräftigt, daß die Zuständigkeit der Einspruchsabteilung grundsätzlich nicht geschmälert und die Befugnis zur Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs somit nicht auf eine andere Person übertragen werden kann.

6. Der Kammer ist bekannt, daß in einer neueren Entscheidung (T 1062/99 vom 4. Mai 2000) die Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters nach Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 für rechtmäßig befunden wurde. Diese Feststellung ist jedoch als "obiter dictum" anzusehen, da es in der Entscheidung in erster Linie um die Frage ging, ob ein Schreiben eines Formalsachbearbeiters, in dem die Unzulässigkeit eines Einspruchs mitgeteilt wurde, als "beschwerdefähige" Entscheidung gelten konnte, und die Kammer sich daher im

4.2 Entrusting formalities officers with the competence to decide on the inadmissibility of an opposition can give rise to violations of the general principles of procedure which apply to the opposition procedure.

It has already been pointed out (see point 3, last sentence) that the procedure provided for in point 6 of the Notice of the Vice-President DG 2 is called *ex parte* proceedings, where the opponent is apparently considered to be the only party. This implies that neither the patent proprietor nor any other opponents take part in these particular proceedings. A further consequence of the above is that from a decision by a formalities officer under point 6 can derive a *res judicata* which brings about an undue limitation of the competence of the opposition division to decide on all the controversial issues relating to a single procedure, as well as an undue limitation of the right to be heard of the other parties in the procedure, who, given the *inter partes* nature of the opposition procedure, have the right to comment on any problems, both procedural and substantive relating to the opposition.

5. Finally, it must be stressed that the provision in point 6 clearly conflicts with the provision in section III of the Notice under discussion (see the 1989 and 1999 versions), according to which the "delegation of such a duty ... shall not affect the competence of the ... opposition division to take decisions itself". The latter provision confirms the principle that the opposition division's competence cannot be derogated from, and that the power to decide on the inadmissibility of an opposition may not therefore be delegated to some other individual.

6. The board is aware that in a recent decision (T 1062/99 of 4 May 2000) the competence of the formalities officer under point 6 of the Notice of the Vice-President DG 2 was considered lawful. However, this finding must be considered as an *obiter dictum*, since the main issue of the decision was whether a letter from a formalities officer announcing the inadmissibility of an opposition could be considered an "appealable" decision, and the board therefore focused essentially on the admissibility of the appeal. Indeed, while considering the latter provision as a measure

4.2 Le fait de confier aux agents des formalités la compétence pour statuer sur l'irrecevabilité d'une opposition peut donner lieu à des violations des principes généraux applicables à la procédure d'opposition.

Il a déjà été signalé (cf. point 3, dernière phrase) que la procédure visée au point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la DG2 est une procédure *ex parte*, où l'opposant est apparemment considéré comme la seule partie. Cela implique que ni le titulaire du brevet, ni, le cas échéant, d'autres opposants, ne participent à cette procédure particulière. Il résulte en outre de ce qui précède qu'une décision rendue au titre du point 6 par un agent des formalités peut avoir force de chose jugée, avec pour effet de limiter indûment la compétence de la division d'opposition pour statuer sur toutes les questions litigieuses concernant une seule et même procédure, et de limiter aussi indûment le droit d'être entendu dont disposent les autres parties à la procédure, puisqu'étant donné le caractère *inter partes* de la procédure d'opposition, lesdites parties ont le droit de formuler leurs observations sur n'importe quel problème relatif à l'opposition, qu'il s'agisse d'une question de procédure ou de fond.

5. Enfin, il convient d'insister sur le fait qu'il existe une divergence manifeste entre les dispositions qui figurent au point 6 et ce que prévoit la section III du communiqué examiné (cf. les versions de 1989 et 1999), selon laquelle "la délégation d'une telle tâche ... n'affecte pas la compétence de la ... division d'opposition pour prendre elle-même une décision". Cette dernière disposition confirme le principe selon lequel il ne peut être dérogé aux compétences de la division d'opposition, et que le pouvoir de décider de l'irrecevabilité d'une opposition ne peut donc pas être délégué à des tiers.

6. La Chambre est bien consciente du fait que dans une décision récente (T 1062/99 du 4 mai 2000), l'attribution de compétences à l'agent des formalités au titre du point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la DG2 a été jugée conforme au droit. Toutefois, cette conclusion doit être considérée comme un *obiter dictum*, puisque la principale question examinée dans la décision était de savoir si une lettre émise par un agent des formalités pour notifier l'irrecevabilité d'une opposition pouvait être considérée comme une décision "susceptible de recours", et que la chambre

wesentlichen auf die Zulässigkeit der Beschwerde konzentrierte. So wurde in der Entscheidung die letztgenannte Bestimmung als eine nur die interne Geschäftsverteilung betreffende Maßnahme angesehen und weder die Frage der mangelnden Übereinstimmung mit den oben angeführten Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ und der vorstehend unter Nummer 5 genannten Bestimmung noch ihre (negativen) Auswirkungen im Hinblick auf das Einspruchsverfahren berücksichtigt.

7. Aus der unter Nummer 4.1 im letzten Satz gemachten Aussage, wonach die Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ Vorrang vor der Bestimmung unter Nummer 6 haben, folgt, daß letztere auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. Weiter folgt daraus, daß die angefochtene Entscheidung als null und nichtig anzusehen ist, da sie von einer nicht dafür zuständigen Person (dem Formal-sachbearbeiter) getroffen wurde. Nach Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ist die Angelegenheit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen (s. T 1101/99, Nr. 3 der Entscheidungsgründe), die für die Entscheidung über den Einspruch als Ganzes und somit auch für die Frage der Zulässigkeit des Einspruchs nach Artikel 99 (1) EPÜ zuständig ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird als null und nichtig aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

pertaining merely to the internal business distribution, the decision did not take into consideration either the issue of the conflict between said provision and the above-quoted Rules 9(3) and 56(1) EPC as well as the provision quoted under point 6 above, or the (negative) implications that it has with reference to the opposition procedure.

7. It follows from the statement under point 4.1, last sentence, according to which the provisions of Rules 9(3) and 56(1) EPC prevail over the provision under point 6, that the latter cannot apply to the case in suit. It further follows that the decision under appeal has to be considered as a nullity, having been taken by someone not competent to do so (the formalities officer). Pursuant to Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal the case is to be remitted to the opposition division (see T 1101/99, point 3 of the reasons), which is competent to decide on the whole opposition and therefore also on the issue of the admissibility of the opposition under Article 99(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside as null.
2. The case is remitted to the opposition division.

s'est dès lors essentiellement concentrée sur la recevabilité du recours. Si la chambre a effectivement estimé, dans sa décision, que cette dernière disposition était une mesure concernant simplement la répartition interne des tâches, elle n'a néanmoins pas tenu compte de la question du conflit qui oppose cette disposition d'une part, et les règles 9(3) et 56(1) CBE précitées ainsi que la disposition citée au point 5 ci-dessus d'autre part, ni de ses incidences (négatives) sur la procédure d'opposition.

7. La déclaration faite au point 4.1, dernière phrase, à savoir que les dispositions des règles 9(3) et 56(1) CBE l'emportent sur les dispositions du point 6, donne à conclure que ces dernières ne sont pas applicables à l'affaire en cause. Il s'ensuit en outre que la décision attaquée doit être considérée comme nulle, puisqu'elle a été prise par une personne non habilitée (l'agent des formalités). Conformément à l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, l'affaire doit être renvoyée à la division d'opposition (cf. T 1101/99, point 3 des motifs), qui est compétente pour statuer sur l'opposition dans son ensemble et, partant, sur la question de la recevabilité de l'opposition au titre de l'article 99(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est déclarée nulle.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition.