

## GROSSE BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer  
vom 22. Januar 2003  
G 1/02  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: J.-C. Saisset  
P. Lançon  
W. Moser  
C. Andries  
R. Teschemacher  
G. Davies

**Stichwort: Zuständigkeit der Formal-  
sachbearbeiter**

**Artikel: 10 (2) a), 10 (2) i), 15, 18 (2),  
19, 19 (1), 19 (2), 21, 21 (3) a), 21 (3)  
b), 21 (3) c), 21 (4), 33 (3), 90, 91,  
91 (3), 99 (1), 102 (5), 106, 112 (1) b),  
164 (2) EPÜ**

**Regel: 9, 9 (3), 51 (4), 55 c), 56 (1),  
56 (2), 56 (3), 57 (1), 69 (1), 69 (2) EPÜ  
Mitteilung des Vizepräsidenten der  
Generaldirektion 2 vom 28.4.1999,  
Nummern 4 und 6**

**Schlagwort: "Einspruchsabteilungen  
– Formalsachbearbeiter – Entschei-  
dungen – Zuständigkeit"**

*Leitsatz*

*Die Bestimmungen unter den Num-  
mern 4 und 6 der Mitteilung des Vize-  
präsidenten der Generaldirektion 2  
vom 28. April 1999 (ABl. EPA 1999,  
506) verstoßen nicht gegen über-  
geordnete Vorschriften.*

### Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der Entscheidung T 295/01 vom 7. September 2001 (ABl. EPA 2002, 251) untersuchte die Beschwerdekammer 3.3.4 einen Fall, in dem der Formalsachbearbeiter der Einsprechenden mit der Begründung, daß die Einspruchsgebühr nach Ablauf der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist entrichtet worden sei, zunächst eine Mitteilung über einen Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ gesandt und anschließend eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ erlassen hatte. Da der Einspruch nach Auffassung des Formalsachbearbeiters als nicht eingelegt galt, wies er den Antrag auf Aufhebung der Mitteilung zurück. Hiergegen wurde Beschwerde eingelegt.

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged Board  
of Appeal dated 22 January  
2003  
G 1/02  
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli  
Members: J.-C. Saisset  
P. Lançon  
W. Moser  
C. Andries  
R. Teschemacher  
G. Davies

**Headword: Formalities officers'  
powers**

**Article: 10(2)(a), 10(2)(i), 15, 18(2), 19,  
19(1), 19(2), 21, 21(3)(a), 21(3)(b),  
21(3)(c), 21(4), 33(3), 90, 91, 91(3),  
99(1), 102(5), 106, 112(1)(b), 164(2)  
EPC**

**Rule: 9, 9(3), 51(4), 55(c), 56(1), 56(2),  
56(3), 57(1), 69(1), 69(2) EPC  
Notice of the Vice-President of  
Directorate-General 2 dated 28 April  
1999, points 4 and 6**

**Keyword: "Opposition divisions –  
formalities officers – decisions –  
powers"**

*Headnote*

*Points 4 and 6 of the Notice from the  
Vice-President Directorate-General 2  
dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999,  
506) do not conflict with provisions of  
a higher level.*

### Summary of proceedings

I. In T 295/01 of 7 September 2001 (OJ EPO 2002, 251), Board of Appeal 3.3.4 ruled on a case in which, under Rule 69(1) EPC, a formalities officer had communicated a loss of rights to an opponent – incurred because the opposition fee was paid after the time limit laid down in Article 99(1) EPC – and then, under Rule 69(2) EPC, given a decision refusing – on the grounds that the opposition was deemed not to have been filed – the opponent's request. That was the decision under appeal.

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre de  
recours, en date du 22 janvier  
2003  
G 1/02  
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
Membres : J.-C. Saisset  
P. Lançon  
W. Moser  
C. Andries  
R. Teschemacher  
G. Davies

**Référence : Compétences des agents  
des formalités**

**Article : 10(2)a), 10(2)i), 15, 18(2), 19,  
19(1), 19(2), 21, 21(3)a), 21(3)b),  
21(3)c), 21(4), 33(3), 90, 91, 91(3),  
99(1), 102(5), 106, 112(1)b), 164(2)  
CBE**

**Règle : 9, 9(3), 51(4), 55c), 56(1), 56(2),  
56(3), 57(1), 69(1), 69(2) CBE  
Communiqué du Vice-Président  
chargé de la direction générale 2  
daté du 28.04.1999, points 4 et 6**

**Mot-clé : "Divisions d'opposition –  
Agents des formalités – Décisions –  
Compétences"**

*Sommaire*

*Les dispositions figurant aux points 4  
et 6 du communiqué du Vice-Prési-  
dent chargé de la direction générale 2  
daté du 28 avril 1999 (JO OEB 1999,  
506) ne sont pas contraires à des  
dispositions hiérarchiquement supé-  
rieures.*

### Rappel de la procédure

I. Dans la décision T 295/01 datée du 7 septembre 2001 (JO OEB 2002, 251), la Chambre de recours 3.3.4 a examiné un cas où, après avoir notifié à l'opposant la constatation de la perte d'un droit en application des dispositions de la règle 69(1) CBE au motif que la taxe d'opposition avait été acquittée hors du délai fixé par l'article 99(1) CBE, l'agent des formalités avait ensuite rendu une décision en application des dispositions de la règle 69(2) CBE. Considérant que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée, l'agent des formalités avait rejeté la requête en annulation de la notification. C'est cette dernière décision qui était frappée de recours.

Die Kammer 3.3.4 vertrat die Ansicht, daß die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1999 "über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" mit den Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ kollidiere. Diese Mitteilung (nachstehend "Mitteilung vom 28. April 1999") wurde im ABI. EPA 1999 auf Seite 506 unter Ziffer II als zweiter Teil der umfangreicheren Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom selben Datum veröffentlicht, die in derselben Amtsblattausgabe auf Seite 503 bekanntgemacht wurde und in der es darum ging, Bedienstete, die keine Prüfer sind, mit der Wahrnehmung von Geschäften nicht nur der Einspruchsabteilungen, sondern auch der Prüfungsabteilungen zu betrauen. Die Kammer führte aus, daß diese Regeln analog zu Artikel 164 (2) EPÜ der Mitteilung übergeordnet seien und dementsprechend vorgingen. Die Befugnisse, die der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) nach Regel 9 (3) EPÜ habe, könnten sich folglich nicht darauf erstrecken, Bediensteten dieses Amtes Geschäfte (oder Befugnisse) zuzuweisen, für die gemäß anderen, rechtlich gleichrangigen Vorschriften eine andere Stelle allein zuständig sei.

Aus diesem Grund hob die Kammer 3.3.4 mit der Feststellung, daß der Formalsachbearbeiter nicht zuständig sei, die von ihm erlassene Entscheidung als null und nichtig auf und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück.

II. In der Entscheidung T 1062/99 vom 4. Mai 2000 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) untersuchte die Beschwerdekammer 3.2.1 ebenfalls einen Fall, in dem die Einspruchsgebühr nach Ablauf der Einspruchsfrist entrichtet worden war. In dieser zweiten Sache hatte der Formalsachbearbeiter der Einsprechenden in Form eines einfachen Schreibens mitgeteilt, daß der Einspruch unzulässig sei, da er nicht innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist eingelegt worden sei. Die Kammer 3.2.1 qualifizierte das Schreiben des Formalsachbearbeiters als eine anfechtbare Entscheidung und führte aus, daß es in diesem Zusammenhang keine Rolle spiele, daß nicht die Einspruchsabteilung selbst, sondern der Formalsachbearbeiter für die Einspruchsabteilung entschieden habe. Dies beruhe auf der amtsinternen Geschäftsverteilung und diene der Geschäftserleichterung.

Board 3.3.4 held that point 6 of the Notice from the Vice-President Directorate-General 2 dated 28 April 1999 "concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO" (hereinafter "the Notice") conflicted with Rules 9(3) and 56(1) EPC. The Notice was published in OJ EPO 1999, 506, as Section II of a more general notice from the Vice-President Directorate-General 2, with the same date and published in the same OJ issue (page 503), concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of examining as well as opposition divisions. The board ruled that, by analogy with the provisions of Article 164(2) EPC, these rules were of a higher level than the Notice and therefore prevailed. The EPO President's powers under Rule 9(3) EPC could not extend to entrusting EPO employees with duties (or powers) which, under other provisions of equal ranking in the hierarchy of the law, fell within the competence of someone else.

Board 3.3.4 therefore set the formalities officer's decision aside, on the grounds that he was not competent to take it, and remitted the case to the opposition division.

II. In T 1062/99 of 4 May 2000 (unpublished), Board 3.2.1 ruled on another case in which the opposition fee had been paid after expiry of the opposition period. In this second case, the formalities officer had simply sent the opponent a letter informing him that the opposition was inadmissible because it had not been filed within the time limit laid down by Article 99(1) EPC. Board 3.2.1 ruled that the formalities officer's letter was an appealable decision, and it made no difference that the decision had been taken not by the opposition division itself but by a formalities officer on its behalf, that being in accordance with the internal allocation of duties devised by the EPO for its own operational efficiency.

La Chambre 3.3.4 a considéré que les dispositions du point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 daté du 28 avril 1999 et "visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" étaient en conflit avec les règles 9(3) CBE et 56(1) CBE. Ce communiqué (ci-après dénommé communiqué du 28 avril 1999) a été publié au JO OEB 1999, page 506, où il apparaît sous le chiffre II qui correspond au deuxième volet du communiqué plus large du Vice-Président chargé de la direction générale 2 portant la même date, publié dans le même numéro du JO OEB à la page 503, et qui vise à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement non seulement aux divisions d'opposition, mais aussi aux divisions d'examen. La Chambre a exposé que, par analogie avec les dispositions de l'article 164(2) CBE, ces règles avaient un rang supérieur au communiqué et devaient donc faire foi. Elle en a conclu que les pouvoirs conférés au Président de l'Office européen des brevets (OEB) dans la règle 9(3) CBE ne pouvaient inclure celui de confier à des agents de cet office des tâches (ou pouvoirs) qui, conformément à d'autres dispositions d'un rang égal dans la hiérarchie des normes du droit, relèvent de la seule compétence d'une autre personne.

Par ces motifs, la Chambre 3.3.4, retenant que l'agent des formalités n'était pas compétent, a déclaré nulle la décision qu'il avait prise, et renvoyé l'affaire à la division d'opposition.

II. Dans la décision T 1062/99 datée du 4 mai 2000 (non publiée au JO OEB), la Chambre de recours 3.2.1 a également examiné un cas où la taxe d'opposition avait été acquittée après l'expiration du délai d'opposition. Dans cette seconde affaire, l'agent des formalités avait fait savoir à l'opposant, par simple lettre, que l'opposition était irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été formée dans le délai fixé par l'article 99(1) CBE. Après avoir considéré que cette lettre de l'agent des formalités constituait une décision susceptible de recours, la Chambre 3.2.1 a exposé qu'il importait peu, dans ce contexte, que la décision n'ait pas été prise par la division d'opposition elle-même mais par l'agent des formalités pour le compte de la division d'opposition, car cette façon de procéder relève de la répartition interne des attributions et a pour finalité de faciliter le fonctionnement des divisions d'opposition.

Die Beschwerdekammer 3.2.1 bestätigte im Ergebnis die Entscheidung des Formalsachbearbeiters und wies die Beschwerde mit der Begründung zurück, daß der Einspruch zu Recht als verspätet und damit als unzulässig angesehen worden sei.

III. Unter Hinweis auf die voneinander abweichenden Entscheidungen T 295/01 und T 1062/99 und zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung hat der Präsident des EPA die Große Beschwerdekammer mit Schreiben vom 3. Juli 2002 gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ gebeten, zu den nachstehenden Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung Stellung zu nehmen, die bestimmte Vorschriften der Mitteilung vom 28. April 1999 betreffen:

**1. Verstößt die Bestimmung unter Nummer 6 dieser Mitteilung gegen übergeordnete Vorschriften?**

**2. Verstößt die Bestimmung unter Nummer 4 dieser Mitteilung gegen übergeordnete Vorschriften?**

Diese beiden Fragen, deren amtlicher Text die deutsche Fassung ist, wurden im ABI. EPA 2002 auf Seite 466 veröffentlicht.

IV. Was die Abweichung zwischen den beiden oben genannten Entscheidungen anbelangt, so macht der Präsident geltend, daß die Kammer 3.2.1, wenn sie in der Entscheidung T 1062/99 den Formalsachbearbeiter für nicht zuständig gehalten hätte, dies von Amts wegen hätte feststellen und die rechtlichen Konsequenzen hätte ziehen müssen. Unter Berufung auf die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 3/93 (ABI. EPA 1995, 18) führt er ferner aus, daß es unerheblich sei, ob die Kammer 3.2.1 direkt oder im Wege eines obiter dictum über die Zuständigkeit dieses Bediensteten befunden habe, denn in beiden Fällen könnten die Ausführungen eine erhebliche Rechtsunsicherheit auslösen und rechtfertigten daher eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer.

Der Präsident vertritt die Auffassung, daß die Frage der Zuständigkeit von erheblicher praktischer und rechtlicher Bedeutung und es deshalb unter allen Umständen geboten sei, eine Entscheidung, die von einer unzuständigen Person getroffen worden sei, aufzuheben. Durch die divergierenden Entscheidungen sei gegenwärtig nicht klar, inwieweit die bisherige Praxis fortgeführt werden könne, so daß eine erhebliche Rechtsunsicherheit bestehe.

Board 3.2.1 concluded by upholding the formalities officer's decision and dismissing the appeal on the grounds that he had been right to regard the opposition as filed late and consequently inadmissible.

III. Taking the view that T 295/01 and T 1062/99 were divergent, and to ensure uniform application of the law, the President in a letter of 3 July 2002 requested the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(b) EPC to give its opinion on the following important points of law in connection with the Notice:

**1. Does point 6 of the Notice conflict with provisions of a higher level?**

**2. Does point 4 of the Notice conflict with provisions of a higher level?**

The full text of the above referral (original: German) was published in OJ EPO 2002, page 466.

IV. On the question of how the two decisions diverge, the President says that if Board 3.2.1 in T 1062/99 had not regarded the formalities officer as competent, it would have had to note this ex officio and draw the necessary legal consequences. Then, citing the Enlarged Board in opinion G 3/93 (OJ EPO 1995, 18), he argues that it makes no difference whether Board 3.2.1 reached its conclusion about this official's powers directly or as obiter dictum; in either case, its comments could still cause considerable legal uncertainty and therefore justified referral.

The President says that who can do what is a question of considerable practical and legal importance; any decision taken by an unauthorised person must be set aside. The divergent decisions make it unclear whether past practice can continue, thus causing considerable legal uncertainty.

En conclusion, la Chambre 3.2.1 a confirmé la décision prise par l'agent des formalités et rejeté le recours au motif que c'était à juste titre que l'opposition avait été considérée comme non formée dans les délais et, partant, comme irrecevable.

III. Considérant que les décisions T 295/01 et T 1062/99 sont divergentes et dans le but d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'OEB, en application des dispositions de l'article 112(1)(b) CBE, a demandé par lettre du 3 juillet 2002 à la Grande Chambre de recours de donner son avis sur les questions de droit d'importance fondamentale ci-après concernant certaines dispositions du communiqué du 28 avril 1999 :

**1. La disposition figurant au point 6 de ce communiqué est-elle contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures ?**

**2. La disposition figurant au point 4 de ce communiqué est-elle contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures ?**

Le texte originel de ces deux questions posées en langue allemande figure dans le JO OEB 2002, page 466.

IV. Concernant la divergence entre les deux décisions précitées, le Président expose que si, dans la décision T 1062/99, la Chambre 3.2.1 avait estimé que l'agent des formalités n'était pas compétent, elle aurait dû le constater ex officio et en tirer les conséquences de droit. Par ailleurs, se fondant sur l'avis de la Grande Chambre de recours G 3/93 (JO OEB 1995, 18), il soutient qu'il est sans importance de rechercher si la Chambre 3.2.1 a statué sur la compétence de cet agent directement ou par le biais d'une opinion incidente, car dans les deux cas les explications données peuvent être la cause d'une importante insécurité juridique et qu'elles motivent dès lors une saisine de la Grande Chambre de recours.

Le Président considère que les questions de compétence revêtent un aspect très important tant dans la pratique que du point de vue juridique et qu'il convient donc en toutes circonstances d'annuler une décision prise par une personne incompétente. Dès lors, les décisions divergentes ne permettent pas, dans la situation actuelle, de déterminer dans quelle mesure la pratique suivie jusqu'à présent peut être maintenue, ce qui laisse subsister une insécurité juridique considérable.

Außerdem ist der Präsident der Ansicht, daß die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der den Entscheidungen T 1062/99 und T 295/01 zugrundeliegenden Fälle weiter bestehen bliebe, wenn die Befassung der Großen Beschwerdekammer auf die Nummer 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 beschränkt wäre. Auch wenn es sich bei den Fragen, ob ein Einspruch als eingelegt gelte und ob er zulässig sei, um zwei unterschiedliche Fragen handle, die gesondert zu überprüfen seien, hingen sie doch eng zusammen und würden in der Praxis beide vom Formalsachbearbeiter entschieden. Dabei hebt er hervor, daß es in beiden Entscheidungen in der Sache um die Frage gehe, ob die Einspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet worden sei, also darum, ob der Einspruch als eingelegt gelte. Er hielt es daher für angezeigt, der Großen Beschwerdekammer auch die zweite Rechtsfrage vorzulegen.

V. In seinen Ausführungen zu den Grundlagen der bisherigen Amtspraxis bringt der Präsident vor, daß der Formalsachbearbeiter weder in Artikel 15 EPÜ noch in Artikel 19 EPÜ aufgeführt und somit kein selbständiges Organ mit eigenständigen Befugnissen sei. Deshalb könne er nur die Befugnisse haben, die wirksam auf ihn übertragen würden. Regel 9 (3) EPÜ biete diese Möglichkeit, indem sie den Präsidenten des EPA ermächtige, mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte auch Bedienstete zu betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer seien, sofern diese Geschäfte technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiteten. Diese Befugnis habe der Präsident des EPA am 6. März 1979 dem für die Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts zuständigen Vizepräsidenten (nachstehend "Vizepräsident GD 2") übertragen. Im Rahmen dieser Befugnisübertragung habe der Vizepräsident GD 2 für das Einspruchsverfahren erstmals am 8. Januar 1982 eine Mitteilung erlassen (ABI. EPA 1982, 61). Diese Mitteilung sei in der Folge am 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319), am 1. Februar 1989 (ABI. EPA 1989, 178) und schließlich am 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506) geändert worden. Dabei sei Nummer 6 dieser Mitteilung stets unberührt geblieben. Nach dieser Bestimmung würden dem Formalsachbearbeiter Entscheidungen "im einseitigen Verfahren über die Unzulässigkeit des Einspruchs und des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers mit Ausnahme der Fälle nach Regel 55 c) EPÜ" übertragen. Nummer 4 sei inhaltlich nie geändert worden.

The President also takes the view that if his referral to the Enlarged Board were limited to point 6 of the Notice, legal uncertainty about the cases actually underlying T 1062/99 and T 295/01 would persist. Whilst admissibility and deemed filing were two different questions to be considered separately, they were closely linked and in practice both decided by formalities officers. He adds that both decisions were essentially about whether the opposition fee had been paid in time, and the opposition thus validly filed. That was why he was also referring question No. 2 above.

V. Regarding the basis for EPO practice hitherto, the President says that neither Article 15 nor Article 19 EPC mentions the formalities officer, who is therefore not a separate body with independent powers. Such powers as he exercises must therefore be lawfully delegated to him. This can be done under Rule 9(3) EPC, which empowers the President to entrust to EPO employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties normally falling to examining and opposition divisions, provided these duties involve no technical or legal difficulties. On 6 March 1979 the President delegated that power to the Vice-President with responsibility for Directorate-General 2 of the European Patent Office (hereinafter "Vice-President DG 2"), who on 8 January 1982 issued the first notice exercising it in connection with opposition proceedings (OJ EPO 1982, 61). This was later amended on 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 319), 1 February 1989 (OJ EPO 1989, 178) and, most recently, 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506), with point 6 remaining unchanged throughout and entrusting formalities officers with "decisions in ex parte proceedings on the inadmissibility of the opposition and the intervention of the assumed infringer with the exception of the cases provided for in Rule 55(c) EPC". Point 4 has never been amended in substance.

Le Président estime par ailleurs que si la saisine de la Grande Chambre de recours était limitée au point 6 du communiqué du 28 avril 1999, l'insécurité juridique concernant les cas effectivement à la base des décisions T 1062/99 et T 295/01 subsisterait. Il expose en effet que, bien que la question de savoir si une opposition est réputée avoir été formée et celle de savoir si elle est recevable sont deux questions distinctes qui doivent être examinées séparément, ces deux questions sont cependant étroitement liées et sont en pratique tranchées dans les deux cas par l'agent des formalités. Il souligne à cet égard que dans ces deux décisions il s'agissait en particulier de savoir si la taxe d'opposition avait été acquittée dans les délais et donc de déterminer si l'opposition avait été formée. En conséquence, il a jugé opportun de saisir aussi la Grande Chambre de recours pour poser la question numéro 2.

V. Quant aux bases de la pratique actuelle de l'OEB, le Président expose que l'agent des formalités, qui n'est mentionné ni à l'article 15 CBE ni à l'article 19 CBE, n'est pas en conséquence une instance autonome disposant de compétences propres. Dès lors il ne peut avoir pour compétences que celles qui lui sont valablement déléguées. La règle 9(3) CBE prévoit une telle possibilité car elle dispose que le Président de l'OEB peut confier certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique, à condition que ces tâches ne présentent aucune difficulté juridique ou technique particulière. Le 6 mars 1979 le Président de l'OEB a transmis les pouvoirs précités au Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'Office européen des brevets (ci-après Vice-Président DG 2). Dans le cadre de ce transfert de compétences, le Vice-Président DG 2 a publié pour la première fois, concernant la procédure d'opposition, un communiqué daté du 8 janvier 1982 (JO OEB 1982, 61). Ce communiqué a été modifié ultérieurement le 15 juin 1984 (JO OEB 1984, 319), le 1<sup>er</sup> février 1989 (JO OEB 1989, 178) et enfin le 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506). Le point 6 du communiqué n'a jamais été affecté par ces modifications. Il prévoit de confier à l'agent des formalités les décisions "au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contre-facteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55c) de la CBE". Le point 4 n'a jamais été modifié en substance.

VI. Was die Übertragung der Befugnisse nach Nummer 6 und damit die erste der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage betrifft, so wird in der Vorlage betont, daß die Kammer diese Bestimmung in der Entscheidung T 295/01 zu Recht als mehrdeutig bezeichne, weil sie den Ausdruck "einseitiges Verfahren" auf das Einspruchsverfahren anwende, das per Definition ein *mehrseitiges* Verfahren sei. Hierzu wird ausgeführt, daß der Begriff "einseitig" in diesem Zusammenhang nicht im obigen Sinne zu verstehen sei, sondern vielmehr zum Ausdruck gebracht werden solle, daß zunächst eine Ex-parte-Zulässigkeitsprüfung erfolge. Es wird verwiesen auf die vorbereitenden Dokumente (Bericht über die 9. Tagung der Arbeitsgruppe I vom 12. – 22. Oktober 1971 in Luxemburg, BR/135/71, Pkt. 134), auf die Bestimmungen der Regeln 56 (3) und 57 (1) EPÜ sowie auf die diesbezüglichen Aussagen von *van Empel* in "The Granting of European Patents", Leyden 1975, Punkt 472 und *Paterson* in "The European Patent System", zweite Auflage 2001, 3-35, 3-36; Seite 103. Ergänzend heißt es, daß eine Mitwirkung des Patentinhabers bei der Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs in der Regel entbehrlich sei, da es sich um Voraussetzungen handle, die das Amt von sich aus prüfen könne. Falls es im Einzelfall auf die Mitwirkung des Patentinhabers angewiesen sein sollte, könne es jederzeit ins zweiseitige Verfahren übergehen. Diese Flexibilität gewährleiste ein effizientes Verfahren.

Der Präsident weist darauf hin, daß die im Rahmen der Zulässigkeit zu prüfenden Voraussetzungen in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, D-IV, 1.2.2.1 und 1.2.2.2 aufgeführt seien. Dabei werde ausgehend von Regel 56 (1) und (2) EPÜ unterschieden zwischen Voraussetzungen, die innerhalb der Einspruchsfrist erfüllt sein müßten, und Voraussetzungen, deren Erfüllung nach Ablauf der Einspruchsfrist nachgeholt werden könne. Mit der Prüfung der unter 1.2.2.2 genannten Fälle sei der Formalsachbearbeiter betraut, da sie rein formaler Natur seien und in der Praxis weder technisch noch rechtlich Schwierigkeiten erkennen ließen. Aus ebendiesen Gründen würden von den in 1.2.2.1 enthaltenen Fällen lediglich die unter i), ii) und vi) aufgeführten vom Formalsachbearbeiter entschieden. Zu i) gehöre die Prüfung der Frage, ob die Einspruchsschrift innerhalb der Neunmonatsfrist eingereicht worden sei, und nach ii) und vi) müsse geprüft werden, ob das Patent hinreichend bezeichnet bzw. ob der Ein-

VI. Regarding the powers delegated under point 6 – the first question put to the Enlarged Board – the letter of referral emphasises that in T 295/01 the board was justified in finding this provision ambiguous, because it used the expression "*ex parte proceedings*" with reference to the opposition procedure, which was by definition *inter partes*. The referral argues however that in the present context "*ex parte*" is used not in the above sense but to describe the initial examination of admissibility, in which the patentee is not involved. It then cites the "*travaux préparatoires*" (report on the 9th meeting of Working Party I, Luxembourg, 12 to 22 October 1971, BR/135/71, point 134), Rules 56(3) EPC and 57(1) EPC, and the views of *van Empel* ("The Granting of European Patents", Leyden 1975, point 472) and *Paterson* ("The European Patent System", second edition 2001, paragraphs 3-35, 3-36, page 103), adding that patentees need not normally be involved when admissibility is examined; the EPO can check compliance with the requirements itself, and if, in specific cases, it does need to involve the patentee, it can change to *inter partes* proceedings at any time. This flexibility ensures procedural efficiency.

The President goes on to say that the EPO Guidelines for Examination (D-IV, 1.2.2.1 and 1.2.2.2) list the criteria for an admissible opposition, drawing a distinction – based on Rule 56(1) and (2) EPC – between those which must be fulfilled during the opposition period and those which can still be made good thereafter. Those listed in point 1.2.2.2 are checked by formalities officers because they are purely formal and in practice involve no technical or legal difficulties. Of those listed in point 1.2.2.1, only those under (i), (ii) and (vi) are decided, for the same reasons, by formalities officers. Sub-paragraph (i) is about whether notice of opposition was filed within the nine-month period, whereas (ii) and (vi) involve checking that the patent and the opponent have been properly identified. T 295/01, which concerned compliance with the nine-month period, showed however, in Board 3.3.4's view, that admissibility decisions involved solving complex legal questions. Nonetheless, the President maintains that as a rule

VI. Concernant la délégation du point 6, et donc la première question posée à la Grande Chambre de recours, il est souligné dans la lettre de saisine que, dans la décision T 295/01, la chambre a déclaré à juste titre la disposition ambiguë car elle utilise l'expression "*procédure intéressant une seule partie*" en rapport avec la procédure d'opposition, alors que cette dernière est par définition une procédure *inter partes*. Il est à cet égard soutenu que le concept "*une seule partie*" ne doit pas être interprété dans ce sens, mais plutôt pour exprimer que, dans ce contexte, il est d'abord procédé à un examen *ex parte* de la recevabilité. Référence est faite aux "Travaux préparatoires" (Rapport sur la 9<sup>e</sup> réunion du groupe de travail I, du 12 au 22 octobre 1971 à Luxembourg, BR/135/71, point 134), aux dispositions des règles 56(3) CBE et 57(1) CBE et aux points de vue exprimés à ce sujet par *van Empel*: "The Granting of European Patents", Leyden 1975, point 472, et par *G. Paterson*: "The European Patent System", deuxième édition 2001, paragraphes 3-35, 3-36, page 103). Il est ajouté que, de façon générale, la participation du titulaire du brevet lors de l'examen de la recevabilité d'une opposition est superflue car il s'agit de conditions que l'OEB peut vérifier de son propre chef et si, dans un cas isolé, elle s'avérait nécessaire, il est à tout moment possible de passer à la procédure intéressant deux parties. Cette souplesse assure un déroulement de procédure efficace.

Le Président développe que les conditions à vérifier quant à la recevabilité sont énoncées dans les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", partie D-IV, 1.2.2.1 et 1.2.2.2. Pour ce faire, sur le fondement de la règle 56(1) et (2) CBE, il est établi une distinction entre les conditions qui doivent être remplies avant l'expiration du délai d'opposition et celles auxquelles il peut être remédié après l'expiration de ce délai. L'examen des cas cités au point 1.2.2.2 est confié à l'agent des formalités car ils ont un caractère purement formel et ne présentent dans la pratique aucune difficulté technique ou juridique. Parmi les cas mentionnés au point 1.2.2.1, seuls ceux qui sont énumérés aux points i), ii), et vi) sont, pour les mêmes raisons, tranchés par l'agent des formalités. Déterminer si l'acte d'opposition a été produit dans le délai de neuf mois relève du point i), et il relève des points ii) et vi) de déterminer si le brevet est suffisamment identifié ou si l'opposant est parfaitement identifiable. La Chambre 3.3.4 a

sprechende zweifelsfrei erkennbar sei. Die Kammer 3.3.4 habe in dem ihr vorgelegten Fall, in dem es um die Einhaltung der Neunmonatsfrist gegangen sei, allerdings die Ansicht vertreten, daß die Entscheidung über die Zulässigkeit in diesem Zusammenhang die Lösung komplexer Fragen voraussetze. Der Präsident macht hingegen geltend, daß es bei diesen Fallgestaltungen im allgemeinen nicht um komplexe Rechtsfragen gehe, da die Fristberechnung nach eindeutigen Regeln erfolge, und daß Probleme eher bei der Ermittlung der Tatsachen aufträten. Die Tatsachenermittlung bereite jedoch vom Grundsatz her technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten.

VII. In bezug auf die zweite Vorlagefrage, ob ein Formalsachbearbeiter befugt sei, gemäß der Bestimmung unter Nummer 4 der Mitteilung vom 28. April 1999 Mitteilungen "nach Regel 69 (1) und Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ" zu erlassen, äußert sich der Präsident wie folgt.

In den beiden für die jetzige Vorlage ursächlichen Entscheidungen, in denen es um die Frage gehe, ob der Einspruch als eingelegt gelte, hätten die Kammern Ausführungen zur Unzulässigkeit des Einspruchs gemacht. Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ besage, daß ein Einspruch erst als eingelegt gelte, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden sei. Diese Gebühr müsse also innerhalb der Einspruchsfrist gezahlt werden.

In dem der Entscheidung T 295/01 zugrundeliegenden Fall habe der Formalsachbearbeiter gemäß dem in den Richtlinien vorgesehenen Verfahren zunächst eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ verschickt. Nachdem ein Antrag auf Entscheidung gestellt worden sei, habe er dann eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ erlassen, in der festgestellt worden sei, daß der Einspruch als nicht eingelegt gelte. Somit handle es sich nicht um eine Entscheidung über die Unzulässigkeit. Die Aufgabe, die er wahrgenommen habe, falle demnach eher unter Nummer 4 als unter Nummer 6 der Mitteilung vom 28. April 1999.

In der Sache T 1062/99 sei die Einspruchsgebühr ebenfalls verspätet entrichtet worden. Der Formalsachbearbeiter habe in seiner "Entscheidung" zwar erklärt, daß der Einspruch unzulässig sei, doch sei es auch hier um die Frage gegangen, ob der Einspruch als eingelegt gelte.

such cases are not so complex, because calculating time limits is subject to clear rules. Establishing the necessary facts is likely to be more problematic, but that too is not something which in itself gives rise to technical or legal difficulties.

VII. On the second question – whether formalities officers are entrusted, under point 4 of the Notice of 28 April 1999, with responsibility for "communications under Rule 69(1) EPC and decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC" – the President argues as follows.

In the two decisions leading to referral, the issue was whether notice of opposition was deemed to have been filed, but the boards also commented on the admissibility of oppositions. Under Article 99(1), third sentence, EPC, notice of opposition is not deemed filed until the opposition fee has been paid. Thus this fee has to be paid within the opposition period.

In the case which gave rise to T 295/01, the formalities officer followed the procedure laid down in the Guidelines, first issuing a communication under Rule 69(1) EPC and then, when a decision was requested, issuing one under Rule 69(2) EPC to the effect that the notice of opposition was deemed not to have been filed. So he took no decision about admissibility, and thus was performing a duty entrusted to him under point 4, not point 6, of the Notice.

In T 1062/99, where the opposition fee had likewise been paid after the time limit, the formalities officer said in his "decision" that the opposition was inadmissible. But here too the basic issue was whether notice of opposition was deemed to have been filed.

cependant considéré, dans le cas qui lui était soumis relatif au respect du délai de neuf mois, que la décision quant à la recevabilité pouvait, dans ce contexte, nécessiter de résoudre des problèmes complexes. Le Président soutient cependant qu'en général ces cas ne soulèvent pas de questions juridiques complexes, car le calcul des délais s'effectue selon des règles précises, et que c'est plutôt lorsqu'il s'agit de déterminer les faits que des difficultés peuvent apparaître. Etablir ces faits ne saurait toutefois, en regard du principe, présenter de difficultés techniques ou juridiques.

VII. Concernant la deuxième question visant à savoir si un agent des formalités est habilité à émettre, en application des dispositions du point 4 du communiqué du 28 avril 1999, des notifications "conformément à la règle 69(1) CBE et [des] décisions et informations conformément à la règle 69(2) CBE", le Président expose ce qui suit.

Dans les deux décisions ayant conduit à la présente saisine où il s'agissait de déterminer si l'opposition était réputée avoir été formée, les chambres ont développé l'aspect de l'irrecevabilité de l'opposition. L'article 99(1) CBE, troisième phrase, dispose qu'une opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Cette taxe doit donc être acquittée dans le délai d'opposition.

Dans le cas qui a conduit à la décision T 295/01, l'agent des formalités, suivant la procédure prévue à cet effet dans les Directives, a d'abord envoyé une notification au titre de la règle 69(1) CBE. Après qu'une requête en décision eut été déposée, il a ensuite, sur le fondement de la règle 69(2) CBE, rendu une décision constatant que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. Il ne s'agit donc pas d'une décision quant à l'irrecevabilité. La tâche qu'il a accomplie relève donc plutôt du point 4 que du point 6 du communiqué du 28 avril 1999.

Dans l'affaire T 1062/99, la taxe d'opposition avait aussi été acquittée hors délai. L'agent des formalités a déclaré dans sa "décision" que l'opposition était irrecevable, bien qu'en l'espèce il se soit également agi de savoir si l'opposition était réputée avoir été formée.

Der Präsident hebt hervor, daß zu unterscheiden sei, ob ein Einspruch als nicht eingelegt gelte oder ob er als unzulässig anzusehen sei. Die Zulässigkeit des Einspruchs könne erst geprüft werden, wenn feststehe, daß er als eingelegt gelte. Sowohl bei der Frage, ob der Einspruch als eingelegt gelte, als auch bei der Zulässigkeit sei zu klären, ob die Neunmonatsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ eingehalten worden sei. In dem einen Fall sei zu prüfen, ob die Gebührenzahlung rechtzeitig erfolgt sei, in dem anderen, ob die Einspruchsschrift fristgerecht eingegangen sei. Auch wenn in beiden Fällen abgeklärt werden müsse, ob die jeweiligen Dokumente rechtzeitig eingegangen seien, müsse stets zunächst die Zahlung überprüft werden. Gelte ein Einspruch als nicht eingelegt, so werde die Einspruchsgebühr zurückerstattet, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden sei. Da der Einspruch als nicht existent angesehen werde, gebe es für die Zahlung keinen Rechtsgrund mehr. Davon sei auch der Formalsachbearbeiter in der Sache T 1062/99 ausgegangen, da er die Rückerstattung der Einspruchsgebühr angeordnet habe. Werde ein Einspruch dagegen als unzulässig zurückgewiesen, so werde die Einspruchsgebühr nicht zurückerstattet.

Auch wenn gesondert zu überprüfen sei, ob ein Einspruch als eingelegt gelte und ob er zulässig sei, würden in der Praxis beide Fälle vom Formalsachbearbeiter entschieden. Deshalb enthalte die Mitteilung vom 28. April 1999 auch zwei verschiedene Bestimmungen, die Gegenstand der Nummern 4 und 6 seien. Da die beiden Fragen aber eng zusammenhängen und es in den Entscheidungen T 1062/99 und T 295/01 darum gehe, ob der Einspruch als eingelegt gelte, bliebe die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der den Entscheidungen tatsächlich zugrundeliegenden Fälle bestehen, wenn die Große Beschwerdekammer nur zu Nummer 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 Stellung nähme.

### Stellungnahme

1. Die Sachverhalte, die zu den Entscheidungen T 1062/99 und T 295/01 geführt haben, sind im Kern dieselben. In beiden Fällen war die Einspruchsgebühr nicht innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist entrichtet worden. Außerdem haben die Kammern ihre Entscheidung in beiden Fällen darauf gestützt, daß die jeweils angefochtene Entscheidung vom Formalsachbearbeiter getroffen worden war.

The President emphasises the distinction between deeming notice of opposition not filed and regarding it as inadmissible: an opposition is examined for admissibility only if it is deemed to have been filed. For both admissibility and deemed filing, the point is whether the nine-month period under Article 99(1)EPC has been complied with. The former means filing notice of opposition in time, the latter means paying the fee in time. In both cases, this amounts to checking whether the relevant papers were filed in time, but the first step is always to check the payment. Once a decision is taken to the effect that the opposition is deemed not to have been filed, the opposition fee is refunded, because the opposition is then considered never to have existed and payment was therefore made for no reason. That was also the formalities officer's assumption in the case leading to T 1062/99, because he ordered such a refund. But if the opposition is rejected as inadmissible, the fee is not refunded.

Although deemed filing and admissibility are two separate issues, in practice both are decided by formalities officers. Hence the two separate provisions – points 4 and 6 – in the Notice. Given that both issues are so closely linked – and that both T 1062/99 and T 295/01 were essentially about whether notice of opposition was deemed to have been filed – legal uncertainty about the actual underlying cases would persist were the Enlarged Board to comment only on point 6 of the Notice.

### Opinion

1. The facts underlying T 1062/99 and T 295/01 are basically the same: in both cases, the opposition fee was not paid within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC. Similarly, each board's ruling was based on the fact that it was a formalities officer who took the impugned decision.

Le Président souligne qu'une distinction doit être établie entre la question de savoir si une opposition est réputée ne pas avoir été formée ou s'il faut la considérer comme irrecevable. La recevabilité de l'opposition ne peut être examinée qu'après qu'il a été établi qu'elle était réputée avoir été formée. Pour déterminer si l'opposition est réputée avoir été formée et pour examiner la recevabilité, il convient de vérifier si le délai de neuf mois de l'article 99(1)CBE a été respecté. Dans un cas il faut s'assurer que la taxe a été acquittée en temps voulu, dans l'autre si l'acte d'opposition est parvenu dans les délais. Bien que dans les deux cas il s'agisse de vérifier si les documents respectifs sont parvenus à temps, il faut donc toujours contrôler d'abord le paiement de la taxe. Si une opposition est réputée ne pas avoir été formée la taxe d'opposition est remboursée, dès lors que la décision à ce propos est passée en force de chose jugée. En effet, l'opposition étant considérée comme inexistante, le paiement n'a plus de fondement juridique. C'est de ce principe qu'est également parti l'agent des formalités dans l'affaire ayant conduit à la décision T 1062/99, puisqu'il a ordonné le remboursement de la taxe d'opposition. En effet, quand une opposition est rejetée pour irrecevabilité, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

Bien que la question de savoir si une opposition est réputée avoir été formée et celle de savoir si elle est recevable doivent être examinées séparément, c'est en pratique l'agent des formalités qui tranche dans les deux cas. C'est pour cela que le communiqué du 28 avril 1999 contient deux dispositions distinctes faisant l'objet des points 4 et 6. Compte tenu du fait que ces deux questions sont étroitement liées et qu'il s'agissait dans les décisions T 1062/99 et T 295/01 de savoir si l'opposition était réputée avoir été formée, si la Grande Chambre ne rendait un avis qu'à propos du point 6 du communiqué, l'insécurité juridique subsisterait quant aux cas effectivement à la base des deux décisions précitées.

### Avis

1. Les faits génériques ayant conduit aux décisions T 1062/99 et T 295/01 sont à l'origine identiques. Dans les deux cas la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans le délai prescrit par l'article 99(1) CBE. De même, dans chacun des cas, les chambres ont fondé leur propre décision sur le fait que la décision frappée de recours avait été prise chaque fois par l'agent des formalités.

1.1 In der Entscheidung T 1062/99 hielt die Kammer 3.2.1 bei Prüfung der verschiedenen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Beschwerde ausdrücklich fest, daß es keine Rolle spiele, daß die angefochtene Entscheidung im Namen der Einspruchsabteilung vom Formalsachbearbeiter erlassen worden sei. Sie betrachtete die Bestimmungen der Mitteilung vom 28. April 1999 (vgl. vorstehend Nrn. I und V), deren Wirksamkeit sie nicht in Frage stellte, als Rechtsgrundlage für diese Befugnisübertragung.

1.2 In der Sache T 295/01 hob die Kammer 3.3.4 die angefochtene Entscheidung mit der Begründung auf, daß ungeachtet der Bestimmungen der Mitteilung vom 28. April 1999, deren Wirksamkeit sie in Zweifel zog, die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Einspruchsgebühr bei der Einspruchsabteilung liege und nicht auf den Formalsachbearbeiter übertragen werden könne.

1.3 Unabhängig davon, ob man die Frage, ob ein Einspruch als eingelegt gilt, und diejenige der Zulässigkeit als zwei verschiedene Fragen ansieht, bleibt festzustellen, daß jedenfalls in der Frage, ob der Formalsachbearbeiter dafür zuständig ist, über die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Einspruchsgebühr zu entscheiden, die eine Kammer diese Zuständigkeit mit der Begründung bejaht, daß die Mitteilung vom 28. April 1999 wirksam sei, während die andere Kammer diese Zuständigkeit verneint, weil sie die Mitteilung für unwirksam hält. Damit ist die Divergenz zwischen den beiden Entscheidungen in der konkreten Rechtsfrage, die dieser Vorlage zugrunde liegt, nämlich ob die betreffenden Bestimmungen der Mitteilung wirksam sind, eindeutig belegt.

1.4 Gemäß Artikel 112 (1) Satz 1 EPÜ gilt es dementsprechend, die Rechtsanwendung zu vereinheitlichen. Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer ist somit zulässig.

2. Unstrittig ist in der Sache, daß der Formalsachbearbeiter in jedem der beiden Fälle, die zu den divergierenden Entscheidungen geführt haben, im Rahmen der Befugnisse gehandelt hat, die ihm in der Mitteilung vom 28. April 1999 gezielt übertragen wurden. Folglich geht es in dieser Vorlage an die Große Beschwerdekammer um die Frage, ob diese spezifischen Übertragungen wirksam sind.

1.1 In T 1062/99, Board 3.2.1 examined the various criteria for an admissible appeal and explicitly said it made no difference that the decision in question had been taken by a formalities officer on behalf of the opposition division. Its view was that the Notice (see points I and V above) was the legal basis for this transfer of powers; it did not contest its validity.

1.2 In T 295/01, Board 3.3.4 set aside the impugned decision on the grounds that, notwithstanding the Notice – the validity of which it disputed – competence as regards the consequences of late payment of an opposition fee resided with the opposition division and could not be delegated to a formalities officer.

1.3 Whatever view is taken of whether deemed filing and admissibility are two separate issues, on the narrower question of whether a formalities officer can decide on the consequences of not paying the opposition fee in time it appears that one board thinks he can – because the Notice is valid – whereas the other thinks he can't – because it isn't. The two decisions thus do indeed clearly diverge on the precise point of law – the validity of the Notice's relevant provisions – which has prompted the present referral.

1.4 Consequently, in accordance with Article 112(1), first sentence, EPC, the law's application must be harmonised. The referral to the Enlarged Board is therefore admissible.

2. On the substance, it is accepted that in both cases leading to the two divergent decisions the formalities officer did indeed act under powers specifically delegated to him by the Notice. At issue in the present referral is thus whether those specific delegations are valid.

1.1 Dans la décision T 1062/99, la Chambre 3.2.1, examinant les diverses conditions de recevabilité du recours, a retenu explicitement qu'il était sans importance que la décision frappée de recours ait été prise par l'agent des formalités agissant au nom de la division d'opposition. Elle a considéré que les dispositions du communiqué du Vice-Président DG 2 daté du 28 avril 1999 (cf. supra points I et V), dont elle n'a pas contesté la validité, servait de base légale à ce transfert de compétence.

1.2 Dans le cas T 295/01, la Chambre 3.3.4 a annulé la décision frappée de recours au motif que, nonobstant les dispositions du communiqué du 28 avril 1999 dont elle a contesté la validité, la compétence pour statuer sur les conséquences du non-paiement de la taxe d'opposition dans le délai requis appartenait à la division d'opposition et ne pouvait être déléguée à l'agent des formalités.

1.3 Quelles que puissent être les différences d'analyses faites sur la question de savoir si une opposition est réputée avoir été formée et celle de savoir si elle est recevable ou non, sont deux questions distinctes, il apparaît que, s'agissant précisément de déterminer la compétence de l'agent des formalités pour statuer sur les conséquences du non-paiement de la taxe d'opposition dans le délai requis, une chambre a admis la compétence au motif que le communiqué du 28 avril 1999 est valide, alors qu'à l'opposé, l'autre chambre a rejeté la compétence en considérant ce même communiqué non valide. Ainsi, sur la question de droit précise de la validité des dispositions concernées du communiqué, question qui sert de fondement à la présente saisine, la divergence entre les deux décisions est parfaitement établie.

1.4 En conséquence, en application des dispositions de l'article 112(1) CBE, première phrase, il s'avère nécessaire en l'espèce d'uniformiser l'application du droit. La saisine de la Grande Chambre de recours est donc recevable.

2. Quant au fond, il n'est pas contesté que, dans chacun des cas ayant conduit aux deux décisions divergentes, l'agent des formalités a bien agi dans le cadre des pouvoirs qui lui avaient été spécifiquement délégués dans le communiqué du 28 avril 1999. Ce qui est en cause dans la présente saisine de la Grande Chambre, c'est donc la validité des délégations spécifiques.



3. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß der Vizepräsident GD 2 im Rahmen einer Befugnisübertragung, die ihm seinerseits am 6. März 1979 vom Präsidenten des EPA zur Anwendung der Regel 9 (3) EPÜ gewährt worden war, unter anderem die beiden hier zur Diskussion stehenden spezifischen Übertragungen auf die Formalsachbearbeiter vorgenommen hat. Bevor man untersucht, ob diese beiden Übertragungen wirksam sind, muß man sich also zunächst vergewissern, ob die Befugnisübertragung vom 6. März 1979 wirksam ist.

3.1 Regel 9 (3) EPÜ besagt, daß *"der Präsident des Europäischen Patentamts mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen [kann], die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind"*. Die ihm aufgrund dieser Regel zustehende Befugnis hat der Präsident des EPA dem Vizepräsidenten GD 2 übertragen.

3.2 Da Artikel 10 (2) i) EPÜ den Präsidenten des EPA uneingeschränkt ermächtigt, seine Aufgaben und Befugnisse zu übertragen, steht die Wirksamkeit der Befugnisübertragung vom 6. März 1979 in bezug auf die Befugnisse, die er nach Regel 9 (3) EPÜ innehat, eindeutig fest.

4. Zur Beantwortung der beiden Vorlagefragen muß nun geprüft werden, ob die zwei spezifischen Übertragungen des Vizepräsidenten GD 2 auf die Formalsachbearbeiter in den Nummern 4 und 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 wirksam sind.

4.1 Wie aus dem ersten Absatz der Mitteilung ersichtlich, werden alle Übertragungen von Geschäften auf die Formalsachbearbeiter ausdrücklich zum einen auf die am 6. März 1979 vom Präsidenten des EPA gewährte Befugnisübertragung und zum anderen auf die Ausübung der Befugnisse nach Regel 9 (3) EPÜ gestützt. Außerdem werden den Formalsachbearbeitern entsprechend dem einschränkenden Wortlaut dieser Regel nur einzelne Geschäfte übertragen. Die grundsätzliche Wirksamkeit der vom Vizepräsidenten GD 2 in der Mitteilung vorgenommenen Übertragungen kann mithin als solche nicht in Abrede gestellt werden.

3. Here it appears that the Vice-President DG 2 made those delegations under powers to apply Rule 9(3) EPC transferred to him by the President on 6 March 1979. So the first step is to establish whether that transfer of powers was valid.

3.1 Rule 9(3) EPC provides that *"The President of the European Patent Office 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"*. It was the power thus conferred on him that the President transferred to the Vice-President DG 2.

3.2 Since the President's authorisation to delegate his powers (Article 10(2)(i) EPC) is not subject to any particular restriction, the validity of the transfer as of 6 March 1979 of his powers under Rule 9(3) EPC is fully established.

4. To answer the two questions now referred to it, the Enlarged Board of Appeal must next consider the validity of the two specific delegations to formalities officers ordered by the Vice-President DG 2 in points 4 and 6 of the Notice.

4.1 The Notice's first paragraph indicates that all delegations of duties to formalities officers are explicitly based firstly on the powers transferred by the President on 6 March 1979 and secondly on those conferred by Rule 9(3) EPC. And, in line with the wording of that rule, only individual duties are thus entrusted to formalities officers. So the validity in principle of the delegations made in the Notice is not in itself contestable.

3. Il apparaît à cet égard que c'est dans le cadre d'un transfert de compétences qui lui a été consenti le 6 mars 1979 par le Président de l'OEB pour l'application des dispositions de la règle 9(3) CBE, que le Vice-Président DG 2 a fait aux agents des formalités notamment les deux délégations spécifiques en cause. Avant de rechercher si ces deux délégations sont ou non valides, il convient donc dans un premier temps de s'assurer de la validité du transfert de compétences daté du 6 mars 1979.

3.1 La règle 9(3) CBE dispose que : *"le Président de l'Office européen des brevets 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"*. C'est le pouvoir que lui confère cette règle que le Président de l'OEB a transféré au Vice-Président DG 2.

3.2 Comme l'article 10(2)i) CBE autorise le Président de l'OEB à déléguer ses pouvoirs, sans restriction particulière, la validité du transfert de compétences daté du 6 mars 1979 et concernant les pouvoirs qu'il détient au titre de la règle 9(3) CBE s'avère parfaitement établie.

4. Pour répondre aux deux questions objet de la présente saisine, il faut à présent rechercher si les deux délégations spécifiques faites par le Vice-Président DG 2 aux agents des formalités aux points 4 et 6 du communiqué du 28 avril 1999 sont ou non valides.

4.1 Du premier paragraphe du communiqué il apparaît que l'ensemble des délégations de tâches consenties aux agents des formalités sont explicitement fondées, d'une part, sur le transfert de compétences consenti le 6 mars 1979 par le Président de l'OEB et, d'autre part, sur l'exercice des pouvoirs conférés par la règle 9(3) CBE. Par ailleurs, conformément à la limitation imposée par le texte même de cette règle, seules certaines tâches sont transférées aux agents des formalités. La validité de principe des délégations faites dans ce communiqué par le Vice-Président DG 2 n'est donc pas en soi contestable.

4.2 Im nächsten Schritt muß jedoch festgestellt werden, ob die konkreten, in den Nummern 4 und 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 übertragenen Geschäfte zu den Geschäften zählen, die gemäß Regel 9 (3) EPÜ Bediensteten übertragen werden können, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind. In dieser und in den vorausgegangenen Mitteilungen (vgl. vorstehend Nr. V) sind dies die sogenannten "Formalsachbearbeiter".

5. In Nummer 4 der Mitteilung vom 28. April 1999 wird den Formalsachbearbeitern die Zuständigkeit für die Wahrnehmung folgender Geschäfte zugewiesen: "Mitteilungen nach Regel 69 (1) und Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ". Aus Nummer 6 ergibt sich ihre Zuständigkeit für Entscheidungen "im einseitigen Verfahren über die Unzulässigkeit des Einspruchs und des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers mit Ausnahme der Fälle nach Regel 55 c) EPÜ". Nummer 4 überträgt einzelne Geschäfte im Vorfeld der eigentlichen Entscheidungen sowie die Befugnis zum Erlaß von Entscheidungen im Rahmen der Regel 69 (2) EPÜ. Nummer 6 betrifft ausschließlich die Übertragung der Befugnis zum Erlaß von Entscheidungen innerhalb der vorgegebenen Grenzen. Es gilt daher festzustellen, ob Regel 9 (3) EPÜ die Möglichkeit eröffnet, den Formalsachbearbeitern nicht nur Geschäfte zu übertragen, die dem Erlaß von Entscheidungen vorausgehen, sondern auch die Befugnis, unter bestimmten Voraussetzungen Entscheidungen zu erlassen, die den Einspruchsabteilungen obliegen.

6. Eine Untersuchung der Tragweite der Regel 9 (3) EPÜ im Rahmen des internen Rechts, das durch die Anwendung weiterer einschlägiger Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens geschaffen wird, ergibt folgendes Bild.

6.1 Die Überschrift der Regel 9 EPÜ lautet: "Geschäftsverteilung für die erste Instanz". Damit wird der Zweck dieser Regel bereits teilweise zum Ausdruck gebracht. Die einzelnen Absätze regeln nämlich, wie sich die Geschäfte innerhalb der ersten Instanz und insbesondere auch innerhalb der Einspruchsabteilungen verteilen. In Absatz 3 geht es, wie vorstehend unter Nummer 3.1 ausgeführt, um die Übertragung einzelner, insbesondere auch den Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte. Er stellt klar, daß nur solche Geschäfte übertragen werden können, die technisch oder rechtlich

4.2 Next however it is necessary to establish whether the particular duties delegated in points 4 and 6 of the Notice are those which under Rule 9(3) EPC may be entrusted to employees who are not technically or legally qualified examiners, and who in this Notice and its predecessors (see point V above) are referred to as "formalities officers".

5. Point 4 of the Notice empowers formalities officers to carry out the following duties: "Communications under Rule 69(1) EPC and decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC". Point 6 empowers them to take "decisions in ex parte proceedings on the inadmissibility of the opposition and the intervention of the assumed infringer with the exception of the cases provided for in Rule 55(c) EPC". So point 4 transfers certain duties prior to decisions, and also the power to take decisions under Rule 69(2) EPC. Point 6 is exclusively about the transfer of decision-making power within specified limits. So the point is whether Rule 9(3) EPC covers the possibility of transferring to formalities officers not only certain duties prior to decisions but also the power, in specific conditions, to take decisions normally the responsibility of opposition divisions.

6. An examination of the scope of Rule 9(3) EPC in the context of the internal law established under the other relevant provisions of the EPC shows the following.

6.1 Rule 9 EPC is entitled "Allocation of duties to the departments of the first instance", which in itself indicates part of its purpose. For its various paragraphs determine how duties are allocated to EPO first-instance departments, including opposition divisions. Paragraph 3 (as shown in point 3.1 above) is about delegating certain duties falling inter alia to opposition divisions. Such duties, it says, must involve no technical or legal difficulties. It specifies no other limitation or exclusion. To establish what these duties may be, it is useful to consider those entrusted elsewhere by the EPC to staff without

4.2 L'étape suivante impose toutefois de déterminer si les tâches particulières déléguées aux points 4 et 6 du communiqué du 28 avril 1999 entrent ou non dans le cadre des tâches que la règle 9(3) CBE permet de déléguer à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique. Dans ce communiqué, et dans ceux qui l'ont précédé (cf. *supra* point V), ce sont ces agents qui sont dénommés "agents des formalités".

5. Le point 4 du communiqué du 28 avril 1999 confère aux agents des formalités la compétence pour accomplir les tâches suivantes : "Notifications conformément à la règle 69(1) de la CBE et décisions et informations conformément à la règle 69(2) de la CBE". Le point 6 quant à lui leur donne compétence pour prendre les décisions "au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contrefacteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55c) de la CBE". Le point 4 transfère certaines tâches préparatoires à la prise de décisions ainsi que le pouvoir de prendre des décisions dans le cadre de la règle 69(2) CBE. Le point 6 concerne exclusivement le transfert du pouvoir de prendre des décisions dans les limites qu'il précise. Il échet donc de déterminer si la règle 9(3) CBE couvre à la fois la possibilité de transférer aux agents des formalités des tâches préparatoires à la prise de décision et le pouvoir de prendre, dans des conditions déterminées, des décisions incombant normalement aux divisions d'opposition.

6. L'étude de la portée des dispositions de la règle 9(3) CBE dans le contexte du droit interne mis en place par l'application des autres dispositions pertinentes de la Convention sur le brevet européen fait apparaître ce qui suit.

6.1 La règle 9 CBE a pour titre : "Répartition d'attributions entre les instances du premier degré". Ce titre révèle en soi une partie de la finalité de la règle. En effet, ses divers paragraphes déterminent comment les tâches se répartissent au sein des instances du premier degré et notamment au sein des divisions d'opposition. Le paragraphe 3 quant à lui concerne, comme cela a été exposé au point 3.1 *supra*, la délégation de certaines tâches incombant notamment aux divisions d'opposition. Il précise que les tâches qui peuvent être déléguées doivent être caractérisées par le fait qu'elles ne présentent aucune

keine Schwierigkeiten bereiten. Von weiteren Beschränkungen oder Ausschlüssen ist nicht die Rede. Um konkreter zu ermitteln, worin diese Geschäfte bestehen können, gilt es zu untersuchen, womit das Übereinkommen in anderen Bereichen Bedienstete betraut, die keine technische oder rechtliche Ausbildung genossen haben. Dies geschieht in den Artikeln 90 und 91 EPÜ, wo Geschäfte in Zusammenhang mit dem Eingang einer Anmeldung und ihrer Formalprüfung der Eingangsstelle zugewiesen werden, deren Entscheidungen zu Rechtsverlusten führen können (vgl. Art. 91 (3) EPÜ) und mit der Beschwerde anfechtbar sind (vgl. Art. 106 EPÜ). Dabei setzt sich die Eingangsstelle ausschließlich aus Formalsachbearbeitern zusammen, die – genau wie die Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilungen – zwar über eine spezielle Ausbildung verfügen, aber nicht zur Laufbahngruppe der Bediensteten gehören, die ein technisches oder juristisches Hochschulstudium absolviert haben.

6.2 Die Verfasser des Europäischen Patentübereinkommens haben unmißverständlich dargelegt, daß der Zweck der Regel 9 (3) EPÜ darin besteht, dem EPA unnötige Personalkosten zu ersparen (vgl. "Berichte zum Zweiten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren und zum Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung", Band II, München 1971, Generalbericht über die Ausführungsordnung, vorgelegt von *Dr. R. Singer*, Nr. 30). Konkret zum Ausdruck kommt dies in der Forderung, daß die technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer nur für die Geschäfte eingesetzt werden sollen, für die ihre Ausbildung unabdingbar ist und derentwegen sie eingestellt wurden, nämlich die Prüfung der Patentierbarkeit der Erfindung. Birgt nun ein den Einspruchsabteilungen obliegendes Geschäft technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten, so liegt auf der Hand, daß es nicht mehr der Zweckbestimmung der Regel 9 (3) EPÜ entspräche, zwischen verschiedenen Arten von Geschäften im Zuständigkeitsbereich der Einspruchsabteilungen zu unterscheiden. Ein Wegfall der Möglichkeit, Formalsachbearbeitern die Befugnis zu übertragen, im Namen der Einspruchsabteilung Entscheidungen zu erlassen, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, wäre in dieser Hinsicht nur von Nachteil. Der Formalsachbearbeiter wäre dann

technical or legal qualifications. Articles 90 and 91 EPC, for example, entrust to the Receiving Section certain duties relating to formalities examination of applications on filing, and the section's decisions may give rise to loss of rights (see Article 91(3) EPC) and are appealable (see Article 106 EPC). The Receiving Section is composed entirely of formalities officers who – just like their counterparts working with opposition divisions – receive specialist training but are not required to have studied a technical subject or law at university.

6.2 The EPC's authors made it clear that the purpose of Rule 9(3) EPC is to save the EPO unnecessary staff costs (see "Reports on the Second Preliminary Draft of a Convention Establishing a European System for the Grant of Patents and on the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations", Volume II, Munich 1971, General Report on the Implementing Regulations, presented by *Dr R. Singer*, point 30). Hence the requirement that technically or legally qualified examiners be employed only on work where their training is essential and for which they were recruited, namely the examination of inventions for patentability. Clearly, if a duty falling to opposition divisions involves no technical or legal difficulties, it would then be at odds with the purpose of Rule 9(3) EPC to specify all the different types of duties which fall to opposition divisions. Ruling out the possibility of delegating to formalities officers the power to take, on the opposition division's behalf, decisions involving no technical or legal difficulties could have only negative consequences. The formalities officer would then be confined to preparing the decision, and before signing it the opposition division – a collegiate body composed of three technically qualified examiners, plus possibly a lawyer – would have to check everything he had prepared. That would obviously lead to duplication of work

difficulté technique ou juridique. Il ne comporte aucune autre limitation ou exclusion. Pour concrétiser ce que peuvent être ces tâches, il est utile de rechercher ce que la Convention confie, dans d'autres domaines, à des agents n'ayant pas reçu de formation technique ou juridique. Tel est le cas des articles 90 CBE et 91 CBE où des tâches concernant le dépôt de la demande et son examen quant à certaines irrégularités sont confiées à la section de dépôt dont les décisions sont susceptibles d'entraîner des pertes de droits (cf. article 91(3) CBE) et peuvent être frappées de recours (cf. article 106 CBE). Or, la section de dépôt est exclusivement composée d'agents des formalités qui, exactement comme les agents des formalités des divisions d'opposition, bénéficient d'une formation spécifique mais n'appartiennent pas à la catégorie des agents ayant une formation technique ou juridique de niveau universitaire.

6.2 Les rédacteurs de la Convention sur le brevet européen ont clairement exposé que la finalité de la règle 9(3) CBE est d'épargner à l'OEB d'inutiles frais de personnel (cf. "Rapports relatifs au second Avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et au premier Avant-projet de règlement d'exécution", Volume II, Munich 1971, Rapport général sur le règlement d'exécution, présenté par le *Dr. R. Singer*, point n° 30). Ceci trouve sa concrétisation dans l'exigence selon laquelle les examinateurs techniciens ou juristes qualifiés ne doivent être employés qu'à des tâches pour lesquelles la formation qu'ils ont reçue s'avère indispensable et qui correspondent à la raison pour laquelle ils ont été recrutés, à savoir l'examen de la brevetabilité de l'invention. Dès lors qu'une tâche incombant aux divisions d'opposition ne présente aucune difficulté technique ou juridique, il devient évident qu'il ne serait plus conforme à la finalité de la règle 9(3) CBE d'établir une distinction entre les diverses catégories de tâches qui relèvent de la compétence des divisions d'opposition. Exclure la possibilité de déléguer aux agents des formalités le pouvoir de prendre des décisions dépourvues de toute difficulté technique ou juridique pour le compte de la division d'opposition n'aurait à cet égard que des conséquences négatives. L'agent des formalités serait alors cantonné à l'exé-

auf die Ausführung entscheidungsvorbereitender Geschäfte beschränkt, und der aus drei technisch vorgebildeten und gegebenenfalls einem rechtskundigen Prüfer zusammengesetzte Spruchkörper, der die Einspruchsabteilung bildet, wäre gezwungen, vor der Unterzeichnung der Entscheidung alles, was der Formalsachbearbeiter vorbereitet hat, systematisch und vollständig zu kontrollieren. Die daraus offenkundig resultierende Redundanz würde das Verfahren unnötig erschweren. Regel 9 (3) EPÜ hätte keinerlei Nutzeffekt mehr.

6.3 Artikel 19 (2) EPÜ legt fest, wie sich die Einspruchsabteilung zusammensetzt. Sie wird dort als Kollegialorgan aus drei technisch vorgebildeten Prüfern definiert, das unter bestimmten Umständen durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt werden kann. Der Formalsachbearbeiter ist darin nicht erwähnt, auch gibt es keine Bestimmung, die auf der Grundlage der Ausführungsordnung eine Abweichung von dieser Zusammensetzung erlauben würde. Dies könnte den Schluß nahelegen, daß Regel 9 (3) EPÜ mit Artikel 19 (2) EPÜ kollidiert und nach Maßgabe des Artikels 164 (2) EPÜ hinter diesem zurückstehen muß. Diese Auslegung würde jedoch nicht erklären, warum sich der Vorrang des EPÜ in diesem Fall nur auf Entscheidungen bezöge; Artikel 19 EPÜ beschränkt nämlich die Zuständigkeit der Einspruchsabteilungen nicht auf Entscheidungen, sondern schließt vielmehr in Absatz 1 sowie in Absatz 2 Satz 3 das Verfahren bis zum Erlaß der Entscheidung mit ein. Dementsprechend müßte sich ein solcher Vorrang auf alle Maßnahmen erstrecken, die für einen Beteiligten negative Folgen haben könnten, wie z. B. eine Ladung zu einer mündlichen Verhandlung oder eine Mitteilung über die Nichteinhaltung einer Verfahrensfrist. Der Schlüssel zum besseren Verständnis des Verhältnisses zwischen Artikel 19 (2) EPÜ und Regel 9 (3) EPÜ findet sich in den Materialien ihrer Entstehung (vgl. *M. Singer/Geuß*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 22. Lieferung, Köln 1998, Sechster Teil, Die Materialien zum EPÜ, Nr. 36 ff.).

6.3.1 Auf der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens lag die Vorfassung der heutigen Regel 9 (3) EPÜ (vgl. Materialien zum EPÜ, BR/GT I/90/70 vom 23. Dezember 1970) noch als Artikel 54 Nummer 2 vor und enthielt den Vorschlag der deutschen Delegation der Untergruppe "Ausführungsordnung" der Arbeitsgruppe I. Dieser Artikel lautete wie folgt:

and an unduly cumbersome procedure, depriving Rule 9(3) EPC of any useful effect.

6.3 The opposition division's composition is defined, in Article 19(2) EPC, as a collegiate body of three technical examiners which may, in certain circumstances, be enlarged to include a lawyer. The provision makes no mention of formalities officers, nor does anything in the Implementing Regulations permit derogation from the above composition. This might suggest that Rule 9(3) EPC is at odds with Article 19(2) EPC, and under Article 164(2)EPC is to be set aside. That interpretation would not however explain why the Convention's predominance here should be limited to decisions: Article 19 EPC, far from restricting the opposition divisions' competence to decisions, also includes – in its paragraph 1 and the third sentence of paragraph 2 – the proceedings prior to a decision. The Convention's predominance would then cover any measure which might have adverse consequences for any party, including summonses to oral proceedings or communications noting non-compliance with a time limit. The key to a better understanding of the relation between Article 19(2) and Rule 9(3) EPC resides rather in their genesis (see *Singer/Geuss*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 22. Lieferung, Köln 1998, 6th part, Die Materialien zum EPÜ, point 36 ff).

6.3.1 At the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents, the antecedent to the current Rule 9(3) EPC (see *travaux préparatoires*, BR/GT I/90/70 of 23 December 1970) was Article 54 No. 2 and included a proposal from the German delegation on Working Party I's sub-group on the Implementing Regulations. This article was worded as follows:

cution des tâches préparatoires à la décision et la formation collégiale composée de trois examinateurs techniciens, éventuellement complétée par un examinateur juriste, que constitue la division d'opposition serait alors conduite à exercer un contrôle systématique et complet sur ce que l'agent des formalités a préparé, avant de signer la décision. Ceci conduirait manifestement à une redondance qui alourdirait inutilement la procédure. La règle 9(3) CBE serait alors privée de tout effet utile.

6.3 L'article 19(2) CBE détermine la composition de la division d'opposition. Elle y est en effet définie comme organe collégial comprenant trois examinateurs techniciens pouvant dans certaines circonstances être complété par un examinateur juriste. L'agent des formalités n'y apparaît pas, de même que n'y figure pas de disposition permettant de déroger à cette composition par le biais du règlement d'exécution. Ceci pourrait amener à conclure que la règle 9(3) CBE est en contradiction avec l'article 19(2) CBE et que, en application des dispositions de l'article 164(2) CBE, elle doit être écartée. Une telle interprétation ne saurait toutefois expliquer pourquoi la prédominance de la CBE en l'espèce ne concernerait que les décisions car l'article 19 CBE ne restreint pas la compétence des divisions d'opposition aux décisions, mais au contraire il y inclut, dans son paragraphe 1 et dans le paragraphe 2 à la troisième phrase, la procédure avant décision. Une telle prédominance devrait alors s'étendre à chaque mesure susceptible d'entraîner des conséquences négatives pour une partie, telle que par exemple une citation à une procédure orale ou une communication constatant le non-respect d'un délai de procédure. La clé pour mieux comprendre la relation entre l'article 19(2) CBE et la règle 9(3) CBE se trouve dans l'historique de leur élaboration (cf. *M. Singer/Geuß*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 22. Lieferung, Köln 1998, 6<sup>e</sup> partie, Die Materialien zum EPÜ, points 36 et suivants).

6.3.1 Lors de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, la version précédente de l'actuelle règle 9(3) CBE (cf. *Travaux préparatoires*, Doc. BR/GT I/90/70 du 23 décembre 1970) constituait l'article 54 numéro 2 et incluait la proposition de la délégation allemande du sous-groupe "Règlement d'exécution" du Groupe de travail numéro I. Cet article était ainsi rédigé :

*"Übertragung von Geschäften*

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts wird ermächtigt, mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, den Prüfungsabteilungen oder den Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Beamte zu betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind; ausgeschlossen davon sind jedoch die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung aus Gründen, denen der Anmelder widersprochen hat, die Erteilung und der Widerruf des europäischen Patents sowie die Zurückweisung des Einspruchs.

(2) Eine vom Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Absatz 1 vorgenommene Übertragung wird im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht."

6.3.2 In der darauffolgenden Sitzung wurde der Vorschlag ohne Diskussion angenommen (vgl. BR/81/71 vom 20. Januar 1971 und den Bericht über die 5. Sitzung der Untergruppe vom 12. bis 14. Januar 1971 in Luxemburg, BR/84/71 vom 1. April 1971). In der Sitzung des Redaktionsausschusses der Untergruppe wurde der zweite Teil des langen Satzes, der Absatz 1 des Vorschlags bildete, ebenso gestrichen wie der gesamte Absatz 2 (vgl. BR/GT I/103/71 vom 14. Januar 1971). Der so entstandene Wortlaut entspricht der Fassung des Artikels 54 Nummer 2 des Zweiten Vorentwurfs eines Übereinkommens und dem Ersten Vorentwurf einer Ausführungsordnung, Band I, München 1971. In der endgültigen Fassung, die auf der Diplomatischen Konferenz vom 10. September bis 6. Oktober 1973 in München vorgelegt und angenommen wurde, wurden dann die Prüfungsstellen gestrichen, weil sie im EPU nicht mehr als Organe des EPA vorgesehen waren.

6.3.3 Aus dem oben Gesagten geht zweierlei ganz deutlich hervor. Zunächst einmal war die dem Präsidenten des EPA eingeräumte Befugnis, den Organen des EPA obliegende Geschäfte auf Bedienstete zu übertragen, die keine ausgebildeten Prüfer sind, ursprünglich als Ausführungsvorschrift konzipiert (vgl. Art. 52 bis 54 des Zweiten Vorentwurfs eines Übereinkommens). Bestätigt wird dies durch die jeweiligen Querverweise in den Fußnoten zu Artikel 18 und Regel 9 in der Fassung der vorbereitenden Dokumente der Münchner Diplomatischen Konferenz. Diese

*"Delegation of duties*

(1) The President of the European Patent Office shall be authorised to entrust to officials who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties falling to the Examining Sections, Examining Divisions or Opposition Divisions and posing no technical or legal problems, with the exception of the rejection of European patent applications on grounds opposed by the applicant, the grant and revocation of European patents and the rejection of oppositions.

(2) A delegation of duties by the President of the European Patent Office in accordance with paragraph 1 shall be published in the Official Journal of the European Patent Office."

6.3.2 The next meeting accepted the proposal without discussion (see BR/81/71 of 20 January 1971, and the report of the sub-group's 5th meeting (Luxembourg, 12 to 14 January 1971), BR/84/71 of 1 April 1971). A meeting of the sub-group's drafting committee then deleted the second part of the single sentence forming the draft first paragraph, together with the entire second paragraph (see BR/GT I/103/71 of 14 January 1971). The result became Article 54 No. 2 as worded in the Second Preliminary Draft Convention and then in the First Preliminary Draft of the Implementing Regulations, Volume I, Munich 1971. In the final version adopted by the Munich Diplomatic Conference (10 September to 6 October 1973), the reference to "Examining Sections" was deleted because such EPO departments were no longer envisaged.

6.3.3 The above makes two things clear. First, the President's power to delegate, to non-examiners, certain duties falling to EPO departments was originally designed as an implementing provision (see Articles 52 to 54 of the Second Preliminary Draft Convention). This is confirmed by the mutual cross-references in the notes to Article 18 and Rule 9 in the preparatory documents for the Munich Diplomatic Conference, which still appear next to the corresponding provisions (Article 19 and Rule 9) in the current EPC. That shows in turn that the possibility of delegating the

*"Transfert de compétences*

(1) Le Président de l'Office européen des brevets est habilité à confier certaines tâches incombant normalement aux sections d'examen, aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, même à des fonctionnaires qui ne sont pas des examinateurs qualifiés ou qui n'ont pas reçu de formation juridique; ne peuvent cependant faire l'objet d'un tel transfert de compétences le rejet d'une demande de brevet européen pour des motifs au sujet desquels le demandeur a fait opposition, la délivrance ou la révocation du brevet européen, ainsi que le rejet de l'opposition.

(2) Tout transfert de compétences auquel le Président de l'Office européen des brevets a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 est publié au Bulletin européen des brevets."

6.3.2 Dans la séance suivante, la proposition a été acceptée sans discussion (cf. Doc. BR/81/71 du 20 janvier 1971, et le rapport de la 5<sup>e</sup> séance du même sous-groupe qui s'est tenue à Luxembourg du 12 au 14 janvier 1971, Doc. BR/84/71 daté du 1<sup>er</sup> avril 1971). Pendant la séance du comité de rédaction du sous-groupe, la seconde partie de la phrase unique que constituait le premier paragraphe de la proposition ainsi que la totalité du paragraphe 2 ont été supprimées (cf. Doc. BR/GT I/103/71 du 14 janvier 1971). Le texte résultant correspond à la version de l'article 54 numéro 2 du second Avant-projet de convention et au premier Avant-projet de règlement d'exécution, Volume I, Munich 1971. Dans la version finale présentée et acceptée à la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973, les sections d'examen ont été éliminées car elles n'étaient plus prévues dans la CBE en tant qu'instances de l'OEB.

6.3.3 De ce qui précède deux choses résultent à l'évidence. Tout d'abord, le pouvoir donné au Président de l'OEB de transférer des tâches incombant aux instances de l'OEB à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés avait été conçu à l'origine comme une disposition d'exécution (cf. articles 52 à 54 du second Avant-projet de convention). Ceci est confirmé par les renvois réciproques faits dans les annotations de bas de page de l'article 18 et de la règle 9, dans la version des Documents préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich. Ces renvois

Verweisungen erscheinen auch noch in der aktuellen Fassung des EPÜ neben den entsprechenden Bestimmungen (Art. 19 EPÜ und R. 9 EPÜ). Darüber hinaus zeigt sich, daß eindeutig die Möglichkeit ins Auge gefaßt worden war, die Befugnis zum Erlaß bestimmter Entscheidungen, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, zu übertragen, wobei lediglich materiellrechtliche Entscheidungen ausgeschlossen sein sollten (vgl. die vorstehend unter Nummer 6.3.1 zitierten ursprünglichen Bestimmungen im zweiten Teil des Satzes, der Absatz 1 bildete, und in Absatz 2 von Artikel 54 Nummer 2). Ausschlaggebend für die Streichung dieser Bestimmungen waren zum einen rein redaktionelle Überlegungen zur Straffung der Regel und zum anderen die Tatsache, daß die Klausel, wonach technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten vorliegen dürfen, als ausreichende Beschränkung angesehen wurde. Als Wunsch, die dem Präsidenten des EPA in Regel 9 (3) EPÜ eingeräumte Befugnis zur Übertragung einzelner Geschäfte weiter einzuschränken, läßt sich diese Streichung nicht interpretieren.

6.3.4 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß mit Artikel 19 (2) EPÜ das Kollegialprinzip der Einspruchsabteilungen verankert werden soll, über dessen Modalitäten es Kontroversen gab (vgl. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Nrn. 441 ff. und 465 ff. sowie die Kompromißlösung zur Zusammensetzung von Prüfungsabteilungen in Artikel 33 (3) EPÜ). Artikel 19 (2) EPÜ schreibt nicht vor, daß alle den Einspruchsabteilungen obliegenden Geschäfte ausschließlich von diesen Abteilungen selbst wahrgenommen werden müssen. Er schließt auch nicht aus, daß Formal-sachbearbeiter im Rahmen eines Geschäftsverteilungsplans für die erste Instanz im Namen der Einspruchsabteilungen tätig werden, damit sich die technisch vorgebildeten und rechtskundigen Prüfer der eigentlichen Prüfung widmen können. Das Gegenteil zu behaupten hieße, den ursprünglichen Zusammenhang zwischen den Texten zu leugnen, aus denen Artikel 19 (2) EPÜ und Regel 9 (3) EPÜ hervorgegangen sind. Dies alles gilt analog auch für das Verhältnis zwischen Artikel 18 (2) EPÜ und Regel 9 (3) EPÜ.

6.4 Daß die Befugnis zum Erlaß von Entscheidungen nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen werden kann, war für das reibungslose Funktionieren des EPA von Anfang an von größter Bedeutung. So wurde bereits bei der ersten

power to take certain decisions involving no technical or legal difficulties was clearly envisaged, with only substantive-law decisions excluded (see deleted parts of Article 54 No. 2 cited in point 6.3.1 above). These deletions were made partly for purely editorial reasons, to make the rule clearer, and partly because the limitation "posing no technical or legal problems" was felt to be sufficient. They cannot be interpreted as seeking to set other limits to the President's powers of delegation under Rule 9(3) EPC.

6.3.4 The purpose of Article 19(2) EPC is therefore to establish the collegiate nature of opposition divisions, whose composition had been much debated (see *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, points 441 ff and 465 ff, and the compromise on examining divisions set out in Article 33(3) EPC). Article 19(2) EPC does not say that all duties falling to opposition divisions must be performed entirely by the divisions themselves. Nor does it rule out formalities officers' acting on behalf of opposition divisions, under a business distribution scheme for first-instance departments, to enable technically or legally qualified examiners to devote themselves to substantive examination. To argue the contrary would be to ignore the original relation between the texts which provided the basis for Article 19(2) and Rule 9(3) EPC. The above also applies in its entirety to the relation between Article 18(2) and Rule 9(3) EPC.

6.4 The possibility under Rule 9(3) EPC of delegating power to take decisions has always been of the utmost importance in ensuring the smooth functioning of the EPO. That is why the original delegation, back in 1982,

apparaissent encore à côté des dispositions correspondantes dans l'édition actuelle de la CBE (article 19 CBE et règle 9 CBE). Cela montre ensuite que la possibilité de transférer le pouvoir de prendre certaines décisions dépourvues de difficulté technique ou juridique a été clairement envisagée, seules les décisions touchant au droit matériel devant être exclues (cf. les dispositions originales de la seconde partie de la phrase du premier paragraphe et du second paragraphe de l'article 54 numéro 2 citées supra au point 6.3.1). La suppression de ces dispositions repose d'une part sur des considérations purement rédactionnelles destinées à rendre la règle plus claire, et d'autre part sur le fait que la clause concernant l'absence de difficulté technique ou juridique a été considérée comme une limitation suffisante. Cette suppression ne saurait s'interpréter comme la volonté de fixer d'autres limites au pouvoir de transférer certaines tâches donné par la règle 9(3) CBE au Président de l'OEB.

6.3.4 Il résulte de ce qui précède que le but de l'article 19(2) CBE est de fixer le principe de la collégialité des divisions d'opposition dont les modalités avaient été controversées (cf. *van Empel*, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, points 441 et suivants et 465 et suivants, ainsi que la solution de compromis trouvée pour la composition des divisions d'examen dans l'article 33(3) CBE). L'article 19(2) CBE ne dispose pas que toutes les tâches incombant aux divisions d'opposition soient exclusivement exécutées par les divisions elles-mêmes. Il n'exclut pas non plus que les agents des formalités puissent agir au nom des divisions d'opposition, dans le cadre d'un plan de répartition des affaires pour la première instance, afin que les examinateurs techniquement ou juridiquement qualifiés puissent se consacrer à l'examen du fond. Soutenir le contraire reviendrait à ignorer le rapport originel entre les textes ayant abouti à l'article 19(2) CBE et à la règle 9(3) CBE. Tout ce qui précède s'applique par analogie à la relation existant entre l'article 18(2) CBE et la règle 9(3) CBE.

6.4 Dès l'origine, la possibilité de transférer le pouvoir de prendre des décisions sur le fondement des dispositions de la règle 9(3) CBE s'est avérée d'une importance capitale pour assurer le bon fonctionnement

Übertragung von Geschäften in Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren (vgl. vorstehend Nr. V) im Jahre 1982 beschlossen, Formalsachbearbeitern insbesondere die Befugnis zu übertragen, nach Regel 69 (2) EPÜ zu entscheiden, ob ein Einspruch als eingelegt gilt. Noch älter und von noch größerer Tragweite in der Praxis ist die erste Übertragung für das Erteilungsverfahren (ABI. EPA 1979, 379), mit der Formalsachbearbeitern beispielsweise die Prüfung auf Vorliegen der Erfordernisse nach Regel 51 (4) Satz 1 EPÜ und somit die Befugnis übertragen wurde, die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents zu erlassen. Seither sind mehr als eine halbe Million Patente erteilt worden, ohne daß die Rechtmäßigkeit dieser Übertragung in Frage gestellt worden wäre. Noch nie wurde die Rechtsgültigkeit eines Patents wegen Nichtzuständigkeit des Formalsachbearbeiters angefochten.

6.5 Bei Durchsicht der Rechtsprechung zeigt sich vielmehr, daß die Möglichkeit, derartige Befugnisse zu übertragen, von der Großen Beschwerdekammer und von den Beschwerdekammern stets gutgeheißen wurde, außer in der Entscheidung T 295/01, die zu dieser Vorlage geführt hat. Schon in der Entscheidung T 25/85 (ABI. EPA 1986, 81, Nr. 2 der Entscheidungsgründe) wurde klargestellt, daß der Formalsachbearbeiter im Zuge der Formalprüfung des Einspruchs unter anderem zu Entscheidungen über die Unzulässigkeit des Einspruchs ermächtigt und er somit das zuständige Organ für den Erlaß der angefochtenen Entscheidung ist. Wann immer sich die Beschwerdekammern zu der Frage zu äußern hatten, ob Formalsachbearbeiter für den Erlaß von Entscheidungen zuständig waren, haben sie geprüft, ob sich die Entscheidungsbezugnis tatsächlich aus Regel 9 (3) EPÜ und aus einer dementsprechenden Übertragung ableiten ließ (vgl. ständige Rechtsprechung seit den Entscheidungen T 114/82 und T 115/82, ABI. EPA 1983, 323). Nur wenn eine der Bedingungen für diese Übertragungen nicht erfüllt war, wurde die Entscheidung des Formalsachbearbeiters wegen Unzuständigkeit aufgehoben, ohne daß jemals die Rechtmäßigkeit der Übertragung der Befugnis zum Erlaß der Entscheidungen in Frage gestellt worden wäre (vgl. beispielsweise: Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Auflage 2001, VII.D.15.4.6, dritter Absatz; vgl. auch die Entscheidungen T 161/96, ABI. EPA 1999, 331, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, J 16/99 und

of duties relating to opposition proceedings (see point V above), empowered formalities officers inter alia to decide, under Rule 69(2) EPC, whether or not notice of opposition was deemed to have been filed. Even older, and of greater practical importance, is the first delegation relating to grant proceedings (OJ EPO 1979, 379). This entrusted to formalities officers, for example, examination for compliance with Rule 51(4), first sentence, EPC, and the making of the decision by which the European patent is granted. Over half a million patents have now been granted without the legality of this arrangement being contested: no one has yet challenged a patent's validity on the grounds that a formalities officer had acted outside his powers.

6.5 On the contrary, the case law shows that the Enlarged Board, and the boards of appeal generally, have always looked very positively on the possibility of delegating such powers. The sole exception is T 295/01, which led to the present referral. T 25/85 (OJ EPO 1986, 81, Reasons point 2) has already noted that in the context of formalities examination a formalities officer is authorised inter alia to decide on an opposition's inadmissibility, and as such was the body competent to take the decision under appeal. Whenever the boards have had to rule on formalities officers' decision-taking powers, they have considered whether these were indeed based on Rule 9(3) EPC and a delegation made under it (see established case law since T 114/82 and T 115/82, OJ EPO 1983, 323). Only where a condition for delegation was not fulfilled has a formalities officer's decision been set aside for lack of competence; the lawfulness of such delegations has never been called into question (see, for example, Case Law of the Boards of Appeal, 4th edition 2001, VII.D.15.4.6, 3rd paragraph; see also T 161/96, OJ EPO 1999, 331, Reasons point 2; J 16/99 and T 1101/99, both cited in the special edition of the OJ EPO on the boards' case law in 2001, pages 63 and 65; and, even more recently, T 178/01 of 25 October 2001, unpublished).

de l'OEB. Ainsi, dès la première délégation de tâches concernant la procédure d'opposition (cf. supra point V), c'est-à-dire dès 1982, il a été décidé de déléguer aux agents des formalités notamment le pouvoir de décider, sur le fondement de la règle 69(2) CBE, si une opposition était ou non réputée formée. Plus ancienne encore, et de portée pratique plus importante, est la première délégation concernant la procédure de délivrance (JO OEB 1979, 379) dans laquelle, par exemple, l'examen du respect des exigences des dispositions de la règle 51(4), première phrase CBE a été délégué aux agents des formalités, avec le pouvoir de prendre la décision selon laquelle le brevet européen est octroyé. Depuis, plus d'un demi-million de brevets ont été délivrés sans que la légalité de cette délégation ait été contestée. Personne à ce jour n'a mis en cause la validité d'un brevet au motif que l'agent des formalités aurait été incompétent.

6.5 L'étude de la jurisprudence montre au contraire que la possibilité de déléguer ce type de compétences a toujours été appréciée de façon positive par la Grande Chambre de recours et par les chambres de recours, à la seule exception de la décision T 295/01 qui a conduit à la présente saisine. La décision T 25/85 (JO OEB 1986, 81, motif n° 2) a déjà relevé que, s'agissant de l'examen formel de l'opposition, l'agent des formalités était notamment habilité à prendre des décisions constatant l'irrecevabilité de l'opposition, et qu'en conséquence il était l'instance compétente pour prendre la décision frappée de recours. Chaque fois que les chambres de recours ont eu à se prononcer sur la question de la compétence des agents des formalités pour prendre des décisions, elles ont recherché si ce pouvoir de décider se fondait bien sur la règle 9(3) CBE et sur une des délégations qui en découlait (cf. jurisprudence constante depuis les décisions T 114/82 et T 115/82, JO OEB 1983, 323). Ce n'est que lorsqu'une des conditions de ces délégations n'était pas satisfaite que la décision prise par l'agent des formalités a été annulée pour cause d'incompétence, sans que jamais la légalité des délégations du pouvoir de prendre des décisions ait été mise en doute (cf. par exemple : La Jurisprudence des Chambres de recours, 4<sup>e</sup> édition 2001, VII.D.15.4.6., 3<sup>e</sup> paragraphe ; cf. aussi les décisions T 161/96, JO OEB 1999, 331, motif n° 2 ; J 16/99 et T 1101/99 toutes deux citées dans l'édition spéciale du JO OEB consacrée à la jurisprudence des chambres de recours pour

T 1101/99, beide zitiert in der Sonderausgabe des ABI. EPA zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 2001, Seiten 63 und 65, sowie die noch etwas neuere Entscheidung T 178/01 vom 25. Oktober 2001, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

Die Große Beschwerdekammer wurde schon in der Vergangenheit mit einer Reihe von Fragen in Zusammenhang mit Beschwerdeverfahren befaßt, in denen die Entscheidung eines Formalsachbearbeiters angefochten wurde. So ging es beispielsweise in der Sache G 2/90 (ABI. EPA 1992, 10) um die Frage: *"Ist die Juristische Beschwerdekammer für Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden?"*. Vorausgegangen war dieser Vorlage an die Große Beschwerdekammer eine Entscheidung eines Formalsachbearbeiters, der ein Patent nach Artikel 102 (5) EPÜ widerrufen hatte. Die Große Beschwerdekammer antwortete wie folgt:

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

*2. Die Zuständigkeitsregelung in Artikel 21 (3) und (4) EPÜ wird durch Regel 9 (3) EPÜ nicht beeinflusst."*

Weiter heißt es unter Nummer 3.6 der Antwort:

*"bei Beschwerden gegen Entscheidungen, die Formalsachbearbeitern nach Regel 9 (3) EPÜ übertragen wurden, darf es sich – wie es Regel 9 (3) EPÜ vorschreibt – nur um Geschäfte handeln, die weder technisch noch rechtlich Schwierigkeiten bereiten. Bieten aber diese Fragen keine rechtlichen Schwierigkeiten, so besteht kein Grund, für diese Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit der mit drei Juristen besetzten Juristischen Beschwerdekammer vorzusehen."*

Wäre die Große Beschwerdekammer der Auffassung gewesen, daß dem Formalsachbearbeiter die Befugnis zum Erlaß von den Einspruchsabteilungen obliegenden Entscheidungen nicht hätte übertragen werden dürfen, so hätte sie seinerzeit die Unzu-

The Enlarged Board has already had occasion to rule on a number of questions concerning appeal proceedings in which a formalities officer's decision had been challenged. In G 2/90 (OJ EPO 1992, 10), for example, the question was: *"Is the Legal Board of Appeal competent for appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC?"*. A formalities officer's decision revoking a patent under Article 102(5) EPC gave rise to the referral. The Enlarged Board replied that:

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

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

Under Reasons point 3.6, the Enlarged Board ruled that

*"... appeals against decisions entrusted to formalities officers under Rule 9(3) EPC may only concern matters involving no technical or legal difficulties (Rule 9(3) EPC). If they involve no legal difficulties, there is no reason why the three-member Legal Board should be competent to hear the proceedings."*

If the Enlarged Board had taken the view that powers to take decisions falling to opposition divisions could not be delegated to formalities officers, it would have held the referral to be inadmissible because the question put was redundant.

l'année 2001, pages 63 et 65, et, plus récemment encore, la décision T 178/01 du 25 octobre 2001, non publiée au JO OEB).

La Grande Chambre a déjà été saisie par le passé d'une série de questions concernant des procédures de recours dans lesquelles la décision d'un agent des formalités était mise en cause. Il en est ainsi du cas G 2/90 (JO OEB 1992, 10) où la question était : *"La Chambre de recours juridique est-elle compétente pour les recours dirigés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE ?"*. Une décision prise par l'agent des formalités révoquant un brevet sur le fondement de l'article 102(5) CBE était à l'origine de la saisine de la Grande Chambre. Cette dernière a répondu que :

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

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

Au point 3.6 des motifs de la réponse, il est exposé que :

*"les recours formés contre des décisions confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE ne doivent concerner que des tâches ne présentant pas de difficultés techniques ou juridiques, comme le prescrit ladite règle. Or, si ces questions ne soulèvent aucune difficulté juridique, il n'y a aucune raison de prévoir que ces procédures de recours doivent relever de la compétence de la Chambre de recours juridique composée de trois juristes."*

Si la Grande Chambre avait considéré qu'il n'était pas possible de déléguer à l'agent des formalités le pouvoir de prendre des décisions incombant aux divisions d'opposition, elle aurait alors été conduite à constater l'irrecevabilité de la saisine



lässigkeit der Vorlage feststellen müssen, weil die gestellte Frage gegenstandslos gewesen wäre. Demnach ist offensichtlich, daß die Große Beschwerdekammer zwar implizit, aber dennoch unmißverständlich das allgemeine Prinzip bejaht hat, wonach die Bestimmungen der Mitteilungen des Vizepräsidenten GD 2 auf der Grundlage der Regel 9 (3) EPÜ wirksam sind, mit denen Formal-sachbearbeitern Geschäfte übertragen werden, die den Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilungen obliegen und die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten. Die Große Beschwerdekammer sieht derzeit keine Veranlassung, von diesem Standpunkt abzurücken.

7. Schließlich wurde in den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 8/91 (ABI. EPA 1993, 346, Nr. 7 der Entscheidungsgründe) und G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408, Nr. 18 der Entscheidungsgründe) eindeutig festgestellt, daß das Einspruchsverfahren im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren, das als verwaltungsgerichtliches Verfahren anzusehen ist, ein reines Verwaltungsverfahren ist. Die Einspruchsabteilungen sind somit reine Verwaltungsorgane, die internen Richtlinien und Anweisungen unterliegen, sofern diese von einer ordnungsgemäß befugten Stelle ergehen. Folglich kann der Präsident des EPA oder sein Bevollmächtigter im Rahmen seiner Befugnisse nach Artikel 10 (2) a) EPÜ alle – wie es darin heißt – für die Tätigkeit des EPA zweckmäßigen Maßnahmen treffen, einschließlich des Erlasses interner Verwaltungsvorschriften wie der in dieser Vorlage behandelten, auf Regel 9 (3) EPÜ gestützten Vorschriften. Die in der vorliegenden Stellungnahme durchgeführte Analyse der Bestimmungen, die unter den Nummern 4 und 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 gemäß Regel 9 (3) EPÜ erlassen wurden, hat ergeben, daß sie genau diesem Zweck dienen.

### Schlußfolgerung

Die Große Beschwerdekammer beantwortet die beiden ihr vorgelegten Rechtsfragen wie folgt:

Die Bestimmungen unter den Nummern 4 und 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506) verstoßen nicht gegen übergeordnete Vorschriften.

Obviously, then, the Enlarged Board – implicitly, perhaps, but unequivocally – has already accepted as a general principle the validity of the Notices issued by the Vice-President DG 2 under Rule 9(3) EPC and delegating to formalities officers duties normally falling to examining or opposition divisions and involving no technical or legal difficulties. It sees no reason to go back on that position now.

7. Lastly, Enlarged Board decisions G 8/91 (OJ EPO 1993, 346, Reasons point 7) and G 9/91 (OJ EPO 1993, 408, Reasons point 18) have clearly stated that opposition – unlike appeal, which is a judicial procedure – is a purely administrative procedure. Opposition divisions are thus purely administrative departments subject to internal guidelines and instructions, provided these are issued by duly empowered authorities. That means that under the powers expressly conferred on him by Article 10(2)(a) EPC the EPO President or his deputy may issue internal administrative instructions such as those under Rule 9(3) EPC which are the subject of the present referral, with a view to ensuring the EPO's smooth functioning (as the article says). The analysis, in the present Opinion, of the measures taken in points 4 and 6 of the Notice under Rule 9(3) EPC shows that this was indeed their purpose.

### Conclusion

The Enlarged Board of Appeal answers the two points of law referred to it as follows:

Points 4 and 6 of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506) do not conflict with provisions of a higher level.

car la question posée aurait été dépourvue d'objet. Il est donc clair que la Grande Chambre, implicitement certes mais sans équivoque, a déjà admis le principe général de la validité des dispositions des communiqués pris par le Vice-Président DG 2 sur le fondement des dispositions de la règle 9(3) CBE déléguant à des agents des formalités des tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière. La Grande Chambre ne voit aujourd'hui aucune raison de revenir sur cette position.

7. Enfin, les décisions de la Grande Chambre G 8/91 (JO OEB 1993, 346, point 7 des motifs) et G 9/91 (JO OEB 1993, 408, point 18 des motifs) ont clairement exposé que, contrairement à la procédure de recours qui est une procédure à caractère judiciaire, la procédure d'opposition revêt un caractère purement administratif. Les divisions d'opposition sont donc des instances purement administratives soumises tant aux directives qu'aux instructions internes, dès lors qu'elles sont prises par une autorité dûment habilitée. Il en résulte que le Président de l'OEB, ou son déléguataire, peut, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont explicitement attribués par l'article 10(2)a) CBE, donner des instructions administratives internes telles que celles de la règle 9(3) CBE qui font l'objet de la présente saisine, en vue, comme cela est précisé dans l'article, d'assurer le bon fonctionnement de l'OEB. En effet, l'analyse faite dans la présente opinion des dispositions prises aux points 4 et 6 du communiqué du 28 avril 1999 en application des dispositions de la règle 9(3) CBE montre que telle était bien leur finalité.

### Conclusion

La Grande Chambre de recours, en réponse aux deux questions de droit qui lui ont été soumises, conclut que :

Les dispositions figurant aux points 4 et 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 daté du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506) ne sont pas contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures.