

Große Beschwerdekammer**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
28. Januar 2005****G 3/03**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli
Mitglieder: W. Moser
G. Davies
C. Holtz
U. Kinkeldey
A. Nuss
R. Teschemacher

**Anmelder: HIGHLAND
INDUSTRIES, INC.****Stichwort: Rückzahlung der
Beschwerdegebühr/HIGHLAND****Artikel: 21, 106, 107, 108, 109, 111 (1)
und 112 (1) EPÜ****Regel: 67 EPÜ****Artikel 11 Gebührenordnung**

**Schlagwort: "Abhilfe und Antrag auf
Rückzahlung der Beschwerdegebühr
– erstinstanzliches Organ im Hinblick
auf das Gebot der Gerechtigkeit nicht
zur Zurückweisung des Antrags
befugt – Zuständigkeit der Beschwer-
dekammer, die in der Sache für die
Beschwerde zuständig gewesen
wäre, wenn dieser nicht abgeholfen
worden wäre"**

Leitsatz:

*I. Wird einer Beschwerde gemäß
Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen, so ist
das erstinstanzliche Organ, dessen
Entscheidung mit der Beschwerde
angefochten wurde, nicht dafür
zuständig, einen Antrag des Beschwer-
deführers auf Rückzahlung der
Beschwerdegebühr zurückzuweisen.*

*II. Die Zuständigkeit für die Entschei-
dung über den Antrag liegt bei der
Beschwerdekammer, die nach Artikel 21
EPÜ in der Sache für die Beschwerde
zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht
abgeholfen worden wäre.*

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache J 32/95 (ABl. EPA 1999,
713) war entschieden worden, dass das
erstinstanzliche Organ nach Regel 67

Enlarged Board of Appeal**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
28 January 2005****G 3/03**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli
Members: W. Moser
G. Davies
C. Holtz
U. Kinkeldey
A. Nuss
R. Teschemacher

**Applicant: HIGHLAND
INDUSTRIES, INC.****Headword: Reimbursement of the
appeal fee/HIGHLAND****Article: 21, 106, 107, 108, 109, 111(1),
112(1) EPC****Rule: 67 EPC****Rules relating to Fees Art. 11**

**Keyword: "Interlocutory revision and
request for reimbursement of the
appeal fee – department of the first
instance not competent to refuse the
request for reasons of equity –
competence of the board of appeal
which would have been competent
to decide on the substantive issues
of the appeal in the absence of
interlocutory revision"**

Headnote:

*I. In the event of interlocutory revision
under Article 109(1) EPC, the depart-
ment of the first instance whose
decision has been appealed is not
competent to refuse a request of the
appellant for reimbursement of the
appeal fee.*

*II. The board of appeal which would
have been competent under Article 21
EPC to deal with the substantive issues
of the appeal if no interlocutory revision
had been granted is competent to
decide on the request.*

Summary of facts and submissions

I. Decision J 32/95 (OJ EPO 1999, 713)
held that under Rule 67 EPC, second
sentence, the department of the first

Grande Chambre de recours**Décision de la Grande
Chambre de recours
en date du 28 janvier 2005****G 3/03**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : W. Moser
G. Davies
C. Holtz
U. Kinkeldey
A. Nuss
R. Teschemacher

**Demandeur : HIGHLAND
INDUSTRIES, INC.****Référence : Remboursement de la
taxe de recours/HIGHLAND****Article : 21, 106, 107, 108, 109, 111(1),
112(1) CBE****Règle : 67 CBE****Règlement relatif aux taxes : art. 11**

**Mot-clé : "Révision préjudicielle et
requête en remboursement de la taxe
de recours – instance du premier
degré non compétente pour rejeter la
requête pour des raisons d'équité –
compétence de la chambre de
recours qui aurait été compétente
pour statuer sur le recours au fond en
l'absence de révision préjudicielle"**

Sommaire

*1. En cas de révision préjudicielle confor-
mément à l'article 109(1) CBE, l'instance
du premier degré dont la décision a été
attaquée n'a pas compétence pour
rejeter la requête du requérant en
remboursement de la taxe de recours.*

*2. La compétence pour statuer sur la
requête appartient à la chambre de
recours qui aurait été compétente en
vertu de l'article 21 CBE pour statuer
sur le recours au fond s'il n'y avait pas
été fait droit par voie de révision préjudi-
cielle.*

Exposé des faits et conclusions

I. Dans la décision J 32/95 (JO OEB
1999, 713), la chambre a estimé qu'en
vertu de la règle 67 CBE, deuxième

Satz 2 EPÜ im Falle einer Abhilfe gemäß Artikel 109 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen, nicht aber ablehnen könne und die entsprechende Befugnis ausschließlich bei der Beschwerdekammer liege (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe). Nach Artikel 109 (1) Satz 1 EPÜ habe das Organ, dessen Entscheidung angefochten sei, der Beschwerde abzu- helfen, wenn es sie für zulässig und begründet erachte, und sei dann nicht befugt, die Beschwerde den Beschwerdekammern vorzulegen (Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe). Erachte es zugleich aber den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht für begründet, so habe es abzu- helfen und den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen (Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

Über die Zusammensetzung der für solche Anträge zuständigen Beschwerdekammer wird in der Entscheidung J 32/95 jedoch nichts gesagt.

II. Nach Maßgabe der Entscheidung J 32/95 wurden in der Folge mehrere Fälle den Beschwerdekammern vorgelegt, in denen es ausschließlich um Anträge auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ging, nachdem das Organ, dessen Entscheidung angefochten worden war, der Beschwerde abgeholfen hatte. In all diesen Fällen entschied jeweils diejenige Beschwerdekammer über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, die für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn keine Abhilfe gewährt worden wäre (siehe Entscheidungen T 790/98 – 3.3.1 vom 15. Juni 1999, T 647/99 – 3.3.2 vom 4. April 2000, T 697/01 – 3.3.1 vom 19. Oktober 2001, T 700/01 – 3.3.3 vom 17. April 2002, T 768/01 – 3.2.1 vom 24. September 2001, T 1183/02 – 3.5.2 (ABI. EPA 2002, 404)).

III. In der Sache J 12/01 hatte die Prüfungsabteilung gemäß Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen, nachdem ihre Entscheidung auf Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung angefochten worden war. Sie war jedoch nicht bereit, dem Antrag der Beschwerdeführerin (Anmelderin) auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr stattzugeben. Nach Maßgabe der Entscheidung J 32/95 wurde der Antrag der Technischen Beschwerdekam-

instance, in the event of interlocutory revision under Article 109 EPC, can order reimbursement of the appeal fee, but cannot refuse it, and that the power to refuse reimbursement of the fee resides exclusively with the board of appeal (cf. point 2.4 of the Reasons). Under Article 109(1) EPC, first sentence, the department whose decision was contested was obliged to rectify its decision if it considered the appeal to be admissible and well-founded; it did not then have the power to remit the appeal to a board of appeal (cf. point 2.5 of the Reasons). If, given this situation, the department did not consider the request for reimbursement of the appeal fee to be well-founded, it had to grant interlocutory revision and to remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision (cf. point 2.5 of the Reasons).

However, as regards the composition of the board of appeal competent to deal with such a request, decision J 32/95 is silent.

II. In accordance with the findings of decision J 32/95, several cases have subsequently been remitted to the boards of appeal to deal solely with requests for reimbursement of the appeal fee, interlocutory revision having been granted by the department whose decision has been impugned. In each of these cases, the request for reimbursement of the appeal fee was decided upon by the board of appeal which would have been competent to deal with the appeal had interlocutory revision been refused (cf. decisions T 790/98 – 3.3.1 of 15 June 1999, T 647/99 – 3.3.2 of 4 April 2000, T 697/01 – 3.3.1 of 19 October 2001, T 700/01 – 3.3.3 of 17 April 2002, T 768/01 – 3.2.1 of 24 September 2001, T 1183/02 – 3.5.2 (OJ EPO 2002, 404)).

III. In case J 12/01, interlocutory revision pursuant to Article 109(1) EPC was granted by the examining division whose decision to refuse a European patent application had been impugned. But the examining division was not prepared to allow the request of the appellant (applicant) for reimbursement of the appeal fee. In accordance with the findings of decision J 32/95, the request was thus remitted to Technical Board of Appeal 3.2.6, which would

phrase, la première instance peut, en cas de révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE, ordonner le remboursement de la taxe de recours, mais pas le refuser, un tel refus relevant de la compétence exclusive de la chambre de recours (cf. point 2.4 des motifs). Aux termes de l'article 109(1) CBE, première phrase, l'instance dont la décision est attaquée est tenue de faire droit au recours, si elle le considère comme recevable et fondé. Elle n'a donc en ce cas pas compétence pour déférer le recours à la chambre de recours (cf. point 2.5 des motifs). Si, dans cette situation, elle considère que la requête en remboursement de la taxe de recours n'est pas fondée, elle doit accorder la révision préjudicielle et déférer pour décision à la chambre de requête en remboursement de la taxe de recours (cf. point 2.5 des motifs).

La décision J 32/95 est toutefois muette sur la composition de la chambre compétente pour statuer sur une telle requête.

II. Conformément aux conclusions énoncées dans la décision J 32/95, plusieurs affaires ont par la suite été déferées aux chambres de recours aux seules fins de statuer sur des requêtes en remboursement de la taxe de recours, l'instance dont la décision avait été attaquée ayant fait droit au recours par voie de révision préjudicielle. Dans chacune de ces affaires, la chambre qui a statué sur la requête en remboursement de la taxe de recours était celle qui aurait été compétente pour statuer sur le recours si l'instance du premier degré n'y avait pas fait droit (cf. décisions T 790/98 de la chambre 3.3.1 en date du 15 juin 1999, T 647/99 de la chambre 3.2.2 en date du 4 avril 2000, T 697/01 de la chambre 3.3.1 en date du 19 octobre 2001, T 700/01 de la chambre 3.3.3 en date du 17 avril 2002, T 768/01 de la chambre 3.2.1 en date du 24 septembre 2001, T 1183/02 de la chambre 3.5.2 (JO OEB 2002, 404)).

III. Dans l'affaire J 12/01, la division d'examen avait fait droit, conformément à l'article 109(1) CBE, au recours formé contre le rejet de la demande de brevet européen. Elle n'était toutefois pas disposée à faire droit à la requête en remboursement de la taxe de recours présentée par le requérant (demandeur). Conformément aux conclusions de la décision J 32/95, la requête a donc été déferée à la chambre de recours technique 3.2.6, laquelle aurait été compé-

mer 3.2.6 vorgelegt, die für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn keine Abhilfe gewährt worden wäre. Mit Zustimmung des Vorsitzenden dieser Kammer wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr dann der Juristischen Beschwerdekammer zugewiesen.

IV. Mit ihrer Entscheidung J 12/01 (ABI. EPA 2003, 431) hat die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Fragen vorgelegt:

"1. Ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit einer Beschwerde angefochten wurde und das dieser abgeholfen hat, befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, und – wenn ja – ist eine solche Zurückweisung eine rechtskräftige oder eine beschwerdefähige Entscheidung?"

2. Legt ein erstinstanzliches Organ in Ermangelung dieser Befugnis den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr den Beschwerdekammern zur Entscheidung vor, wie sollte dann die zuständige Kammer zusammengesetzt sein?"

V. Zur Begründung der Vorlage wurde im Wesentlichen Folgendes vorgebracht:

i) Sei der Beschwerde in der Sache bereits abgeholfen, so sei unklar, wie ein isolierter Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr verfahrensrechtlich einzuordnen sei. Daher sei fraglich, ob und wie die Bestimmungen über die Zusammensetzung der Beschwerdekammern in Artikel 21 (2) und (3) EPÜ auf einen solchen Antrag anzuwenden seien.

ii) Der Antrag könne als Fortsetzung der Beschwerde mit einem eingeschränkten Beschwerdegrund anzusehen sein, d. h. als eine Nebensache, auf die die Verfahrensregeln der Hauptsache anzuwenden seien. Die in Artikel 21 (3) b) EPÜ aufgestellten Kriterien für die Besetzung der Beschwerdekammer blieben dann weiter uneingeschränkt gültig, obgleich die angefochtene Entscheidung als solche in vollem Umfang aufgehoben wurde (insoweit gehe also die Befugnis, über die durch die Beschwerde aufge-

have been competent to deal with the appeal if no interlocutory revision had been granted. Subsequently, with the consent of the Chairman of that Board, the request of the appellant for reimbursement of the appeal fee was allocated to the Legal Board of Appeal.

IV. In its decision J 12/01 (OJ EPO 2003, 431), the Legal Board of Appeal, pursuant to Article 112(1)(a) EPC, referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

"1. In the event of interlocutory revision, does the department of first instance whose decision has been appealed, have the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee, and if so, is such refusal a final or an appealable decision?"

2. If a department of first instance, not having that power, refers the request for reimbursement of the appeal fee to the boards of appeal for decision, how should the competent board be constituted?"

V. The arguments put forward in support of the referral were essentially as follows.

(i) Once the appeal had been dealt with in substance by way of interlocutory revision, the procedural nature of an isolated request for reimbursement of the appeal fee was unclear. It was thus questionable whether, and how, the provisions on the composition of the boards of appeal pursuant to Article 21(2) and (3) EPC were applicable in the presence of such a request.

(ii) The request could be considered a continuation of the appeal on narrower grounds concerning an ancillary issue to which the procedural rules of the main issue applied. The criteria for determining the composition of the board of appeal pursuant to Article 21 EPC, in particular Article 21(3)(b) EPC, would then remain fully applicable, notwithstanding the fact that the decision under appeal as such had been set aside in its entirety (thus, to that extent the power to deal with the issues involved in the appeal did not pass from the

tente pour statuer sur le recours si la division d'examen n'y avait pas fait droit par voie de révision préjudicielle. Puis, avec le consentement du Président de cette chambre, la requête en remboursement de la taxe de recours a été attribuée à la chambre de recours juridique.

IV. Dans sa décision J 12/01 (JO OEB 2003, 431), la chambre de recours juridique a, en application de l'article 112(1)a) CBE, soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

"1. En cas de révision préjudicielle, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée a-t-elle compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et, dans l'affirmative, un tel rejet constitue-t-il une décision définitive ou susceptible de recours ?

2. Si, n'ayant pas cette compétence, l'instance du premier degré défère la requête en remboursement de la taxe de recours aux chambres de recours pour décision, quelle devrait être la composition de la chambre compétente ?"

V. Les arguments exposés à l'appui de la saisine se résument pour l'essentiel comme suit :

i) Une fois que le recours a été tranché sur le fond par voie de révision préjudicielle, la nature procédurale d'une requête isolée en remboursement de la taxe de recours n'est pas claire. On peut donc se demander si et comment les dispositions de l'article 21(2) et (3) CBE relatives à la composition des chambres de recours sont applicables lorsqu'une telle requête est présentée.

ii) On pourrait considérer que cette requête constitue la poursuite du recours sur la base de motifs plus restreints en ce qui concerne une question accessoire soumise aux règles de procédure applicables au principal. En ce cas, les critères servant à déterminer la composition de la chambre de recours conformément à l'article 21 CBE, et en particulier à son paragraphe 3b), demeureraient entièrement applicables, et ce même si la décision contestée a, en tant que telle, été annulée dans son intégralité (c'est-à-dire dans la mesure où la

worfenen Fragen zu befinden, nicht vom erstinstanzlichen Organ auf die Beschwerdeinstanz über).

iii) Der Antrag könne auch als eine gesonderte, unabhängige Beschwerde gegen eine (implizit) negative Entscheidung der ersten Instanz angesehen werden, nämlich die beantragte Rückzahlung nicht anzuordnen. Auch in diesem Fall würde die Zusammensetzung der Beschwerdekammer durch Artikel 21 EPÜ eindeutig geregelt: Sie bestünde gemäß Artikel 21 (3) b) EPÜ aus fünf Mitgliedern, wenn die Abhilfeentscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefasst worden sei, und – im Unterschied zu dem unter ii) beschriebenen Ansatz – in allen anderen Fällen aus drei rechtskundigen Mitgliedern ("Juristische Beschwerdekammer") (Art. 21 (3) c) EPÜ).

iv) In Anbetracht der Tatsache, dass die Beschwerde nicht mehr anhängig sei, nachdem ihr abgeholfen wurde, könne der Antrag als eine Angelegenheit *sui generis* betrachtet werden, die als solche von den Beschwerdekammern zu entscheiden sei. Es könne argumentiert werden, dass die angefochtene Entscheidung im Fall der Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ von dem zuständigen erstinstanzlichen Organ aufgehoben worden sei und eine Beschwerdekammer daher nicht mehr als Überprüfungsinstanz tätig werden könne. Andererseits dürfe der Antrag nach Maßgabe der Entscheidung J 32/95 nicht Gegenstand einer (negativen und somit) beschwerdefähigen Entscheidung des erstinstanzlichen Organs im Sinne von Artikel 111 (1) EPÜ sein. Sei eine Beschwerdekammer dennoch gehalten, unmittelbar und ausschließlich über den Antrag zu entscheiden, so sei dies als eine gesonderte Befugnis anzusehen, die zusätzlich zur Zuständigkeit der Beschwerdekammern für die Prüfung von "Beschwerden gegen Entscheidungen" erstinstanzlicher Organe nach Artikel 21 (1) EPÜ bestehe.

v) Des weiteren könne man zu dem Schluss gelangen, dass der Antrag nicht in die Zuständigkeit der Beschwerdekammern falle. Das erstinstanzliche Organ sei verpflichtet zu prüfen, ob die Bedingungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ erfüllt seien, und zwar unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer einen entsprechenden Antrag

department of the first instance to the appeal instance).

(iii) The request could also be construed as a separate independent appeal against an (implicitly) negative decision of the department of first instance, namely not to order the requested reimbursement. As regards the composition of the board of appeal, Article 21 EPC would again provide a clear answer: five members pursuant to Article 21(3)(b) EPC where the interlocutory revision was granted by an examining division consisting of four members, and, in contrast to the approach set out under paragraph (ii) above, three legally qualified members (ie the "Legal Board of Appeal") in all other cases (Article 21(3)(c) EPC).

(iv) In view of the fact that the appeal was no longer pending after it had been dealt with by interlocutory revision, the request could equally be considered a matter *sui generis* which as such had to be decided upon by the boards of appeal. It could be argued that, in the event of interlocutory revision under Article 109 EPC, the decision under appeal had been set aside by the competent department of the first instance and that, consequently, a board of appeal could no longer act as a review instance. On the other hand, in accordance with the findings of decision J 32/95, the request was not supposed to be the subject of a (negative and therefore) appealable decision of the department of the first instance within the meaning of Article 111(1) EPC. Thus, if nevertheless a board of appeal was called upon to decide directly and exclusively on the request, this power had to be regarded as distinct from, and additional to, the responsibility of the boards of appeal under Article 21(1) EPC, viz. to examine "appeals from the decisions" of departments of the first instance.

(v) It could further be concluded that the request was not a matter to be decided by the boards of appeal. The department of the first instance was obliged to examine whether the requirements for reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC were met, irrespective of whether the appellant had submitted such a request. Moreover, the effect on the appellant of a finding that these

compétence pour statuer sur les questions soulevées dans le recours n'est pas passée de l'instance du premier degré à l'instance de recours).

iii) La requête en question pourrait également être interprétée comme un recours indépendant distinct contre la décision (implicite) négative de la première instance de ne pas ordonner le remboursement requis. L'article 21 CBE fournirait là aussi une réponse claire en ce qui concerne la composition de la chambre. Ainsi, celle-ci serait composée de cinq membres, conformément à l'article 21(3)(b) CBE, lorsque la division d'examen a fait droit au recours dans une formation de quatre membres, mais contrairement à l'approche exposée au point ii) supra, elle se composerait de trois membres juristes (la "chambre de recours juridique") dans tous les autres cas (article 21(3)(c) CBE).

iv) Vu que le recours n'est plus en instance une fois qu'il a été réglé dans le cadre de la révision préjudicielle, on pourrait également considérer que la requête représente une question *sui generis* qui, en tant que telle, doit être tranchée par les chambres de recours. On pourrait alléguer qu'en cas de révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE, la décision contestée a été annulée par l'instance compétente du premier degré, de sorte qu'une chambre de recours ne peut plus agir en tant qu'instance de réexamen. Par ailleurs, selon la décision J 32/95, la requête n'est pas censée faire l'objet d'une décision (négative et par conséquent) susceptible de recours de l'instance du premier degré au sens de l'article 111(1) CBE. Par conséquent, si la chambre est néanmoins appelée à statuer directement et exclusivement sur une telle requête, cette compétence doit être considérée comme une compétence additionnelle distincte de celle prévue à l'article 21(1) CBE pour l'examen "des recours formés contre les décisions" d'une instance du premier degré.

v) On pourrait enfin conclure que la requête n'est pas une question à trancher par les chambres de recours. L'instance du premier degré est tenue d'examiner si les conditions attachées au remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE sont remplies, et ce, que le requérant ait ou non présenté une telle requête. En outre, la constatation que ces conditions

gestellt habe. Die Feststellung, dass diese Bedingungen nicht erfüllt seien, habe für den Beschwerdeführer jeweils denselben Effekt, ob nun ein Rückzahlungsantrag ausdrücklich zurückgewiesen oder ob dieser Punkt mangels eines solchen Antrags in der abhel-fenden Entscheidung des erstinstanzli-chen Organs stillschweigend über-gegangen werde. Da das erstinstanzliche Organ nach Regel 67 EPÜ zweifellos befugt sei, einen Antrag implizit abzu-lehnen, indem es ihn stillschweigend übergehe, ließe sich argumentieren, dass es dann auch befugt sein sollte, den Antrag ausdrücklich zurückzu-weisen. Rechtlich hätte dies zur Folge, dass weder Bedarf noch Spielraum für eine Restzuständigkeit der Beschwerde-kammern in Bezug auf eine nicht mehr anhängige Beschwerde bestünde. Den Beschwerdeführer würde dies in der Praxis daran hindern, Rechtsmittel gegen die Zurückweisung des Antrags durch die erste Instanz einzulegen, weil eine Beschwerde gegen eine derartige Entscheidung die Zahlung einer wei-teren Beschwerdegebühr erfordern würde, für deren Rückzahlung in der überwiegenden Mehrheit der Fälle die Bedingungen gemäß Regel 67 EPÜ nicht erfüllt wären (s. Entscheidung J 32/95, Nr. 2.2.5 der Entscheidungs-gründe). Diese Wirkung müsse indes nicht unbedingt unbillig sein oder den ersichtlichen Intentionen des Gesetz-gebers widersprechen. Bezüglich der Verfahrenskosten scheinete das EPÜ das Recht auf Rechtsmittel nicht im gleichen Umfang zu garantieren wie bei Anträgen zur Sache. Insbesondere sei eine Beschwerde gegen eine Ent-scheidung über die Festsetzung der Kosten des Einspruchsverfahrens nach Artikel 106 (5) EPÜ in Verbindung mit Artikel 11 der Gebührenordnung nur möglich, wenn der streitige Betrag die Beschwerdegebühr übersteige. Daraus könne gefolgert werden, dass es ent-weder keine Lücke in Regel 67 EPÜ gebe oder der Gesetzgeber eine solche schließen würde, indem er eine Beschwerde dagegen, dass das erstin-stanzliche Organ nach Abhilfe einer Beschwerde gemäß Artikel 109 (1) EPÜ die Beschwerdegebühr nicht zurückge-zahlt habe, ausdrücklich ausschließen würde.

vi) Die Aussage der Entscheidung J 32/95 (siehe vorstehend Nr. I) beruhe nicht auf einer Auslegung von Artikel 21 EPÜ, sondern auf einer Analyse des Wortlauts der Regel 67 EPÜ, der "eine gewisse Lücke" aufweise. In der

requirements were not met was the same, regardless of whether the request was expressly refused or, in the absence of such a request, the issue was passed over in silence in the deci-sion of the department of the first instance granting interlocutory revision. Since it was indisputable that, under Rule 67 EPC, the department of the first instance had the power to refuse a request implicitly by passing it over in silence, it could be argued that it should equally have the power to expressly refuse the request. As a legal conse-quence, there would be neither a need nor room for any remaining responsi-bility of the boards of appeal in respect of an appeal which was no longer pending. The appellant would thus in practice be prevented from seeking legal redress against the refusal of the request by the department of the first instance, because an appeal against such a decision would require the payment of a further appeal fee, in respect of which the requirements for reimbursement pursuant to Rule 67 EPC would not be met in the large majority of the cases (cf. decision J 32/95, point 2.2.5 of the Reasons). However, this consequence was not necessarily inequitable or contrary to the legislator's apparent intentions. With regard to procedural costs, the EPC did not seem to guarantee the right to legal redress to the same extent as with respect to requests concerning substan-tive issues. In particular, pursuant to Article 106(5) EPC, in conjunction with Article 11 of the Rules relating to Fees, an appeal against a decision fixing the amount of costs of opposition proceed-ings was only possible if the amount in dispute was in excess of the appeal fee. It could be derived therefrom either that there was no lacuna in Rule 67 EPC, or that the legislator would fill it by expressly excluding an appeal against any form of failure by the department of the first instance to refund the appeal fee following interlocutory revision under Article 109(1) EPC.

(vi) The findings of decision J 32/95 (cf. paragraph I above) were based on an analysis of the wording of Rule 67 EPC, which was found to reveal "something of a lacuna", and not on an interpretation of Article 21 EPC. In decision T 700/01 it

ne sont pas remplies produit le même effet pour le requérant, que la requête soit expressément rejetée ou que, faute d'une telle requête, la question soit passée sous silence dans la décision de l'instance du premier degré en cas de révision préjudicielle. Etant donné qu'il est incontestable que l'instance du premier degré peut, en vertu de la règle 67 CBE, rejeter implicitement une telle requête "en passant cette question sous silence", on pourrait faire valoir qu'elle devrait également avoir compétence pour rejeter expressément la requête. Il en résulterait, en droit, qu'il ne serait ni nécessaire ni possible que les chambres de recours restent compétentes pour statuer sur un recours qui n'est plus en instance. Dans la pratique, le requérant ne pourrait donc pas demander répara-tion en cas de rejet de la requête par la première instance, parce qu'un recours contre une telle décision exigerait à nouveau le paiement d'une taxe de recours et que les conditions prévues à la règle 67 CBE pour ordonner le remboursement de cette taxe ne seraient pas remplies dans la grande majorité des cas (cf. décision J 32/95, point 2.2.5 des motifs). Cette consé-quence n'est toutefois pas nécessaire-ment inéquitable ou contraire aux inten-tions apparentes du législateur. La CBE ne semble pas, en matière de frais de procédure, garantir un droit à réparation comme pour les requêtes portant sur des questions de fond. En particulier, un recours ne peut être formé à l'encontre d'une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition, en vertu de l'article 106(5) CBE ensemble l'article 11 du règlement relatif aux taxes, que si le montant en litige est supérieur à la taxe de recours. On pour-rait en conclure que la règle 67 CBE ne présente aucune lacune ou que le législateur la comblerait en excluant expressément la faculté de former un recours contre toute forme de non-remboursement de la taxe de recours par la première instance après une révision préjudicielle conformément à l'article 109(1) CBE.

vi) Les énonciations de la décision J 32/95 (cf. paragraphe I supra) étaient fondées sur une analyse de la règle 67 CBE selon laquelle le libellé de cette règle présente "en quelque sorte une lacune", et non sur une interprétation

Entscheidung T 700/01 sei festgestellt worden, daß sich die Befugnis der Beschwerdekammer zur Entscheidung über den Antrag nicht aus Artikel 21 EPÜ ableiten lasse, der sich nur mit der Zusammensetzung der Beschwerdekammern im Fall einer Beschwerde befasse. Dadurch ergebe sich eine neuartige Situation, in der eine Gesetzeslücke im Hinblick auf die "horizontale" Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen unterschiedlich zusammengesetzten Beschwerdekammern bestehe, die der in der Entscheidung J 32/95 ausgemachten "Lücke" in Bezug auf die "vertikale" Aufgabenverteilung zwischen den erst- und zweitinstanzlichen Organen gleiche und aus derselben resultiere.

vii) Somit sei zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Hinblick auf die Zusammensetzung der Beschwerdekammern, denen nach Abhilfe einer Beschwerde ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorgelegt werde, eine Befassung und Entscheidung der Großen Beschwerdekammer geboten (Art. 112 (1) a EPÜ). Es sei zwar vielleicht nicht entscheidungserheblich, in welcher Zusammensetzung eine Beschwerdekammer über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ befinde, doch sei eine klare und eindeutige Regelung der Zusammensetzung eines Rechtsprechungsorgans Grundvoraussetzung für ein ordnungsgemäßes Verfahren und auch für das reibungslose Funktionieren jedes der gerichtlichen Überprüfung dienenden Systems. Daher stelle die richtige Zusammensetzung der Beschwerdekammern als solche eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) EPÜ dar. Dasselbe gelte für die Abgrenzung der Befugnisse der erst- und zweitinstanzlichen Organe.

VI. Mit Schreiben vom 12. Juni 2003 forderte die Große Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin auf, sich innerhalb einer Frist von drei Monaten schriftlich zu den Vorlagefragen zu äußern. Die Beschwerdeführerin machte jedoch keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Vorlage

1. Die abschließende Entscheidung der vorliegenden Kammer ist von der Entscheidung der Großen Beschwerde-

was held that the power of the board of appeal to decide on the request was not derivable from Article 21 EPC, which only dealt with the composition of the boards of appeal in the case of an appeal. This gave rise to a novel situation in which a gap in the law, similar to and consequential upon the "lacuna" identified in decision J 32/95 in respect of the "vertical" distribution of powers between the departments of the first instance and the second instance, existed in respect of the "horizontal" delimitation of competence among differently composed boards of appeal.

(vii) In order to ensure uniform application of the law as regards the composition of the boards of appeal when a request for reimbursement of the appeal fee was remitted to them after interlocutory revision, a referral to, and a decision of, the Enlarged Board of Appeal was thus required (Article 112(1)(a) EPC). Whilst it might not be critical in what composition a board of appeal decided on the reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC, clear and unambiguous rules as to the composition of a judicial body were fundamental requirements from both the aspect of due process and that of the efficient functioning of any judicial review system. Therefore, the correct composition of the boards of appeal as such constituted an important point of law within the meaning of Article 112(1) EPC. The same was true as regards the delimitation of the powers of the departments of the first and second instances.

VI. The appellant was invited by a communication of the Enlarged Board of Appeal dated 12 June 2003 to file observations on the questions referred to it within a time limit of three months. However, the appellant did not reply to the invitation.

Reasons for the decision

Admissibility of the referral

1. The final decision of the referring Board depends on the decision of the Enlarged Board of Appeal concerning

de l'article 21 CBE. Dans la décision T 700/01, il a été estimé que la compétence de la chambre pour statuer sur la requête ne pouvait être déduite de l'article 21 CBE, lequel porte uniquement sur la composition des chambres en cas de recours. Cela donne lieu à une nouvelle situation juridique, à savoir qu'en ce qui concerne la délimitation "horizontale" des compétences entre des chambres de composition différente, il existe une lacune juridique qui est similaire à celle mise en évidence dans la décision J 32/95 à propos de la répartition "verticale" des compétences entre les instances du premier et du deuxième degré, et qui découle de cette lacune.

vii) Afin d'assurer une application uniforme du droit en ce qui concerne la composition des chambres de recours lorsqu'une requête en remboursement de la taxe de recours leur est déférée après une révision préjudicielle, la chambre de recours juridique a estimé qu'il était nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours pour décision (article 112(1)a CBE). S'il n'est pas déterminant de savoir dans quelle composition une chambre de recours statue sur le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, il est en revanche fondamental d'avoir des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté sur la composition d'une instance juridictionnelle, tant du point de vue des garanties de procédure que du fonctionnement efficace de tout système de réexamen juridictionnel. Par conséquent, la composition des chambres de recours représente en soi une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE. Il en va de même pour la délimitation des compétences des instances du premier et du second degré.

VI. Par notification en date du 12 juin 2003, la Grande Chambre de recours a invité le requérant à présenter dans un délai de trois mois ses observations sur les questions soumises. Le requérant n'a toutefois pas répondu à cette invitation.

Motifs de la décision

Recevabilité de la saisine

1. La décision finale de la chambre ayant saisi la Grande Chambre de recours dépend de la décision que cette dernière

kammer über die ihr vorgelegten Fragen abhängig. Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ erforderlich. Außerdem betrifft die Vorlage eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne derselben Vorschrift. Die Vorlage ist somit zulässig.

Befugnis, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Falle der Abhilfe abzulehnen

2. Im Interesse der Verfahrensökonomie muss nach Artikel 109 (1) EPÜ das erstinstanzliche Organ, das die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung getroffen hat, seine Entscheidung korrigieren, d. h. der Beschwerde abhelfen, wenn es diese für zulässig und begründet erachtet und wenn dem Beschwerdeführer kein anderer Beteiligter gegenübersteht. Ist im Falle der Abhilfe die Rückzahlung der Beschwerdegebühr unstrittig, so wird die Beschwerde keiner Beschwerdekammer vorgelegt und wird somit nicht vor einer Kammer anhängig, weil dann das erstinstanzliche Organ die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben hat. Im Gegensatz dazu muss das erstinstanzliche Organ nach Artikel 109 (2) EPÜ die Beschwerde, wenn ihr innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung (Art. 108 Satz 3 EPÜ) nicht abgeholfen wird, unverzüglich und ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorlegen. Es ist somit eine Eigenheit des Verfahrensinstituts der Abhilfe, dass das erstinstanzliche Organ zwar befugt ist, einer Beschwerde stattzugeben, letztere aber nicht als unzulässig verwerfen oder zurückweisen darf. Dies ist eine Ausnahme von der Regel, wonach die rechtliche Befugnis, etwas zu gewähren, normalerweise auch das Recht beinhaltet, es zu verweigern. Aus all dem folgt, daß die Entscheidung der ersten Instanz, der Beschwerde gemäß Artikel 109 (1) EPÜ abzuhelfen, den Beschwerdeführer nicht beschweren darf.

3. Nach Regel 67 EPÜ ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Falle der Abhilfe von dem erstinstanzlichen Organ anzuordnen, dessen Entscheidung angefochten wurde, wenn "die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht". Aus dem Wortlaut der Regel

the questions referred to it. The decision of the Enlarged Board of Appeal is required in order to ensure uniform application of the law within the meaning of Article 112(1) EPC. The questions also pertain to an important point of law within the meaning of this provision. The referral is thus admissible.

Power to refuse reimbursement of the appeal fee in the event of interlocutory revision

2. According to Article 109(1) EPC, in the interest of procedural expediency and economy, the department of the first instance which rendered the decision under appeal has to rectify its decision, i.e. to grant interlocutory revision, if it considers the appeal to be admissible and well-founded, and the appellant is not opposed by another party. In case of interlocutory revision and reimbursement of the appeal fee not being contentious, the appeal is not remitted to, and thus will not be pending before, a board of appeal, the decision under appeal having been set aside and the appeal allowed by the department of the first instance. By way of contrast, in accordance with Article 109(2) EPC, the department of the first instance has to remit the appeal to the board of appeal without delay, and without comment as to its merit, if the appeal is not allowed within three months after receipt of the statement setting out the grounds of appeal (Article 108 EPC, third sentence). It is thus characteristic of the procedural institution of interlocutory revision that the department of the first instance has the power to allow the appeal, but not the power to reject it as inadmissible or to dismiss it. This constitutes an exception to the rule that the legal power to allow something normally also implies the power not to allow it. From all this it follows that the appellant is not supposed to be adversely affected by the decision of the department of the first instance to grant interlocutory revision in conformity with Article 109(1) EPC.

3. Rule 67 EPC provides that, in the event of interlocutory revision, reimbursement of the appeal fee shall be ordered by the department of the first instance whose decision has been impugned, "if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation". From the wording of

rendra sur les questions qui lui ont été soumises. La Grande Chambre de recours est appelée à statuer afin d'assurer une application uniforme du droit au sens de l'article 112(1) CBE. En outre, la saisine porte sur une question de droit d'importance fondamentale au sens de cette disposition. Elle est donc recevable.

Compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle

(2) Conformément à l'article 109(1) CBE, l'instance du premier degré qui a rendu la décision attaquée doit, dans l'intérêt de l'efficacité et de l'économie de la procédure, faire droit au recours par voie de révision préjudicielle si elle considère le recours comme recevable et fondé et si la procédure n'oppose pas le requérant à une autre partie. En cas de révision préjudicielle et lorsque le remboursement de la taxe de recours n'est pas contesté, le recours n'est pas déféré à une chambre de recours et ne sera donc pas en instance devant celle-ci, l'instance du premier degré ayant annulé la décision entreprise et fait droit au recours. A l'inverse, si l'instance du premier degré ne fait pas droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs du recours (article 108 CBE, troisième phrase), elle doit, en application de l'article 109(2) CBE, déférer immédiatement le recours à la chambre de recours, sans avis sur le fond. Par conséquent, la procédure de révision préjudicielle se caractérise par le fait que l'instance du premier degré a compétence pour faire droit au recours, mais pas pour rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé. Il s'agit là d'une exception à la règle selon laquelle la compétence juridique pour autoriser quelque chose implique normalement aussi le pouvoir de ne pas l'autoriser. Il résulte de ce qui précède que lorsque l'instance du premier degré fait droit au recours par voie de révision préjudicielle conformément à l'article 109(1) CBE, cette décision n'est pas censée faire grief au requérant.

3. La règle 67 CBE dispose qu'en cas de révision préjudicielle, le remboursement de la taxe de recours est ordonné par l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée "si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure". Il découle du texte de cette disposition que l'instance

ergibt sich, dass das erstinstanzliche Organ zu prüfen hat, ob die Bedingungen für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfüllt sind, und zwar unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer tatsächlich einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Gelangt es zu dem Schluss, dass diese Bedingungen nicht erfüllt sind, so kann es die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht anordnen. Wurde kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt, so geht die erste Instanz in ihrer Abhilfeentscheidung nach Artikel 109 (1) EPÜ nicht auf die Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ein und der Beschwerdeführer wird durch die Entscheidung nicht beschwert. Wurde die Rückzahlung jedoch beantragt, so stellt sich die Frage, ob die erste Instanz in Anbetracht von Artikel 109 EPÜ, der eine den Beschwerdeführer beschwerende Entscheidung über die Beschwerde ausschließt (siehe Nr. 2), nach Regel 67 EPÜ zuständig ist, in ihrer Entscheidung den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, weil der Beschwerdeführer durch eine solche Entscheidung ja beschwert wäre.

3.1 Regel 67 EPÜ sagt nichts über die Zuständigkeit für die Zurückweisung eines solchen Antrags. Eine wörtliche Auslegung der Regel lässt also keinen eindeutigen Schluss zu, ob das erstinstanzliche Organ im Falle der Abhilfe befugt ist, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

3.2 Aus den vorbereitenden Dokumenten zum EPÜ geht klar hervor, dass der Gesetzgeber eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird, nur in Ausnahmefällen zulassen wollte. So wurde auf der Münchner Diplomatischen Konferenz von 1973 der Vorschlag einer Delegation, die Beschwerdegebühr im Falle der Abhilfe stets zurückzuerstatten, von keiner anderen der dort vertretenen Delegationen unterstützt (s. Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz, Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, Dok. M/PR/I, Rdn. 2317 und 2318). Dass die Möglichkeit besteht, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, belegen die vorbereitenden Dokumente also zweifelsfrei. Nicht erwähnt ist dort jedoch, wer dafür

this provision it follows that the department of the first instance has to examine whether the requirements for reimbursement of the appeal fee are met, regardless of whether or not the appellant has actually submitted such a request. If the department of the first instance comes to the conclusion that these requirements are not met, it cannot order reimbursement of the appeal fee. In the absence of a request for reimbursement of the appeal fee, the decision of the department of the first instance granting interlocutory revision pursuant to Article 109(1) EPC will make no mention of the issue of reimbursement of the appeal fee, and the appellant will not be adversely affected by the decision. If, however, such a request has been submitted, the question will arise whether, in view of Article 109 EPC excluding a decision on the appeal by which the appellant would be adversely affected (cf. point 2 above), the department of the first instance is competent under Rule 67 EPC to render a decision refusing the request for reimbursement of the appeal fee, given the fact that the appellant would be adversely affected by such a decision.

3.1 As regards the competence to refuse such a request, Rule 67 EPC remains completely silent. It follows that, from a literal interpretation of this provision, it cannot be inferred unequivocally whether or not, in the event of interlocutory revision, the department of the first instance has the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee.

3.2 From the preparatory documents to the EPC it can clearly be derived that, in the event of interlocutory revision or where the board of appeal deems the appeal to be allowable, it was the legislative intent to allow reimbursement of the appeal fee only in exceptional cases. As a matter of fact, a proposal by a delegation attending the Munich Diplomatic Conference in 1973, to the effect that, in the event of interlocutory revision, the appeal fee should always be reimbursed, was not supported by any other delegation present at that conference (cf. Minutes of the Munich Diplomatic Conference, Minutes of Main Committee I, document M/PR/I, points 2317 and 2318). The possibility of refusing a request for reimbursement of the appeal fee is thus unambiguously supported by the preparatory documents. However, no mention is made in these documents

du premier degré doit examiner si les conditions attachées au remboursement de la taxe de recours sont remplies, que le requérant ait ou non présenté une requête en ce sens. Si elle conclut que ces conditions ne sont pas remplies, elle ne peut pas ordonner le remboursement de la taxe de recours. En l'absence de requête en remboursement de la taxe de recours, la décision par laquelle l'instance du premier degré fait droit au recours conformément à l'article 109(1) CBE ne mentionnera pas la question du remboursement de la taxe de recours et ne fera pas grief au requérant. Toutefois, lorsqu'une telle requête a été présentée, il se posera la question de savoir si, eu égard à l'article 109 CBE qui exclut de rendre une décision sur le recours qui ne ferait pas droit aux prétentions du requérant (cf. point 2 supra), l'instance de premier degré est compétente en vertu de la règle 67 BE pour rejeter la requête en remboursement de la taxe de recours, vu qu'une telle décision ferait grief au requérant.

3.1 La règle 67 CBE est entièrement muette sur la compétence pour rejeter une telle requête. Il s'ensuit qu'une interprétation littérale de cette disposition ne permet pas de déduire sans équivoque si l'instance du premier degré a ou non compétence, en cas de révision préjudicielle, pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours.

3.2 Les travaux préparatoires à la CBE montrent clairement que l'intention du législateur était, en cas de révision préjudicielle ou lorsque la chambre de recours fait droit au recours, de n'accorder le remboursement de la taxe de recours que dans des cas exceptionnels. D'ailleurs, lors de la Conférence diplomatique de Munich en 1973, la proposition d'une délégation visant à ce que la taxe de recours soit toujours remboursée en cas de révision préjudicielle n'a été appuyée par aucune autre délégation présente à la conférence (cf. procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, procès-verbal des travaux du Comité principal I, document M/PR/I, points 2317 et 2318). Par conséquent, la possibilité de rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours trouve un fondement clair dans les travaux préparatoires. Toute-

zuständig sein soll, im Falle der Abhilfe über einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu entscheiden, wenn das erstinstanzliche Organ der Auffassung ist, dass die in Regel 67 EPÜ verankerten Bedingungen für eine solche Rückzahlung nicht erfüllt sind.

3.3 Die Abhilfe setzt nach Artikel 109 (1) EPÜ voraus, dass das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig und begründet hält. Regel 67 EPÜ ist zu entnehmen, dass einem Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei Abhilfe einer Beschwerde nur dann stattzugeben ist, wenn die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels für billig erachtet wird. Die Abhilfe ist also eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass das erstinstanzliche Organ einem solchen Antrag nach Regel 67 EPÜ stattgibt. Daraus folgt, dass die Abhilfe und die Entscheidung über einen Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr verschiedene Gegenstände darstellen, die getrennt zu behandeln sind, auch wenn Letzterer den Ersten voraussetzt.

3.4 Gelangt das erstinstanzliche Organ zu dem Schluss, dass die Bedingungen für die Abhilfe erfüllt sind, aber dem Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden kann, so sind im Prinzip für das Verfahren drei Folgerungen bzw. Optionen denkbar: a) Vorlage der Beschwerde und des Antrags an eine Beschwerdekammer, b) Abhilfe und Zurückweisung des Antrags durch das erstinstanzliche Organ oder c) Abhilfe und Vorlage des Antrags an eine Beschwerdekammer.

3.4.1 Was die Option a) angeht, so ist zu bedenken, dass es Sinn und Zweck der Abhilfe nach Artikel 109 (1) EPÜ ist, klare und eindeutige Fälle im Interesse der Verfahrensökonomie nicht den Beschwerdekammern vorlegen zu müssen, weil vorzugsweise die erste Instanz, deren Entscheidung angefochten wird, ihre Entscheidung korrigieren sollte, wenn für sie sofort ersichtlich ist, dass diese nicht bestehen bleiben kann. Außerdem besagt Artikel 109 (1)

of who should be competent to decide on a request for reimbursement of the appeal fee if, in the event of interlocutory revision, the department of the first instance considers that the requirements for such a reimbursement, as laid down in Rule 67 EPC, are not fulfilled.

3.3 Pursuant to Article 109(1) EPC, interlocutory revision presupposes that the department of the first instance whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well-founded. From Rule 67 EPC it can be inferred that, in the event of interlocutory revision, a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee is to be allowed only where such reimbursement is considered to be equitable by reason of a substantial procedural violation. Therefore, the grant of interlocutory revision constitutes a necessary, but not sufficient, prerequisite for the department of the first instance to allow such a request under Rule 67 EPC. It follows that granting interlocutory revision and deciding on a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee represent different issues which have to be treated separately even though the latter is conditional upon the former.

3.4 If the department of the first instance considers that the requirements for the grant of interlocutory revision are fulfilled, but that the request of the appellant for reimbursement of the appeal fee is not allowable, three procedural consequences or options are in principle conceivable: (a) remittal of the appeal and the request to a board of appeal, (b) grant of interlocutory revision and decision of the department of the first instance refusing the request, or (c) grant of interlocutory revision and remittal of the request to a board of appeal.

3.4.1 As regards option (a), it is to be borne in mind that the object and purpose of interlocutory revision under Article 109(1) EPC consist in the fact that, in the interest of procedural expediency, clear and straightforward cases do not need to be remitted to the boards of appeal, it being preferable for the department of the first instance whose decision is contested to rectify the decision, if it is immediately apparent to that department that its decision cannot

fois, ceux-ci sont muets sur la question de savoir qui devrait avoir compétence pour statuer sur une requête en remboursement de la taxe de recours dans le cas où l'instance du premier degré fait droit au recours, mais considère que les conditions attachées au remboursement de la taxe de recours telles que prévues à la règle 67 CBE ne sont pas remplies.

3.3. Conformément à l'article 109(1) CBE, la révision préjudicielle suppose au préalable que l'instance du premier degré dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé. Il découle par ailleurs de la règle 67 CBE qu'en cas de révision préjudicielle, il ne doit être fait droit à une requête du requérant en remboursement de la taxe de recours que si un tel remboursement est jugé équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Par conséquent, l'octroi de la révision préjudicielle constitue une condition préalable nécessaire, mais insuffisante, pour que l'instance du premier degré fasse droit à une telle requête au titre de la règle 67 CBE. Il s'ensuit que la révision préjudicielle et la décision quant à une requête du requérant en remboursement de la taxe de recours constituent des questions distinctes, qui doivent être traitées séparément, même si la deuxième question est subordonnée à la première.

3.4 Si l'instance du premier degré considère que les conditions sont remplies pour faire droit au recours, mais que la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours n'est pas fondée, trois options ou conséquences procédurales sont en principe envisageables: a) le recours et la requête sont déferés à une chambre de recours, b) l'instance du premier degré fait droit au recours et décide de rejeter la requête, ou c) l'instance du premier degré fait droit au recours et défère la requête à une chambre de recours.

3.4.1 S'agissant de l'option a), il convient de garder à l'esprit que la révision préjudicielle prévue à l'article 109(1) CBE a pour objet et finalité, dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, de ne pas déférer aux chambres de recours des affaires claires et simples, car il est préférable que l'instance du premier degré dont la décision est attaquée fasse droit au recours s'il lui apparaît immédiatement que sa décision ne peut être maintenue. De surcroît, l'article

EPÜ ganz klar, dass das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde abzuhelfen hat, also seine Entscheidung korrigieren muss, wenn es die Beschwerde für zulässig und begründet erachtet. Wenn das erstinstanzliche Organ die Bedingungen für die Abhilfe als erfüllt ansieht, würde eine Vorlage der Beschwerde an eine Beschwerdekammer also gegen Artikel 109 (1) EPÜ verstoßen und dem Sinn und Zweck der Abhilfe widersprechen.

3.4.2 Im Falle der Option b erlässt das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, eine weitere Entscheidung. Daraus ergibt sich die Frage, ob diese Entscheidung nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar ist. Gegenstand der zweiten Entscheidung ist die Frage, ob eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen eines vom Beschwerdeführer behaupteten wesentlichen Verfahrensmangels im erstinstanzlichen Verfahren der Billigkeit entspricht, wobei die Beurteilung des geltend gemachten wesentlichen Verfahrensmangels im Mittelpunkt steht. Eine solche Entscheidung kann nicht mit einer Entscheidung über die Festsetzung des Betrags der Kosten des Einspruchsverfahrens nach Artikel 106 (5) EPÜ gleichgesetzt werden, ebenso wenig kann ihr einziger Gegenstand mit der Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens verglichen werden, die nach Artikel 106 (4) EPÜ nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein kann. Zudem wäre der Beschwerdeführer – anders, als wenn er keinen förmlichen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestellt hätte – nach Gewährung der Abhilfe beschwert. Dem Beschwerdeführer das Recht zu verweigern, Beschwerde gegen die Entscheidung über die Zurückweisung seines Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr einzulegen, wie es als mögliche Rechtsfolge in der Vorlageentscheidung erwogen wird (siehe Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe der Vorlageentscheidung und vorstehend Nr. V v), würde gegen die Artikel 106 (1) und 107 EPÜ verstoßen und käme auch einer Verweigerung von Rechtsschutz gleich. Daher wäre die Entscheidung der ersten Instanz, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, nach Artikel 106 (1) EPÜ mit der Beschwerde anfechtbar. Um eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu erreichen, müsste der Beschwerdeführer jedoch

stand. Furthermore, Article 109(1) EPC clearly provides that the department of the first instance whose decision is contested shall, if it must, rectify its decision, if it considers the appeal to be admissible and well-founded. From all this it follows that, in case the requirements for the grant of interlocutory revision are considered to be fulfilled by the department of the first instance, remittal of the appeal to a board of appeal would contravene Article 109(1) EPC and would also be contrary to the object and purpose of interlocutory revision.

3.4.2 Under option (b), the department of the first instance whose decision is contested renders a further decision. The question thus arises whether an appeal lies from that decision in accordance with Article 106(1) EPC. The subject of that decision is whether reimbursement of the appeal fee is equitable by reason of a substantial procedural violation in the proceedings before the department of the first instance as alleged by the appellant, with the assessment of the alleged substantial procedural violation being the central issue. Such a decision cannot be equated with a decision fixing the amount of costs of opposition proceedings pursuant to Article 106(5) EPC, nor can its sole subject be compared to the apportionment of costs of opposition proceedings which, according to Article 106(4) EPC, cannot be the sole subject of an appeal. Furthermore, unlike the situation prevailing in the absence of a formal request for reimbursement of the appeal fee, the appellant would be adversely affected after the grant of interlocutory revision. To deny the appellant the right to lodge an appeal against the decision refusing the request for reimbursement of the appeal fee, mentioned as a possible legal consequence in the referring decision (cf. point 3.4 of the Reasons of the referring decision and paragraph V(v) above), would contravene Articles 106(1) and 107 EPC and would also be tantamount to a denial of justice. Consequently, pursuant to Article 106(1) EPC, an appeal would lie from the decision of the department of the first instance refusing reimbursement of the appeal fee. However, in order to obtain reimbursement of the appeal fee, the appellant would have to file a further appeal and to pay a further appeal fee. But even if the board of appeal then at the best considered the further appeal to be well-founded, only one of the two appeal fees paid by the appellant would be

109(1) CBE dispose clairement que l'instance du premier degré dont la décision est attaquée doit faire droit au recours si elle considère le recours comme recevable et fondé. Il s'ensuit que lorsque la première instance estime que les conditions sont remplies pour faire droit au recours, il serait contraire à l'article 109(1) CBE ainsi qu'à l'objet et à la finalité de la révision préjudicielle de déférer le recours à une chambre de recours.

3.4.2 Dans l'option b), l'instance du premier degré dont la décision est attaquée rend une autre décision. Il se pose donc la question de savoir si une telle décision est susceptible de recours conformément à l'article 106(1) CBE. Cette décision a pour objet de déterminer si le remboursement de la taxe de recours est équitable en raison d'un vice substantiel dont, selon le requérant, la procédure devant la première instance serait entachée, l'appréciation du vice substantiel de procédure allégué constituant à cet égard la question centrale. Une telle décision ne saurait être assimilée à une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition conformément à l'article 106(5) CBE, pas plus que son unique objet ne saurait être comparé à la répartition des frais de la procédure d'opposition qui, en vertu de l'article 106(4) CBE, ne peut constituer le seul objet d'un recours. En outre, contrairement à ce qui se produit en l'absence de requête formelle en remboursement de la taxe de recours, le requérant subirait un grief après qu'il a été fait droit au recours par voie de révision préjudicielle. Priver le requérant du droit de former un recours contre le rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours, ce que la décision de saisine cite comme une conséquence juridique possible (cf. point 3.4 des motifs de la décision de saisine et paragraphe Vv) supra), serait contraire aux articles 106(1) et 107 CBE et équivaudrait à un déni de justice. Par conséquent, conformément à l'article 106(1) CBE, la décision de la première instance de refuser le remboursement de la taxe de recours serait susceptible de recours. Toutefois, pour obtenir le remboursement de la taxe de recours, le requérant devrait former un nouveau recours et acquitter une nouvelle taxe de recours. Or, même si la chambre considérait dans le meilleur des cas que le nouveau recours est fondé, seule une des deux taxes de recours acquittées par le

erneut Beschwerde einlegen und eine weitere Beschwerdegebühr zahlen. Doch selbst wenn die Beschwerdekammer dann – im günstigsten Falle – die erneute Beschwerde für begründet erachtete, würde nur eine der beiden vom Beschwerdeführer gezahlten Beschwerdegebühren zurückerstattet. Das bedeutet, dass der Beschwerdeführer in der Praxis davon abgehalten würde, Rechtsmittel gegen die Entscheidung der ersten Instanz einzulegen. Ein solches Ergebnis entspricht keinesfalls dem Gebot der Gerechtigkeit.

3.4.3 Aus den vorstehenden Überlegungen ergibt sich, dass bei der unter Nummer 3.4 beschriebenen Rechtslage die Option c, also die Abhilfe nach Artikel 109 (1) EPÜ und die Vorlage des Antrags des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr an eine Beschwerdekammer, die einzige Verfahrensoption darstellt, die als gerecht und daher überhaupt als angemessen gelten kann.

3.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das erstinstanzliche Organ, das der Beschwerde abhilft, nach Regel 67 EPÜ nicht für eine Entscheidung zuständig ist, mit der der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen wird. Statt dessen hat es den Antrag den Beschwerdekammern vorzulegen. Da die Abhilfe und die Entscheidung über den Antrag verschiedene Gegenstände darstellen, die getrennt behandelt werden können (siehe oben Nr. 3.3), können sich auch verschiedene Spruchkörper damit befassen, ohne dass dem Beschwerdeführer daraus ein Nachteil erwachse und die Verfahrensökonomie maßgeblich – wenn überhaupt – beeinträchtigt würde.

Zusammensetzung der zuständigen Beschwerdekammer

4. Wird eine Beschwerde nach Artikel 109 (2) EPÜ den Beschwerdekammern vorgelegt, so ist gemäß Artikel 21 EPÜ zu ermitteln, welche Kammer zuständig ist und wie diese sich zusammensetzt. Nach der in Artikel 21 (2), (3) und (4) EPÜ verankerten Zuständigkeitsregelung bestimmen sich die zuständige Kammer und ihre Zusammensetzung im Hinblick auf die Prüfung der Sachfragen der Beschwerde und die Ausübung der Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im Wesentlichen nach zwei Kriterien:

refunded. This signifies that, in practice, the appellant would be prevented from seeking legal redress against the decision of the department of the first instance. Such an outcome could by no means be regarded as equitable.

3.4.3 From the preceding considerations it ensues that, in the legal situation referred to under point 3.4 above, option (c), ie granting interlocutory revision under Article 109(1) EPC and remitting the request of the appellant for reimbursement of the appeal fee to a board of appeal, constitutes the only procedural option which can be considered to be equitable and, therefore, at all adequate.

3.5 To sum up, it is to be concluded that the department of the first instance granting interlocutory revision is not competent under Rule 67 EPC to render a decision refusing the request of the appellant for reimbursement of the appeal fee. Rather, the department has to remit the request to the boards of appeal. Since granting interlocutory revision and deciding on the request are different issues which can be treated separately (cf. point 3.3 above), they can also be dealt with by different deciding bodies without detriment to the appellant and without being significantly prejudicial, if at all, to procedural expediency and economy.

Composition of the competent Board of Appeal

4. If an appeal is remitted under Article 109(2) EPC, the competent board of appeal and its composition will be determined in accordance with Article 21 EPC. According to the allocation of competences as laid down in Article 21(2), (3) and (4) EPC it follows that, with a view to examining the substantive issues of the appeal and exercising its powers under Article 111(1) EPC, the competent board and its composition are basically determined as a function of two criteria: the composition of the department of the first instance

requérant serait remboursée. Concrètement, cela signifie que le requérant ne pourrait pas demander réparation contre la décision de l'instance du premier degré. Une telle issue ne saurait en aucun cas être considérée comme équitable.

3.4.3 Il découle de ce qui précède que dans la situation juridique mentionnée au point 3.4 supra, la seule option que l'on peut considérer comme équitable et donc comme adéquate sur le plan procédural est l'option c), à savoir que l'instance du premier degré fait droit au recours conformément à l'article 109(1) CBE et défère à une chambre de recours la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours.

3.5 Pour résumer, il y a lieu de conclure que l'instance du premier degré qui fait droit au recours par voie de révision préjudicielle n'est pas compétente en vertu de la règle 67 CBE pour rendre une décision de rejet de la requête en remboursement de la taxe de procédure présentée par le requérant, mais doit au contraire déférer la requête aux chambres de recours. Etant donné que la révision préjudicielle et la décision quant à la requête constituent des questions distinctes, susceptibles d'être traitées séparément (cf. point 3.3. supra), celles-ci peuvent également être tranchées par différentes instances, sans désavantager le requérant, ni entraver considérablement l'efficacité et l'économie de la procédure, si tant est que ce soit le cas.

Composition de la chambre de recours compétente

4. Lorsqu'un recours est déféré à une chambre de recours en application de l'article 109(2) CBE, la chambre de recours compétente et sa composition sont déterminées conformément à l'article 21 CBE. Selon la répartition des compétences prévue à l'article 21(2), (3) et (4) CBE, il s'ensuit qu'aux fins d'examiner le recours au fond et d'exercer les compétences qui lui sont conférées par l'article 111(1) CBE, la chambre compétente et sa composition sont déterminées en fonction de deux critères, à savoir la composition de

der Zusammensetzung des erstinstanzlichen Organs, dessen Entscheidung angefochten ist, und dem Gegenstand dieser Entscheidung. Wenn die Beschwerde später zurückgenommen wird, der Beschwerdeführer aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ beantragt hat, bleibt dieselbe Kammer zuständig, der es auf Grund ihrer ursprünglichen Zuständigkeit obliegt, an sie gerichtete Anträge zu Fragen zu prüfen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der vorausgegangenen Beschwerde ergeben: Sie entscheidet dann nur über den Antrag, der eine Nebensache der ursprünglichen Beschwerde darstellt (siehe T 41/82, ABl. EPA 1982, 256). Das bedeutet also, dass sich die Berechtigung zur Anwendung des Artikels 21 EPÜ bei dieser besonderen Sach- und Rechtslage aus der ursprünglichen Beschwerde herleitet.

5. Ebenso verhält es sich, wenn das erstinstanzliche Organ der Beschwerde gegen seine Entscheidung nach Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen hat und den Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr anschließend im Hinblick auf das Gebot der Gerechtigkeit einer Beschwerdekammer vorlegt (siehe Nr. 3.4.3); auch hier entscheidet die Beschwerdekammer nur über diesen Antrag, weil die Sachfragen der Beschwerde ja bereits durch die Abhilfe geklärt wurden. Da der Antrag eine Nebensache der ursprünglichen Beschwerde ist, impliziert seine Vorlage nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer, dass diejenige Kammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre, zur Entscheidung über den Rückzahlungsantrag befugt ist. Der verbleibende Streitgegenstand ist derselbe wie im Fall der Rücknahme der Beschwerde. Die Berechtigung zur Anwendung des Artikels 21 EPÜ leitet sich mithin wie bei der unter Nummer 4 beschriebenen Sach- und Rechtslage aus der ursprünglichen Beschwerde her.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen werden wie folgt beantwortet:

1. Wird einer Beschwerde gemäß Artikel 109 (1) EPÜ abgeholfen, so ist

whose decision is contested and the subject of that decision. If the appeal is subsequently withdrawn but the appellant has requested reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC, the same board, in the exercise of its inherent original jurisdiction to consider requests made to it in matters arising out of, or in connection with, the former appeal, remains competent and will render a decision solely on the request representing an ancillary issue of the former appeal (cf. decision T 41/82, OJ EPO 1982, 256). Hence it follows that, in this particular factual and legal situation, the application of Article 21 EPC derives its legitimacy from the former appeal.

5. Likewise, if the department of the first instance rectifies its decision under Article 109(1) EPC and subsequently remits the request of the appellant for reimbursement of the appeal fee for reasons of equity to a board of appeal (cf. point 3.4.3 above), the board will render a decision solely on that request, the substantive issues of the appeal having already been dealt with by way of interlocutory revision. Since the request is ancillary to the former appeal, its remittal implies in the judgement of the Enlarged Board of Appeal that the board which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted is competent to decide on the request. The remaining matter in dispute is the same as in the case where the appeal is withdrawn. Therefore, the application of Article 21 EPC derives its legitimacy from the former appeal, as in the factual and legal situation referred to under point 4 above.

Order

For these reasons, it is decided that:

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

1. In the event of interlocutory revision under Article 109(1) EPC, the depart-

l'instance du premier degré dont la décision est attaquée et l'objet de cette décision. Si le recours est ultérieurement retiré, mais que le requérant ait requis le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, la même chambre, dans l'exercice de sa compétence initiale pour examiner les requêtes qui lui ont été soumises sur des questions issues de l'ancien recours ou liées à celui-ci, demeure compétente et rendra une décision ayant pour seul objet la requête, laquelle représente une question accessoire à l'ancien recours (cf. décision T 41/82, JO OEB 1982, 256). Par conséquent, dans cette situation particulière de fait et de droit, l'application de l'article 21 CBE tient sa légitimité de l'ancien recours.

5. De même, si l'instance du premier degré fait droit au recours conformément à l'article 109(1) CBE et défère ensuite à une chambre de recours la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours pour des raisons d'équité (cf. point 3.4.3 supra), la chambre statuera uniquement sur cette requête, dans la mesure où le recours a déjà été réglé au fond dans le cadre de la révision préjudicielle. La requête constituant une question accessoire à l'ancien recours, il en résulte, de l'avis de la Grande Chambre, que la chambre compétente pour statuer sur cette requête est celle qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle. En effet, la question qui reste en litige est la même qu'en cas de retrait du recours. Par conséquent, l'application de l'article 21 CBE tient sa légitimité de l'ancien recours, comme dans la situation de fait et de droit mentionnée au point 4 supra.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La Grande Chambre de recours répond comme suit aux questions qui lui ont été soumises :

1. En cas de révision préjudicielle conformément à l'article 109(1) CBE, l'instance

das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit der Beschwerde angefochten wurde, nicht dafür zuständig, einen Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen.

2. Die Zuständigkeit für die Entscheidung über den Antrag liegt bei der Beschwerdekammer, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre.

ment of the first instance whose decision has been appealed is not competent to refuse a request of the appellant for reimbursement of the appeal fee.

2. The board of appeal which would have been competent under Article 21 EPC to deal with the substantive issues of the appeal if no interlocutory revision had been granted is competent to decide on the request.

du premier degré dont la décision a été attaquée n'a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours.

2. La compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.