

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
1. August 2011
J 21/09 - 3.1.01**
(Verfahrenssprache)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:

Vorsitzender:

B. Günzel

Mitglieder:

T. Bokor, K. Garnett

Anmelder:

Bauer Maschinen GmbH

Stichwort:

Zuständigkeit der Juristischen
Beschwerdekammer/BAUER MASCHI-
NEN GMBH

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ

Artikel: 21 (3) a) b) c), 106 (2), 107,
108, 112 (1) a)

Regel: 9 (3), 44, 44 (1), 62 (1), 64 (2),
71 (3), 103 (1)

Artikel: 1 (3) Geschäftsverteilungsplan
der Technischen Beschwerdekammern

Schlagwort:

"Zuständigkeit der Juristischen
Beschwerdekammer" – "Nichtrückzah-
lung von weiteren Recherchegebühren"
– "Vorlage an die Große Beschwerde-
kammer"

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer wird
folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Ist für die Behandlung einer Beschwerde
gegen eine Entscheidung der Prüfungs-
abteilung über die Nichtrückzahlung
von Recherchegebühren gemäß
Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen
mit einer Entscheidung über die Ertei-
lung eines europäischen Patents oder
die Zurückweisung einer europäischen
Patentanmeldung erlassen worden ist,
eine Technische Beschwerdekammer
oder die Juristische Beschwerdekammer
zuständig?*

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 26. Juni 2009 eingereichte
Beschwerde richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Prüfungs-
abteilung vom 25. Mai 2009, mit der ein
Antrag des Anmelders auf Rückzahlung
der weiteren Recherchegebühren
zurückgewiesen wurde.

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 1 August 2011
J 21/09 – 3.1.01**
(Translation)

COMPOSITION OF THE BOARD:

Chairwoman:

B. Günzel

Members:

T. Bokor, K. Garnett

Applicant:

Bauer Maschinen GmbH

Headword:

Competence of the Legal Board of
Appeal/BAUER MASCHINEN GMBH

Relevant legal provisions:

EPC

Article: 21(3)(a), (b) and (c), 106(2),
107, 108, 112(1)(a)

Rule: 9(3), 44, 44(1), 62(1), 64(2),
71(3), 103(1)

Article: 1(3), business distribution
scheme of the technical boards of
appeal

Keyword:

"Competence of the Legal Board of
Appeal" – "Further search fees not
refunded" – "Referral to the Enlarged
Board of Appeal"

Headnote

*The following point of law is referred to
the Enlarged Board of Appeal:*

*Is a technical board of appeal or the
Legal Board of Appeal competent to hear
an appeal against an EPO examining
division's decision – taken separately
from its decision granting a patent or
refusing the application – not to refund
search fees under Rule 64(2) EPC?*

Summary of facts and submissions

I. The present appeal, filed on 26 June
2009, is against the examining division's
interlocutory decision dated 25 May
2009 refusing the applicant's request
that further search fees be refunded.

**Décision de la Chambre de recours
juridique en date du 1^{er} août 2011
J 21/09 – 3.1.01**
(Traduction)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :

Présidente :

B. Günzel

Membres :

T. Bokor, K. Garnett

Demandeur :

Bauer Maschinen GmbH

Référence :

Compétence de la
chambre de recours juridique/BAUER
MASCHINEN GMBH

Dispositions juridiques pertinentes :

CBE

Articles : 21(3)a)b)c), 106(2), 107,
108, 112(1)a)

Règles : 9(3), 44, 44(1), 62(1), 64(2),
71(3), 103(1)

Article premier, paragraphe 3 du plan de
répartition des affaires des chambres de
recours techniques

Mot-clé :

"Compétence de la chambre de recours
juridique" – "Non-remboursement de
nouvelles taxes de recherche" – "Saisine
de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

*La question de droit suivante est
soumise à la Grande Chambre de
recours :*

*Le traitement d'un recours formé contre
une décision de la division d'examen
relève-t-il d'une chambre de recours
technique ou de la Chambre de recours
juridique lorsque la décision en cause
a pour objet le non-remboursement
de taxes de recherche au titre de la
règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été
rendue avec une décision relative à la
délivrance d'un brevet européen ou
au rejet d'une demande de brevet
européen ?*

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours formé le 26 juin 2009 est
dirigé contre la décision intermédiaire
de la division d'examen du 25 mai 2009,
rejetant une requête présentée par
le demandeur en vue d'obtenir le
remboursement des nouvelles taxes
de recherche acquittées.

II. Im Verfahren der der Beschwerde zu Grunde liegenden Anmeldung 07 001 768.6 wurde mit dem Recherchenbericht vom 7. August 2007 die Einheitlichkeit der Anmeldung "a posteriori" beanstandet. Die Anmelderin, jetzt Beschwerdeführerin, wurde aufgefordert, vier weitere Recherchegebühren zu entrichten.

III. Am 24. August 2007 hat die Anmelderin die weiteren Recherchegebühren bezahlt und gleichzeitig die Rückerstattung der vier weiteren Recherchegebühren beantragt. Diesen Antrag hat sie begründet.

IV. Der erweiterte europäische Recherchenbericht mit vorläufigem Bescheid (Stellungnahme zur europäischen Recherche, Regel 62 (1) EPÜ) wurde der Anmelderin mit einer Mitteilung vom 6. Februar 2008 (EPA Form 1507N) zugestellt. Die Stellungnahme behandelt auch die Einheitlichkeit der Anmeldung und stellt fest, dass die fünf identifizierten Erfindungsgruppen nicht einheitlich seien.

V. Mit Schreiben vom 29. August 2008 hat die Anmelderin auf die Stellungnahme reagiert, geänderte Ansprüche eingereicht und den Antrag auf Rückerstattung der vier weiteren Recherchegebühren mit eingehender Begründung wiederholt.

VI. Mit einer Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ vom 16. Februar 2009 (EPA Form 2004) hat die Prüfungsabteilung die Erteilung des Patents in Aussicht gestellt.

VII. Nach einer telefonischen Rücksprache am 27. Februar 2009 hat die Prüfungsabteilung mit einer Mitteilung vom 5. März 2009 die Rückzahlung von zwei Recherchegebühren angekündigt.

VIII. Daraufhin hat die Anmelderin mit Eingabe vom 24. März 2009 hinsichtlich der nicht zurückerstatteten zwei weiteren Recherchegebühren einen Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung gestellt.

IX. Die Prüfungsabteilung hat am 25. März 2009 die angefochtene Entscheidung erlassen, in welcher die Beanstandung der Uneinheitlichkeit im

II. The proceedings giving rise to the appeal concerned application 07 001 768.6, in respect of which the search report of 7 August 2007 raised an *a posteriori* lack-of-unity objection. The applicant (now appellant) was asked to pay four further search fees.

III. On 24 August 2007, the applicant paid them, but at the same time requested – giving reasons – that they be refunded.

IV. The extended European search report, including a provisional opinion on patentability (Rule 62(1) EPC), was notified to the applicant in a communication dated 6 February 2008 (EPO Form 1507N). The opinion noted that the five groups of inventions identified lacked unity.

V. In a letter dated 29 August 2008, in response to the opinion, the applicant filed amended claims and – giving detailed reasons – reiterated its request that the four further search fees be refunded.

VI. In a communication under Rule 71(3) EPC dated 16 February 2009 (EPO Form 2004), the examining division indicated that it intended to grant the patent.

VII. After a telephone conversation on 27 February 2009, the examining division issued a communication dated 5 March 2009 saying that two search fees would be refunded.

VIII. In a letter dated 24 March 2009, the applicant then requested an appealable decision concerning non-reimbursement of the other two.

IX. On 25 March 2009, the examining division issued the contested decision, maintaining its lack-of-unity objection in respect of the two further search fees

II. Dans la procédure concernant la demande 07 001 768.6 à l'origine du recours, l'absence d'unité de la demande a été constatée "a posteriori" avec le rapport de recherche du 7 août 2007. Le demandeur, et actuel requérant, a été invité à acquitter quatre nouvelles taxes de recherche.

III. Le 24 août 2007, le demandeur a acquitté les nouvelles taxes de recherche et présenté en même temps une requête motivée en remboursement des quatre nouvelles taxes de recherche.

IV. Par une notification du 6 février 2008 (formulaire OEB 1507 N), le rapport de recherche européenne élargi, accompagné d'un avis provisoire au stade de la recherche européenne (règle 62(1) CBE), a été signifié au demandeur. L'avis traitait également de la question de l'unité de la demande et constatait que les cinq groupes d'inventions mis en évidence ne formaient pas une unité.

V. Par courrier du 29 août 2008, le demandeur, répondant à l'avis, a déposé des revendications modifiées et renouvelé sa requête en remboursement des quatre nouvelles taxes de recherche, en l'étayant de motifs circonstanciés.

VI. Dans une notification du 16 février 2009 établie au titre de la règle 71(3) CBE (formulaire OEB 2004), la division d'examen a laissé entrevoir la possibilité de délivrer le brevet.

VII. Suite à un entretien téléphonique du 27 février 2009, la division d'examen a annoncé le remboursement de deux taxes de recherche dans une notification du 5 mars 2009.

VIII. Dans un courrier du 24 mars 2009, le demandeur a requis une décision susceptible de recours en ce qui concerne le non-remboursement des deux autres taxes de recherche.

IX. Le 25 mars 2009, la division d'examen a pris la décision attaquée, dans laquelle elle a maintenu son objection quant à l'absence d'unité liée aux deux

Bezug auf die zwei weiteren Recherchegebühren (Erfindungsgruppen 2 und 4) aufrechterhalten wurde. Auch zu den weiteren Erfindungsgruppen 3 und 5 wurde die Beanstandung der mangelnden Einheitlichkeit aufrechterhalten, jedoch die Rückerstattung der Gebühren aufgrund geringen Rechercheaufwandes für geboten erachtet.

X. Die angefochtene Entscheidung wurde damit begründet, dass nach Wegfall des ursprünglichen Anspruchs 1 wegen mangelnder Neuheit die aufgestellten fünf Erfindungsgruppen nicht auf einer einzigen allgemeinen erfindnerischen Idee beruhen (Regel 44 EPÜ).

XI. Die Beschwerdeführerin hat Beschwerde eingelegt und hat folgende Anträge gestellt:

- i) Aufhebung der Entscheidung und Rückzahlung der gezahlten zwei weiteren Recherchegebühren,
- ii) Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (1) EPÜ,
- iii) hilfsweise Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerde wurde auch eingehend begründet.

XII. In einer Mitteilung vom 11. August 2009 (EPA Form 3204) wurden der Beschwerdeführerin das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens und die Eröffnung des Verfahrens vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03 mitgeteilt.

XIII. In einer weiteren Mitteilung vom 11. März 2010 wurden der Beschwerdeführerin die Abgabe der Beschwerde an die Juristische Beschwerdekammer gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ und das neue Aktenzeichen mitgeteilt.

XIV. In einer Mitteilung vom 23. März 2011 hat die Juristische Beschwerdekammer Zweifel an ihrer Zuständigkeit für Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ auch für den Fall geäußert, dass solche Entscheidungen, wie im vorliegenden Fall, nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung oder Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen wurden. Als Begründung für diese Zweifel wurden

(invention groups 2 and 4) – and indeed also in respect of invention groups 3 and 5, where however it regarded fee refunds as appropriate because not much search work had been involved.

X. The reason given in the contested decision was that, once original claim 1 was dropped as lacking novelty, the five groups of inventions did not form a single general inventive concept (Rule 44 EPC).

XI. The applicant appealed, asking for:

- (i) the decision to be set aside, and the two further search fees refunded,
- (ii) reimbursement of the appeal fee under Rule 103(1) EPC,
- (iii) oral proceedings (auxiliary request).

It also submitted detailed grounds of appeal.

XII. In a communication dated 11 August 2009 (EPO Form 3204), the appellant was notified of the case number of its appeal and informed that proceedings had been opened before Technical Board of Appeal 3.2.03.

XIII. In a further communication dated 11 March 2010, the appellant was informed that the appeal had been passed to the Legal Board of Appeal (Article 21(3)(c) EPC) and of its new case number.

XIV. In a communication dated 23 March 2011, the Legal Board expressed doubts about whether it was competent to hear appeals against decisions under Rule 64(2) EPC, even if – as in the present case – they were issued separately from the decision granting a patent or refusing the application. It said those doubts were due essentially to the reasons given in the contested decision. It also said it was considering a referral to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC, and invited the appellant to comment.

autres taxes de recherche (groupes d'inventions 2 et 4). La même objection a été confirmée pour les groupes d'inventions 3 et 5. Cependant, comme ils n'ont généré qu'un travail de recherche limité, le remboursement des taxes correspondantes a été jugé approprié.

X. A l'appui de la décision attaquée, la division d'examen a fait valoir qu'après l'abandon de la revendication 1 initiale pour absence de nouveauté, les cinq groupes d'inventions constitués ne reposaient pas sur un seul concept inventif général (règle 44 CBE).

XI. Le requérant a formé un recours et présenté les requêtes suivantes :

- i) annulation de la décision et remboursement des deux autres taxes de recherche acquittées,
- ii) remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 103(1) CBE,
- iii) à titre subsidiaire, organisation d'une procédure orale.

Des motifs détaillés ont également été présentés à l'appui du recours.

XII. Dans une notification du 11 août 2009 (formulaire OEB 3204), la référence du recours et l'ouverture de la procédure auprès de la chambre de recours technique 3.2.03 ont été portées à la connaissance du requérant.

XIII. Dans une nouvelle notification, datée du 11 mars 2010, le requérant a été informé de la transmission du recours à la Chambre de recours juridique, conformément à l'article 21(3)(c) CBE, ainsi que de la nouvelle référence du recours.

XIV. Dans une notification du 23 mars 2011, la Chambre de recours juridique a exprimé des doutes quant à sa compétence pour réexaminer des décisions qui sont prises au titre de la règle 64(2) CBE mais ne sont pas rendues, comme dans la présente espèce, avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen. A cet égard, la Chambre de recours juridique y a

im Wesentlichen die Entscheidungsgründe der vorliegenden Entscheidung angeführt. Die Kammer hat in der Mitteilung ferner eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ in Betracht gezogen und die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme eingeladen.

XV. Mit Schreiben vom 17. Mai 2011 hat die Beschwerdeführerin der Auffassung der Beschwerdekammer zugestimmt, sowohl was die rechtliche Würdigung der Sachlage angeht, als auch hinsichtlich der vorgesehenen Vorlage an die Große Beschwerdekammer. Die Beschwerdeführerin hat weiter darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung der gebotenen Einheitlichkeit einer Erfindung nach Regel 44 (1) EPÜ die Wertung der "besonderen technischen Merkmale ... die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen" voraussetzt, d. h. die Beurteilung eines zweifellos technischen Sachverhalts.

XVI. Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin angeregt, dass die Große Beschwerdekammer die Anwendbarkeit der Einheitlichkeitsbeanstandung "a posteriori" – im Interesse der Anmelderin und der Anmelderschaft insgesamt – weiter klären solle, allerdings ohne eine konkrete Fragestellung vorzuschlagen.

XVII. Die Beschwerdeführerin hat weiterhin klargestellt, dass sie auf einer mündlichen Verhandlung nicht bestehe, falls diese ausschließlich auf die Frage der Vorlage an die Große Beschwerdekammer beschränkt sei. Der Antrag auf mündliche Verhandlung wurde für die Behandlung der Beschwerde in der Sache aufrechterhalten.

Entscheidungsgründe

1. Die angefochtene Entscheidung wurde von der Prüfungsabteilung als Zwischenentscheidung erlassen, gegen welche gesonderte Beschwerde zugelassen wurde (Artikel 106 (2) EPÜ). Die Beschwerdeführerin ist durch die Entscheidung beschwert (Artikel 107 EPÜ). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt (Artikel 108 EPÜ). Die Beschwerde ist zulässig.

XV. In a letter dated 17 May 2011, the appellant said it shared the board's view of the legal position, and endorsed the proposed referral to the Enlarged Board. It added that unity-of-invention appraisals under Rule 44(1) EPC meant assessing the "special technical features ... determining the contribution made to the prior art by each claimed invention as a whole". That was indubitably a technical matter.

XVI. The appellant also suggested that the Enlarged Board further clarify – in the appellant's interests and those of applicants generally – the applicability of *a posteriori* non-unity objections. It did not however propose any specific question for referral.

XVII. Lastly, the appellant said it was not insisting on oral proceedings if they were confined to the question of referral to the Enlarged Board, but maintained its request for them if they addressed substantive issues.

Reasons for the decision

1. The examining division issued the contested decision as a separately appealable interlocutory decision (Article 106(2) EPC). The appellant is adversely affected by it (Article 107 EPC). The appeal was filed in due time and form (Article 108 EPC). It is therefore admissible.

exposé pour l'essentiel les motifs correspondant à ceux de la présente décision. Dans sa notification, la Chambre a en outre envisagé la saisine de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE et a invité le requérant à faire part de ses commentaires.

XV. Par courrier du 17 mai 2011, le requérant a partagé le point de vue de la Chambre de recours tant en ce qui concerne l'analyse juridique des faits que la saisine envisagée de la Grande Chambre de recours. Le requérant a indiqué en outre que, pour apprécier si l'invention satisfaisait à l'exigence d'unité visée à la règle 44(1) CBE, il était nécessaire d'évaluer les "éléments techniques particuliers ... qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique", autrement dit d'évaluer des éléments qui sont incontestablement de nature technique.

XVI. Le requérant a suggéré en outre que la Grande Chambre de recours clarifie également, dans l'intérêt de tous les demandeurs, la question de savoir si l'objection pour absence d'unité pouvait être soulevée a posteriori, mais n'a pas proposé de questions concrètes.

XVII. Le requérant a précisé qu'il ne tenait pas à l'organisation d'une procédure orale si celle-ci devait se borner à examiner la question de la saisine de la Grande Chambre de recours. Il a maintenu sa requête en procédure orale en ce qui concerne l'examen du recours sur le fond.

Motifs de la décision

1. La décision attaquée a été prise par la division d'examen en tant que décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant (article 106(2) CBE). La décision n'a pas fait droit aux prétentions du requérant (article 107 CBE). Le recours satisfait aux conditions de délais et de forme régissant la formation d'un recours (article 108 CBE). Le recours est recevable.

*Zuständigkeit der Juristischen
Beschwerdekammer*

2. Es stellt einen allgemein anerkannten Grundsatz rechtsstaatlicher Verfahren dar, dass eine Überprüfungsinstanz ihre eigene Zuständigkeit in jedem Verfahrensstadium von Amts wegen prüfen muss.

3. Es erscheint der Kammer *prima facie* nicht eindeutig, ob für die Überprüfung der im vorliegenden Fall einzig entscheidenden Frage, nämlich die Ablehnung der Rückzahlung der weiteren Recherchengebühren, die Juristische Beschwerdekammer oder eher eine Technische Beschwerdekammer zuständig sein sollte. Die Kammer sieht es deshalb als geboten an, ihre Zuständigkeit zu prüfen.

4. Die angefochtene Entscheidung erwähnt die anwendbaren Vorschriften des EPÜ nicht explizit. Es scheint aber unstrittig, dass die Entscheidung aus verfahrensrechtlicher Sicht im Wesentlichen auf Regel 64 (2) EPÜ beruht.

5. Eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ ist ihrem Wortlaut nach an sich keine Entscheidung betreffend die Zurückweisung oder die Erteilung einer europäischen Patentanmeldung im Sinne von Artikel 21 (3) a) EPÜ. Schon im Hinblick auf das Änderungsrecht des Anmelders steht das Ergebnis der Entscheidung betreffend die Rückzahlung einer Recherchegebühr nicht in einem zwangsläufigen Zusammenhang mit dem Ergebnis der Entscheidung über die Erteilung oder Zurückweisung der Anmeldung selbst. Dementsprechend träge die Auffangregelung gemäß Artikel 21 (3) c) EPÜ zu, d. h. bei Beschwerden gegen solche Entscheidungen wäre die Juristische Kammer zuständig.

6. Die Kammer hat jedoch Bedenken, ob dieses Ergebnis im Hinblick auf das Gesamtsystem des Beschwerdeverfahrens nach dem EPÜ, insbesondere im Hinblick auf die in Artikel 21 EPÜ zum Ausdruck kommende Rolle der technisch vorgebildeten Mitglieder der Beschwerdekammern in Fällen, in denen technische Fragen zu beantworten sind, gerechtfertigt wäre. Es erscheint unstrit-

*Competence of the Legal Board of
Appeal*

2. It is a generally recognised principle of proceedings conducted under the rule of law that appeal instances must examine their own competence *ex officio* and at each stage of the procedure.

3. It is not immediately obvious to the board whether it or a technical board should be competent to review the only question decided in the present case, namely a refusal to refund further search fees. The board therefore considers it expedient to examine its own competence.

4. The contested decision does not actually cite the EPC provisions applicable, but there seems no doubt that procedurally it is essentially based on Rule 64(2) EPC.

5. A decision taken under Rule 64(2) EPC as worded is not in itself a decision to refuse or grant a European patent application within the meaning of Article 21(3)(a) EPC. In view of the applicant's right of amendment alone, a search-fee refund decision is not necessarily connected with the actual grant or refusal decision. On that basis, the default provision of Article 21(3)(c) EPC would apply, namely that the Legal Board is competent to hear appeals against such decisions.

6. Looking however at the whole appeal system under the EPC, and especially the role of the boards' technically qualified members (laid down in Article 21 EPC) in cases in which technical matters must be decided, the board is not sure that this would be the right outcome. There seems no doubt that normally – as in the present case – decisions under Rule 64(2) EPC involve a technical

*Compétence de la Chambre de recours
juridique*

2. Conformément à un principe généralement admis de la procédure dans un Etat de droit, une instance de réexamen doit vérifier d'office qu'elle est compétente à tout stade de la procédure.

3. Selon la Chambre, la réponse à la question de savoir si le réexamen de l'unique question décisive dans la présente affaire, c'est-à-dire le non-remboursement des autres taxes de recherche, relève de la compétence de la Chambre de recours juridique ou d'une chambre de recours technique, n'est pas de prime abord évidente. Par conséquent, la Chambre considère qu'il y a lieu de vérifier si elle est compétente.

4. La décision attaquée ne mentionne pas explicitement les dispositions applicables de la CBE. Il semble toutefois non contesté que cette décision est essentiellement fondée sur la règle 64(2) CBE du point de vue du droit de la procédure.

5. Une décision prise conformément aux dispositions de la règle 64(2) CBE n'est pas en soi une décision relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen au sens de l'article 21(3)a) CBE. L'issue de la décision concernant le remboursement d'une taxe de recherche ne dépend pas nécessairement de la teneur de la décision proprement dite relative à la délivrance d'un brevet ou au rejet de la demande, ne serait-ce qu'en raison du droit pour le demandeur d'apporter des modifications. La disposition prévue à l'article 21(3)c) CBE serait donc applicable par défaut, autrement dit la Chambre de recours juridique serait compétente en cas de recours contre ces décisions.

6. La Chambre se demande cependant si cette conclusion serait justifiée au regard du régime de la procédure de recours institué par la CBE, notamment compte tenu du rôle des membres techniciens des chambres de recours, tel qu'énoncé à l'article 21 CBE, dans les cas où il est nécessaire de répondre à des questions d'ordre technique. Il semble incontestable qu'une décision au

tig, dass eine Entscheidung gemäß Regel 64 (2) EPÜ, wie auch im vorliegenden Fall, regelmäßig die Beurteilung eines technischen Sachverhalts, nämlich der Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung(en) voraussetzt. Zu Recht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass auch die Formulierung der Kriterien für Einheitlichkeit in Regel 44 (1) EPÜ eindeutig auf den technischen Inhalt der Merkmale abstellt, so dass eine die Einheitlichkeit betreffende Feststellung eine eingehende, technisch sachverständige Auseinandersetzung mit dem technischen Sachverhalt seitens des Entscheidungsorgans voraussetzt.

7. Dieser technische Sachverstand ist in den Technischen Beschwerdekammern in einer speziell auf das jeweils betroffene Fachgebiet bezogenen Weise vorgegeben. Einerseits ist die wichtige Rolle der technisch vorgebildeten Mitglieder schon aus dem Wortlaut des Gesetzes, d. h. aus den Besetzungsregeln des Artikel 21 EPÜ ersichtlich (zwei bzw. drei technisch vorgebildete Mitglieder vs. ein bzw. zwei rechtskundige Mitglieder). Andererseits ist auch die gesetzgeberische Absicht, Fälle mit technischen Fragestellungen durch Kammern mit einer Mehrheit technisch vorgebildeter Mitglieder entscheiden zu lassen, nicht zu verkennen. Diese Absicht zieht sich wie ein roter Faden durch die vorbereitenden Materialien zum EPÜ 1973 (die sog. "Travaux Préparatoires"), wie auch die Absicht, dass sich die Juristische Beschwerdekammer nach Artikel 21 (3) c) EPÜ nur mit Fällen befassen soll, die ausschließlich rechtliche Fragen aufwerfen, siehe beispielsweise das Dokument Nr. 4344/IV/63-D: "Ergebnisse der 8. Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 22. April bis 3. Mai 1963 in Brüssel", Seiten 67-75, sowie das in diesem Sitzungsbericht zitierte Dokument von Kurt Haertel, Arbeitsentwurf Nr. 2821/IV/63 vom 9. April 1963: "Vorschläge zur Ausführung der Artikel 31 - 65", Seiten 9 - 11.

8. Selbständige Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ dürften relativ selten erlassen und noch weniger durch Beschwerde angefochten werden. Diese Entscheidungen sind nicht nur von der Prüfungsabteilung zu erlassen, sondern ausweislich des Wortlauts der Regel "im Verlauf der Prüfung der euro-

issue, namely the unity of the claimed invention(s). As the appellant points out, the unity criteria in Rule 44(1) EPC as worded clearly relate to the features' technical content, which presupposes that the body taking the decision on unity must consider the technical issues in detail and with technical expertise.

7. The technical boards of appeal possess the necessary expertise to handle any given technical field. The very wording of the law makes clear the important role of the technically qualified members (under Article 21 EPC, boards are composed of two or three technical members but only one or two legal ones). Nor can it be denied that the legislator clearly intended cases involving technical issues to be decided by boards with a majority of technical members. This intention is a recurrent theme throughout the *travaux préparatoires* for the EPC 1973 – as also is the intention that the Legal Board under Article 21(3)(c) EPC should deal only with cases involving exclusively legal issues (see e.g. doc. 4344/IV/63, proceedings of the 8th meeting of the Patents Working Party, 22 April to 3 May 1963 in Brussels, pages 67-75, and the document by Kurt Haertel it cites, i.e. working draft No. 2821/IV/63 of 9 April 1963: proposals for the implementation of Articles 31-65, pages 9-11).

8. Separate decisions under Rule 64(2) EPC are probably issued relatively seldom, and appealed even less often. They are not only taken by the examining division, but also expressly "during the examination of the European patent application". True, the reason for that wording was the legislator's deliberate

titre de la règle 64(2) CBE, comme dans la présente espèce, suppose normalement l'examen d'éléments techniques, en l'occurrence l'appréciation de l'unité de l'invention (des inventions) revendiquée(s). Le requérant fait valoir à juste titre que la formulation des critères en matière d'unité à la règle 44(1) CBE se réfère sans ambiguïté au contenu technique des éléments ; il en résulte que l'instance qui rend la décision doit procéder à un examen approfondi et à une expertise des éléments techniques pour décider s'il y a unité d'invention.

7. Les chambres de recours techniques, qui sont spécialisées dans les domaines techniques concernés, possèdent une telle expertise. D'une part, le rôle important joué par les membres techniciens découle du texte proprement dit de la loi, c'est-à-dire des dispositions énoncées à l'article 21 CBE en matière de composition des chambres (deux, voire trois membres techniciens, contre un, voire deux membres juristes). Il est d'autre part évident que l'intention du législateur était de confier les affaires soulevant des questions de nature technique à des chambres composées majoritairement de membres techniciens. Cette intention se retrouve, tel un fil conducteur, dans l'ensemble des travaux préparatoires à la CBE 1973 ; il en va de même de la volonté de confier uniquement à la Chambre de recours juridique, conformément à l'article 21(3)(c) CBE, les affaires concernant exclusivement des questions d'ordre juridique. On se reportera par exemple au document n° 4344/IV/63-F ("Résultats de la huitième session du groupe de travail "Brevets"", tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963, pages 67 à 75), ainsi qu'au document établi par M. Kurt Haertel et cité dans le compte rendu de cette session, n° 2821/IV/63-F du 9 avril 1963 "Propositions pour l'exécution des articles 31 à 65", pages 9 à 11.

8. Il est sans doute assez rare que des décisions autonomes au titre de la règle 64(2) CBE soient rendues et encore plus rare qu'elles fassent l'objet d'un recours. Ces décisions doivent non seulement être prises par la division d'examen, mais aussi "au cours de l'examen de la demande de brevet euro-

päischen Patentanmeldung". Zwar ist der Ursprung dieses Wortlauts die bewusste Entscheidung des Gesetzgebers, dass die Frage der Einheitlichkeit und infolgedessen auch einer etwaigen Rückzahlung gezahlter weiterer Recherchegebühren nicht schon während der Recherche, sondern erst während des Prüfungsverfahrens und nicht von dem (damals für die Recherchetätigkeit noch in Betracht gezogenen) Internationalen Patentinstitut in Den Haag, der späteren Forschungsabteilung des Europäischen Patentamts, sondern im Prüfungsverfahren durch die Prüfungsabteilung entschieden werden soll (s. Dokument IV/4860/61-D, Sitzungsberichte, Seite 29). Diese gesetzliche Regelung zeigt aber auch, dass eine eventuelle Entscheidung über die Rückzahlung von Recherchegebühren von dem Gesetzgeber nicht als ein eigenständiges Verfahren, sondern als ein Teil des Hauptverfahrens, nämlich des Prüfungsverfahrens, konzipiert wurde, letzteres endend mit der Entscheidung über die Erteilung oder die Zurückweisung der Anmeldung.

9. Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ (Regel 46 (2) EPÜ 1973) von dem Gesetzgeber anscheinend nie als eine eigenständige Entscheidung in Betracht gezogen wurde. Zumindest sind der Kammer keine Quellen bekannt, aus welchen eine gegenteilige Schlussfolgerung gezogen werden könnte. Der einzige Hinweis auf Regel 64 (2) EPÜ in den Richtlinien (Teil A, Kapitel XI, 10.2.2, Ausgabe 2007, oder die neueste Version online unter [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/\\$File/guidelines_2010_complete_de.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/$File/guidelines_2010_complete_de.pdf)) sagt dazu ebenfalls nichts aus.

10. Auch wenn die Entscheidung über die Rückzahlung einer weiteren Recherchegebühr nicht zwangsläufig vom Schicksal der Anmeldung abhängt und sie auch keine Vorfrage für die Erteilung oder Zurückweisung ist, besteht natürlich gleichwohl im Regelfall ein enger Zusammenhang mit dem technischen Inhalt des Prüfungsverfahrens, weil und soweit die Rückforderung von gezahlten Recherchegebühren mit dem im Prü-

decision that unity – and hence any refund of further search fees – should be decided not during the search but only later, during examination proceedings, and not by the International Patent Institute in The Hague (at that time still envisaged as the search agency, later becoming the EPO's search department) but by the examining division in examination proceedings (see doc. IV/4860/61-D, reports on proceedings, page 29). But this also shows that the legislator intended any decisions about search-fee refunds to be taken not separately but as part of the main examination proceedings ending with the decision to grant or refuse the application.

9. Nor does the legislator ever seem to have envisaged that decisions under Rule 64(2) EPC (Rule 46(2) EPC 1973) would be taken separately. The present board at least is unaware of any sources to the contrary, and the sole reference to Rule 64(2) EPC in the Guidelines for Examination (Part A, Chapter XI, 10.2.2, 2007 edition, or the updated online version at [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/\\$File/guidelines_2010_complete_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/$File/guidelines_2010_complete_en.pdf)) is silent on the matter.

10. Although the decision on refunding a further search fee is not necessarily dependent on the fate of the application, and is not a question to be settled prior to the grant or refusal decision, nonetheless it is of course normally closely linked to the technical issues in examination proceedings, given that search-fee refund requests derive from lack-of-unity objections raised in examination proceedings and challenged or over-

péen", ainsi qu'il découle explicitement du texte de la règle. Ce texte résulte certes de la décision délibérée du législateur de faire en sorte que la question de l'unité et, partant, d'un éventuel remboursement de nouvelles taxes de recherche soit tranchée non pas dès le stade de la recherche, mais seulement pendant la procédure d'examen, et que la décision soit prise non pas par l'Institut International des Brevets à La Haye (à l'époque envisagé pour les activités de recherche), qui deviendra ultérieurement la division de la recherche de l'Office européen des brevets, mais par la division d'examen (cf. document IV/4860/61-F, comptes rendus de séances, page 29). Cette disposition légale montre cependant aussi que, dans l'esprit du législateur, toute décision relative au remboursement de taxes de recherche n'était pas une procédure à part entière, mais un élément de la procédure principale, à savoir la procédure d'examen, laquelle prend fin avec la décision relative à la délivrance du brevet ou au rejet de la demande.

9. De plus, il semble que le législateur n'ait jamais envisagé une décision au titre de la règle 64(2) CBE (règle 46(2) CBE 1973) comme une décision autonome. A tout le moins, la Chambre n'a connaissance d'aucune source permettant de conclure le contraire. L'unique référence à la règle 64(2) CBE dans les Directives (partie A, chapitre XI, point 10.2.2, édition 2007, ou dernière version en ligne à l'adresse [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/\\$File/guidelines_2010_complete_fr.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/$File/guidelines_2010_complete_fr.pdf)) est elle aussi muette à ce sujet.

10. Même si la décision relative au remboursement d'une nouvelle taxe de recherche ne dépend pas nécessairement du sort de la demande et qu'elle ne constitue pas non plus une question à régler avant la délivrance ou le rejet, il existe bien sûr, en règle générale, un lien étroit avec le contenu technique de la procédure d'examen, étant donné qu'une demande de remboursement de taxes de recherche acquittées est liée à

fungsverfahren erhobenen, vom Anmelder bestrittenen oder ausgeräumten Einwand mangelnder Einheitlichkeit zusammenhängt. Verweigert die Prüfungsabteilung die Rückzahlung entrichteter weiterer Recherchegebühren, so setzt dies regelmäßig voraus, dass sie zunächst feststellt, dass der erhobene Einwand mangelnder Einheitlichkeit gerechtfertigt war. Aus diesem Grund erscheint die Entscheidung über die Rückzahlung von Recherchegebühren inhaltlich als eine Nebenentscheidung des Prüfungsverfahrens im Vergleich zum Hauptstreitgegenstand des Prüfungsverfahrens, nämlich der Sachentscheidung über die Anmeldung.

11. An dieser Einordnung ändert es nichts, wenn die Entscheidung über beide Punkte, sei es aus praktischen Gründen, wie sie sich z. B. aus den von der Erteilungsbehörde vorzunehmenden Folgehandlungen einer Erteilungsentcheidung ergeben, oder in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Antragstellung durch den Anmelder, in förmlich getrennten selbständigen Entscheidungen ergehen. So inhaltlich betrachtet, könnte argumentiert werden, dass, auch wenn zwei förmlich selbständige Entscheidungen über den Haupt- und Nebenpunkt des Prüfungsverfahrens vorliegen, für die Überprüfung einer Entscheidung betreffend diese Nebenfrage die Kammer zuständig ist, die auch für das Hauptverfahren zuständig wäre, d. h. eine technische Kammer nach Artikel 21 (3) a) (oder ggf. nach Artikel 21 (3) b)) EPÜ, und zwar diejenige Kammer, die für das spezifische technische Gebiet der Anmeldung zuständig ist.

12. Kurz zusammengefasst, die Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ könnte als eine "Nebensache *ex lege*" der Erteilungs- bzw. der Zurückweisungsentscheidung betrachtet werden.

13. Im Vergleich dazu können in den Fällen, in denen die Beschwerdekammer unstrittig in einer Besetzung gem. Artikel 21 (3) c) EPÜ zuständig ist, die Rechtsfragen regelmäßig unabhängig von der technischen Bewertung des Gegenstands der Anmeldung behandelt werden.

come by the applicant. If an examining division decides not to refund further search fees, that normally means it still believes that its non-unity objection was justified. This suggests that the search-fee refund decision is ancillary to the main issue in examination proceedings, namely the substantive decision on the application.

11. That remains true even if the two issues are dealt with in formally separate independent decisions, whether on practical grounds (e.g. as a result of the various steps to be taken by the granting authority subsequent to its decision on grant) or because of the point in time when the applicant requests the refund. On that basis, it could be argued that even if two formally separate decisions are taken – one on the main issue in examination proceedings, the other on an ancillary issue – the board competent to review the ancillary issue is the same as the one competent to review the main issue, namely a technical board under Article 21(3)(a) or (b) EPC, and more specifically the board dealing with the particular technical field of the application concerned.

12. In a nutshell, then, the decision under Rule 64(2) EPC could be regarded as an "*ex lege* ancillary issue" to the grant or refusal decision.

13. In contrast, in those cases for which a board composed as per Article 21(3)(c) EPC is indisputably competent, the legal issues can normally be addressed independently of any technical assessment of the subject-matter of the application.

une objection d'absence d'unité soulevée pendant la procédure d'examen, et contestée ou levée par le demandeur. Le rejet de la demande de remboursement suppose normalement que la division d'examen se soit d'abord assurée du bien-fondé de l'objection susmentionnée. Il s'ensuit que la décision relative au remboursement de taxes de recherche semble être, sur le plan du contenu, une décision accessoire par rapport à l'objet principal de la procédure d'examen, à savoir la décision sur le fond de la demande.

11. Cette hiérarchie n'est en rien modifiée par le fait que les deux aspects en cause peuvent donner lieu à des décisions autonomes formellement distinctes, soit pour des raisons pratiques, qui résultent par exemple des actes à accomplir par l'administration de délivrance après la décision de délivrance, soit pour tenir compte de la date à laquelle le demandeur a présenté sa requête. Sur le plan du contenu, certains pourraient donc faire valoir que même si deux décisions strictement distinctes sont rendues concernant l'élément principal et l'élément accessoire de la procédure d'examen, le réexamen d'une décision relative à l'élément accessoire incombe à la chambre qui est également compétente pour la procédure principale, à savoir une chambre de recours technique conformément à l'article 21(3)a) (ou, le cas échéant, à l'article 21(3)b)) CBE, et plus précisément la chambre qui est compétente pour le domaine technique spécifique de la demande.

12. En résumé, la décision au titre de la règle 64(2) CBE pourrait être considérée comme un "élément accessoire *ex lege*" de la décision relative à la délivrance ou, le cas échéant, au rejet.

13. En revanche, lorsque la chambre de recours est sans conteste compétente dans la composition prévue à l'article 21(3)c) CBE, les questions de droit peuvent normalement être traitées indépendamment de l'évaluation technique de l'objet de la demande.

14. Die Rechtsprechung zur vorliegend relevanten Zuständigkeitsfrage ist sowohl spärlich als auch gewissermaßen gespalten. Der Kammer sind vier Entscheidungen der Beschwerdekammern bekannt, in denen sich diese Frage gestellt hat. In den Entscheidungen T 94/91 vom 9. September 1991 und T 390/91 vom 14. Mai 1992 haben die technischen Kammern ihre Zuständigkeit stillschweigend angenommen, ohne das Zuständigkeitsproblem zu erörtern. In den späteren Entscheidungen J 24/96 vom 27. April 2001 (ABl. EPA 2001, 434, Nr. 2 der Entscheidungsgründe) und T 1382/08 vom 30. März 2009 (Nr. 1.1 der Entscheidungsgründe), wird die Frage dagegen eingehend erörtert und dahingehend beantwortet, dass die Regelung nach Artikel 21 (3) c) EPÜ eindeutig die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorsieht. Allerdings hat die Technische Beschwerdekammer in der Entscheidung T 1382/08 (*supra*) ihre Zuständigkeit letztlich doch bejaht, weil die Entscheidung über die Nicht-rückzahlung der Recherchegebühr in der angefochtenen Entscheidung nur eine Nebenentscheidung zu der in erster Linie ausgesprochenen Zurückweisung der Anmeldung war (Nrn. 1.2-1.4 der Entscheidungsgründe).

15. Nach vorläufiger Auffassung der Kammer wäre es willkürlich, die Zuständigkeit der Technischen oder der Juristischen Beschwerdekammer unterschiedlich zu bestimmen, je nachdem, ob die Prüfungsabteilung die Entscheidung betreffend die Anmeldung (Zurückweisung oder Erteilung) und diejenige betreffend die Rückzahlung der Recherchegebühr in einer einzigen (dann nur Annex und Zuständigkeit der technischen Kammer) oder in zwei förmlich getrennten Entscheidungen getroffen hat. Dadurch wäre z. B. auch die erste Instanz in der Lage, die Zusammensetzung der Überprüfungsinstanz zu bestimmen, siehe auch die Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992, 10, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

16. In der Entscheidung G 3/03 (ABl. EPA 2005, 344) hat die Große Beschwerdekammer entschieden, dass die Technische und nicht die Juristische Beschwerdekammer auch für einen nach Abhilfe isoliert an die Beschwerdekam-

14. The case law on the present competence issue is both sparse and to some extent divided. This board is aware of four decisions in which the question has arisen. In T 94/91 of 9 September 1991 and T 390/91 of 14 May 1992, the technical boards did not discuss the matter, and tacitly assumed that they were competent. Later decisions J 24/96 of 27 April 2001 (OJ EPO 2001, 434, Reasons 2) and T 1382/08 of 30 March 2009 (Reasons 1.1) discussed it in detail and concluded that, according to Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board was clearly responsible. However, in T 1382/08 (above) the technical board ultimately took the view that it was in fact competent, because the decision not to refund the search fee was only ancillary to the main one refusing the application (Reasons 1.2 to 1.4).

15. The present board's provisional position is that it would be arbitrary for the competence of the technical and legal boards to vary depending on whether the examining division decided on the application (refusal or grant) and the search-fee refund in a single decision (only as an ancillary decision, with the technical board competent) or in two formally separate ones. The department of first instance would then also be able, for example, to determine the composition of the review body (see also G 2/90, OJ EPO 1992, 10, Reasons 2).

16. In G 3/03 (OJ EPO 2005, 344) the Enlarged Board decided that a technical board, not the Legal Board, was competent to deal with a request, forwarded to the boards in isolation after interlocutory revision, for reimbursement of the appeal

14. Les décisions de jurisprudence relatives à la question de la compétence, pertinente en l'espèce, ne sont guère nombreuses et font apparaître certaines divergences. La Chambre a connaissance de quatre décisions des chambres de recours où cette question s'est posée. Dans les décisions T 94/91 du 9 septembre 1991 et T 390/91 du 14 mai 1992, les chambres de recours techniques ont accepté tacitement leur compétence, sans examiner cette question. A l'inverse, dans les décisions ultérieures J 24/96 du 27 avril 2001 (JO OEB 2001, 434, point 2 des motifs) et T 1382/08 du 30 mars 2009 (point 1.1 des motifs), les chambres ont procédé à une analyse approfondie de la question et ont conclu que la disposition énoncée à l'article 21(3)c) CBE prévoit clairement la compétence de la Chambre de recours juridique. Toutefois, dans la décision T 1382/08 (*supra*), la chambre de recours technique a finalement déclaré qu'elle était compétente, au motif que la décision relative au non-remboursement de la taxe de recherche ne constituait qu'une décision accessoire de la décision contestée, qui portait en premier lieu sur le rejet de la demande (points 1.2 à 1.4 des motifs).

15. Selon l'avis provisoire de la présente Chambre, il serait arbitraire de déterminer si la compétence appartient à la Chambre de recours juridique ou à une chambre de recours technique selon que la division d'examen a statué sur la demande (rejet ou délivrance) et sur le remboursement de la taxe de recherche dans une seule décision (à titre accessoire ; la chambre de recours technique étant dans ce cas compétente) ou dans deux décisions formellement distinctes. Si l'on procédait de cette manière, la première instance aurait par exemple la possibilité de déterminer la composition de l'instance de réexamen (voir à ce sujet la décision G 2/90 (JO OEB 1992, 10, point 2 des motifs)).

16. Dans la décision G 3/03 (JO OEB 2005, 344), la Grande Chambre de recours a décidé que c'était à la chambre de recours technique, et non à la Chambre de recours juridique, d'examiner une requête en remboursement de la taxe

mern weitergeleiteten Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zuständig ist, weil der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr eine Nebensache der ursprünglichen Beschwerde darstellt und deshalb diejenige Kammer zur Entscheidung über den Rückzahlungsantrag befugt ist, die nach Artikel 21 EPÜ in der Sache für die Beschwerde zuständig gewesen wäre, wenn ihr nicht abgeholfen worden wäre (Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe).

17. Die Sachlage im vorliegenden Fall erscheint der Kammer jedenfalls nicht von vornherein unvergleichbar. Wie der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr die ursprüngliche Einlegung einer Beschwerde voraussetzt, setzt der Antrag auf Rückzahlung der Recherchegebühr die ursprüngliche Erhebung eines Uneinheitlichkeitseinwands im Prüfungsverfahren voraus. In beiden Fällen sind die Streitpunkte, die einerseits einer Beschwerdeeinlegung, bzw. einer Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegen oder einer Erteilungsentscheidung vorausgehen, oder andererseits dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, bzw. dem Antrag auf Rückzahlung einer Recherchegebühr, nicht notwendig identisch. In beiden Fällen handelt es bei der Entscheidung über die Gebührenrückzahlung um Entscheidungen, die ein – in sich abgeschlossenes – Hauptverfahren voraussetzen, was einen "Nebensache-Charakter" des Verfahrens zu implizieren scheint.

18. Aus diesen Gründen hat die Kammer Bedenken, der Auslegung der Entscheidung J 24/96 (*supra*) betreffend die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer zu folgen.

19. Zwar hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992, 10, Nrn. 3.2 und 3.4 der Entscheidungsgründe) ausgeführt, dass nicht die Technische, sondern die Juristische Beschwerdekammer zuständig ist, wenn die Entscheidung einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung einen anderen Inhalt hat als die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents. Ferner ist es nach dieser Entscheidung

fee, on the grounds that, because the request was ancillary to the former appeal, competence to decide on it lay with 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 (Reasons 4 and 5).

17. The circumstances of the present case do not seem much different. Just as an appeal-fee reimbursement can be requested only if an appeal has been filed, so a search-fee refund can be requested only if a non-unity objection has been raised in the examination procedure. In both cases, the issues underlying the filing of an appeal (or refusal or grant of a patent) and those underlying the request for reimbursement of the appeal fee (or for a search-fee refund) are not necessarily the same. And in both cases, the fee-refund decision presupposes main proceedings that are already over, which would seem to imply its "ancillary" nature.

18. For these reasons, the present board has reservations about following the interpretation in J 24/96 (above) that the Legal Board is competent.

19. True, in G 2/90 (OJ EPO 1992, 10, Reasons 3.2 and 3.4) the Enlarged Board ruled that the Legal Board (not a technical one) was competent if the decision had been taken by an examining division consisting of fewer than four members and concerned matters other than the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. It added that it was quite inadmissible to interpret an unambiguous legal provision (in the case in point, concerning the exclusive compe-

de recours, transmise séparément aux chambres de recours après la révision préjudicielle, étant donné que cette requête constituait une question accessoire à l'ancien recours et que, par conséquent, la chambre compétente pour statuer sur cette requête était celle qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours quant au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle (points 4 et 5 des motifs).

17. Selon la Chambre, les circonstances de la présente affaire ne sont pas sans présenter des analogies. De même que la requête en remboursement de la taxe de recours suppose qu'un recours ait été formé initialement, la requête en remboursement de la taxe de recherche suppose qu'une objection pour absence d'unité ait été soulevée lors de la procédure d'examen. Ces deux cas de figure reposent sur des points litigieux qui ne sont pas nécessairement identiques et qui, d'un côté, conduisent à un recours ou à une décision de rejet, ou précèdent une décision de délivrance et, de l'autre, sont à l'origine de la requête en remboursement de la taxe de recours ou d'une taxe de recherche. Dans les deux cas, la décision relative au remboursement de taxes suppose une procédure principale, en soi achevée, ce qui semble impliquer le "caractère accessoire" de la procédure.

18. Il en découle que la Chambre n'est pas certaine de pouvoir suivre l'interprétation de la décision J 24/96 (*supra*) concernant la compétence de la Chambre de recours juridique.

19. Dans sa décision G 2/90 (JO OEB 1992, 10, points 3.2 et 3.4 des motifs), la Grande Chambre de recours a certes indiqué que c'était à la Chambre de recours juridique, et non à la chambre de recours technique, de statuer lorsque la décision d'une division d'examen composée de moins de quatre membres avait une teneur autre que le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. De plus, il n'est pas admissible, selon cette décision, de donner à une disposition légale

nicht statthaft, einer eindeutigen gesetzlichen Regelung (dort: betreffend die ausschließliche Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer) einen davon abweichenden Sinn zu geben, nur weil andere denkbare Regelungen möglicherweise gewisse Vorteile bieten.

20. Dazu ist jedoch zu bemerken, dass dem damaligen Vorlageverfahren eine Beschwerde gegen eine durch den Formalprüfer der Einspruchsabteilung erlassene Widerrufsentscheidung (wegen Nichtzahlung einer Gebühr für die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents) zugrunde lag. Die Große Beschwerdekammer weist dazu zunächst darauf hin, dass im Gegensatz zu Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, für die eine Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorgesehen ist, eine solche Zuständigkeit für Beschwerden gegen die Entscheidungen einer Einspruchsabteilung fehlt (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). Ferner war für die Große Beschwerdekammer in dieser Entscheidung auch maßgeblich, dass es sich bei den Formalprüfern übertragenen Geschäften gemäß Regel 9 (3) EPÜ nur um Geschäfte handeln darf, die keine rechtlichen Schwierigkeiten bereiten, so dass kein Grund bestehe, für diese Beschwerdeverfahren die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer vorzusehen (Nr. 3.6 der Entscheidungsgründe). Anders gesagt, die Große Beschwerdekammer hat sehr wohl geprüft, ob die entscheidende Kammer über die notwendigen Sachkenntnisse verfügt.

21. Die Besetzung einer Technischen Beschwerdekammer umfasst auch gerade deshalb stets mindestens ein rechtskundiges Mitglied, um bei der Beurteilung von Rechtsfragen das Vorhandensein von juristischem Sachverstand zu sichern. Die Große Beschwerdekammer brauchte dementsprechend nicht zu erörtern, dass die notwendige und von einem Gericht auch zu erwartende juristische Fachkenntnis damit auch in jeder technischen Kammer vorhanden ist und damit die gesetzliche Regelung der Zuständigkeit die kompetente Beurteilung aller Fragen – d. h. auch der Rechtsfragen – sichern soll.

tence of a technical board) as being invested with some other meaning merely because other conceivable arrangements might offer certain advantages.

20. However, the G 2/90 referral concerned a revocation decision issued by the opposition division's formalities officer (for non-payment of the fee for maintaining the patent in amended form). The Enlarged Board first pointed out (Reasons 3.2) that the Legal Board was competent for appeals against certain examining division decisions but not against similar decisions taken by opposition divisions. It then noted (Reasons 3.6) that under Rule 9(3) EPC formalities officers could be entrusted only with duties involving no legal difficulties, so there was no reason why the Legal Board should be competent to hear any ensuing appeal. In other words, the Enlarged Board did indeed consider whether the board hearing the case possessed the necessary expertise.

21. The reason why a technical board always includes at least one legally qualified member is indeed precisely to ensure that expertise on legal matters is always available. So the Enlarged Board did not need to point out that every technical board has the requisite legal expertise expected of a court, and that the competence rules are hence designed to ensure sound adjudication of all matters, including legal ones.

claire (concernant en l'occurrence la compétence exclusive de la chambre de recours technique) un sens différent au simple motif qu'il peut être envisagé d'autres dispositions susceptibles d'offrir certains avantages.

20. Force est toutefois de remarquer que cette saisine avait alors pour origine un recours formé contre une décision de révocation prise par l'agent des formalités de la division d'opposition (pour non-paiement d'une taxe en vue du maintien du brevet sous une forme limitée). La Grande Chambre de recours a tout d'abord fait observer à ce sujet que si la compétence de la Chambre de recours juridique est prévue pour des recours dirigés contre des décisions d'une division d'examen, tel n'est pas le cas en ce qui concerne les recours formés contre les décisions d'une division d'opposition (point 3.2 des motifs). Dans cette décision, la Grande Chambre a en outre considéré comme essentiel le fait que seules des tâches ne présentant pas de difficultés techniques ou juridiques pouvaient être confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE, si bien qu'il n'y avait aucune raison de prévoir que ces procédures de recours devaient relever de la compétence de la Chambre de recours juridique (point 3.6 des motifs). Autrement dit, la Grande Chambre de recours a bien vérifié que la chambre chargée de statuer avait l'expertise nécessaire.

21. Une chambre de recours technique comprend toujours au moins un membre juriste précisément afin d'avoir l'expertise juridique nécessaire pour examiner les questions de droit. La Grande Chambre de recours n'a donc pas eu besoin d'expliquer que chaque chambre de recours technique dispose de l'expertise juridique nécessaire que l'on doit attendre d'une juridiction, et, partant, que les dispositions en matière de compétence visent à garantir que toutes les questions, et notamment les questions de droit, sont traitées avec l'expertise nécessaire.

22. Eine vergleichbare Sachlage ist nicht gegeben, wenn die ausschließlich mit Juristen besetzte Juristische Beschwerdekammer im Rahmen der Entscheidung über den Antrag auf Rückzahlung der Recherchegebühr über die materielle Berechtigung eines erhobenen Uneinheitlichkeitseinwands zu entscheiden hätte. Eine solche Entscheidung kann äußerst komplexe technische Sachverhalte auf allen Gebieten der Technik betreffen. Im Gegensatz zu der Juristischen Beschwerdekammer (bei angenommener Zuständigkeit) sind die Technischen Beschwerdekammern jede für sich für eingegrenzte technische Gebiete zuständig und sind mit auf das jeweilige technische Gebiet spezialisierten technisch sachverständigen Mitgliedern besetzt. Um eine richtige Entscheidung durch die Juristische Beschwerdekammer zu gewährleisten, könnte, wie es als Methode zur technischen Bewertung des Sachverhalts in Verfahren aus nationalen Rechtsordnungen bekannt ist, im Extremfall sogar die Heranziehung eines externen Gutachters erforderlich werden, was jedoch regelmäßig als völlig außer Verhältnis zum Wert des Beschwerdegegenstandes erscheinen würde.

23. Es könnte im Hinblick auf die obigen Ausführungen, auch zu den Überlegungen des Gesetzgebers zur Recherchegebühr, auch zu überlegen sein, ob bezüglich der Zuständigkeit für Beschwerden gegen isolierte Entscheidungen über die Nichtrückzahlung der Recherchegebühr durch die Prüfungsabteilung vom Vorliegen einer Gesetzeslücke auszugehen sein könnte. Es könnte vermutet werden, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit einer derartigen Fallkonstellation bei der Abfassung der Bestimmungen betreffend die Besetzung der Beschwerdekammern in Artikel 21 EPÜ deshalb nicht im Auge hatte, weil bezüglich der Tätigkeiten der Recherchenabteilung (die die weiteren Recherchegebühren anfordert) als solcher der Erlass von beschwerdefähigen Entscheidungen überhaupt nicht vorgesehen ist.

24. Nach Auffassung der Kammer ergibt sich aus den vorgenannten Entscheidungen eine Rechtsunsicherheit, die beseitigt werden sollte. Nach Ansicht der Kammer ist die Beseitigung einer recht-

22. Things would be different if the Legal Board, made up of lawyers only, were to decide on the soundness of lack-of-unity objections in connection with search-fee refund requests. Such decisions can involve extremely complex technical matters in any area of technology. Unlike the Legal Board (assuming it were competent), every technical board is responsible for specific technical fields and has technical members specially qualified in them. To be sure of taking the right decision, the Legal Board might even be obliged in extreme cases to consult external experts. National jurisdictions do use this system for appraisal of the technical facts, but by and large it would seem quite disproportionate to what is at stake in such appeals.

23. In view of the above comments – including those about the legislator's intentions on search fees – it seems possible that there might be a gap in the law as regards competence for appeals against isolated examining-division decisions refusing search-fee refunds. Perhaps, when drafting Article 21 EPC on the boards' composition, the legislator failed to foresee such cases because the duties of the search division (which requests payment of further search fees) do not actually include issuing appealable decisions.

24. In the present board's view, the decisions cited above give rise to undesirable legal uncertainty. Clarification of a board's competence is also a point of law of fundamental importance. Clear

22. Il en irait autrement si la Chambre de recours juridique composée exclusivement de membres juristes devait statuer sur le bien-fondé d'une objection pour absence d'unité, dans le cadre d'une décision relative à une requête en remboursement de la taxe de recherche. Une telle décision peut impliquer des éléments techniques extrêmement complexes dans tous les domaines de la technique. Contrairement à la Chambre de recours juridique (à supposer qu'elle soit compétente), les chambres de recours techniques sont chacune compétentes pour des domaines techniques délimités et se composent de membres techniciens experts, spécialisés dans le domaine technique concerné. Pour que la Chambre de recours juridique puisse statuer de manière appropriée, il pourrait même être nécessaire, dans des cas exceptionnels, qu'elle fasse appel à un expert externe, comme cela est le cas pour les procédures instruites dans les systèmes juridiques nationaux pour évaluer des éléments techniques ; cela semble toutefois complètement disproportionné par rapport à l'enjeu financier de ces recours.

23. Compte tenu des considérations qui précèdent, et notamment des réflexions du législateur sur la taxe de recherche, on peut se demander si la loi ne comportait pas à l'origine des lacunes en ce qui concerne les dispositions régissant la compétence en matière de recours formés contre des décisions isolées de non-remboursement de la taxe de recherche, prises par la division d'examen. Il est possible que le législateur, en rédigeant l'article 21 CBE relatif à la composition des chambres de recours, n'ait pas envisagé un tel cas de figure, puisqu'il n'est absolument pas prévu que la division de la recherche qui invite le demandeur à acquitter de nouvelles taxes de recherche, prenne des décisions susceptibles de recours.

24. De l'avis de la Chambre, les décisions précitées engendrent une insécurité juridique à laquelle il convient de remédier. La Chambre estime que la clarification juridique de la question

lichen Unklarheit für die Bestimmung der Zuständigkeit einer Beschwerdekammer ferner auch eine Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung. Eine klare und eindeutige Zuordnung der Zuständigkeit für eine zu überprüfende Entscheidung zu einem bestimmten Rechtsprechungsorgan ist eine der Grundvoraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Verfahren und auch für das reibungslose Funktionieren jedes der gerichtlichen Überprüfung dienenden Systems (J 12/01, ABl. EPA 2003, 431, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Die Zulässigkeit von Vorlagen bezüglich der Zuständigkeit von Beschwerdekammern wurde auch von der Großen Beschwerdekammer mehrmals bestätigt. Deshalb entscheidet die Kammer, die im Tenor dieser Entscheidung definierte Frage betreffend die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

25. Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung auf den Bescheid der Kammer angesprochenen weiteren, sich möglicherweise im Beschwerdeverfahren stellenden Fragen sind, einmal abgesehen von ihrer unklaren Formulierung, für die Frage der Zuständigkeit nicht erheblich. Die Frage nach den Voraussetzungen für die Erhebung eines Uneinheitlichkeitseinwands "a posteriori" steht in engem Zusammenhang mit dem eigentlichen Gegenstand der Beschwerde, der Prüfung des Vorhandenseins oder Fehlens eines hinreichenden technischen Zusammenhangs zwischen den aufgestellten Erfindungsgruppen. Falls die Große Beschwerdekammer feststellen sollte, dass die Juristische Beschwerdekammer für die Behandlung von Beschwerden der vorliegenden Art nicht zuständig ist, wäre ihr die Beantwortung jeglicher, den Gegenstand der Beschwerde betreffenden Frage verwehrt. Schon aus diesem Grund fehlt es gegenwärtig insoweit an den Voraussetzungen für eine Vorlage durch die Juristische Beschwerdekammer, da die Beantwortung der Vorlagefrage für eine Entscheidung der Kammer nicht erforderlich wäre (Artikel 112 (1) a), Satz 1 EPÜ).

and unambiguous rules on the competence of a judicial body responsible for reviewing decisions are fundamental requirements for both due process and the efficient functioning of any judicial review system (J 12/01, OJ EPO 2003, 431, Reasons 4). Moreover, on several occasions the Enlarged Board has accepted referrals about the competence of boards of appeal. Hence the present board's decision to refer to the Enlarged Board, under Article 112(1)(a) EPC, the point of law set out in its "order" below.

25. The further questions mentioned in the appellant's response to the board's communication as liable to arise in the appeal proceedings are neither clearly formulated nor relevant for the competence issue. The question about the requirements for raising a *a posteriori* lack-of-unity objections is closely connected to what the appeal is actually about, namely whether or not the technical relationship between the groups of inventions is sufficiently close. If the Enlarged Board were to rule that the Legal Board has no competence for appeals like the present one, the Legal Board would be precluded from answering any question relating to their substance. For that reason alone, the conditions for referral of these further questions are not currently fulfilled, in that the board would not require an answer to the referral to take its decision (Article 112(1)(a), first sentence, EPC).

relative à la compétence d'une chambre de recours est en outre une question de droit d'importance fondamentale. Du point de vue des garanties de procédure et du fonctionnement efficace de tout système de réexamen juridictionnel, il est fondamental d'attribuer de manière claire et sans ambiguïtés à une instance juridictionnelle donnée la compétence concernant une décision à réexaminer (J 12/01, JO OEB 2003, 431, point 4 des motifs). La Grande Chambre de recours a confirmé à plusieurs reprises la recevabilité de saisines concernant la compétence des chambres de recours. Aussi la Chambre décide-t-elle de soumettre à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE, la question relative à la compétence de la chambre de recours juridique qui figure dans le dispositif de la présente décision.

25. Les autres questions soulevées par le requérant dans sa réponse à la notification de la Chambre, qui se posent peut-être dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas déterminantes pour la question de la compétence, et ne sont pas, de surcroît, formulées clairement. La question de savoir dans quelles conditions une objection d'absence d'unité peut être soulevée "a posteriori" est étroitement liée à l'objet proprement dit du recours, à savoir l'examen visant à établir s'il existe ou non une relation technique suffisante entre les groupes d'inventions constitués. Si la Grande Chambre de recours devait constater que la Chambre de recours juridique n'est pas compétente pour instruire des recours comme celui formé en l'espèce, celle-ci serait dans l'impossibilité de répondre à toute question relative à l'objet du présent recours. Pour cette seule raison, les conditions d'une saisine par la Chambre de recours juridique ne sont pas actuellement réunies puisque la réponse à la question de saisine ne serait pas nécessaire pour que la chambre prenne une décision (article 112(1)a), première phrase CBE).

Entscheidungsformel**Order****Dispositif****Aus diesen Gründen wird entschieden:****For these reasons it is decided that:****Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Ist für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchegebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, eine Technische Beschwerdekammer oder die Juristische Beschwerdekammer zuständig?

Is a technical board of appeal or the Legal Board of Appeal competent to hear an appeal against an EPO examining division's decision – taken separately from its decision granting a patent or refusing the application – not to refund search fees under Rule 64(2) EPC?

Le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen relève-t-il d'une chambre de recours technique ou de la Chambre de recours juridique lorsque la décision en cause a pour objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen ?

