

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.4.3
vom 8. September 2005
T 514/05 – 3.4.3**

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: R. G. O'Connell
Mitglieder: T. Bokor
V. L. P. Frank

**Anmelder: TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED**

**Stichwort: Online eingereichte
Beschwerde/TEXAS INSTRUMENTS**

Artikel: 21 (1), 23 (3), 10 (2), 108 EPÜ

**Regel: 36 (5), 36 (1), 36 (2), 36 (4), 35,
35 (4), 24 (1), 10 (1), 10 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Rechtswirkung einer
mit *epoline*[®] eingereichten
Beschwerde; Formerfordernisse für
Unterlagen, die auf andere Weise
mittels technischer Einrichtungen zur
Nachrichtenübermittlung eingereicht
werden"**

Leitsätze

*I. Die Benutzung anderer "technischer
Einrichtungen zur Nachrichtenübermitt-
lung" (Regel 24 (1) und 36 (5) EPÜ) muss
vom Präsidenten des EPA ausdrücklich
gestattet werden, bevor ein Verfahrens-
beteiligter diese zur Einreichung von
Unterlagen bei einer Stelle des EPA,
d. h. auch bei dessen Beschwerde-
kammern, verwenden darf; s. Nr. 3.*

*II. Eine mit *epoline*[®] eingereichte
Beschwerde kann ohne ausdrückliche
Genehmigung durch den Präsidenten
des EPA keine Rechtswirkung haben;
s. Nr. 10.*

Sachverhalt und Anträge

I. Es handelt sich hier um eine vermeintliche Beschwerde gegen die am 22. Oktober 2004 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 99 204 298.6.

II. Ein Schriftstück, bei dem es sich vermeintlich um eine Beschwerdeschrift handelt, wurde dem Europäischen Patentamt am 22. Dezember 2004 unter Benutzung des so genannten *epoline*[®]-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.3 dated
8 September 2005
T 514/05 – 3.4.3**

(Language of the proceedings)

Composition of the board:
Chairman: R. G. O'Connell
Members: T. Bokor
V. L. P. Frank

**Applicant: TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED**

**Headword: Online filed appeal/
TEXAS INSTRUMENTS**

Article: 21(1), 23(3), 10(2), 108 EPC

**Rule: 36(5), 36(1), 36(2), 36(4), 35,
35(4), 24(1), 10(1), 10(3) EPC**

**Keyword: "Legal effect of appeal filed
via *epoline*[®]; formal requirements of
documents filed by other means of
communication"**

Headnote

I. The use of "other means of communication" (Rules 24(1) and 36(5) EPC) must be expressly permitted by the President of the EPO, before parties may use those means of communication for filing documents with a department of the EPO, including the EPO Boards of Appeal; cf point 3.

*II. An appeal filed via *epoline*[®] cannot have any legal effect absent explicit permission of the President of the EPO; cf point 10.*

Summary of facts and submissions

I. This is a purported appeal from the decision of the examining division, posted 22 October 2004, refusing European patent application 99 204 298.6.

II. A document purporting to be a notice of appeal was transmitted electronically to the European Patent Office on 22 December 2004, making use of the so-called *epoline*[®] online filing system

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.3, en
date du 8 septembre 2005
T 514/05 – 3.4.3**

(Traduction)

Composition de la Chambre :
Président : R. G. O'Connell
Membres : T. Bokor
V. L. P. Frank

**Demandeur : TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED**

**Référence : Recours formé en ligne/
TEXAS INSTRUMENTS**

Article : 21(1), 23(3), 10(2), 108 CBE

**Règle : 36(5), 36(1), 36(2), 36(4), 35,
35(4), 24(1), 10(1), 10(3) CBE**

**Mot-clé : "Effet juridique d'un recours
formé au moyen d'*epoline*[®];
exigences de forme relatives aux
documents déposés également par
des moyens techniques de communi-
cation"**

Sommaire

I. L'utilisation de "moyens techniques de communication" (règles 24(1) et 36(5) CBE) doit être expressément autorisée par le Président de l'OEB, avant que des parties ne puissent utiliser ceux-ci pour déposer des documents auprès d'un service de l'OEB, y compris les chambres de recours de l'OEB; cf point 3.

*II. Un recours formé au moyen
d'*epoline*[®] ne peut pas avoir d'effet
juridique en l'absence d'autorisation
explicite du Président de l'OEB;
cf point 10.*

Exposé des faits et conclusions

I. La présente affaire concerne un prétendu recours contre la décision de la division d'examen, postée le 22 octobre 2004, de rejeter la demande de brevet européen N° 99 204 298.6.

II. Un document censé constituer un acte de recours a été transmis par voie électronique à l'Office européen des brevets le 22 décembre 2004, à l'aide du système de dépôt en ligne *epoline*[®]

Systems für die Online-Einreichung ("epoline[®]") elektronisch übermittelt. Diese Möglichkeit wurde auf der Grundlage eines Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 29. Oktober 2002 (ABI. EPA 11/2002, 543, "Beschluss") in Verbindung mit einer Mitteilung des EPA vom 3. Dezember 2003 (ABI. EPA 12/2003, 609, "Mitteilung") eröffnet. Das Konto der Anmelderin wurde am gleichen Tag mit der Beschwerdegebühr belastet.

III. Am 21. Februar 2005 informierte der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung die Anmelderin in einer Kurzmitteilung (EPO Form 2911) darüber, dass die Einreichung einer Beschwerde mit *epoline[®]* vom EPA nicht gestattet sei, und riet ihr, die Beschwerde "auf dem üblichen Weg vor Fristablauf" einzureichen, nannte aber kein konkretes Datum und auch keine spezifische Rechtsvorschrift zu einer Frist. Diese Benachrichtigung wurde an die Anmelderin gefaxt und am 24. Februar 2005 auch per Post verschickt.

IV. Eine Beschwerdebegründung wurde weder in Papier- noch in elektronischer Form eingereicht, und auch sonst war im EPA keine weitere Reaktion der Anmelderin zu verzeichnen.

Entscheidungsgründe

1. Als Erstes ist hier die Frage zu klären, ob überhaupt eine Beschwerdeschrift eingegangen ist, denn dies ist eine Voraussetzung für das Vorliegen einer Beschwerde; vgl. Artikel 108 Satz 1 EPÜ. Die Beantwortung dieser Rechtsfrage liegt angesichts der elektronischen Form der Übermittlung und angesichts der Tatsache, dass die elektronische Übermittlung laut EPÜ für bestimmte Arten von Unterlagen eine rechtswirksame Einreichung darstellen kann, nicht ohne Weiteres auf der Hand.

2. Im Sinne des EPÜ gilt eine Beschwerdeschrift als nachgereichtes, d. h. nach der europäischen Patentanmeldung eingereichtes Schriftstück, das nicht dazu dient, Unterlagen der europäischen Patentanmeldung zu ersetzen. Die Einreichung solcher Schriftstücke ist in Regel 36 EPÜ und insbesondere in den Absätzen 2 bis 4 geregelt, die – nach Auffassung der Kammer – nur in Papierform übermittelte Schriftstücke betreffen, sowie in Absatz 5, der für Unterlagen gilt, die "auf andere Weise mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung" eingereicht

("epoline[®]"). This is a facility provided pursuant to a Decision of the President of the EPO dated 29 October 2002 OJ EPO 11/2002, 543 ("the Decision") in conjunction with a Notice from the EPO dated 3 December 2003 OJ EPO 12/2003, 609 ("the Notice"). The applicant's account was debited with the appeal fee on the same day.

III. On 21 February 2005 the formalities officer for the examining division informed the applicant in a brief communication (EPO Form 2911) that the filing of an appeal via *epoline[®]* was not permitted by the EPO, and advised the applicant to file the appeal "in normal way before expiry of deadline", without indicating any specific date as deadline or citing any specific legal provision stipulating a deadline. This communication was faxed, and later also posted to the applicant on 24 February 2005.

IV. No grounds of appeal were filed either in paper or in electronic form, nor was any further reaction from the applicant received by the EPO.

Reasons for the decision

1. The first question to be decided here is whether a notice of appeal has been received, this being a precondition for the existence of an appeal; cf Article 108 EPC, first sentence. This question of law is not trivial given the electronic form of transmission and given that the EPC provides that electronic transmission may constitute a valid filing for certain classes of documents.

2. In terms of the EPC a notice of appeal is classified as a document filed subsequently, ie after filing of the European patent application, which is not a document replacing documents making up the European patent application. The filing of such documents is regulated by Rule 36 EPC and in particular subrules 2 to 4, which – in the boards' interpretation – relate solely to paper documents transmitted in paper form, and subrule 5 which relates to documents transmitted by "other means of communication". It seems clear that the force of the term "other" is to refer specifically to the

("epoline[®]"). Cette possibilité est offerte conformément à la décision du Président de l'OEB en date du 29 octobre 2002 (JO OEB 11/2002, 543, "la décision") ensemble le Communiqué de l'OEB en date du 3 décembre 2003 (JO OEB 12/2003, 609, "le communiqué"). Le compte du demandeur a été débité de la taxe de recours le même jour.

III. Le 21 février 2005, l'agent des formalités de la division d'examen a informé le demandeur, dans une brève notification (OEB Form 2911), que l'OEB n'autorisait pas la formation d'un recours au moyen d'*epoline[®]*, et lui a conseillé de former le recours "selon la procédure normale avant l'expiration du délai", sans mentionner de date spécifique ni de disposition juridique particulière relatives à un délai. Cette notification a été transmise par télécopie au demandeur et lui a été expédiée également par la poste le 24 février 2005.

IV. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n'a été déposé que ce soit sous forme papier ou électronique, et l'OEB n'a reçu aucune autre réaction de la part du demandeur.

Motifs de la décision

1. La première question à trancher ici consiste à déterminer si un acte de recours a été reçu, car il s'agit là d'une condition préalable à l'existence d'un recours; cf. article 108 CBE, première phrase. La réponse à cette question de droit n'est pas évidente, compte tenu du mode électronique de transmission et du fait qu'une transmission électronique puisse constituer un mode de dépôt valable pour certains types de documents au titre de la CBE.

2. La CBE considère l'acte de recours comme un document produit ultérieurement, c'est-à-dire après le dépôt de la demande de brevet européen, qui ne sert pas à remplacer des pièces de la demande de brevet européen. Le dépôt de ces documents est régi par la règle 36 CBE et notamment par les paragraphes 2 à 4, qui – de l'avis de la Chambre – concernent uniquement les documents papier transmis sous forme papier, ainsi que par le paragraphe 5, qui concerne les documents transmis "également par des moyens techniques de communication". Il paraît évident que

werden. Es scheint offensichtlich, dass der Begriff "andere" ausdrücklich auf die Übertragung einer **Darstellung oder Kodierung** des Inhalts einer Papierunterlage abhebt, die von der Übertragung der physischen Papierunterlage als solcher zu unterscheiden ist. Dieser Absatz ist die Rechtsgrundlage für die Einreichung bestimmter Unterlagen per Telex, per Fax sowie mit *epoline*[®].

3. Der spezifische gesetzgeberische Zweck der Regel 36 (5) EPÜ besteht somit darin, eine Rechtsgrundlage für die Verwendung solcher papierloser "technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung" für die rechtswirksame Nachreichung von Unterlagen beim EPA zu schaffen – eine entsprechende Bestimmung für Patentanmeldungen ist in Regel 24 (1) EPÜ enthalten. In Regel 36 (5) EPÜ heißt es, dass der Präsident des EPA ("der Präsident") befugt ist, eine solche Verwendung zu gestatten, und dass er auch "die Bedingungen" für die Benutzung solcher anderer "technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung" festlegt. Aus dieser Interpretation ergibt sich außerdem, dass nicht geprüft werden muss, ob ein mit der betreffenden "technischen Einrichtung zur Nachrichtenübermittlung" eingereichtes Schriftstück den Bestimmungen der Regeln 36 (2) bis (4) EPÜ entspricht, da die Regel 36 (5) EPÜ eine explizite Ausnahmeregelung darstellt. Andererseits unterliegen nach dieser Interpretation nicht nur manche, sondern alle Arten von papierlosen "technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung" den Bestimmungen der Regel 36 (5) EPÜ. Mit anderen Worten muss die Benutzung anderer "technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung" vom Präsidenten ausdrücklich gestattet werden, bevor ein Verfahrensbeteiligter diese im Schriftwechsel mit einer Stelle des Europäischen Patentamts, also auch mit den Beschwerdekammern, verwenden darf.

4. Mit dem Beschluss hat der Präsident die ihm vom Verwaltungsrat gemäß Regel 36 (5) EPÜ übertragene Gesetzgebungsbefugnis ausgeübt; dieser Beschluss regelt die Benutzung von *epoline*[®], deren Einzelheiten in der Mitteilung näher ausgearbeitet sind. Er spezifiziert nicht, welche Arten von Unterlagen mit *epoline*[®] eingereicht werden können, sondern überträgt vielmehr die Entscheidungsbefugnis in dieser Hinsicht als administratives Detail an das EPA selbst; vgl. Artikel 2 des

transmission of a **representation or encoding** of the content of a paper document in contradistinction to the transmission of the physical paper document itself. This subrule is the legal basis for enabling the filing of certain documents via telex, facsimile, and indeed *epoline*[®].

3. The specific legislative purpose of Rule 36(5) EPC is accordingly to provide a legal basis for using such non-paper "means of communication" to file subsequent documents validly at the EPO – a corresponding provision for patent applications being found in Rule 24(1) EPC. Rule 36(5) EPC provides that the President of the EPO ("the President") is empowered to permit such use and that it is also the President who is appointed to "lay down conditions" governing the use of such "other means of communication". It follows also, on this interpretation, that it is not necessary to examine whether a document transmitted using the means of communication in question complies with the provisions of Rule 36(2) to (4) EPC, since Rule 36(5) EPC is an express derogation from these provisions. On the other hand, according to this interpretation not just some, but all types of non-paper "means of communication" are subject to the provisions of Rule 36(5) EPC. In other words, the use of "other means of communication" must be expressly permitted by the President before parties may use those means of communication in correspondence with a department of the European Patent Office, including the boards of appeal.

4. The Decision is an exercise by the President of the subordinate legislative power vested in him by delegation from the Administrative Council by virtue of Rule 36(5) EPC; it regulates the use of *epoline*[®], the details being elaborated in the Notice. The Decision does not specify which kinds of documents may be filed via *epoline*[®], but rather subdelegates the power to decide that issue as an administrative detail to the EPO itself; cf Article 2 of the Decision. Based on this subdelegation, paragraph 1

le terme "également" renvoie précisément à la transmission **d'une représentation ou d'un codage** du contenu d'un document papier, par opposition à la transmission du document papier en tant que tel. Ce paragraphe constitue la base juridique du dépôt de certains documents par télex, par télécopie ainsi que par *epoline*[®].

3. Le but législatif spécifique de la règle 36(5) CBE est par conséquent de fournir une base juridique pour l'utilisation de "moyens techniques de communication" sans support papier, afin de produire valablement des documents ultérieurs auprès de l'OEB – une disposition correspondante figure à la règle 24(1) CBE pour les demandes de brevet. La règle 36(5) CBE dispose que le Président de l'OEB ("le Président") est habilité à autoriser une utilisation de ce type et qu'il "arrête les conditions d'utilisation" de ces "moyens techniques de communication". Il s'ensuit également de cette interprétation qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si un document transmis à l'aide des moyens techniques de communication en question est conforme aux dispositions des règles 36(2) à (4) CBE, puisque la règle 36(5) CBE est une dérogation expresse à ces dispositions. Par ailleurs, selon cette interprétation, les dispositions de la règle 36(5) CBE ne s'appliquent pas uniquement à certains types de "moyens techniques de communication" sans support papier, mais à tous ceux-ci. En d'autres termes, l'utilisation de "moyens techniques de communication" doit être expressément autorisée par le Président avant que des parties ne puissent utiliser ceux-ci lors d'un échange de correspondance avec un service de l'Office européen des brevets, y compris les chambres de recours.

4. En prenant sa décision, le Président a exercé le pouvoir législatif qui lui est délégué par le Conseil d'administration en vertu de la règle 36(5) CBE; cette décision régit l'utilisation d'*epoline*[®], les détails en étant exposés dans le communiqué. La décision ne précise pas les types de documents susceptibles d'être déposés au moyen d'*epoline*[®], mais subdélègue à l'OEB le pouvoir de trancher cette question comme un détail administratif; cf. article 2 de la décision. Sur la base de

Beschlusses. Auf Grund dieser Befugnisübertragung werden die Anmelder in Absatz 1 der Mitteilung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Benutzung von *epoline*[®] im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren nicht gestattet ist. In der englischen Fassung der Mitteilung wird unglücklicherweise der zweideutige Begriff "**not** admissible" (Hervorhebung aus dem Originaltext) verwendet, und analog dazu heißt es in der deutschen Fassung "**nicht** zulässig". Beide Formulierungen sind problematisch, weil sie die Rechtsfolge der Unzulässigkeit einer Beschwerde evozieren. Die Kammer ist jedoch der Auffassung, dass eine wirksame Mitteilung einer solchen Rechtsfolge – die in jedem Fall nur auf bestimmte Arten von Unterlagen zuträfe – formeller ausgedrückt werden müsste. Bei der relativ informellen Formulierung der Mitteilung würde sich demnach eine sorgfältige Exegese gar nicht lohnen. Nur die französische Fassung, in der der passendere und genauere Begriff "**pas** permis" (nicht gestattet) verwendet wird, scheint mit gebührender Berücksichtigung der juristischen Feinheiten verfasst worden zu sein.

4.1 Die Kammer stellt fest, dass der Ausschluss von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren im letzten Satz von Absatz 1 der Mitteilung keine willkürliche oder unfundierte Ausübung des dem EPA durch Artikel 2 des Beschlusses übertragenen Ermessens war. Diese Verfahren sind mit Komplikationen verbunden, die es im Prüfungsverfahren nicht gibt, und es war sehr vernünftig, *epoline*[®] stufenweise einzuführen und dabei mit dem einfachsten Verfahren zu beginnen.

5. Aus den vorstehenden Überlegungen folgt, dass es eine rechtliche Voraussetzung in Form einer positiven Regelung dieser Frage durch den Präsidenten – oder, kraft der durch Artikel 2 des Beschlusses weiterübertragenen Befugnis, durch das EPA – für die rechtswirksame Einreichung einer **Beschwerde** mit *epoline*[®] nicht gibt. Es spielt dabei keine Rolle, dass die auf den Präsidenten übertragene Regelungsbeugnis auf etwas ungewöhnliche Art und Weise weiterübertragen wurde, nämlich ohne auch nur die zuständige Abteilung des Europäischen Patentamts zu nennen.

5.1 Fest steht, dass der Präsident auf Grund von Artikel 10 (2) Buchstabe a EPÜ die Befugnis zum Erlass interner

of the Notice explicitly warns applicants that the use of *epoline*[®] is not permitted for opposition and appeal proceedings. In fact the English text of the Notice infelicitously uses the ambiguous term "**not** admissible" (original emphasis); similarly the German text uses the equivalent "**nicht** zulässig". These terms are problematic because they evoke the legal consequence of inadmissibility of an appeal. The board judges, however, that a valid notice of the legal consequence of inadmissibility – which in any case would be applicable only to particular classes of documents – would have to be couched in more formal terms. Consequently the relatively informal wording of the Notice would not reward painstaking exegesis. Only the French text, which uses the more appropriate and precise term "**pas** permis" (not permitted), appears to have been drafted with due regard for the legal niceties involved.

4.1 The board notes that the exclusion of opposition and appeal proceedings in paragraph 1 of the Notice, last sentence, was not an arbitrary or unreasonable exercise of the discretionary power subdelegated to the EPO by Article 2 of the Decision. The latter proceedings involve complications which are not found in the examination procedure and it was eminently reasonable to introduce *epoline*[®] in a staged fashion commencing with the simplest procedure.

5. It follows from the above considerations that the legal precondition, namely a positive regulation of the issue by the President – or by the EPO, by virtue of the power subdelegated to it by Article 2 of the Decision – is absent for the valid filing of an **appeal** via *epoline*[®]. This is not affected by the fact that the manner in which this delegated regulatory power of the President was subdelegated is somewhat unusual, given that not even the relevant department of the European Patent Office is mentioned.

5.1 It is clear that the President has the power to adopt internal administrative instructions by virtue of Article 10(2)

cette subdélégation, le paragraphe 1 du communiqué avertit expressément les demandeurs que l'utilisation d'*epoline*[®] n'est pas permise pour les procédures d'opposition et de recours. La version anglaise du Communiqué emploie inopportunément l'expression ambiguë "**not** admissible" (en gras dans le texte); de même, la version allemande emploie l'équivalent "**nicht** zulässig". Ces expressions sont problématiques, car elles évoquent la conséquence juridique de l'irrecevabilité d'un recours. La Chambre estime toutefois que la notification valable de cette conséquence juridique – qui ne s'appliquerait au demeurant qu'à certains types de documents – devrait être exprimée dans des termes plus formels. La formulation relativement informelle du communiqué ne nécessiterait alors plus une exégèse rigoureuse. Seule la version française, qui emploie l'expression plus adéquate et plus précise "**pas** permis", semble avoir été rédigée en tenant dûment compte des subtilités juridiques sous-jacentes.

4.1 La Chambre constate que l'exclusion des procédures d'opposition et de recours au paragraphe 1 du communiqué, dernière phrase, ne constituait pas un exercice arbitraire ou excessif du pouvoir discrétionnaire subdélégué à l'OEB par l'article 2 de la décision. Ces procédures donnent lieu à des complications qui n'existent pas dans la procédure d'examen, et il était extrêmement raisonnable d'introduire *epoline*[®] par étapes, en commençant par la procédure la plus simple.

5. Il s'ensuit que la condition juridique préalable, à savoir une réglementation positive de la question par le Président – ou par l'OEB, en vertu du pouvoir qui lui est subdélégué par l'article 2 de la décision – n'est pas remplie pour la formation valable d'un **recours** au moyen d'*epoline*[®]. Le fait que ce pouvoir réglementaire délégué au Président ait été subdélégué d'une manière quelque peu inhabituelle, en ne mentionnant même pas le service compétent de l'Office européen des brevets, ne revêt pas d'importance.

5.1 Il est clair que le Président est habilité à adopter des instructions administratives internes en application de

Verwaltungsvorschriften hat, und Buchstabe i dem Präsidenten ausdrücklich gestattet, seine Befugnisse (weiter-) zu übertragen. Andererseits geht die Festlegung von Bedingungen, wie Anmelder mit dem Amt korrespondieren sollen, über das Konzept einer **internen** Verwaltungsvorschrift hinaus. Offenbar hat der Präsident somit kraft verschiedener Regeln des Übereinkommens noch weitere Befugnisse, die in der nicht erschöpfenden Aufzählung in Artikel 10 (2) EPÜ nicht erwähnt sind und die zu Recht als gesetzgeberische Befugnisse zu betrachten sind, da sie die Rechtsgültigkeit der Handlungen von Anmeldern und anderen Verfahrensbeizüglichen unmittelbar betreffen. Wie vorstehend unter Nummer 4 erwähnt, beruht diese Befugnis auf einer Übertragung der Befugnisse des Verwaltungsrats. Nun stellt sich die Frage, ob eine solche **übertragene gesetzgeberische** Befugnis des Präsidenten – die nicht auf Artikel 10 (2) EPÜ, sondern auf einer anderen Bestimmung des Übereinkommens wie etwa Regel 36 (5) EPÜ beruht – überhaupt weiterübertragen werden kann. Aber selbst wenn diese Weiterübertragung aus irgendeinem Grund fehlerhaft wäre, würde dies nichts an der Rechtslage ändern, dass die Einreichung von Unterlagen mit *epoline*[®] für die Zwecke einer Beschwerde nicht positiv geregelt ist.

5.2 Selbst wenn Artikel 2 des Beschlusses so ausgelegt würde, dass er das in Regel 10 (1) EPÜ genannte autonome Organ dazu ermächtigt, die Einreichung von Beschwerden mit *epoline*[®] auf Grund von Regel 10 (3) EPÜ zu gestatten, so hätte doch auch dieses Organ, das so genannte Präsidium der Beschwerdekammern, seine Befugnis noch nicht ausgeübt, d. h. es hat die Einreichung von Unterlagen für Beschwerdeverfahren mit *epoline*[®] nicht ausdrücklich gestattet.

6. Nachdem festgestellt wurde, dass die Übermittlung einer vermeintlichen Beschwerdeschrift mit *epoline*[®], wie vorstehend unter den Nummern 1 bis 5 ausgeführt, nicht den Formerfordernissen für die Einreichung einer Beschwerdeschrift (als nachgereichtes Schriftstück gemäß Regel 36 (5) EPÜ) entspricht, gilt es zu entscheiden, welche Rechtswirkung eine solche vermeintliche Beschwerdeschrift hat, da Regel 36 (5) EPÜ diesbezüglich keine unmittelbar anwendbare Bestimmung enthält.

EPC, sub-paragraph (a), and Article 10(2) EPC, sub-paragraph (i) expressly permits the President to (sub)delegate his powers. On the other hand, setting conditions as to how applicants should correspond with the Office extends beyond the concept of an **internal** administrative instruction. Therefore, it appears that the President, by virtue of various rules of the convention does in fact possess even further power which is not mentioned in the non-exhaustive listing of Article 10(2) EPC, and which is rightly considered as a legislative power, since it directly affects the legal validity of the actions of applicants and other parties. Therefore, as mentioned above at point 4, this power is in fact based on a delegation of the power of the Administrative Council. Now it is questionable whether such **delegated legislative** power of the President – ie one which is not based on Article 10(2) EPC, but on some other provision of the convention, such as Rule 36(5) EPC – may be subdelegated at all. However, even if this subdelegation were defective for any reason, it would not change the legal situation that a positive regulation of the filing of documents via *epoline*[®] for the purposes of an appeal has not been effected.

5.2 Even if Article 2 of the Decision were to be construed to mean that it empowered the autonomous authority mentioned in Rule 10(1) EPC to authorise the filing of appeals via *epoline*[®] by virtue of Rule 10(3) EPC, this authority, the so-called Presidium of the Boards of Appeal, has not yet made use of its powers either, ie it has not expressly permitted the filing of documents for appeals proceedings via *epoline*[®].

6. Having established that an *epoline*[®] transmission of a purported notice of appeal does not fulfil the formal conditions for the filing of a notice of appeal (in its quality as a document filed subsequently pursuant to Rule 36(5) EPC), as explained at points 1 to 5 above, it remains to be decided what the legal effect of such a purported notice of appeal is, since Rule 36(5) EPC does not contain any directly applicable provision to this end.

l'article 10(2) CBE, lettre a, et que l'article 10(2) CBE, lettre i, lui permet expressément de (sub)déléguer ses pouvoirs. D'un autre côté, la définition de conditions relatives au mode de correspondance des demandeurs avec l'Office s'étend au-delà du concept d'instruction administrative **interne**. En vertu de différentes règles de la Convention, il semble donc que le Président dispose d'autres pouvoirs, qui ne sont pas mentionnés dans la liste non exhaustive de l'article 10(2) CBE et qui doivent bien être considérés comme l'exercice de pouvoirs législatifs, étant donné qu'ils concernent directement la validité juridique des actes des demandeurs et des autres parties. Comme indiqué au point 4 ci-dessus, ces pouvoirs reposent sur une délégation de pouvoir du Conseil d'administration. Il s'agit maintenant de savoir si un tel pouvoir **législatif délégué** au Président – c'est-à-dire qui ne repose pas sur l'article 10(2) CBE, mais sur une autre disposition de la Convention, telle que la règle 36(5) CBE – peut être subdélégué. Cependant, même si cette subdélégation était déficiente pour une quelconque raison, cela ne modifierait pas la situation juridique selon laquelle le dépôt de documents au moyen d'*epoline*[®] n'a pas été réglementé de manière positive quant aux recours.

5.2 Même si l'article 2 de la décision était interprété de manière à habiliter l'instance autonome visée à la règle 10(1) CBE à autoriser la formation de recours au moyen d'*epoline*[®] en vertu de la règle 10(3) CBE, cette instance, qui s'appelle Praesidium des chambres de recours, n'a pas encore exercé ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle n'a pas autorisé expressément le dépôt de documents au moyen d'*epoline*[®] pour des procédures de recours.

6. Après avoir établi que la transmission d'un prétendu acte de recours au moyen d'*epoline*[®] ne satisfait pas aux exigences de forme relatives au dépôt d'un acte de recours (dans sa qualité de document produit ultérieurement conformément à la règle 36(5) CBE), comme exposé aux points 1 à 5 ci-dessus, il reste à déterminer l'effet juridique de ce prétendu acte de recours, étant donné que la règle 36(5) CBE ne comporte aucune disposition directement applicable en la matière.

7. Artikel 21 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 23 (3) EPÜ ermächtigt eine Kammer, Beschwerden unabhängig von äußeren Einflüssen zu prüfen. Es gibt jedoch keine Bestimmung im Übereinkommen, der die hier entscheidende Kammer entnehmen könnte, dass es in ihrem Ermessen liegt, diese mit *epoline*[®] eingereichte vermeintliche Beschwerde als rechtswirksam eingelegt zu betrachten, zumal im Übereinkommen selbst klar darauf hingewiesen wird, dass es sich hier nicht um ein Thema handelt, das im Übereinkommen absichtlich oder versehentlich ungeregelt blieb, und nur dann wäre eine Kammer unter Umständen berechtigt, eine Lücke in der Gesetzgebung zu schließen. Ganz im Gegenteil – würde die Kammer im Einzelnen prüfen, ob diese vermeintlich eingelegte Beschwerde eventuell den Erfordernissen des Übereinkommens genügt und somit eventuell als eingegangen betrachtet werden könnte, käme dies der Ausübung einer gesetzgeberischen Befugnis gleich, die in Regel 36 (5) EPÜ ganz eindeutig einem anderen Organ innerhalb der Europäischen Patentorganisation, nämlich dem Präsidenten, übertragen wurde. Die Kammer befindet sich deshalb gemäß Artikel 23 (3) EPÜ, dass sie nicht **direkt** prüfen kann, ob die vermeintliche Beschwerde als eingegangen gelten kann, denn dies wäre eine Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*).

8. Es könnte auch zu absurden Ergebnissen führen, wenn verschiedene Beschwerdekammern des EPA den Status vermeintlicher Beschwerden prüfen müssten, die möglicherweise mit verschiedenen "technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung" wie etwa *epoline*[®], E-Mail, vielleicht sogar SMS übertragen wurden, und damit gezwungen wären, ohne Rechtsgrundlage im EPÜ verschiedene technische Kriterien und Rechtsfragen in Einklang zu bringen. Die durchaus plausible Annahme, dass verschiedene Kammern zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen könnten, macht dieses Szenario nicht weniger absurd, gewiss aber weniger nützlich – wenn nicht sogar nutzlos – für den Anmelder. So besteht beispielsweise kaum ein Zweifel daran, dass verschiedene Kammern leicht zu völlig divergierenden Ansichten darüber kommen könnten, ob diese technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung das Erfordernis der Unterschrift erfüllen, und falls dies bejaht wird, welche technischen Krite-

7. Article 21(1) EPC in conjunction with Article 23(3) EPC empowers a board to examine appeals free from any external influence. But no provision of the convention suggests to the present board that it is entitled to exercise discretionary power to deem this purported notice of appeal via *epoline*[®] to have been validly filed, when there are clear indications in the convention itself that this issue is not one which was either deliberately or accidentally not regulated in the convention, in which case a board might be entitled to fill a lacuna in the legislation. On the contrary, if the board went into the details of examining if this purportedly filed notice of appeal could possibly fulfil the requirements of the convention, and thereby possibly could be deemed to have been received, this would be tantamount to exercising a legislative power which is clearly delegated in Rule 36(5) EPC to another authority within the European Patent Organisation, namely the President. Therefore, pursuant to Article 23(3) EPC, the board finds that it is precluded from **directly** examining whether this purported notice of appeal can be deemed to have been received, as such a procedure would be *ultra vires*.

8. Indeed it could lead to an absurd result if different EPO Boards of Appeal were to examine the filing status of purported notices of appeal transmitted by possibly different "means of communication", such as *epoline*[®], e-mail, maybe even SMS, and thus be forced to establish correspondence between various technical criteria and questions of law, and to do so without any legal basis therefor in the EPC. The quite plausible possibility that different boards might arrive at different conclusions does not make this scenario less absurd, but certainly less useful – if not useless – from the applicant's point of view. For example, there is little doubt that different boards might quite easily come to widely differing opinions on the issue whether these means of communication satisfy the requirements of signature, and if so, what are the applicable technical criteria, just to mention one of the most salient questions. This appears all the more absurd in the light of the fact that Rule 36(5) EPC explicitly suggests that this requirement need not

7. Au titre de l'article 21(1) CBE ensemble l'article 23(3) CBE, une chambre est habilitée à examiner des recours indépendamment de toute influence extérieure. Cependant, aucune disposition de la Convention ne laisse entendre à la présente Chambre qu'elle est habilitée à exercer un pouvoir discrétionnaire afin de considérer que ce prétendu acte de recours déposé au moyen d'*epoline*[®] a été valablement déposé, alors que la Convention indique clairement qu'il ne s'agit pas ici d'une question qui est restée non réglementée délibérément ou accidentellement dans la Convention, auquel cas une chambre pourrait être habilitée à combler une lacune dans la législation. Au contraire, si la Chambre examinait en détail si cet acte de recours prétendument déposé satisfait éventuellement aux exigences de la Convention, et donc s'il peut éventuellement être réputé avoir été valablement reçu, cela équivaldrait à l'exercice d'un pouvoir législatif que la règle 36(5) CBE délègue clairement à une autre instance de l'Organisation européenne des brevets, à savoir le Président. Aussi la Chambre estime-t-elle, conformément à l'article 23(3) CBE, qu'elle n'est pas en mesure d'examiner **directement** si ce prétendu acte de recours peut être réputé avoir été reçu, car une telle procédure excéderait ses pouvoirs.

8. Des résultats absurdes pourraient être obtenus si différentes chambres de recours de l'OEB devaient examiner la situation de prétendus actes de recours éventuellement transmis par différents "moyens de communication" – par *epoline*[®], par courrier électronique ou même peut-être par SMS –, ce qui les obligerait à établir des correspondances entre différents critères techniques et des questions de droit, sans aucune base juridique dans la CBE. L'hypothèse assez plausible que différentes chambres parviennent à des conclusions divergentes ne rend pas ce scénario moins absurde, mais certainement moins utile – pour ne pas dire inutile – du point de vue des demandeurs. Il n'y a ainsi guère de doute que différentes chambres puissent aisément émettre des avis radicalement divergents sur la question de savoir si ces moyens de communication satisfont à l'exigence de signature et, dans l'affirmative, sur la question des critères techniques applicables, pour ne citer qu'une des questions les plus importantes. Cela semble

rien dafür gelten, um hier nur eine der wichtigsten Fragen zu nennen. Dies erscheint umso absurder, wenn man bedenkt, dass in Regel 36 (5) EPÜ ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass dieses Erfordernis überhaupt nicht erfüllt werden muss, wenn der Präsident dies beschließt.

9. Somit ist die Kammer zwar eindeutig nicht aufgerufen, die Rolle des Gesetzgebers zu übernehmen und "motu proprio" festzulegen, welche Rechtswirkung eine vermeintliche Beschwerde hat, die **konkret** mit *epoline*[®] eingereicht wurde, sie ist aber mangels einer unmittelbar anwendbaren Bestimmung im Übereinkommen dennoch verpflichtet, auf der Grundlage des Übereinkommens **allgemein** die **beabsichtigte** Rechtswirkung eines Schriftstücks zu bestimmen, das dem EPA über nicht geregelte physische Einrichtungen zugeleitet wurde. Wie vorstehend erläutert, betrachtet die Kammer *epoline*[®] bloß als Beispiel für eine nicht geregelte Einrichtung zur Übermittlung von Unterlagen für die Zwecke des Beschwerdeverfahrens.

10. Regel 36 (5) EPÜ sieht vor, dass selbst Unterlagen, die mit erlaubten "technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung" eingereicht werden, als nicht eingegangen betrachtet werden können, wenn sie nicht durch Papierunterlagen bestätigt werden. Umso weniger kann ein mit einer nicht erlaubten "technischen Einrichtung zur Nachrichtenübermittlung" eingereichtes Schriftstück (das wie im vorliegenden Fall nicht anschließend auf Papier bestätigt wird) einen höheren Rechtsstatus erlangen als ein Schriftstück, das mit einer erlaubten technischen Einrichtung zur Nachrichtenübermittlung eingereicht wurde, bei dem aber später etwaige weitere vom Präsidenten nach Regel 36 (5) EPÜ vorgeschriebene Erfordernisse, die auch die physischen Voraussetzungen der Einreichung betreffen, nicht erfüllt wurden. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, dass eine mit *epoline*[®] eingereichte Beschwerde ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Präsidenten ebenfalls keine Rechtswirkung haben kann.

11. Gemäß der Entscheidung J 19/90 vom 30. April 1992 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) bewirkt die bloße Zahlung einer Beschwerdegebühr keine rechtsgültige Beschwerde, selbst wenn dabei die Anmeldung genannt wird. Dementsprechend vertritt die Kammer die

be fulfilled at all, if the President should so decide.

9. While it is clear therefore that the board is not called upon here to don the mantle of the legislator and lay down *motu proprio* what legal effect a purported notice of appeal filed **specifically** via *epoline*[®] is to have, nevertheless, absent a directly applicable provision of the convention, the board still has a duty to deduce **in general** the **intended** legal effect on the basis of the convention of a document which has been transmitted to the EPO by a non-regulated physical means. As explained above, the board considers *epoline*[®] merely as an instance of a non-regulated physical means for transmitting documents for the purposes of appeal proceedings.

10. Rule 36(5) EPC foresees that even documents filed with permitted "means of communication" can be considered as not to have been received, if they are not confirmed in paper form. *A fortiori*, a document filed with a non-permitted "means of communication" (and without any following paper confirmation, as in the present case) can hardly acquire a higher legal status than one which was filed using a permitted means of communication, but subsequently failed to fulfil possible further requirements prescribed by the President pursuant to Rule 36(5) EPC, where these further requirements also concern the physical conditions of the filing. Hence the board finds that an appeal filed via *epoline*[®] cannot have any legal effect either, absent explicit permission of the President.

11. Following decision J 19/90 of 30 April 1992 (not published in the OJ EPO), the mere payment of an appeal fee does not constitute constructive notice of appeal even when the application is identified. Accordingly, the board finds that an appeal does not exist in the

d'autant plus absurde au vu de la règle 36(5) CBE, qui indique expressément qu'il ne doit pas du tout être satisfait à cette exigence, si le Président en décide ainsi.

9. S'il est donc clair que la Chambre n'est pas appelée ici à assumer le rôle du législateur et à déterminer "motu proprio" l'effet juridique d'un prétendu acte de recours déposé **précisément** au moyen d'*epoline*[®], il n'en reste pas moins, en l'absence d'une disposition directement applicable de la Convention, qu'elle a le devoir de déduire **de manière générale**, sur la base de la Convention, l'effet juridique **visé** d'un document qui a été transmis à l'OEB par un moyen physique non réglementé. Comme expliqué ci-dessus, la Chambre considère simplement *epoline*[®] comme un exemple de moyen technique non réglementé permettant la transmission de documents aux fins de la procédure de recours.

10. La règle 36(5) CBE prévoit que même les documents déposés par des "moyens techniques de communication" autorisés peuvent être réputés non reçus, s'ils ne sont pas confirmés sur support papier. A plus forte raison, un document déposé par un "moyen technique de communication" non autorisé (qui n'est pas confirmé ensuite sur papier, comme en l'espèce) ne peut guère acquérir un statut juridique supérieur à celui d'un document déposé à l'aide d'un moyen technique de communication autorisé, mais qui ne satisfait pas ensuite à d'éventuelles exigences supplémentaires prescrites par le Président conformément à la règle 36(5) CBE, qui concernent également les conditions physiques du dépôt. La Chambre estime donc qu'un recours formé au moyen d'*epoline*[®] ne peut pas avoir non plus d'effet juridique, en l'absence d'autorisation explicite du Président.

11. En vertu de la décision J 19/90 du 30 avril 1992 (non publiée au JO OEB), le seul paiement d'une taxe de recours ne vaut pas acte de recours, même si la demande est identifiée. Aussi la Chambre estime-t-elle qu'il n'existe pas de recours en l'espèce, puisque le

Auffassung, dass im vorliegenden Fall keine Beschwerde existiert, da die vermeintliche Beschwerdeschrift als nicht eingereicht gilt.

12. Wie vorstehend unter IV angemerkt, hat die Anmelderin nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich zu der Mitteilung zu äußern, wonach die Einreichung einer Beschwerde mit *epoline*[®] nicht gestattet ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die vermeintliche Beschwerde gilt als nicht eingelegt.
2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

present case, because the purported notice of appeal is deemed not to have been filed.

12. As noted at IV above the applicant did not avail of the opportunity to comment on the communication informing him that the filing of an appeal via *epoline*[®] was not permitted.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The purported appeal is deemed not to have been filed.
2. The appeal fee shall be reimbursed.

prétendu acte de recours est réputé ne pas avoir été déposé.

12. Comme indiqué au point IV ci-dessus, le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de réagir à la notification qui l'informait que la formation d'un recours au moyen d'*epoline*[®] n'était pas autorisée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le prétendu recours est réputé ne pas avoir été formé.
2. La taxe de recours est remboursée.