

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
5. Oktober 2011
J 8/10**

(Verfahrenssprache)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:

Vorsitzende:

B. Günzel

Mitglieder:

F. Blumer, E. DufRASne

Anmelder:

N.N.

Stichwort:

-

Relevante Rechtsnormen:

Artikel: 134 (1), (2) und (8), 134a (1) c)
EPÜ

Regeln: 152 (1), (2), (6), (10) und (11) EPÜ

Schlagwort:

"Aufnahme eines Rechtsanwalts in einen
Zusammenschluss von Vertretern (nein)"

Leitsatz

*Ein Rechtsanwalt kann vor dem
Hintergrund der geltenden Regelungen
über die Einreichung von Vollmachten
nicht als Mitglied eines Zusammen-
schlusses von Vertretern im Sinne von
Regel 152 (11) EPÜ behandelt werden.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die angefochtene Entscheidung betrifft die Registrierung eines Zusammenschlusses von Vertretern nach Regel 152 (11) EPÜ. Der Beschwerdeführer, ein in Deutschland zugelassener Rechtsanwalt, hatte am 25. September 2008 zusammen mit elf zugelassenen Vertretern (europäischen Patentanwälten) beantragt, die Antragsteller seien als Zusammenschluss zu registrieren. Die Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts registrierte in der Folge die elf zugelassenen Vertreter als Zusammenschluss Nr. XXX. Mit Schreiben vom 21. November 2008 teilte die Rechtsabteilung mit, dass der Beschwerdeführer nicht als Mitglied des Zusammenschlusses registriert werden konnte, da nur zugelassene Vertreter einen Zusammenschluss bilden könnten. Der Beschwerdeführer verlangte daraufhin eine beschwerdefähige Entscheidung.

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 5 October 2011
J 8/10**

(Translation)

COMPOSITION OF THE BOARD:

Chairwoman:

B. Günzel

Members:

F. Blumer, E. DufRASne

Applicant:

N.N.

Headword:

n/a

Relevant legal provisions:

Article: 134(1), (2) and (8), 134a(1)(c)
EPC

Rule: 152(1), (2), (6), (10) and (11) EPC

Keyword:

"Legal practitioner as member of asso-
ciation of representatives (no)"

Headnote

*As the rules on the filing of authorisations
stand, a legal practitioner cannot be
treated as a member of an association
of representatives within the meaning
of Rule 152(11) EPC.*

**Summary of facts and
submissions**

I. The contested decision relates to registration of an association of representatives under Rule 152(11) EPC. The appellant is a legal practitioner authorised to practise in Germany. On 25 September 2008, he and 11 professional representatives (European patent attorneys) applied for registration as an association. The EPO's Legal Division duly registered the 11 professional representatives as association No. xxx, but by letter of 21 November 2008 said the appellant could not be registered as a member; only professional representatives could form associations. The appellant then requested an appealable decision.

**Décision de la Chambre de recours
juridique en date du 5 octobre 2011
J 8/10**

(Traduction)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :

Présidente :

B. Günzel

Membres :

F. Blumer, E. DufRASne

Demandeur :

N.N.

Référence :

-

Dispositions juridiques pertinentes :

Article : 134(1), (2) et (8), 134bis(1)(c)
CBE

Règle : 152(1), (2), (6), (10) et (11) CBE

Mot-clé :

"Admission d'un avocat dans un groupe-
ment de mandataires (non)"

Sommaire

*Les dispositions actuelles relatives au
dépôt de pouvoirs ne permettent pas de
traiter un avocat en tant que membre
d'un groupement de mandataires au
sens de la règle 152(11) CBE.*

Exposé des faits et conclusions

I. La décision attaquée concerne l'inscription d'un groupement de mandataires au titre de la règle 152(11) CBE. Le requérant, un avocat habilité à exercer en Allemagne, et onze mandataires agréés (mandataires en brevets européens) avaient demandé, le 25 septembre 2008, une inscription conjointe en tant que groupement. La division juridique de l'Office européen des brevets a ensuite inscrit les onze mandataires agréés en tant que groupement n° XXX. Par lettre en date du 21 novembre 2008, elle a cependant indiqué que le requérant ne pouvait être inscrit comme membre du groupement, étant donné que seuls des mandataires agréés peuvent former un groupement. Le requérant a alors demandé une décision susceptible de recours.

II. Die Registrierung des Beschwerdeführers als Mitglied des Zusammenschlusses Nr. XXX wurde in der angefochtenen Entscheidung vom 15. Juli 2009 abgelehnt. Die Begründung stützte sich insbesondere auf die "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA" (ABl. EPA 1979, 92) und den in dieser Mitteilung zitierten Beschluss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation über die Auslegung der Regel 101 (9) EPÜ 1973 (entspricht der heutigen Regel 152 (11) EPÜ) vom Dezember 1978. Der Auslegungsbeschluss des Verwaltungsrats von 1978 legte fest, dass einem Zusammenschluss von Vertretern "nur freiberuflich tätige zugelassene Vertreter" angehören können.

III. Gegen die Entscheidung vom 15. Juli 2009 legte der Beschwerdeführer am 15. September 2009 Beschwerde ein; die Beschwerdegebühr wurde am gleichen Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 11. November 2009 eingereicht.

IV. In der Beschwerdebegründung wurde insbesondere geltend gemacht, der Wortlaut und die systematische Einordnung der Regel 152 (11) EPÜ würden keine Ungleichbehandlung von Rechtsanwälten und zugelassenen Vertretern rechtfertigen. Diese Regel beziehe sich auf "Vertreter", nicht auf "zugelassene Vertreter". Artikel 134 (8) EPÜ schreibe vor, dass die Vertretung in Verfahren vor dem EPA von national zugelassenen Rechtsanwälten "wie von einem zugelassenen Vertreter" wahrgenommen werden kann. Der Begriff des "Vertreters" in Regel 152 (11) EPÜ umfasse daher sowohl die zugelassenen Vertreter als auch die unter Artikel 134 (8) EPÜ vertretungsberechtigten Rechtsanwälte.

V. Unter den Stichworten "Historische" und "Teleologische Auslegung" machte der Beschwerdeführer geltend, es sei von Anfang an beabsichtigt gewesen, die Rechtsanwälte den zugelassenen Vertretern in der Vertretungsbefugnis gleichzustellen. Es sei Sinn und Zweck von Artikel 134 EPÜ, die Vertretung vor dem EPA hoch qualifizierten Personen vorzubehalten. Im EPÜ und in dessen Entstehungsgeschichte seien keine

II. The appellant's registration as a member of association No. xxx was refused by the contested decision dated 15 July 2009, on the basis in particular of the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92) and the decision, cited therein, on the interpretation of Rule 101(9) EPC 1973 (now Rule 152(11) EPC) taken by the Administrative Council of the European Patent Organisation in December 1978, namely that an association could consist "solely of professional representatives on the EPO list in private practice".

III. On 15 September 2009, the appellant filed an appeal against the decision of 15 July 2009; the appeal fee was paid on the same day. The statement of grounds of appeal was filed on 11 November 2009.

IV. In that statement it was argued in particular that the wording and rationale of Rule 152(11) EPC did not justify treating legal practitioners differently from professional representatives. The rule referred to "representatives", not "professional representatives". Under Article 134(8) EPC, representation in proceedings before the EPO could be undertaken by a nationally qualified legal practitioner "in the same way as by a professional representative". So the term "representative" in Rule 152(11) EPC covered not only professional representatives but also legal practitioners entitled to act under Article 134(8) EPC.

V. Under "historical" and "teleological interpretation", the appellant argued that the intention had always been for legal practitioners to be on the same footing as professional representatives as regards entitlement to act. The sense and purpose of Article 134 EPC was to ensure that only highly qualified people represented parties before the EPO. In the EPC and its legislative history, no fundamental doubts that legal practi-

II. L'inscription du requérant comme membre du groupement n° XXX a été rejetée dans la décision attaquée en date du 15 juillet 2009. L'exposé des motifs se fondait en particulier sur la "Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB" (JO OEB 1979, 92), ainsi que sur la décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets de décembre 1978, relative à l'interprétation de la règle 101(9) CBE 1973 (correspondant à l'actuelle règle 152(11) CBE), qui est citée dans cette communication. La décision interprétative du Conseil d'administration de 1978 disposait qu'un groupement de mandataires ne peut comprendre que "des mandataires agréés exerçant leurs activités dans le cadre de la profession libérale".

III. Le 15 septembre 2009, le requérant a formé un recours contre la décision du 15 juillet 2009 ; la taxe de recours a été acquittée le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 novembre 2009.

IV. Le mémoire exposant les motifs du recours a notamment fait valoir que le libellé et le contexte de la règle 152(11) CBE ne justifiaient pas de traiter différemment les avocats et les mandataires agréés. Le requérant a estimé que cette règle se référerait aux "mandataires", et non aux "mandataires agréés", et qu'en vertu de l'article 134(8) CBE, les avocats habilités à exercer au niveau national peuvent assurer une représentation dans les procédures devant l'OEB "au même titre qu'un mandataire agréé". Selon lui, le terme "mandataire" figurant à la règle 152(11) CBE englobait donc aussi bien les mandataires agréés que les avocats habilités à assurer une représentation au titre de l'article 134(8) CBE.

V. Se basant sur une interprétation "historique" et "téléologique", le requérant a fait valoir que dès le départ, l'intention avait été de mettre les avocats et les mandataires agréés sur un pied d'égalité en matière de pouvoir de représentation. Selon lui, l'esprit et la finalité de l'article 134 CBE étaient de réserver la représentation devant l'OEB à des personnes hautement qualifiées. La CBE et sa genèse ne font apparaître aucun

grundsätzlichen Zweifel an der Qualifikation der Rechtsanwälte zu finden. Die Kontrollmechanismen des EPA und *epi* (Institut der beim EPA zugelassenen Vertreter) über die zugelassenen Vertreter und die nationalen Kontrollmechanismen über die Rechtsanwälte seien offenbar als gleichwertig betrachtet worden. Es sei daher nicht gerechtfertigt, die Möglichkeit der Registrierung als Mitglieder von Zusammenschlüssen für Rechtsanwälte und zugelassene Vertreter unterschiedlich zu regeln.

VI. In ihrem am 21. Februar 2011 versandten Bescheid fasste die Kammer ihre vorläufige Meinung zusammen. Der Auslegungsbeschluss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation von 1978 wurde von der Kammer vor dem Hintergrund der entsprechenden Mitteilung des EPA (oben Nr. II) so verstanden,

i) dass der Zusammenschluss nur zugelassene Vertreter umfassen darf;
ii) dass die zugelassenen Vertreter freiberuflich tätig sein müssen; und

iii) dass unter dem Namen des Zusammenschlusses ausschließlich zugelassene Vertreter handeln dürfen.

VII. Die Kammer bemerkte, dass die zweite dieser kumulativ anwendbaren Voraussetzungen seit der Entscheidung J 16/96 (ABl. EPA 1998, 347) nicht mehr gelte. Zusammenschlüsse von Vertretern im Sinne von Regel 152(11) EPÜ (damals Regel 101(9) EPÜ 1973) können nach dieser Entscheidung auch zugelassene Vertreter umfassen, welche nicht freiberuflich tätig sind. Die Kammer sah aber keine zwingenden Gründe dafür, auf die beiden anderen Voraussetzungen für die Eintragung eines Zusammenschlusses zu verzichten.

VIII. Die Ungleichbehandlung von Rechtsanwälten und zugelassenen Vertretern im Zusammenhang mit Vollmachten war nach der vorläufigen Auffassung der Kammer auch deshalb gerechtfertigt, weil die Rechtsanwälte nicht der Disziplinargewalt von EPA und *epi* unterstehen wie die zugelassenen Vertreter. Die Kammer verwies auf Unterschiede im Verhältnis dieser beiden Berufsgruppen zum EPA, insbesondere auf die vom

tioners were thus qualified could be found. The supervisory mechanisms of the EPO and *epi* (Institute of professional representatives before the EPO) for professional representatives, and the national supervisory mechanisms for legal practitioners, had clearly been regarded as equivalent. There was therefore no justification for regulating registration as a member of an association differently for legal practitioners as opposed to professional representatives.

VI. In a communication issued on 21 February 2011, the board summarised its provisional opinion. In the light of the EPO communication referred to in point II above it understood the Council's 1978 interpretation decision to mean that

(i) an association could only comprise professional representatives,
(ii) the professional representatives had to be in private practice, and

(iii) only professional representatives could act in business matters in the association's name.

VII. The board noted that the second of these cumulative conditions no longer applied, since J 16/96 (OJ EPO 1998, 347) had found that associations within the meaning of Rule 152(11) EPC (Rule 101(9) EPC 1973 at the time) could also include professional representatives not in private practice. But it saw no compelling grounds for waiving the other two registration conditions.

VIII. In the board's provisional opinion, another reason why legal practitioners could be treated differently from professional representatives in authorisation matters was that the former – unlike the latter – were not subject to the disciplinary authority of the EPO and *epi*. The board pointed out that the two groups of professionals had different relationships to the EPO. In particular, only professional representatives were entered on

doute de principe quant à la qualification des avocats. Les mécanismes de contrôle de l'OEB et de l'*epi* (Institut des mandataires agréés près l'OEB) relatifs aux mandataires agréés et les mécanismes de contrôle nationaux relatifs aux avocats ont manifestement été considérés comme équivalents. Il n'était donc pas justifié de réglementer différemment pour les avocats et les mandataires agréés, la possibilité de se faire inscrire comme membre d'un groupement.

VI. La Chambre a résumé son avis provisoire dans une notification envoyée le 21 février 2011. A la lumière de la communication correspondante de l'OEB visée au point II ci-dessus, elle a compris la décision interprétative du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets de 1978 en ce sens que

i) le groupement ne peut comprendre que des mandataires agréés,
ii) les mandataires agréés doivent exercer leurs activités dans le cadre de la profession libérale, et que
iii) seuls des mandataires agréés peuvent agir sous le nom du groupement.

VII. La Chambre a fait observer que la deuxième de ces conditions cumulatives ne s'appliquait plus depuis la décision J 16/96 (JO OEB 1998, 347). Selon cette décision, un groupement de mandataires au sens de la règle 152(11) CBE (à l'époque règle 101(9) CBE 1973) peut également comprendre des mandataires agréés n'exerçant pas à titre libéral. La Chambre n'a toutefois vu aucune raison impérative de renoncer aux deux autres conditions d'inscription d'un groupement.

VIII. Selon l'avis provisoire de la Chambre, l'inégalité de traitement des avocats et des mandataires agréés en matière de pouvoirs était également justifiée du fait que les avocats ne sont pas soumis au pouvoir disciplinaire de l'OEB et de l'*epi*, contrairement aux mandataires agréés. La Chambre s'est référée à la nature différente du rapport qui lie ces deux groupes professionnels à l'OEB, et notamment à la liste des mandataires

EPA geführte Liste der Vertreter gemäß Artikel 134 (1) und (2) EPÜ, in welcher nur die zugelassenen Vertreter eingetragen sind.

IX. Die Kammer verwies darauf, dass die Anwendung der Regel 152 (11) EPÜ auf Zusammenschlüsse, welchen auch Rechtsanwälte angehören, in Konflikt stehen würde mit dem Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (ABI. EPA Sonderausgabe 3/2007, 128). Die Regel, dass ein bevollmächtigter Rechtsanwalt in jedem Fall eine unterzeichnete Vollmacht oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einreichen muss (Art. 2 des genannten Beschlusses), könnte durch die Aufnahme von Rechtsanwälten in Zusammenschlüsse gemäß Regel 152 (11) EPÜ unterlaufen werden.

X. In der mündlichen Verhandlung, die am 5. Oktober 2011 stattfand, erläuterte der Beschwerdeführer die Arbeitsweise größerer Kanzleien, die in Verfahren vor dem EPA tätig sind, sowie die Vorteile, welche die Möglichkeit der Registrierung eines Zusammenschlusses für solche Kanzleien bietet. Solche Vorteile würden sich insbesondere beim Ein- und Austritt einzelner Vertreter eines Zusammenschlusses zeigen, da eine Änderung in der Zusammensetzung des registrierten Zusammenschlusses automatisch eine Änderung der Bevollmächtungsverhältnisse in einer Vielzahl von Verfahren bewirke, ohne dass eine solche Änderung für jedes Verfahren gesondert angezeigt werden müsse. Dass ein in der Kanzlei tätiger Rechtsanwalt diese Vorteile nicht in Anspruch nehmen könne, sei vor dem Hintergrund von Artikel 134 (8) und Regel 152 EPÜ nicht zu rechtfertigen.

XI. Der Beschwerdeführer erklärte, dass die Aufträge zur Vertretung in Verfahren vor dem EPA in vielen Fällen einer Kanzlei und nicht einem einzelnen Vertreter erteilt würden und dass in vielen Kanzleien sowohl zugelassene Vertreter als auch Rechtsanwälte tätig seien. Rechtsanwälte und zugelassene Vertreter würden häufig bei der Bearbeitung eines Mandats zusammenarbeiten. Die Vertretung durch Rechtsanwälte habe seit dem Inkrafttreten des EPÜ nie zu nennens-

the list of representatives kept by the EPO under Article 134(1) and (2) EPC.

IX. The board added that applying Rule 152(11) EPC to associations to which legal practitioners also belonged would be at odds with the President's decision of 12 July 2007 on the filing of authorisations (OJ EPO, special edition 3/2007, 128). The rule (Article 2 of the decision) that an authorised legal practitioner always had to file a signed authorisation or a reference to a general authorisation already on file could be circumvented if legal practitioners were admitted to associations under Rule 152(11) EPC.

X. In oral proceedings on 5 October 2011 the appellant explained how large law firms acting before the EPO operated, and the advantages for them of being able to register as an association. Those advantages became particularly apparent when individual representatives joined or left the association, because the changed composition of the registered association led automatically to changed authorisation arrangements for multiple sets of proceedings, so changes did not have to be indicated separately for each one. In view of Article 134(8) and Rule 152 EPC, it was not justifiable for legal practitioners working in such firms to be deprived of those advantages.

XI. The appellant explained that it was often the firm – rather than an individual professional representative – that a client would instruct to act in proceedings before the EPO, and many firms employed legal practitioners as well as professional representatives, who often worked together for the client. Since the EPC's entry into force, representation by legal practitioners had never led to any major problems, mainly because those who acted before the EPO were in any

tenue par l'OEB au titre de l'article 134(1) et (2) CBE, sur laquelle figurent uniquement les mandataires agréés.

IX. La Chambre a fait observer que l'application de la règle 152(11) CBE aux groupements qui comptent également des avocats, serait en contradiction avec la Décision de la Présidente, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 128). La règle selon laquelle les avocats habilités à agir en qualité de mandataires doivent systématiquement déposer un pouvoir signé ou faire référence à un pouvoir général déjà enregistré (article 2 de la décision précitée) pourrait être contournée par l'admission d'avocats dans des groupements au titre de la règle 152(11) CBE.

X. Au cours de la procédure orale tenue le 5 octobre 2011, le requérant a exposé le mode de travail des grands cabinets qui agissent dans le cadre de procédures devant l'OEB, ainsi que les avantages, pour ces cabinets, de pouvoir inscrire un groupement. Ces avantages s'apprécient notamment lorsqu'un mandataire intègre ou quitte un groupement, étant donné qu'un changement de composition d'un groupement inscrit modifie automatiquement les pouvoirs dans une multitude de procédures, sans qu'il faille indiquer séparément ce changement pour chaque procédure. Le fait qu'un avocat exerçant dans un cabinet ne puisse bénéficier de ces avantages ne trouve aucune justification à la lumière de l'article 134(8) CBE et de la règle 152 CBE.

XI. Le requérant a expliqué que les mandats de représentation dans des procédures devant l'OEB sont souvent confiés à un cabinet, et non à un mandataire en particulier, et que de nombreux cabinets comptent aussi bien des mandataires agréés que des avocats. Les avocats et les mandataires agréés collaborent fréquemment pour exécuter un mandat. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE, la représentation par des avocats n'a jamais donné lieu à de

werten Problemen geführt, zumal ohnehin nur Rechtsanwälte in Verfahren vor dem EPÜ tätig seien, die – z. B. aufgrund einer technischen Ausbildung – eine besondere Beziehung zum Patentwesen hätten. In diesem Umfeld hätten die interessierten Rechtsanwälte ein legitimes Recht, im Zusammenhang mit Zusammenschlüssen von Vertretern gleichbehandelt zu werden wie die zugelassenen Vertreter.

XII. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung sei aufzuheben und er sei in den Zusammenschluss Nr. XXX aufzunehmen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig (vgl. Sachverhalt und Anträge, Nr. III).

2. Zunächst ist zu prüfen, welche Rechtsnormen anwendbar sind, in welcher Beziehung diese zueinander stehen und inwiefern diese Normen für die Beschwerdekammern bindend sind.

2.1 Für die Vertretungsberechtigung in Verfahren vor dem EPA gilt in erster Linie Artikel 134 EPÜ; die Vertretungsberechtigung von Rechtsanwälten ist insbesondere in Artikel 134 (8) EPÜ geregelt. Die Einreichung und die Wirkung von Vollmachten sind in Regel 152 EPÜ geregelt; die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern ist in Absatz 11 dieser Regel angesprochen. Diese Regelungen erfuhren im Zuge der Revision des EPÜ keine wesentlichen Änderungen; Regel 152 (11) EPÜ entspricht Regel 101 (9) EPÜ 1973.

2.2 Gestützt auf Regel 152 (1) EPÜ erging der Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten (ABl. EPA Sonderausgabe 3/2007, 128, nachstehend "Beschluss über die Einreichung von Vollmachten"). In diesem Beschluss wurde festgelegt, dass zugelassene Vertreter nur in bestimmten Fällen eine Vollmacht einzureichen haben, während Rechtsanwälte in jedem Fall eine Vollmacht einreichen müssen (Art. 1 und 2 des Beschlusses). Bei der Wahrnehmung der Rechtsetzungsbefugnis in Regel 152 (1) EPÜ wurde also (wie

case well versed in patent matters, for example due to their technical training. In such an environment, interested legal practitioners had a legitimate right to equal treatment with professional representatives as regards associations of representatives.

XII. The appellant requested that the contested decision be set aside and that he be admitted to association No. xxx.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible (see summary of facts and submissions, point III).

2. The board's first task is to establish the rules applicable, how they interact, and how far they are binding on the boards.

2.1 The main provision governing entitlement to act in proceedings before the EPO is Article 134 EPC, legal practitioners' entitlement to act being regulated in particular by its paragraph 8. Rule 152 EPC governs the filing and effects of authorisations, its paragraph 11 being concerned with authorisation of associations of representatives. The EPC revision has not significantly altered these provisions: Rule 152(11) EPC corresponds to Rule 101(9) EPC 1973.

2.2 Rule 152(1) EPC was the basis for the President's decision of 12 July 2007 on the filing of authorisations (OJ EPO special edition 3/2007, 128, hereinafter "decision on the filing of authorisations"), which stipulated (in its Articles 1 and 2) that professional representatives had to file an authorisation only in certain cases, whereas legal practitioners always had to do so. This exercise of regulatory powers under Rule 152(1) EPC thus drew a distinction (as did the President's earlier decision dated 19 July 1991 on the filing of authorisations, OJEPO 1991, 489) between professional

problèmes notables, notamment parce que les avocats qui interviennent dans des procédures devant l'OEB ont de toute façon une relation particulière au système des brevets, par exemple en raison d'une formation technique. Dans ce contexte, les avocats intéressés ont le droit légitime d'être traités comme les mandataires agréés en ce qui concerne les groupements de mandataires.

XII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et son admission dans le groupement n° XXX.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable (cf. Exposé des faits et conclusions, point III).

2. Il convient d'abord de déterminer les normes juridiques applicables, leurs articulations et la mesure dans laquelle elles sont contraignantes pour les chambres de recours.

2.1 L'habilitation à assurer une représentation dans les procédures devant l'OEB est essentiellement régie par l'article 134 CBE, l'habilitation des avocats étant en particulier régie par l'article 134(8). Le dépôt des pouvoirs et leurs effets sont régis par la règle 152 CBE ; la désignation d'un groupement de mandataires est traitée au paragraphe 11 de cette règle. Ces dispositions n'ont pas subi de modification substantielle lors de la révision de la CBE ; la règle 152(11) CBE correspond à la règle 101(9) CBE 1973.

2.2 La Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 128 – dénommée ci-après "Décision relative au dépôt de pouvoirs") était basée sur la règle 152(1) CBE. Selon cette décision, les mandataires agréés ne sont tenus de déposer un pouvoir que dans certains cas, tandis que les avocats sont toujours tenus de le faire (articles premier et 2 de la décision). Dans l'exercice de son pouvoir réglementaire visé à la règle 152(1) CBE, une distinction a donc été établie entre les mandataires agréés et les

bereits in einem früheren Beschluss über die Einreichung von Vollmachten vom 19. Juli 1991, ABI. EPA 1991, 489) zwischen zugelassenen Vertretern und Rechtsanwälten unterschieden, obwohl sich Regel 152 (1) EPÜ lediglich auf "die Vertreter" und damit auf beide Berufsgruppen bezieht.

2.3 Die Kammer sieht keinen Grund, die Rechtmäßigkeit des Beschlusses über die Einreichung von Vollmachten und damit dessen Verbindlichkeit auch für die Beschwerdekammern infrage zu stellen. Der Beschluss hält sich im Rahmen des dem Präsidenten in Regel 152 (1) EPÜ eingeräumten Regelungsermessens. Seine inhaltlichen Regelungen lassen einen Ermessensfehlergebrauch nicht erkennen. Die Unterscheidung zwischen zugelassenen Vertretern und Rechtsanwälten erscheint sachgerecht und nicht willkürlich. Die zugelassenen Vertreter unterliegen der Disziplinargewalt, welche das Institut der beim EPA zugelassenen Vertreter (*epi*) oder das EPA ausübt (Art. 134a (1) c) EPÜ), wogegen die Disziplinargewalt über die Rechtsanwälte nationalem Recht untersteht und durch nationale Organisationen oder Behörden ausgeübt wird. Ob ein zugelassener Vertreter zur Vertretung befugt ist, kann jedermann durch Einblick in die gemäß Artikel 134 (1) und (2) EPÜ vom EPA geführte Liste prüfen. Bei Rechtsanwälten ist eine solche Prüfung mit erheblich größerem Aufwand verbunden. Im Hinblick auf die Transparenz für die Vertretenen ist es zumindest wünschenswert, dass der Vertretene zu jedem Zeitpunkt weiß, ob er durch einen zugelassenen Vertreter mit einer technischen Ausbildung oder durch einen Rechtsanwalt vertreten wird, der nicht notwendigerweise über eine technische Ausbildung verfügt. Durch die Regelung, nach der ein Rechtsanwalt in jedem Fall eine Vollmacht einzureichen hat, wird die Transparenz in dieser Hinsicht gefördert.

2.4 Der Beschluss über die Einreichung von Vollmachten enthält keine spezifischen Regelungen für die Bevollmächtigung von Zusammenschlüssen von Vertretern. Er enthält damit insbesondere keine Ausnahmen von den unter dem Beschluss geregelten Einreichungspflichten, die auf solche Zusammenschlüsse oder deren Mitglieder anwendbar wären.

representatives and legal practitioners, even though Rule 152(1) EPC refers only to "representatives" and thus to both groups.

2.3 The board sees no reason to doubt that the decision on the filing of authorisations is lawful, and hence binding also on the boards of appeal. It is covered by the President's regulatory discretion under Rule 152(1) EPC, and contains nothing which suggests that discretion was misused. The distinction between professional representatives and legal practitioners seems appropriate, not arbitrary. Professional representatives are subject to the disciplinary authority of the Institute of professional representatives (*epi*) or the EPO (Article 134a(1)(c) EPC); for legal practitioners, in contrast, disciplinary authority is exercised under national law by national organisations or authorities. A professional representative's entitlement to act can be ascertained by simply consulting the list maintained by the EPO under Article 134(1) and (2) EPC. A legal practitioner's is much harder to establish. In the interests of transparency it is at least desirable for clients to know at any time whether they are being represented by a professional representative (who will be technically qualified), or by a legal practitioner (who may not be). Such transparency is promoted by requiring legal practitioners always to submit an authorisation.

2.4 The decision on the filing of authorisations contains no provisions specific to associations of representatives, and therefore no derogations, from its filing requirements, that might apply to such associations or their members.

avocats (comme dans une décision antérieure relative au dépôt de pouvoirs, en date du 19 juillet 1991, JO OEB 1991, 489), bien que la règle 152(1) CBE se réfère uniquement aux "mandataires", et donc aux deux groupes professionnels.

2.3 La Chambre ne voit aucune raison de mettre en doute la légitimité de la Décision relative au dépôt de pouvoirs et, partant, sa force obligatoire pour les chambres de recours également. La décision n'outrepasse pas la compétence réglementaire conférée au Président à la règle 152(1) CBE. Ses dispositions ne font apparaître aucun usage abusif du pouvoir d'appréciation. La distinction entre les mandataires agréés et les avocats paraît adéquate et non arbitraire. Les mandataires agréés sont soumis au pouvoir disciplinaire de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB (*epi*) ou de l'OEB (article 134bis(1)c) CBE), alors que le pouvoir disciplinaire relatif aux avocats relève du droit national et qu'il est exercé par des organisations ou des administrations nationales. En consultant la liste tenue par l'OEB au titre de l'article 134(1) et (2) CBE, toute personne peut vérifier si un mandataire agréé est habilité à assurer une représentation. Cette vérification est beaucoup plus difficile dans le cas des avocats. Dans l'intérêt de la transparence nécessaire pour les parties représentées, il est pour le moins souhaitable que le client sache en permanence s'il est représenté par un mandataire agréé disposant d'une formation technique ou par un avocat ne disposant pas nécessairement d'une telle formation. La disposition qui contraint les avocats à déposer systématiquement un pouvoir améliore la transparence à cet égard.

2.4 La Décision relative au dépôt de pouvoirs ne comporte aucune disposition spécifique concernant la désignation de groupements de mandataires. Elle ne prévoit donc aucune exception à ses obligations de dépôt qui s'appliqueraient à ces groupements ou à leurs membres.

2.5 Im Zusammenhang mit der Diskussion um eine allfällige Streichung der nachträglich in die Ausführungsordnung aufgenommenen (und mit der heutigen Regel 152 (11) EPÜ materiell identischen) Regel 101 (9) EPÜ 1973 legte der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation im Dezember 1978 fest, wie diese Regel auszulegen sei. Laut dem Beschluss des Verwaltungsrats (nachstehend "Auslegungsbeschluss") ist unter einem "Zusammenschluss von Vertretern" im Sinne der Regel 101 (9) EPÜ 1973 ein Zusammenschluss von Vertretern zu verstehen, dem nur freiberuflich tätige zugelassene Vertreter angehören (Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA, ABI. EPA 1979, 92, Ziff. 1 Abs. 2; vgl. auch die Mitteilung in ABI. EPA 1978, 281). Mit der Beschränkung auf zugelassene Vertreter erfolgte im Auslegungsbeschluss somit eine Auslegung, die gegenüber dem Wortlaut enger ist, soweit der "Vertreter" in Regel 152 (11) EPÜ sowohl auf zugelassene Vertreter als auch auf vertretungsberechtigte Rechtsanwälte bezogen wird.

2.6 Als die Juristische Beschwerdekammer darüber zu entscheiden hatte, ob ein Zusammenschluss von Vertretern im Sinne von Regel 101 (9) EPÜ 1973 auch von zugelassenen Vertretern gebildet werden könne, die nicht freiberuflich tätig sind, wick sie bewusst vom Auslegungsbeschluss ab und entschied, dass nicht nur freiberuflich tätige zugelassene Vertreter einen Zusammenschluss bilden können (J 16/96). Mit der Frage, ob auch Rechtsanwälte einem Zusammenschluss nach Regel 101 (9) EPÜ 1973 angehören können, hatte sich die Kammer in der Entscheidung J 16/96 nicht zu befassen, da der zu beurteilende Zusammenschluss ausschließlich aus zugelassenen Vertretern bestand.

2.7 In der Entscheidung J 16/96 (Nr. 2 der Entscheidungsgründe) wurde die Auffassung vertreten, dass der Auslegungsbeschluss für die Beschwerdekammern nicht bindend, aber doch bei der Auslegung der Regel 101 (9) EPÜ 1973 zu berücksichtigen sei. Die Veröffentlichung des Auslegungsbeschlusses erfolgte im Rahmen einer "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor

2.5 In December 1978, after discussing the possible deletion of Rule 101(9) EPC 1973 – a subsequent addition to the Implementing Regulations which is identical in substance to today's Rule 152(11) EPC – the Administrative Council took a decision on how this rule should be interpreted (hereinafter "interpretation decision"), namely that an "association of representatives" within the meaning of Rule 101(9) EPC 1973 was to be taken as meaning an association consisting solely of professional representatives on the EPO list in private practice ("Communication on matters concerning representation before the EPO", OJ EPO 1979, 92, point 1, second paragraph; see also the notice in OJ EPO 1978, 281). So by limiting the scope of the term to professional representatives, the interpretation decision put a narrower construction on the wording of Rule 152(11) EPC, if "representative" in that provision is assumed to refer also to legal practitioners authorised to act before the EPO.

2.6 When the Legal Board of Appeal had to decide whether professional representatives not in private practice could also form associations of representatives within the meaning of Rule 101(9) EPC 1973, it consciously departed from the interpretation decision and decided that such associations did not have to be restricted to professional representatives in private practice (J 16/96). The board in J 16/96 had no need to consider whether legal practitioners too could be members, because the association in question consisted solely of professional representatives.

2.7 In J 16/96 (Reasons 2) the board held that the interpretation decision, although not binding on the boards of appeal, was nonetheless to be taken into account when interpreting Rule 101(9) EPC 1973. The interpretation decision was published in a "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92) which contains not only the interpretation

2.5 Dans le cadre de la discussion relative à une éventuelle suppression de la règle 101(9) CBE 1973 insérée ultérieurement dans le règlement d'exécution (et identique quant au fond à l'actuelle règle 152(11) CBE), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a décidé, en décembre 1978, de l'interprétation qu'il convient de donner à cette règle. Selon la décision du Conseil d'administration (dénommée ci-après "décision interprétative"), il y a lieu d'entendre par "groupement de mandataires" au sens de la règle 101(9) CBE 1973 un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant leurs activités dans le cadre de la profession libérale (Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB, JO OEB 1979, 92, point 1, paragraphe 2 ; cf. également communication au JO OEB 1978, 281). En se limitant aux mandataires agréés, la décision interprétative a donc donné une interprétation plus stricte que le texte de la disposition, pour autant que le terme "mandataire" utilisé à la règle 152(11) CBE s'applique aussi bien aux mandataires agréés qu'aux avocats habilités à assurer une représentation.

2.6 Lorsque la chambre de recours juridique a dû déterminer si un groupement de mandataires au sens de la règle 101(9) CBE 1973 peut également être formé par des mandataires agréés n'exerçant pas à titre libéral, elle s'est délibérément écartée de la décision interprétative et a décidé que les mandataires agréés exerçant à titre libéral ne sont pas les seuls à pouvoir former un groupement (J 16/96). Dans cette affaire, la chambre n'avait pas à traiter la question de savoir si des avocats peuvent également faire partie d'un groupement au titre de la règle 101(9) CBE 1973, étant donné que le groupement à examiner se composait exclusivement de mandataires agréés.

2.7 Dans la décision J 16/96 (point 2 des motifs), la chambre a estimé que la décision interprétative ne lie pas les chambres de recours, mais qu'il convient d'en tenir compte pour interpréter la règle 101(9) CBE 1973. La décision interprétative a été publiée dans le cadre d'une "Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB" (JO OEB 1979, 92). Cette

dem EPA" (ABI. EPA 1979, 92). Diese Mitteilung enthielt neben der Wiedergabe des Auslegungsbeschlusses noch verschiedene Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen im Hinblick auf die Umsetzung des Auslegungsbeschlusses. Diese Teile der 1979 veröffentlichten Mitteilung sind für die Beschwerdekammern ebenfalls nicht bindend, und sie können auch für die Auslegung der Regel 152 (11) EPÜ höchstens eine untergeordnete Bedeutung haben.

2.8 Soweit das EPÜ und die Ausführungsordnung keine Regelung enthalten, muss die Kammer ihre Entscheidung somit in erster Linie auf den Beschluss über die Einreichung von Vollmachten stützen, dem als auf der Ermächtigung in Regel 152 (1) EPÜ beruhende und diese ausfüllende Bestimmung Normqualität zukommt. Die übrigen vorstehend (Punkt 2.7) genannten, als Rechtsgrundlage infrage kommenden Bestimmungen haben keinen Normcharakter und sind deshalb für die Beschwerdekammern nicht bindend.

3. Der Beschwerdeführer erläuterte der Kammer die praktische Bedeutung der Möglichkeit, Zusammenschlüsse von Vertretern zu bevollmächtigen bzw. als Vertreter im Patentregister einzutragen. Die Vorteile der Zusammenschlüsse zeigten sich insbesondere beim Ein- oder Austritt einzelner zugelassener Vertreter. Änderungen in der Zusammensetzung eines Zusammenschlusses würden häufiger, je größer eine Kanzlei bzw. ein Zusammenschluss sei. Die Registrierung der Änderung einer Zusammensetzung bei einem Zusammenschluss erspare die individuelle Änderung der Registrierung der Vertretungsverhältnisse für jede von einer Kanzlei betreute Patentanmeldung.

4. Die Kammer stimmt dem Beschwerdeführer darin zu, dass mit dem Zusammenschluss von Vertretern in den einschlägigen Bestimmungen der Ausführungsordnung zum EPÜ jeweils der Zusammenschluss in seiner aktuellen Zusammensetzung gemeint ist. Nach der Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses ist also jeder Vertreter dieses Zusammenschlusses zu einer Handlung im Namen des Vertretenen befugt, wenn er zum Zeitpunkt der Vornahme dieser Handlung in diesem Zusammenschluss

decision but also various explanations and implementing provisions for its practical application. These parts of the 1979 communication are likewise not binding on the boards, and for interpreting Rule 152(11) EPC are of no more than subordinate significance.

2.8 With the EPC and its Implementing Regulations silent on this matter, the board must base its ruling primarily on the decision on the filing of authorisations, taken by the President under Rule 152(1) EPC to give legal substance to that rule – and, as such, a normative provision that, unlike those referred to above (point 2.7) as a possible legal basis, does have binding effect for the boards.

3. The appellant explained to the board the practical importance of having associations authorised, or having them entered as representatives in the Register. The advantages of associations became apparent in particular when individual professional representatives joined or left. The larger the firm or association, the more often its composition was likely to change. Registering such changes for an association saved having to amend the registered representation details separately for each individual application the firm was handling.

4. The board agrees with the appellant that wherever the EPC Implementing Regulations refer to an association of representatives they mean the association in its latest composition. So once an association has been authorised, any representative belonging to it is entitled to act for a party if, when he does so, he is practising within it. If authorisation were confined only to those representatives who were practising within the association on the date it was authorised or registered on the EPO's list, the

communication contenait non seulement la décision interprétative, mais aussi différentes explications et dispositions d'exécution concernant la mise en œuvre de cette décision. Ces éléments de la communication publiée en 1979 ne lient pas non plus les chambres de recours et ne peuvent avoir tout au plus qu'une importance secondaire pour l'interprétation de la règle 152(11) CBE.

2.8 En l'absence de disposition dans la CBE et le règlement d'exécution, la Chambre doit d'abord fonder sa décision sur la Décision relative au dépôt de pouvoirs, qui est normative en ce qu'elle repose sur la compétence prévue à la règle 152(1) CBE et qu'elle complète cette disposition. Les autres dispositions précitées (cf. point 2.7), qui entrent en ligne de compte comme base juridique, ne présentent pas de caractère normatif et ne lient donc pas les chambres de recours.

3. Le requérant a expliqué à la Chambre l'importance pratique de pouvoir désigner des groupements de mandataires ou de les inscrire comme mandataires au Registre des brevets. Les avantages des groupements apparaissent notamment lors de l'arrivée ou du départ d'un mandataire agréé. La composition d'un groupement change d'autant plus souvent que le cabinet ou le groupement est grand. L'inscription du changement de composition d'un groupement évite de modifier individuellement les pouvoirs enregistrés pour chaque demande de brevet instruite par un cabinet.

4. Suivant sur ce point le requérant, la Chambre convient que le groupement de mandataires prévu dans les dispositions pertinentes du règlement d'exécution de la CBE renvoie chaque fois au groupement dans sa composition actuelle. Après la désignation d'un groupement, chaque mandataire de ce groupement est donc habilité à agir au nom de la partie représentée s'il exerce au sein de ce groupement au moment où cette action est entreprise. Si seuls les mandataires exerçant au sein du

tätig ist. Wären nur diejenigen Vertreter bevollmächtigt, welche am Tag der Bevollmächtigung des Zusammenschlusses oder zum Zeitpunkt der Eintragung des Zusammenschlusses in die vom EPA geführte Liste in dem Zusammenschluss tätig waren, ließen sich die vom Beschwerdeführer angesprochenen administrativen Vereinfachungen (siehe Punkt 3 oben) nicht erreichen.

5. Die Zusammenschlüsse von Vertretern werden in den Regeln 143 (1) h) und 152 (11) der Ausführungsordnung zum EPÜ erwähnt; weitere die Zusammenschlüsse betreffende Normen finden sich weder im EPÜ noch in der Ausführungsordnung. Regel 143 EPÜ betrifft die Eintragungen im Patentregister. Absatz 1 h) dieser Regel bestimmt, dass im Fall eines Zusammenschlusses von Vertretern nach Regel 152 (11) EPÜ nur der Name und die Anschrift des Zusammenschlusses in das Register einzutragen sind. Regel 152 (11) EPÜ bestimmt, dass die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern als Bevollmächtigung für jeden Vertreter gilt, der den Nachweis erbringt, dass er in diesem Zusammenschluss tätig ist. Es gilt somit eine gesetzliche Fiktion der Bevollmächtigung jedes Vertreters, der im Zusammenschluss tätig ist.

6. Obwohl sich Regel 152 (11) EPÜ auf die "Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern" bezieht, wird nicht ein Zusammenschluss im Sinne einer Rechtsperson bevollmächtigt. Die Vollmacht wird ausschließlich den einzelnen Mitgliedern des Zusammenschlusses erteilt (J 16/96, Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe). Dies gilt auch dann, wenn auf dem Vollmachtsformular nur der Name der Kanzlei oder die Firma eines Rechtsträgers (z. B. "XY Patentanwälte AG") erscheint und wenn der Auftrag zur Wahrnehmung einer Vertretung in einem Verfahren vor dem EPA an den Rechtsträger einer Kanzlei erteilt wird. Wenn ein Vertreter eine an das EPA gerichtete Eingabe ausdrücklich im Namen des Rechtsträgers seiner Kanzlei unterzeichnet ("für XY Patentanwälte GmbH", "for and on behalf of XY LLP" etc.), wird dies nach gängiger Praxis so verstanden, dass der Vertreter im Namen der vertretenen Partei unterzeichnet. Die Organisationsform der Kanzlei ist für das EPA ohne Belang, auch wenn der Vertreter Mitglied in einem Zusammen-

administrative simplifications the appellant mentions (see point 3 above) would not be achieved.

5. Associations of representatives are mentioned in Rules 143(1)(h) and 152(11) EPC. Apart from that, both the EPC and its Implementing Regulations are silent about them. Rule 143 EPC concerns entries in the patent register; its paragraph 1(h) provides that only the name and address of associations of representatives under Rule 152(11) EPC are entered in the register. Rule 152(11) EPC establishes the legal fiction that the authorisation of an association of representatives is deemed to be an authorisation of any representative who can provide evidence that he practises within that association.

6. Although Rule 152(11) EPC refers to "authorisation of an association of representatives", authorisation does not relate to the association as a legal person; it is granted exclusively to the individual members (J 16/96, Reasons 4.3), even if the authorisation form gives only the name of the law firm or the legal entity (e.g. "XY LLP") and the mandate to act before the EPO is being given to the legal entity. If a representative addresses a submission to the EPO and expressly signs it on behalf of the legal entity of his firm ("for and on behalf of XY LLP" etc.), established EPO practice is to understand him to be signing on behalf of the client. The legal structure of his firm has no relevance for the EPO, even if he is a member of an association under Rule 152(11) EPC. For the EPO, an association is just a plurality of representatives entitled to act, jointly or singly, on a party's behalf (see Rule 152(10) EPC).

groupement à la date de désignation du groupement ou lors de l'inscription du groupement sur la liste tenue par l'OEB disposaient d'un pouvoir d'agir, les simplifications administratives évoquées par le requérant (cf. point 3 ci-dessus) ne seraient pas possibles.

5. Les groupements de mandataires sont mentionnés aux règles 143(1)(h) et 152(11) du règlement d'exécution de la CBE ; la CBE et le règlement d'exécution ne contiennent aucune autre norme sur les groupements. La règle 143 CBE concerne les inscriptions au Registre des brevets. Le paragraphe 1 h) de cette règle dispose que dans le cas d'un groupement visé à la règle 152(11) CBE, seules la dénomination et l'adresse du groupement doivent être inscrites au Registre. Selon la règle 152(11) CBE, la désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement. Il existe ainsi une fiction juridique selon laquelle tout mandataire exerçant au sein du groupement bénéficie du pouvoir d'agir.

6. Bien que la règle 152(11) CBE renvoie à la "désignation d'un groupement de mandataires", le pouvoir d'agir ne concerne pas un groupement au sens d'une personne morale. Seuls les différents membres du groupement sont habilités à exercer en qualité de mandataires (J 16/96, point 4.3 des motifs). Cela vaut également lorsque le formulaire de pouvoir n'indique que le nom du cabinet ou le nom commercial de l'entité (par exemple "pour XY LLP") et lorsque le mandat de représentation dans une procédure devant l'OEB est confié à l'entité. Si un mandataire signe expressément au nom de l'entité de son cabinet ("für XY Patentanwälte GmbH", "pour XY LLP", etc.) des moyens adressés à l'OEB, cela est généralement interprété comme une signature du mandataire au nom de la partie représentée. La structure du cabinet est sans importance pour l'OEB, même si le mandataire fait partie d'un groupement au titre de la règle 152(11) CBE. Du point de vue de l'OEB, un groupement de mandataires ne constitue dans tous les cas qu'une

schluss nach Regel 152 (11) EPÜ ist. Aus der Sicht des EPA ist ein Zusammenschluss von Vertretern in jedem Fall lediglich eine Mehrzahl von Vertretern, welche berechtigt sein können, gemeinschaftlich oder einzeln für eine vertretene Verfahrenspartei zu handeln (vgl. Regel 152 (10) EPÜ).

7. Der Antrag des Beschwerdeführers ist darauf gerichtet, als Mitglied eines Zusammenschlusses in die vom EPA geführte Liste von Zusammenschlüssen eingetragen zu werden. Eintragungen in diese Liste erfolgen auf Antrag der Vertreter, die einen Zusammenschluss bilden möchten. Die Liste wird vom EPA nicht veröffentlicht, sondern lediglich als internes Hilfsmittel geführt. Ob ein Vertreter im Sinne von Regel 152 (11) EPÜ den Nachweis erbracht hat, dass er in einem bestimmten Zusammenschluss tätig ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Die interne Liste bietet für diesen Nachweis eine praktische Hilfestellung, sie ist aber nicht konstitutiv in dem Sinne, dass jeder Vertreter, der als Mitglied eines Zusammenschlusses aufgeführt ist, zwangsläufig als bevollmächtigt gilt, wenn der Zusammenschluss bevollmächtigt wurde.

8. Bei einem Rechtsanwalt, der von seinem Vertretungsrecht nach Artikel 134 (8) EPÜ Gebrauch machen will, prüft das EPA im Einzelfall, ob die in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen erfüllt sind (nationale Zulassung in einem Vertragsstaat, Geschäftssitz und Recht zur Ausübung der Vertretung in Patentsachen in diesem Staat). Bei einem zugelassenen Vertreter erübrigt sich die Prüfung, ob er grundsätzlich zur Vertretung vor dem EPA zugelassen ist, da das EPA selbst eine Liste der vertretungsberechtigten zugelassenen Vertreter führt (Art. 134 (1) EPÜ). Wenn die genannte Prüfung bei einem Rechtsanwalt positiv ausfällt, wird dieser in eine Liste eingetragen, welche das EPA wie die Liste der Zusammenschlüsse von Vertretern als internes Hilfsmittel führt und nicht veröffentlicht.

9. Vor diesem Hintergrund kommt die Kammer zum Schluss, dass ein Rechtsanwalt eine Vertretung vor dem EPA "wie ein zugelassener Vertreter" ausüben kann und dass keine Verletzung von Artikel 134 (8) EPÜ vorliegt, wenn lediglich zugelassene Vertreter einen

7. The appellant wants to be entered as a member of one of the associations on the EPO's list. The EPO makes entries on this list at the request of the representatives wishing to form an association. It does not publish the list, which is merely an internal working tool. It considers case by case whether a representative has provided evidence within the meaning of Rule 152(11) EPC that he practises within a given association. Its internal list helps in practice to provide that evidence, but has no constitutive effect in the sense that any representative listed as member of an association is necessarily deemed authorised if the association itself is authorised.

8. If a legal practitioner wishes to act under Article 134(8) EPC, the EPO considers whether he meets the conditions of that provision (i.e. is qualified in a contracting state and has his place of business and the right to act as a professional representative in patent matters in that state). For professional representatives it does not need to consider whether they are entitled to act before it, because it has its own list of those who are (Article 134(1) EPC). If the legal practitioner fulfils the conditions, the EPO enters his name on a list which – like the list of associations of representatives – it keeps as an internal working tool and does not publish.

9. In view of this, the board concludes that a legal practitioner can act before the EPO "like a professional representative" and that Article 134(8) EPC is not infringed if only professional representatives can form an association under Rule 152(11) EPC. The differing adminis-

pluralité de mandataires pouvant agir soit en commun, soit séparément pour une partie représentée au cours d'une procédure (cf. règle 152(10) CBE).

7. Le requérant demande à être inscrit comme membre d'un groupement sur la liste des groupements tenue par l'OEB. Les inscriptions sur cette liste sont effectuées à la demande des mandataires qui souhaitent former un groupement. La liste n'est pas publiée par l'OEB et sert uniquement d'outil interne. Il convient d'examiner au cas par cas si un mandataire au sens de la règle 152(11) CBE a apporté la preuve qu'il exerce au sein d'un groupement précis. La liste interne fournit une aide pratique à cette fin, mais n'a pas d'effet constitutif au sens que chaque mandataire cité comme membre d'un groupement serait nécessairement réputé être mandaté lorsque le groupement a été désigné.

8. Dans le cas d'un avocat désireux d'exercer son droit de représentation au titre de l'article 134(8) CBE, l'OEB examine au cas par cas si les conditions citées dans cette disposition sont remplies (habilitation à exercer dans un Etat contractant, domicile professionnel et pouvoir d'agir dans cet Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention). Dans le cas d'un mandataire agréé, il n'y a pas lieu d'examiner s'il est en principe habilité à assurer une représentation devant l'OEB, étant donné que l'OEB tient lui-même une liste des mandataires agréés habilités à assurer une représentation (article 134(1) CBE). Si l'avocat remplit les conditions précitées, celui-ci est inscrit sur une liste que l'OEB tient comme la liste des groupements de mandataires, en tant qu'outil interne, et qu'il ne publie pas.

9. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut qu'un avocat peut assurer une représentation devant l'OEB "au même titre qu'un mandataire agréé" et qu'il n'est pas porté atteinte à l'article 134(8) CBE si seuls des mandataires agréés peuvent former un groupe-

Zusammenschluss nach Regel 152 (11) EPÜ bilden können. Die bestehenden Unterschiede in den administrativen Abläufen sind einerseits auf die engere Beziehung der zugelassenen Vertreter zum EPA (siehe Punkt 2.3 oben) zurückzuführen und andererseits auf die unterschiedlichen Vorschriften für die Vorlage von Vollmachten (vgl. nachstehend).

10. Die Regel 152 EPÜ mit dem Titel "Vollmacht" betrifft sowohl die materiell-rechtliche Bevollmächtigung als auch die Vorlage von unterzeichneten Vollmachten zum Nachweis einer solchen Bevollmächtigung. Eine Bevollmächtigung kann grundsätzlich auch dann vorliegen, wenn kein Vollmachtsformular unterzeichnet und eingereicht wird. Wird aber eine vorgeschriebene Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung als nicht erfolgt (Regel 152 (6) EPÜ). Durch diese gesetzliche Fiktion entfällt also die Bevollmächtigung eines Vertreters, der gegen die Bestimmungen über die Einreichung von Vollmachten verstößt.

11. Wenn ein nach Artikel 134 (8) EPÜ zur Vertretung vor dem EPA berechtigter Rechtsanwalt einem Zusammenschluss von Vertretern beitreten würde, wäre er über die gesetzliche Fiktion von Regel 152 (11) EPÜ bevollmächtigt, alle Handlungen vorzunehmen, zu denen der Zusammenschluss bevollmächtigt wurde. Unter der geltenden Regelung in Artikel 2 des Beschlusses über die Einreichung von Vollmachten hat jeder Rechtsanwalt, der zur Vornahme von Handlungen vor dem EPA bevollmächtigt ist, eine unterzeichnete Vollmacht oder einen Hinweis auf eine registrierte allgemeine Vollmacht einzureichen. Wird die Vollmacht nicht eingereicht, hat das EPA den Rechtsanwalt aufzufordern, die Vollmacht nachzureichen (Art. 2 Satz 2 des Beschlusses über die Einreichung von Vollmachten; R. 152 (2) EPÜ). Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, entfällt die Bevollmächtigung (siehe Punkt 10 oben; R. 152 (6) EPÜ). Würde die Regel 152 (11) EPÜ so verstanden, dass auch Rechtsanwälte einem Zusammenschluss von Vertretern angehören können, würden diese Rechtsanwälte also einerseits über Regel 152 (11) EPÜ als bevollmächtigt gelten und andererseits über die Bestim-

trative procedures are due firstly to the professional representatives' closer connection with the EPO (see point 2.3 above) and secondly to the differences in the rules governing the filing of authorisations (see below).

10. Rule 152 EPC ("Authorisations") concerns not only the substantive law of authorisation but also the filing of signed forms as proof of authorisation. A person may in principle be authorised to act even if no signed form has been filed. But if a required authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the professional representative, other than the filing of a European patent application, are deemed not to have been taken (Rule 152(6) EPC). The effect of this legal fiction is that a representative loses his entitlement to act if he fails to comply with the formalities governing the filing of authorisations.

11. If a legal practitioner entitled to act before the EPO under Article 134(8) EPC were to join an association of representatives, the legal fiction of Rule 152(11) EPC would mean he could take all steps the association was authorised to perform. As Article 2 of the decision on the filing of authorisations stands, any legal practitioner authorised to act before the EPO must file a signed authorisation or a reference to a general authorisation already on file. If he fails to file the authorisation, the EPO asks him to do so (Article 2, second sentence, decision on the filing of authorisations; Rule 152(2) EPC). If he fails to file it in due time, he has no authorisation to act (see point 10 above; Rule 152(6) EPC). If Rule 152(11) EPC were construed to mean that legal practitioners too could belong to an association of representatives, on the one hand they would be considered authorised under Rule 152(11) EPC and on the other, under the rules for filing authorisations, as not authorised if they failed to submit one. As these rules stand (see point 2.8 above), given that they make no exceptions for associations which include legal practitioners (see point 2.4 above), this contradiction can be resolved only by interpreting Rule 152(11)

ment au titre de la règle 152(11) CBE. Les différences qui existent dans les procédures administratives sont dues, d'une part, au rapport plus étroit qui lie les mandataires agréés à l'OEB (cf. point 2.3 ci-dessus) et, d'autre part, aux dispositions différentes concernant le dépôt de pouvoirs (cf. ci-après).

10. La règle 152 CBE, intitulée "Pouvoir", porte aussi bien sur le pouvoir d'agir en tant qu'élément de droit matériel que sur le dépôt de pouvoirs signés afin de prouver cette habilitation. En principe, le pouvoir d'agir peut également exister si aucun formulaire de pouvoir n'a été signé et déposé. En revanche, si le pouvoir requis n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés nonavenus (règle 152(6) CBE). Cette fiction juridique supprime donc le pouvoir d'agir d'un mandataire qui ne satisfait pas aux dispositions relatives au dépôt de pouvoirs.

11. Si un avocat habilité à assurer une représentation devant l'OEB au titre de l'article 134(8) CBE adhérerait à un groupement de mandataires, la fiction juridique de la règle 152(11) CBE lui permettrait d'accomplir tous les actes pour lesquels le groupement a été désigné. Selon l'actuel article 2 de la Décision relative au dépôt de pouvoirs, tout avocat habilité à agir en qualité de mandataire près l'OEB doit déposer un pouvoir signé ou faire référence à un pouvoir général déjà enregistré. Si le pouvoir n'est pas déposé, l'OEB doit inviter l'avocat à y remédier (article 2, deuxième phrase de la Décision relative au dépôt de pouvoirs ; règle 152(2) CBE). Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, le pouvoir d'agir disparaît (cf. point 10 ci-dessus ; règle 152(6) CBE). Si la règle 152(11) CBE était interprétée de telle manière que les avocats puissent également faire partie d'un groupement de mandataires, ces avocats seraient, d'une part, réputés pouvoir agir en vertu de la règle 152(11) CBE, mais, d'autre part, réputés privés de ce pouvoir en vertu des dispositions relatives au dépôt de pouvoirs s'ils ne déposent pas de pouvoir. Dans le contexte normatif en vigueur pour

mungen über die Einreichung von Vollmachten als nicht bevollmächtigt gelten, wenn sie keine Vollmacht einreichen. Dieser Widerspruch lässt sich unter den geltenden normativen Bestimmungen über die Einreichung von Vollmachten (siehe oben Punkt 2.8), die keine Ausnahme von den Einreichungspflichten vorsehen, welche auf Zusammenschlüsse anwendbar wären, die Rechtsanwälte umfassen (siehe oben Punkt 2.4), nur über eine Auslegung von Regel 152(11) EPÜ lösen, welche den Zusammenschluss von Vertretern als Zusammenschluss von *zugelassenen Vertretern* versteht. Rechtsanwälte können somit nicht von der gesetzlichen Fiktion der Regel 152(11) EPÜ profitieren, weshalb die Beschwerde zurückzuweisen ist.

12. Der Beschwerdeführer erkannte an, dass die von ihm gewünschte Aufnahme von Rechtsanwälten in Zusammenschlüsse gemäß Regel 152(11) EPÜ in einem Spannungsverhältnis zur geltenden Regelung über die Einreichung von Vollmachten stehen würde. Er vertrat aber die Auffassung, dass es sich beim entsprechenden Beschluss der Präsidentin (vgl. oben Punkt 2.2) lediglich um eine Verwaltungsvorschrift handle, die sich an Artikel 134(8) und Regel 152(11) EPÜ messen lassen müsse. Der Beschluss über die Einreichung von Vollmachten sei jedenfalls in der Hierarchie der Normen nicht höher einzustufen als der Auslegungsbeschluss des Verwaltungsrats und die entsprechende "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA" (ABl. EPA 1979, 92, vgl. oben Punkt 2.5). Die Kammer kann dieser Auffassung nicht folgen, sie ist aus den oben (Punkte 2.3 und 2.8) angeführten Gründen an den Beschluss über die Einreichung von Vollmachten, der im Rahmen von Regel 152(1) EPÜ liegt, gebunden.

13. Bereits in der Beschwerdebegründung wies der Beschwerdeführer darauf hin, dass sich Regel 152(11) EPÜ wie auch die übrigen Bestimmungen der Regel 152 lediglich auf "Vertreter" beziehen und nicht zwischen zugelassenen Vertretern und Rechtsanwälten unterschieden würde. Für die Kammer ist der Begriff des "Vertreters" auslegungsbedürftig. In dem auf Regel 152(1) EPÜ gestützten Beschluss über die Einreichung von Vollmachten wird unterschieden zwischen zugelassenen Ver-

EPC as referring to an association of *professional representatives*. Therefore, legal practitioners are not covered by the legal fiction of Rule 152(11) EPC, and the appeal must be dismissed.

12. The appellant has acknowledged that acceding to his wish that legal practitioners be included in associations under Rule 152(11) EPC would conflict with the existing rules on the filing of authorisations. But he maintains that the President's decision (see point 2.2 above) is a purely administrative provision which has to be weighed against Article 134(8) and Rule 152(11) EPC, and that the decision on the filing of authorisations is certainly not higher-ranking law than the Council's interpretation decision and the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92, see point 2.5 above). The board cannot agree. For the reasons given above (points 2.3 and 2.8), it is bound by the decision on the filing of authorisations taken under Rule 152(1) EPC.

13. In his statement of grounds of appeal, the appellant pointed out that paragraph 11 and the other provisions of Rule 152 EPC referred merely to "representatives", drawing no distinction between professional representatives and legal practitioners. For the board, the term "representatives" requires interpretation. The decision on the filing of authorisations, based on Rule 152(1) EPC, does draw that distinction (see point 2.2 above), which also affects other provisions of Rule 152 EPC. For

le dépôt de pouvoirs (cf. point 2.8 ci-dessus), qui ne prévoit aucune exception aux obligations de dépôt applicables aux groupements comprenant des avocats (cf. point 2.4 ci-dessus), ce conflit ne peut être résolu qu'en interprétant la règle 152(11) CBE de manière à assimiler un groupement de mandataires à un groupement de *mandataires agréés*. Les avocats ne peuvent donc pas bénéficier de la fiction juridique de la règle 152(11) CBE, si bien que le recours doit être rejeté.

12. Le requérant a admis que son souhait d'intégrer les avocats dans les groupements visés à la règle 152(11) CBE créerait un conflit avec la réglementation en vigueur pour le dépôt de pouvoirs. Il a toutefois estimé que la décision correspondante de la Présidente (cf. point 2.2 ci-dessus) constitue seulement une instruction administrative qui doit se mesurer à l'aune de l'article 134(8) CBE et de la règle 152(11) CBE. Selon lui, la Décision relative au dépôt de pouvoirs ne doit en tout cas pas être classée plus haut dans la hiérarchie des normes que la décision interprétative du Conseil d'administration et la "Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB" correspondante (JO OEB 1979, 92, cf. point 2.5 ci-dessus). La Chambre ne saurait partager cette opinion, car elle est liée, pour les motifs indiqués ci-dessus (cf. points 2.3 et 2.8), à la Décision relative au dépôt de pouvoirs, qui s'inscrit dans le cadre de la règle 152(1) CBE.

13. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait déjà indiqué que la règle 152(11) CBE et les autres dispositions de la règle 152 CBE renvoient uniquement aux "mandataires" et qu'elles n'opèrent aucune distinction entre les mandataires agréés et les avocats. La Chambre estime que la notion de "mandataire" nécessite une interprétation. La Décision relative au dépôt de pouvoirs, qui se fonde sur la règle 152(1) CBE, établit une distinction entre les mandataires agréés et les

tretern und Rechtsanwälten (siehe oben Punkt 2.2). Diese Unterscheidung wirkt sich auch auf andere Bestimmungen von Regel 152 EPÜ aus. Beispielsweise enthält die Bezugnahme auf "eine vorgeschriebene Vollmacht" in Regel 152 (6) EPÜ einen impliziten Verweis auf den Beschluss über die Einreichung von Vollmachten, was zur Folge hat, dass die Rechtsfolgen von Regel 152 (6) EPÜ unter Bedingungen eintreten, die für beide Berufsgruppen unterschiedlich sind. Auch bei Regel 152 (11) EPÜ führt die Sicht auf den Gesamtzusammenhang von Regel 152 EPÜ nach gegenwärtiger Rechtslage dazu, dass die beiden Berufsgruppen unterschiedlich zu behandeln sind (siehe oben Punkt 11).

14. Wie weit der Auslegungsbeschluss zu Regel 101 (9) EPÜ 1973 bzw. Regel 152 (11) EPÜ von der Rechtsabteilung noch als maßgebend betrachtet wird, kann offen bleiben. Die Kammer bemerkt immerhin, dass das dritte vom EPA in seiner Mitteilung in Auslegung des Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation festgelegte Kriterium, nach dem unter dem Namen des Zusammenschlusses ausschließlich zugelassene Vertreter im Geschäftsverkehr handeln dürfen (siehe Sachverhalt und Anträge, Nr. VI, bestätigt in J 16/96, Nr. 4.3 der Entscheidungsgründe), in der Praxis anscheinend seit Längerem nicht mehr beachtet wird. Auch unter dem Namen des Zusammenschlusses, dem der Beschwerdeführer angehören möchte, treten Personen auf, welche weder zugelassene Vertreter noch Rechtsanwälte sind. Das vom EPA angewandte Verfahren bei der Registrierung von Zusammenschlüssen entspricht diesbezüglich nicht mehr dem Verfahren, wie es in der "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA" (ABI. EPA 1979, 92, siehe oben Punkt 2.7) beschrieben wurde.

example, the "required authorisation" mentioned in Rule 152(6) EPC refers implicitly to the decision on the filing of authorisations; as a result, the legal consequences of Rule 152(6) EPC occur under differing conditions for the two professional groups. Similarly with Rule 152(11) EPC: as the law stands and taking Rule 152 EPC in its overall context, the two groups are again treated differently (see point 11 above).

14. How authoritative the Legal Division still considers the interpretation decision on Rule 101(9) EPC 1973 (now Rule 152 (11) EPC) to be can remain moot. But the board would point out that in practice the EPO some time ago stopped applying the third criterion laid down in its communication interpreting the Council's decision, i.e. that only professional representatives can act in business matters in the name of the association (see point VI above, confirmed in J 16/96, Reasons 4.3). For example, persons who are neither professional representatives nor legal practitioners are to be found acting in the name of the association to which the appellant wishes to belong. In this respect, the EPO's procedure for registering associations is no longer as described in the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92, see point 2.7 above).

avocats (cf. point 2.2 ci-dessus). Cette distinction se répercute également sur d'autres dispositions de la règle 152 CBE. La référence de la règle 152(6) CBE au "pouvoir requis" renvoie par exemple implicitement à la Décision relative au dépôt de pouvoirs, si bien que les effets juridiques de la règle 152 (6) CBE se produisent dans des conditions différentes pour les deux groupes professionnels. Si l'on considère le contexte général de la règle 152 CBE selon la situation juridique actuelle, la règle 152(11) CBE conduit également à traiter différemment les deux groupes professionnels (cf. point 11 ci-dessus).

14. La question de savoir dans quelle mesure la division juridique considère encore la décision interprétative relative à la règle 101(9) CBE 1973 ou à la règle 152(11) CBE comme déterminante peut rester en suspens. La Chambre fait cependant observer que le troisième critère fixé par l'OEB dans sa Communication interprétant la décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, selon lequel seuls des mandataires agréés peuvent agir sous le nom du groupement (cf. exposé des faits et conclusions, point VI, confirmé dans la décision J 16/96, point 4.3 des motifs), n'est apparemment plus appliqué depuis longtemps. Des personnes qui ne sont ni des mandataires agréés ni des avocats exercent également sous le nom du groupement que le requérant souhaiterait intégrer. A cet égard, la procédure appliquée par l'OEB pour l'inscription des groupements ne correspond plus à celle décrite dans la "Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB" (JO OEB 1979, 92, cf. point 2.7 ci-dessus).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.