

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
16. November 1990
G 5/88, G 7/88, G 8/88
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. D. Paterson
F. Benussi
K. Lederer
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Medtronic Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Biotronik Meß- und Therapiegeräte
GmbH und Co.**

Stichwort: Verwaltungsvereinbarung/MEDTRONIC

**Artikel: 4, 5, 6, 7, 10, 33, 99 (1), 112
EPÜ; Verwaltungsvereinbarung zwischen dem
Präsidenten des EPA und dem Präsidenten des
Deutschen Patentamts vom 29. Juni 1981;
Beschuß des Präsidenten vom 10. Mai 1989**

**Schlagwort: "Behandlung von an das EPA gerichteten
Schriftstücken, die beim Deutschen Patentamt
in Berlin eingehen" - "Aufgaben und Befugnisse
des Präsidenten" - "Grundsatz des guten Glaubens"
- "Vertrauensschutz für die Benutzer des EPA"**

Leitsätze

I. Die Fähigkeit des Präsidenten des Europäischen Patentamts, die Europäische Patentorganisation aufgrund von Artikel 5 (3) EPÜ zu vertreten, definiert seine Aufgaben, verleiht jedoch keine Befugnis. Der Umfang der Vollmacht des Präsidenten wird zwar durch das EPÜ geregelt, aber nicht durch dessen Artikel 5 (3).

II. Soweit die Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 zwischen dem Präsidenten des EPA und dem Präsidenten des Deutschen Patentamts Bestimmungen über die Behandlung von an das EPA gerichteten und dem Deutschen Patentamt in Berlin zugegangenen Schriftstücken betrifft, war der Präsident des EPA zu keinem Zeitpunkt vor Eröffnung der Annahmestelle des EPA in Berlin am 1. Juli 1989 befugt, eine solche Vereinbarung für das EPA zu schließen

III. In Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes für die Benutzer des EPA war das EPA verpflichtet, Schriftstücke, die im Zeitraum zwi-

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
16 November 1990
G 5/88, G 7/88, G 8/88
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: G. D. Paterson
F. Benussi
K. Lederer
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

**Patent proprietor/Respondent:
Medtronic, Inc.**

**Opponent/Appellant: Biotronik
Meß- und Therapiegeräte GmbH &
Co.**

**Headword: Administrative Agreement/
MEDTRONIC**

**Article: 4, 5, 6, 7, 10, 33, 99(1), 112
EPC; Administrative Agreement between the
President of the EPO and the President of the
German Patent Office dated 29 June 1981;
Decision of the President dated 10 May 1989**

**Keyword: "Treatment of documents intended
for the EPO and received by the German Patent
Office in Berlin" - "Functions and powers of
the President" - "Principle of good faith" -
"Protection of the legitimate expectations of
users of the EPO"**

Headnote

I. The capacity of the President of the European Patent Office to represent the European Patent Organisation by virtue of Article 5(3) EPC is one of his functions but is not one of his powers. The extent of the President's power is governed by the EPC, but not by Article 5(3) EPC.

II. To the extent that the Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the President of the EPO and the President of the German Patent Office contains terms regulating the treatment of documents intended for the EPO and received by the German Patent Office in Berlin, the President of the EPO did not himself have the power to enter into such an agreement on behalf of the EPO, at any time before the opening of the Filing Office for the EPO in Berlin on 1 July 1989.

III. In application of the principle of good faith and the protection of the legitimate expectations of users of the EPO, if a person has at any time, since

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 16 novembre 1990
G 5/88, G 7/88, G 8/88
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: G. D. Paterson
F. Benussi
K. Lederer
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

Titulaire du brevet/intimé: Medtronic, Inc.

**Opposant/requérant: Biotronik
Meß- und Therapiegeräte GmbH &
Co.**

**Référence: Accord administratif/
MEDTRONIC**

**Article: Articles 4, 5, 6, 7, 10, 33,
99(1), 112 CBE; Accord administratif du 29 juin 1981 entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets; décision du Président, en date du 10 mai 1989.**

Mot-clé: "Traitement de documents destinés à l'OEB reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin" - "Fonctions et pouvoirs du Président" - "Principe de la bonne foi" - "Protection de la confiance légitime des usagers de l'OEB".

Sommaire

I. La capacité de représenter l'Organisation européenne des brevets en vertu de l'article 5(3) CBE définit une des fonctions du Président de l'Office européen des brevets, mais elle ne lui confère aucun pouvoir. L'étendue des pouvoirs du Président est bien régie par la CBE, mais pas par les dispositions de l'article 5(3) CBE

II. Dans la mesure où l'Accord administratif du 29 juin 1981 entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets comporte des dispositions régissant le traitement des documents qui sont destinés à l'OEB mais sont reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, le Président de l'OEB n'avait pas lui-même le pouvoir de conclure cet accord pour le compte de l'OEB avant l'ouverture le 1^{er} juillet 1989 du bureau de réception créé à l'agence de Berlin de l'OEB.

III. En application du principe de la protection de la bonne foi et de la confiance légitime des usagers de l'OEB, s'à un moment quelconque en-

schen der Veröffentlichung der Vereinbarung im Amtsblatt und dem 1. Juli 1989 beim Deutschen Patentamt Berlin (auf andere Weise als durch Überbringer) eingereicht wurden, aber an das EPA gerichtet waren, so zu behandeln, als seien sie am Tag ihres Eingangs beim Deutschen Patentamt Berlin beim Amt eingegangen.

publication of the Agreement in the Official Journal and before 1 July 1989, filed documents intended for the EPO at the German Patent Office in Berlin (otherwise than by hand), the EPO was then bound to treat such documents as if it had received them on the date of receipt at the German Patent Office in Berlin

tre la publication de l'Accord au Journal officiel et le 1^{er} juillet 1989, une personne a déposé à l'Office allemand des brevets à Berlin (autrement que par les soins d'un messenger) des documents destinés à l'OEB, l'OEB est tenu de traiter ces documents comme s'ils lui étaient parvenus à la date à laquelle ils ont été reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin.

Sachverhalt und Anträge

I. In ihrer Entscheidung vom 6. Juli 1988 in der Sache T 117/87 (ABl. EPA 1989, 127) legte die Beschwerdekammer 3 4 1 der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ von Amts wegen die drei folgenden Rechtsfragen vor:

(i) Ist der Präsident des EPA, wenn er mit einer anderen Organisation (hier: dem Deutschen Patentamt) eine Vereinbarung trifft, befugt, in diese Vereinbarung eine Bestimmung aufzunehmen, wonach das EPA unter bestimmten Umständen ein Schriftstück, das bei ihm nach Ablauf einer im EPÜ gesetzten Frist eingereicht wird, so behandeln muß, als sei es fristgerecht eingereicht worden?

(ii) Falls der Präsident des EPA nicht zum Abschluß einer Vereinbarung, die eine solche Bestimmung enthält, befugt ist, welche Rechtswirkung hat dann diese Bestimmung im Hinblick darauf, daß die Vereinbarung im Amtsblatt veröffentlicht worden ist, damit die Beteiligten in den Verfahren vor dem EPA davon in Kenntnis gesetzt werden und sich darauf verlassen können?

(iii) Ist im vorliegenden Fall für die Frist und den Ort für die Einreichung der Einspruchsschrift beim EPA Artikel 99 (1) EPÜ allein maßgebend, oder muß er in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 gesehen werden?

II. Diese Fragen stellten sich im Rahmen eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens und betreffen die Zulässigkeit des Einspruchs. Die gegen ein europäisches Patent gerichtete Einspruchsschrift ging dem Deutschen Patentamt in Berlin zusammen mit der Einspruchsgebühr am letzten Tag der in Artikel 99 (1) EPÜ vorgeschriebenen neunmonatigen Einspruchsfrist zu. Die Einspruchsschrift und die Gebühr wurden an das EPA in München weitergeleitet, wo sie fünf Tage nach Ablauf der Frist von neun Monaten eingingen.

Der Einspruch wurde der Patentinhaberin gemäß Regel 57 (1) EPÜ mitgeteilt: diese focht sogleich die Zulässigkeit des Einspruchs an. Sie bezweifelte, ob die "Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 zwischen dem Deutschen Patentamt und dem Europäischen Patentamt über den Zugang von

Summary of Facts and Submissions

I. In case T 117/87 (OJ EPO 1989, 127), Board of Appeal 3.4.1 in its Decision dated 6 July 1988 of its own motion referred three questions of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(i) If the President of the EPO makes an agreement with an outside organisation (here: the German Patent Office), has he the power to include in such an agreement a term which requires the EPO in certain circumstances to treat a document which was filed at the EPO outside a time limit set by the EPC as if it had been filed within such time limit?

(ii) If the making of an agreement which includes such a term is not within the power of the President of the EPO, what is the legal effect of such a term in such an agreement, having regard to the fact that the agreement was published in the Official Journal in order that parties to proceedings before the EPO should be informed of and rely upon its contents?

(iii) In the present case, are time limit and place for filing the notice of opposition at the EPO governed by Article 99(1) EPC alone, or by Article 99(1) EPC in combination with Article 1, paragraph 3, of the Administrative Agreement dated 29 June 1981?

II. The questions were raised in the context of an appeal in opposition proceedings, and concern the admissibility of the opposition. The notice of opposition to a European patent together with the opposition fee was delivered to the German Patent Office in Berlin on the last day of the nine-month period for filing an opposition prescribed by Article 99(1) EPC. The notice of opposition and the fee were transmitted to the EPO in Munich, where they were received five days after the expiry of the nine-month period.

The notice of opposition was communicated to the patent proprietor pursuant to Rule 57(1) EPC, who immediately challenged the admissibility of the opposition. The application of the "Administration Agreement dated 29 June 1981 between the German Patent Office and the European Patent

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 117/87 (JO OEB 1989, 127), la chambre de recours 3.4.1, par une décision en date du 6 juillet 1988, a soumis d'office trois questions de droit à la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1) a) CBE:

(i) Si le Président de l'OEB conclut un accord avec une autre organisation (en l'occurrence l'Office allemand des brevets), est-il habilité à introduire dans un tel accord une disposition aux termes de laquelle l'OEB doit, dans certaines circonstances, traiter un document qui a été déposé auprès de ses services après l'expiration d'un délai fixé par la CBE comme si ce document avait été déposé dans ce délai?

(ii) Si le Président de l'OEB n'est pas habilité à conclure un accord comportant une telle disposition, quel est l'effet juridique produit par ladite disposition, eu égard au fait que l'accord en question a été publié au Journal officiel afin que les parties aux procédures devant l'OEB soient informées de son contenu et considèrent qu'il fait foi?

(iii) Dans la présente espèce, le délai et le lieu prévus pour le dépôt de l'acte d'opposition auprès de l'OEB sont-ils régis uniquement par l'article 99(1) CBE ou bien par l'article 99(1) CBE en liaison avec l'article 1^{er}, paragraphe 3 de l'Accord administratif du 29 juin 1981?

II. Ces questions ont été soulevées suite à un recours formé dans le cadre d'une procédure d'opposition au sujet de la recevabilité de l'opposition. Le dernier jour du délai d'opposition de neuf mois prévu par l'article 99(1) CBE, l'Office allemand des brevets à Berlin a reçu l'acte d'opposition à un brevet européen, ainsi que le paiement de la taxe d'opposition correspondante. L'acte d'opposition et le montant du paiement ont été transmis à l'OEB à Munich, quiles a reçus cinq jours après l'expiration du délai de neuf mois.

En application de la règle 57(1) CBE, l'acte d'opposition a été notifié à la titulaire du brevet; cette dernière a immédiatement contesté la recevabilité de l'opposition, en faisant valoir qu'il était douteux que les dispositions de "l'Accord administratif du 29 juin 1981 entre l'Office allemand des brevets et

Schriftstücken und Zahlungsmitteln" (ABl. EPA 1981, 381) (im folgenden "die Vereinbarung" genannt) im vorliegenden Fall auf die Einspruchsschrift und die Einspruchsgebühr anzuwenden sei. Insbesondere vertrat sie die Auffassung, daß die Einspruchsschrift vermutlich durch unmittelbare Übergabe beim Deutschen Patentamt abgegeben worden sei und die Vereinbarung nicht dahingehend ausgelegt werden dürfte, daß sie sich auch auf solche Zustellungen erstrecke. Der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung erwiderte darauf mit Bescheid vom 28. Januar 1986, daß er den Einspruch deshalb nicht für unzulässig im Sinne der Regel 56 (1) EPÜ halte, weil er außerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht worden sei, da die Vereinbarung "sich auf alle Schriftstücke erstreckt, die an das EPA gerichtet sind, aber der Annahmestelle des Deutschen Patentamts in München oder Berlin zugehen ... Nach dieser Regelung werden Schriftstücke, die bei der Poststelle des Deutschen Patentamts eingehen, so behandelt, als wären sie bei der Poststelle des Europäischen Patentamts eingereicht worden, und umgekehrt. In der Praxis ist es ziemlich schwierig, zwischen versehentlich und absichtlich vorgenommenen Einreichungen zu unterscheiden. Der Ausdruck "an das EPA gerichtet" (englisch: "intended", französisch: "destiné") bezieht sich auf den Endempfänger des Schriftstücks. Nach der Vereinbarung dürfen Schriftstücke, die der Annahmestelle eines der beiden Ämter zugehen, dort mit dem Eingangsdatum versehen werden ... Ob das Schriftstück durch Überbringer abgegeben worden ist oder nicht, ist in der derzeitigen Phase des Verfahrens ohne Belang."

Die Einspruchsabteilung erließ eine Entscheidung in der Sache, mit der sie den Einspruch zurückwies, den sie aus den vom Formalsachbearbeiter genannten und oben wiedergegebenen Gründen für zulässig erachtete.

III. Die Beschwerdekammer 3.4.1 hat in zwei weiteren Fällen, T 149/87 und T 96/88, von Amts wegen Entscheidungen - beide vom 21. Juli 1988 - erlassen, in denen sie der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ dieselben drei Fragen vorlegt. In beiden Fällen handelt es sich um Einspruchsverfahren mit denselben Beteiligten wie im Falle T 117/87 mit einem im wesentlichen ähnlichen Sachverhalt.

In einem an beide Beteiligte gerichteten Schreiben vom 17. November 1988 teilte der Geschäftsstellenbeamte der Großen Beschwerdekammer den Beteiligten mit, daß die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 8 ihrer Verfahrensordnung beschlossen habe, die drei ihr vorgelegten Rechtsfragen gemeinsam zu behandeln. Somit würden alle Stellungnahmen der Beteiligten in

Office concerning procedure on receipt of documents and payments" (OJ EPO 1981, 381) (hereafter "the Agreement") to the notice of opposition and opposition fee in the case was questioned. In particular, it was suggested that the notice of opposition had presumably been delivered by hand to the German Patent Office, and that the Agreement should not be interpreted as covering such delivery. In reply, the Formalities Officer of the Opposition Division issued a letter dated 28 January 1986 stating that he did not accept that the opposition was inadmissible under Rule 56(1) EPC on the ground that it was filed outside the nine-month opposition period, because the Agreement "covers all documents which are intended for the EPO but which are sent to the post room of the German Patent Office in Munich or Berlin... The mechanism is to accept documents received at the post room of the German Patent Office as being filed at the post room of the European Patent Office and vice versa From the practical point of view it is rather difficult to distinguish between filings made by error or intention. "Intended for the EPO" (German: "gerichtet", French: "destiné") refers to the final destination of the letter. The Agreement allows filings in either post room to be accorded a date of receipt Whether or not the document was filed by hand does not, at the stage of the proceedings now reached, affect the stated opinion."

In due course, the Opposition Division issued a substantive Decision which rejected the opposition, in which the opposition was held to be admissible for the reasons set out by the Formalities Officer and summarised above.

III. In two further cases, T 149/87 and T 96/88, Board of Appeal 3.4.1 has issued Decisions both dated 21 July 1988 of its own motion, in which the same three questions have been referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC. Each of these two cases are opposition proceedings between the same two parties as in case T 117/87, and the facts of these two cases are essentially similar.

In a letter to both parties dated 17 November 1988, the Registrar of the Enlarged Board informed the parties that under Article 8 of its Rules of Procedure, the Enlarged Board had decided to consider the three referred questions of law in consolidated proceedings. Thus, any observations from either party in case G 5/88 before the Enlarged Board would be treated as

l'Office européen des brevets, relatif à la réception des documents et des moyens de paiement" (JO OEB 1981, 381), ci-après dénommé "l'Accord", puissent s'appliquer en l'occurrence à la production de l'acte d'opposition et au paiement de la taxe d'opposition. Elle a notamment suggéré que l'acte d'opposition avait vraisemblablement été remis à l'Office allemand des brevets par les soins d'un messenger, et que l'Accord ne devait pas être interprété comme couvrant ce mode de distribution du courrier. En réponse, l'agent des formalités de la division d'opposition a déclaré dans une notification émise le 28 janvier 1986 qu'il ne pouvait considérer que l'opposition était irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE pour avoir été formée après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, l'Accord "s'appliquant à tous les documents destinés à l'OEB ("intended for the EPO") qui sont envoyés au service du courrier de l'Office allemand des brevets à Munich ou à Berlin... Les documents reçus au service du courrier de l'Office allemand des brevets sont acceptés automatiquement comme s'ils avaient été déposés au service du courrier de l'Office européen des brevets et vice versa... Sur le plan pratique, il est plutôt malaisé de distinguer entre les dépôts effectués par inadvertance et ceux qui sont intentionnels. L'expression "intended for the EPO" (en allemand: "gerichtet"; en français: "destiné") se réfère à la destination finale de l'envoi. Selon l'Accord, une date de réception est attribuée, quel que soit le service du courrier où s'est effectué le dépôt... Au stade actuel de la procédure, la question de savoir si le document a été remis ou non par les soins d'un messenger ne change rien à ce qui vient d'être exposé"

La division d'opposition a rendu une décision sur le fond rejetant l'opposition, tout en jugeant celle-ci recevable pour les raisons avancées par l'agent des formalités qui ont été résumées ci-dessus.

III. Dans deux autres affaires, T 149/87 et T 96/88, la chambre de recours 3.4.1 a rendu le 21 juillet 1988 deux décisions soumettant d'office les trois mêmes questions à la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1) a) CBE. Dans les deux cas, il s'agit d'une procédure d'opposition entre les deux mêmes parties que celles en présence dans l'affaire T 117/87, et les faits sont pratiquement similaires.

Par lettre datée du 17 novembre 1988, le greffier de la Grande Chambre de recours a informé les deux parties qu'en vertu de l'article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours avait décidé d'examiner au cours d'une procédure commune les trois questions de droit qui lui avaient été soumises. Par conséquent, toute observation soumise par une partie à la

der der Großen Beschwerdekammer vorliegenden Sache G 5/88 so behandelt, als wären sie in dem gemeinsamen Verfahren eingereicht worden

IV. Nachdem die Entscheidung der Beschwerdekammer am 6. Juli 1988 ergangen war, wurden die Beteiligten in der Sache G 5/88 aufgefordert, zu den Rechtsfragen Stellung zu nehmen: es gingen jedoch keine Stellungnahmen ein. Anschließend beschloß die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 11a ihrer Verfahrensordnung (ABl. EPA 1989, 363), den Präsidenten des Amtes aufzufordern, sich zu den ihr vorgelegten Fragen schriftlich zu äußern und ihr folgende Fragen zu beantworten:

(1) Vor dem Inkrafttreten (1. Juli 1989) des Beschlusses des Präsidenten vom 10. Mai 1989 über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts (ABl. EPA 1989, 218) und damit auch zum Zeitpunkt der Schließung der Verwaltungsvereinbarung am 29. Juni 1981 (ABl. EPA 1981, 381) war es nicht zulässig, an das EPA gerichtete Schriftstücke bei der Dienststelle Berlin des EPA einzureichen, obwohl europäische Patentanmeldungen aufgrund von Artikel 75 (1) b) EPÜ beim Deutschen Patentamt in Berlin eingereicht werden durften. Somit bestand offensichtlich kein Grund dafür, andere Schriftstücke als europäische Patentanmeldungen, die an das EPA gerichtet waren, überhaupt an das EPA oder das Deutsche Patentamt in Berlin zu senden.

Aus welchen Beweggründen also wurden unter diesen Umständen die Bestimmungen, die den Zugang von an das EPA in Berlin gerichteten Schriftstücken betreffen, in die Verwaltungsvereinbarung aufgenommen?

(2) Hat der Verwaltungsrat den Präsidenten gemäß Artikel 33 (4) EPÜ ermächtigt, Verhandlungen über den Abschluß der Vereinbarung zu führen und diese zu schließen? Wenn ja, wird um nähere Angaben hierzu gebeten. Wenn nein, aufgrund welcher Befugnis wurde nach Ansicht des Präsidenten die Verwaltungsvereinbarung geschlossen?

(3) Obwohl der Beschluß des Präsidenten vom 10. Mai 1989 für den Gegenstand der vorgelegten Rechtsfragen ohne Zweifel insofern keine unmittelbare Bedeutung hat, als sich dieser auf frühere Ereignisse bezieht, will die Große Beschwerdekammer möglicherweise doch die derzeitige Rechtslage in Betracht ziehen: Was waren also in diesem Zusammenhang die Beweggründe für den Erlaß des Beschlusses des Präsidenten vom 10. Mai 1989? Ist dieser Beschluß für den derzeitigen rechtlichen Status der Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 relevant?

filed within the consolidated proceedings.

IV Following the issue of the Decision of the Board of Appeal dated 6 July 1988, the parties were invited in case G 5/88 to file observations on the referred questions, but neither did so. Subsequently, under Article 11 (a) of its Rules of Procedure (OJ EPO 1989, 363), the Enlarged Board decided to invite the President of the EPO to comment in writing upon the referred questions and to provide it with information in response to the following questions:

(1) Prior to the entry into force on 1 July 1989 of the President's Decision dated 10 May 1989 setting up a filing office in the Berlin sub-office of the EPO (OJ EPO 1989, 218), and therefore at the date of the Administrative Agreement dated 29 June 1981 (OJ EPO 1981, 381), it was not permissible to file any documents intended for the EPO at the sub-office of the EPO in Berlin, although it was possible to file European patent applications at the German Patent Office in Berlin under Article 75(1)(b) EPC. Thus, for documents other than European patent applications which were intended for the EPO, there appears to have been no reason for these to be sent either to the EPO or to the German Patent Office in Berlin at all.

In this context, therefore, what was the background to and reason for those provisions of the Administrative Agreement which concern the receipt of documents which were intended for the EPO in Berlin?

(2) Did the Administrative Council authorise the President to negotiate the Administrative Agreement, or give its approval to the President to conclude that Agreement, pursuant to Article 33(4) EPC? If so, please provide relevant details. If not, under what power does the President consider that the Administrative Agreement was made?

(3) Although the President's Decision dated 10 May 1989 can clearly have no direct relevance to the issues raised by the referred questions insofar as they relate to prior events, nevertheless, the Enlarged Board may wish to consider the present legal situation: in this context, therefore, what was the background to and reason for the issuing of the President's Decision dated 10 May 1989? Does that Decision have any relevance to the current legal status of the Administrative Agreement dated 29 June 1981?

Grande Chambre de recours dans l'affaire G 5/88 serait traitée comme ayant été présentée dans le cadre de cette procédure commune.

IV. Suite à la décision rendue par la chambre de recours le 6 juillet 1988, les parties ont été invitées dans l'affaire G 5/88 à présenter leurs observations sur les questions soumises à la Grande Chambre, mais aucune d'entre elles n'a déféré à cette invitation. La Grande Chambre de recours a décidé alors, en application de l'article 11 bis de son règlement de procédure (JO OEB 1989, 363), d'inviter le Président de l'OEB à présenter par écrit ses observations sur les questions qui lui avaient été soumises et à lui fournir des informations en réponse aux questions suivantes:

(1) Avant l'entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1989 de la décision du Président en date du 10 mai 1989 relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB (JO OEB 1989, 218), et par conséquent à la date à laquelle avait été signé l'Accord administratif du 29 juin 1981 (JO OEB 1981, 381), le dépôt à l'agence de l'OEB à Berlin de documents destinés à l'OEB n'était pas autorisé alors qu'il était possible de déposer des demandes de brevet européen à l'Office allemand des brevets à Berlin en vertu de l'article 75(1)(b) CBE. Il semble donc qu'il n'y avait aucune raison d'envoyer des documents à l'agence de l'OEB ou à l'Office allemand des brevets à Berlin en dehors des demandes de brevet européen destinées à l'OEB.

Il est donc demandé de rappeler à ce propos dans quelles conditions et pour quels motifs ont été arrêtées les dispositions de l'Accord administratif relatives à la réception à Berlin de documents destinés à l'OEB.

(2) Le Conseil d'administration a-t-il autorisé le Président à négocier l'Accord administratif ou a-t-il donné son approbation au Président pour la conclusion de l'Accord, conformément à l'article 33(4) CBE? Dans l'affirmative, il est demandé de fournir toutes précisions à ce sujet. Dans la négative, en vertu de quel pouvoir l'Accord administratif a-t-il été conclu, selon le Président?

(3) Bien que la décision du Président en date du 10 mai 1989 soit de toute évidence sans rapport direct avec les points soulevés dans les questions soumises à la Grande Chambre, ceux-ci concernant des événements antérieurs, il se peut que la Grande Chambre de recours souhaite examiner la situation juridique actuelle: dans ce contexte, donc, dans quelles conditions et pour quels motifs le Président a-t-il pris la décision en date du 10 mai 1989? Cette décision a-t-elle une influence quelconque sur la portée actuelle de l'Accord administratif du 29 juin 1981?

V Der Präsident führte in seiner Erwiderung auf die entsprechend nummerierten Fragen im wesentlichen folgendes aus:

(1) Die Vereinbarung sei aus der Erfahrung heraus geschlossen worden, daß es infolge der geographischen Nähe und der ähnlichen Aufgabenstellung des Deutschen Patentamts und des Europäischen Patentamts in München insbesondere bei der Postzustellung zu Verwechslungen gekommen sei. Es sei häufig vorgekommen, daß an eine der beiden Behörden gerichtete Schriftstücke versehentlich der anderen zugestellt wurden, was zu schwerwiegenden Rechtsfolgen und Rechtsverlusten hätte führen können.

Beide Patentämter, das EPA und das Deutsche Patentamt, hätten es daher für notwendig gehalten, in einer Vereinbarung die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um im Falle falscher Postzustellungen Rechtsverluste zu vermeiden.

Berlin sei ursprünglich im Entwurf der Vereinbarung überhaupt nicht eingeschlossen gewesen, da es nicht zulässig gewesen sei, an das EPA gerichtete Schriftstücke bei der Dienststelle Berlin des EPA einzureichen.

Der Einschluß der Dienststelle Berlin sei erstmals in einem von den deutschen Behörden in einer fortgeschrittenen Verhandlungsphase erstellten Entwurf enthalten gewesen. Der Hauptgrund hierfür dürfte politischer Art gewesen und dem Wunsch entsprungen sein, die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts in einer von diesem Amt geschlossenen Vereinbarung zu erwähnen.

Damals seien einige beim EPA in München anhängige Fälle sehr dringlich geworden. Eine weitere Verzögerung sei nicht mehr vertretbar erschienen. Das EPA sei der Auffassung gewesen, daß der Einschluß Berlins nur das Deutsche Patentamt betreffe, und habe deshalb die Vereinbarung auf der Grundlage der von den deutschen Behörden überarbeiteten Fassung geschlossen.

(2) Der Präsident habe die Genehmigung des Verwaltungsrats zur Verhandlung und zum Abschluß der Vereinbarung nicht eingeholt.

a) Artikel 5 (3) EPÜ sehe vor, daß der Präsident des Europäischen Patentamts die Organisation vertrete, und gebe ihm eine umfassende Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten, mögen diese nun privat- oder öffentlichrechtlicher Natur, Personen oder Institutionen sein. Die in Artikel 5 (3) EPÜ vorgesehene umfassende Vertretungsbefugnis erstrecke sich nicht nur auf die Fälle, in denen der Präsident unmittelbar für die Europäische Patentorganisation (im folgenden "die Organisation" genannt) als solche handle, son-

V. In reply, the President commented substantially as follows, with reference to the numbered paragraphs

(1) The Agreement was based on experience that confusion could arise between the German Patent Office and the European Patent Office in Munich due to their geographical proximity and similar function, particularly as regards the delivery of mail by post. Documents intended for one office were often delivered by mistake to the other, which could cause severe legal consequences and loss of rights.

Both patent offices, the EPO and the German Patent Office, felt it necessary to come to an agreement providing for the necessary mechanisms to avoid loss of rights in cases of erroneously delivered mail.

Originally, Berlin was not included at all in the draft agreement, since it was not permitted to file any documents intended for the EPO at the sub-office of the EPO in Berlin.

The inclusion of Berlin first appeared in a draft prepared by the German authorities at a late stage of the discussions. It is supposed that the main reason may have been the political one to have the Berlin branch of the German Patent Office mentioned in an agreement concluded by that Office.

At that time, cases pending before the EPO in Munich had become quite urgent. A further delay seemed not to be acceptable. The EPO considered that the inclusion of Berlin was a matter which concerned the German Patent Office only and, therefore, concluded the agreement on the basis of the draft revised by the German authorities.

(2) The President did not ask for the authorisation by the Administrative Council to negotiate and conclude the agreement.

(a) Article 5(3) EPC provides that the President of the European Patent Office shall represent the Organisation, and gives the President a comprehensive power of representation *vis-à-vis* third parties, be it private or public ones, persons or institutions. The comprehensive power of representation provided in Article 5(3) EPC does not only cover the cases where the President directly acts for the European Patent Organisation (hereafter "the Organisation") as such but also where he acts for the Office *vis-à-vis* third

V. En réponse, le Président a formulé en substance les remarques suivantes, en numérotant chacune d'elles par référence à la question à laquelle elle correspond:

(1) L'Accord a été conclu parce qu'il avait été constaté qu'il existait un risque de confusion entre l'Office européen des brevets et l'Office allemand des brevets à Munich, notamment pour la distribution du courrier, en raison de leur proximité géographique et de la similarité de leurs fonctions. Il était fréquent que des documents destinés à un office soient reçus par erreur à l'autre office, ce qui pouvait avoir de graves conséquences juridiques et entraîner des pertes de droits.

Ces deux offices, l'OEB et l'Office allemand des brevets, ont jugé nécessaire de conclure un accord instituant des mécanismes qui permettent d'éviter les pertes de droits en cas de distribution erronée du courrier.

A l'origine, Berlin n'était pas inclus dans le projet d'Accord, vu qu'il n'était pas permis de déposer à l'agence de l'OEB à Berlin des documents destinés à l'OEB.

C'est dans un projet d'Accord élaboré par les autorités allemandes à un stade avancé des discussions que Berlin a été inclus pour la première fois, pour des raisons essentiellement politiques, peut-on supposer: ils agissaient de faire en sorte que le département de Berlin de l'Office allemand des brevets soit mentionné dans un accord conclu par cet office.

A l'époque, les affaires en souffrance auprès de l'OEB à Munich étaient devenues très urgentes. Un retard supplémentaire ne semblait pas acceptable. L'OEB a considéré que le problème de l'inclusion de Berlin concernait seulement l'Office allemand des brevets et, par conséquent, a conclu l'Accord sur la base du projet révisé présenté par les autorités allemandes.

(2) Le Président n'a pas sollicité l'autorisation du Conseil d'administration pour négocier et conclure l'Accord.

(a) L'article 5(3) CBE prévoit que le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation, et confère au Président un large pouvoir de représentation *vis-à-vis* des tiers, qu'il s'agisse de personnes publiques ou privées, de personnes physiques ou d'institutions. Le large pouvoir de représentation prévu à l'article 5(3) CBE ne couvre pas seulement les cas où le Président agit directement pour le compte de l'Organisation européenne des brevets en tant que telle (ci-après dénommée "l'Organisation"),

dem auch auf diejenigen, in denen er gemäß Artikel 10 (1) EPÜ gegenüber Dritten für das Amt tätig werde. Die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ (s. Bericht über die 4. Tagung der Regierungskonferenz, Dok. BR/125/71, Nrn. 97, 100, 102) seien als Beleg dafür angeführt.

b) Der Präsident sei auch aus dem folgenden Grund befugt gewesen, die Vereinbarung mit dem Deutschen Patentamt zu schließen, ohne zuvor nach Artikel 33(4) EPÜ die Ermächtigung und Genehmigung durch den Verwaltungsrat einzuholen:

Artikel 4(3) EPÜ übertrage dem EPA die Durchführung der der Organisation obliegenden Aufgabe, europäische Patente zu erteilen.

Nach Artikel 10 (1) und (2) a) EPÜ obliege die Leitung des EPA dem Präsidenten, der insbesondere die Befugnis habe, alle für die Tätigkeit des EPA zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen. Eine Vereinbarung, die einen bestimmten Aspekt der Einreichung von Schriftstücken im Zusammenhang mit der Einleitung und Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen regelt, sei im wesentlichen auf eine für die Tätigkeit des EPA im Rahmen seiner Patenterteilungsaufgabe zweckmäßige Maßnahme gerichtet.

Artikel 10 (2) a) EPÜ ermächtige den Präsidenten ausdrücklich, **alle** hierzu erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Den vorbereitenden Arbeiten sei eindeutig zu entnehmen, daß dies auch die Befugnis zur Schließung von Vereinbarungen umfasse.

Bei der Schließung der Vereinbarung mit dem Deutschen Patentamt habe der Präsident gemäß Artikel 10 (2) a) EPÜ für das EPA und nicht unmittelbar für die Organisation gehandelt.

Die Befugnis des Präsidenten zur Schließung von Vereinbarungen ohne vorherige Ermächtigung oder Genehmigung durch den Verwaltungsrat hänge von der Art der in diesen Vereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen ab. Da der Präsident keine allgemeine gesetzgeberische Befugnis besitze, dürfe er zweifellos auch keine von den Bestimmungen des EPÜ abweichenden Vereinbarungen schließen.

c) In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, daß die Vereinbarung eine Verlängerung der beim EPA geltenden Fristen nicht vorsehe und auch keine rechtlichen Voraussetzungen definiere, unter denen ein Schriftstück als rechtzeitig eingereicht gelten müsse.

Der genaue Zweck und die Grenzen der Vereinbarung würden klarer, wenn man deren Wortlaut in der deutschen Sprache betrachte, in der ja die Verein-

parties pursuant to Article 10(1) EPC. The preparatory documents for the EPC (see Minutes of the 4th Meeting of the Inter-governmental conference, Doc. BR/125/71; Nos. 97, 100, 102) were relied upon in support.

(b) The President was also entitled to conclude the Agreement with the German Patent Office without having to ask for prior authorisation and approval by the Administrative Council pursuant to Article 33(4) EPC, for the following reasons:

Article 4(3) EPC confers on the EPO the task of the Organisation to grant European patents.

Pursuant to Articles 10(1) and (2)(a) EPC, the EPO shall be directed by the President who shall, in particular, have the power to take all necessary steps to ensure the functioning of the EPO. An agreement ruling a particular aspect of the filing of documents for the start and processing of European patent applications is essentially directed to a measure ensuring the functioning of the EPO within its task of granting patents.

Article 10(2)(a) EPC explicitly gives the President the power to take **all** necessary steps. It can clearly be derived from the preparatory documents that this also covers the power to conclude agreements.

When concluding the Agreement with the German Patent Office, the President acted pursuant to Article 10(2)(a) EPC for the EPO, and not directly for the Organisation.

The President's power to conclude an agreement without prior authorisation or approval of the Administrative Council depends on the nature of the undertakings provided in that agreement. Moreover, as the President does not have a general legislative power, he would certainly not be entitled to deviate from the provisions of the EPC by way of agreements.

(c) In this respect, it is important to note that the Agreement does not provide for an extension of time limits in the EPO, nor does it define the legal requirements under which a document has to be considered as filed in time.

The exact and also limited meaning of the Agreement becomes more clear if one looks at the German wording, which is the language in which the

mais également les cas où il agit pour le compte de l'Office vis-à-vis de tiers en application de l'article 10(1) CBE (cf à cet égard les documents préparatoires à la CBE, et notamment le Rapport de la 4^e session de la Conférence Intergouvernementale, doc. BR/125/71, n^{os} 97, 100, 102).

(b) Si le Président était en droit de conclure l'Accord avec l'Office allemand des brevets sans devoir demander l'autorisation et l'approbation préalables du Conseil d'administration comme le prévoit l'article 33(4) CBE, c'est également pour les raisons suivantes:

L'article 4(3) CBE a fixé pour tâche à l'OEB la délivrance de brevets européens.

Au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettre a de l'article 10 CBE, il est prévu que la direction de l'OEB est assurée par le Président qui est notamment compétent pour prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB. Un accord relatif à des modalités particulières de dépôt de documents pour l'ouverture des procédures de demande de brevet européen et le traitement des demandes correspondantes est essentiellement une mesure qui vise à assurer le fonctionnement de l'OEB en lui permettant de mener à bien sa tâche de délivrance des brevets.

L'article 10(2) a) CBE donne expressément au Président compétence pour prendre **toutes** mesures utiles. L'on peut sans conteste déduire des documents préparatoires à la CBE que cette disposition lui donne également compétence pour conclure des accords.

En concluant l'Accord avec l'Office allemand des brevets, le Président a agi pour le compte de l'OEB en application de l'article 10(2) a) CBE, et non pas directement pour le compte de l'Organisation.

La compétence que peut avoir ou non le Président pour conclure un accord sans autorisation ou approbation préalable du Conseil d'administration dépend de la nature des engagements pris dans l'accord en question. En outre, le Président n'ayant aucune compétence législative générale, il n'aurait certainement pas le droit de déroger par des accords aux dispositions de la CBE.

(c) Il est important de noter à cet égard que l'Accord ne prévoit pas de proroger les délais en vigueur à l'OEB, ni ne fixe les conditions juridiques à remplir pour qu'un document soit considéré comme ayant été déposé dans les délais.

Le sens exact de l'Accord, et également ses limitations, apparaissent plus clairement si l'on se réfère à la version en allemand, langue dans laquelle

barung auch geschlossen worden sei. Artikel 1 Absatz 3 der Vereinbarung sehe nur vor, daß Schriftstücke, die beim Deutschen Patentamt eingingen, so behandelt werden sollten, als seien sie unmittelbar beim Europäischen Patentamt eingegangen. Für die rechtliche Beurteilung der Frage, ob eine Frist eingehalten worden sei, sei jedoch maßgebend, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt die Anmeldung als "zugegangen" (also als im juristischen Sinne eingegangen) gelte. Die englische Übersetzung der Vereinbarung mache diesen Unterschied nicht deutlich, da sie durchweg den Begriff "received" verwende. Die Vereinbarung bewirke keinerlei Änderung an der Definition des Zeitpunkts, zu dem ein Schriftstück als im rechtlichen Sinne eingegangen gelte, und damit auch nicht an der Auslegung des EPÜ oder an den im EPÜ festgesetzten Fristen

Zwar sei das Datum des tatsächlichen Eingangs eines Schriftstücks in der Regel ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung des Zeitpunkts, zu dem das Schriftstück in der rechtlichen Bedeutung des Begriffs "Zugang" eingegangen sei; dies ändere jedoch nichts daran, daß durch eine Fiktion der in der Vereinbarung enthaltenen Art die Rechtsauslegung nicht geändert, sondern lediglich eine bestimmte, auf Tatsachen beruhende Grundlage für diese Auslegung geschaffen werde.

d) Zweck der Vereinbarung sei es gewesen, nur in solchen Fällen Abhilfe zu schaffen, in denen ein Schriftstück an das EPA gerichtet sei, aber versehentlich dem Deutschen Patentamt zugestellt werde. Es sei nicht für jene Fälle gedacht, in denen ein für das EPA bestimmtes Schriftstück bewußt beim Deutschen Patentamt eingereicht worden sei. Das EPA habe die Beteiligten zu keinem Zeitpunkt ermutigt, Schriftstücke beim Deutschen Patentamt einzureichen

Allerdings habe das EPA in der Vergangenheit die Vereinbarung großzügig angewandt, um die Anmelder vor Rechtsverlusten zu bewahren. Das Deutsche Patentamt mache keinen Unterschied zwischen versehentlichen Zustellungen und bewußt an das falsche Amt gesandten Schriftstücken. Unter diesen Umständen habe das EPA eine weite Auslegung der Vereinbarung vorgezogen, um Rechtsverluste aus formalen Gründen zu vermeiden.

(3) Die Annahmestelle in der Dienststelle Berlin sei unter anderem auch deshalb errichtet worden, weil man für die Anmelder und Vertreter aus den nördlichen Regionen der Vertragsstaaten eine geographisch günstige Annahmestelle habe schaffen wollen. Auch sollte damit die Diskrepanz be-

Agreement was concluded Article 1 paragraph 3, of the Agreement only provides that documents having been delivered at the German Patent Office shall be treated as if they were directly "eingegangen". However, for the legal evaluation whether or not a time limit has been met, it is relevant under what conditions and when the requirement of the application to have been "zugegangen" (received within the legal meaning of the term) is fulfilled. The English translation of the Agreement does not reflect that difference as it uniformly uses the term "received". The Agreement does not change anything in the definition of when a document has to be regarded as being received within the legal meaning of the term, and, therefore, does not provide for a change in the interpretation of the EPC or of the time limits set up by the EPC.

Although it is true that the date of actual receipt ("Eingang") of a document is in general a very important factor to determine at what time the document has been received within the legal meaning of the term ("Zugang"), this does not change the fact that a fiction as contained in the Agreement does not change the interpretation of the law, but only creates a certain factual basis for this interpretation.

(d) It was the purpose of the Agreement only to remedy those cases where a document was directed to the EPO and erroneously delivered to the German Patent Office. It was not designed for those cases where a document intended for the EPO had been deliberately filed with the German Patent Office. The EPO has never encouraged parties to file documents with the German Patent Office.

It has to be admitted that in the past the EPO applied the Agreement liberally in order to avoid a loss of rights for the applicant. The German Patent Office did not make any difference between wrong deliveries and intentional sending of documents to the wrong Office. In this situation, the EPO preferred abroad interpretation of the Agreement in order to avoid any loss of rights for formal reasons

(3) One reason for the decision to set up a filing office in the Berlin sub-office was to provide applicants and representatives in northern regions of the Contracting States with a geographically convenient filing office. Another aim was to abolish the discrepancy caused by the fact that the Ber-

l'Accord a été conclu. L'article 1^{er}, paragraphe 3 de l'Accord prévoit uniquement que les documents remis à l'Office allemand des brevets sont traités par l'Office européen des brevets comme s'ils avaient directement été reçus par lui (en allemand: "eingegangen"). Cependant, pour pouvoir apprécier d'un point de vue juridique si un délai a ou non été observé, il y a lieu de déterminer dans quelles conditions et à quel moment la demande a été "zugegangen" (c'est-à-dire reçue au sens juridique du terme). La traduction en anglais de l'Accord ne reflète pas cette distinction et utilise uniformément le terme "received". L'Accord ne modifie rien la définition de la date à laquelle un document doit être réputé reçu au sens juridique du terme et, par conséquent, ne change rien à l'interprétation qui doit être donnée de la CBE ou des délais fixés par la CBE.

Certes, la date de réception effective ("Eingang") d'un document est généralement très importante pour déterminer à quel moment le document a été reçu au sens juridique du terme ("Zugang"), il n'en demeure pas moins que la fiction juridique contenue dans l'Accord ne modifie pas l'interprétation qui doit être donnée des dispositions correspondantes de la Convention: elle crée seulement une certaine base factuelle pour cette interprétation

(d) L'Accord ne visait qu'à apporter un remède dans les cas où un document destiné à l'OEB était remis par erreur à l'Office allemand des brevets. Il ne visait pas les cas où un document destiné à l'OEB avait été volontairement déposé à l'Office allemand des brevets. L'OEB n'a jamais encouragé les parties à déposer des documents à l'Office allemand des brevets

Il faut admettre que, par le passé, l'OEB a appliqué l'Accord de façon libérale afin d'éviter aux demandeurs de subir des pertes de droits. L'Office allemand des brevets ne faisait pas de distinction entre la remise par erreur et l'envoi intentionnel à un Office de documents destinés à l'autre Office. Dans ces conditions, l'OEB a préféré donner une interprétation large de l'Accord afin d'éviter que des pertes de droit ne se produisent pour des raisons de forme

(3) Une des raisons pour lesquelles il a été décidé de créer un bureau de réception à l'agence de l'OEB de Berlin était qu'il convenait de fournir un lieu de dépôt géographiquement propice aux demandeurs et mandataires de la partie Nord du territoire d'application de la CBE. Un autre objectif visé par

*) Ndt c'est également le cas de la version française, qui utilise le terme "reçus"

seitigt werden, daß die Dienststelle Berlin zwar als Dienststelle des EPA bekannt gewesen sei, daß dort aber keine Möglichkeit bestanden habe. Anmeldungen einzureichen oder Schriftstücke nachzureichen. Wenn diese Schriftstücke versehentlich bei der Dienststelle Berlin des EPA eingereicht worden seien, habe es zu Rechtsverlusten kommen können. Es habe auch zu Rechtsunsicherheit in den Fällen geführt, in denen Schriftstücke zwar an das EPA gerichtet, aber beim Deutschen Patentamt in Berlin eingereicht worden seien, insbesondere dann, wenn die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts diese Schriftstücke an die Dienststelle Berlin des EPA und nicht nach München weitergeleitet habe.

Der Entscheidung, bei der Dienststelle Berlin eine Annahmestelle zu errichten, habe die Überlegung zugrunde gelegen, daß die Dienststelle Berlin gemäß Abschnitt 1(3) a) Satz 2 des Zentralisierungsprotokolls der Zweigstelle Den Haag unterstehe. Artikel 75(1) a) EPÜ dürfe nicht geographisch ausgelegt werden, nämlich dahingehend, daß die geographischen Orte München und Den Haag die einzigen seien, an denen Anmeldungen eingereicht werden könnten. Diese Bestimmung müsse vielmehr funktionell ausgelegt werden, so daß die Aufgabe der Entgegennahme von Anmeldungen sowohl der Zweigstelle Den Haag (mit ihrem eigentlichen Sitz in Rijswijk) als auch dem Hauptsitz in München zugewiesen werde, auch wenn nur die Zweigstelle Den Haag für die Bearbeitung der Anmeldungen in der Eingangsphase zuständig sei. Nach Artikel 75(1) a) EPÜ könne deshalb die Befugnis zur Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen auch einer Dienststelle übertragen werden, die rechtlich Bestandteil der Zweigstelle Den Haag sei, auch wenn sie geographisch von ihr getrennt sei.

VI. i) Die Beschwerdeführerin nahm zu den Ausführungen des Präsidenten Stellung und machte insbesondere geltend, daß die rechtliche Grundlage der Vereinbarung daraus klar hervorgehe. Auch wenn die Große Beschwerdekammer in der Frage der Befugnis des Präsidenten zur Schließung der Vereinbarung anderer Auffassung sein sollte, so sei doch nirgendwo bekanntgemacht worden, daß die Vereinbarung möglicherweise ohne entsprechende Befugnis geschlossen worden sei. Entsprechend dem allgemeinen Rechtsgrundsatz des "Vertrauensschutzes" sollten sich die Benutzer des EPA auf die Vereinbarung verlassen können, zumal diese in der Absicht getroffen worden sei, den Benutzern mehr Rechtssicherheit zu geben und das Verfahren zu vereinfachen.

ii) Auch die Beschwerdegegnerin nahm zu den Äußerungen des Präsidenten Stellung und bezog sich insbe-

lin sub-office is very well known as a sub-office of the EPO but that applications and subsequent documents could not be filed there. When such documents were erroneously filed at the Berlin office of the EPO, this could lead to loss of rights. It has also led to legal uncertainty in cases where documents were intended for the EPO but filed with the German Patent Office in Berlin, in particular if the branch of the German Patent Office in Berlin transmitted those documents to the Berlin EPO office and not to Munich.

The decision to set up a filing office at the Berlin sub-office was based on the consideration that pursuant to Section 1(3)(a), second sentence, of the Protocol on Centralisation, the Berlin sub-office operates under the direction of the branch at The Hague. Article 75(1)(a) EPC must not be interpreted in a geographical way so as to fix the geographical places Munich and The Hague as places where applications could exclusively be filed. On the contrary, the provision is to be interpreted functionally, attributing to the Hague branch (which is actually located in Rijswijk) as well as to the Munich Headquarters, the function of receiving applications, although only the Hague branch is concerned with the processing of applications in their initial stage. Pursuant to Article 75(1)(a) EPC, the power to receive European patent applications can, therefore, be given to an office unit which forms a legally integrated part of the branch at The Hague, even if it is not geographically located there.

VI. (i) The Appellant filed observations in response to the President's comments, in which he contended in particular that such comments made it clear that the Agreement is properly founded. If the Enlarged Board took an opposite view in relation to the President's authority to make the Agreement, there has been no publication of the possibility that the Agreement lacked proper authority. In accordance with the general legal principle of "legitimate expectations", users of the EPO should be entitled to rely on the Agreement, especially as this Agreement was intended to increase legal certainty and to simplify procedure for such users.

(ii) The Respondent also filed observations in response to such comments, in which he referred in particular to the

cette décision était de mettre fin à une situation paradoxale, le dépôt à l'agence de Berlin de demandes de brevets et autres documents produits ultérieurement étant interdit, alors que cette agence était bien connue des utilisateurs comme agence de l'OEB. Lorsque de tels documents étaient déposés par erreur à l'agence de l'OEB à Berlin, il pouvait se produire des pertes de droits. La sécurité juridique était également menacée lorsque des documents destinés à l'OEB étaient déposés à l'Office allemand des brevets à Berlin, notamment si le département de l'Office allemand des brevets à Berlin transmettait ces documents à l'agence de l'OEB à Berlin au lieu de les transmettre à Munich.

Une autre considération qui a prévalu lors de la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin était que cette agence relève du département de La Haye, ainsi qu'il est précisé à la section 1(3)(a), deuxième phrase du protocole sur la centralisation. L'article 75(1)(a) CBE ne doit pas être interprété dans un sens géographique comme faisant de Munich et de La Haye les seuls lieux géographiques où des demandes peuvent être déposées. Cette disposition doit bien plutôt être interprétée dans un sens fonctionnel, comme attribuant au département de La Haye (situé en fait à Rijswijk), tout comme au siège central de Munich, la tâche consistant à recevoir les demandes, même si seul le département de La Haye est concerné par le traitement des demandes à leur stade initial. Aux fins de l'article 75(1)(a) CBE, une unité administrative faisant juridiquement partie du département de La Haye, même si elle n'est pas située à La Haye, peut par conséquent être compétente pour recevoir les demandes de brevet européen.

VI. (i) Dans les observations qu'elle a présentées en réponse aux remarques du Président, la requérante a fait valoir notamment qu'il ressort clairement de ces déclarations que la conclusion de l'Accord était bien fondée. Au cas où la Grande Chambre de recours se montrerait d'avis contraire et estimerait que le Président n'avait pas compétence pour conclure l'Accord, il convient de signaler que le public n'a pas été informé que l'Accord pouvait ne pas avoir été conclu par un organe compétent. En vertu de ce principe général du droit qu'est le principe de la protection de la confiance légitime, les usagers de l'OEB doivent pouvoir se fier à l'Accord, d'autant plus que cet Accord a été conçu pour accroître la sécurité juridique et simplifier la procédure à l'intention de ces usagers.

(ii) En réponse à ces remarques, l'intimée a elle aussi présenté des observations, dans lesquelles elle s'est référée

sondere auf die Bestimmungen der Artikel 4, 5 und 7 EPÜ; sie machte ferner geltend, daß im EPÜ die Verfahren und die Fristen zur Einreichung von Schriftstücken festgelegt seien und daraus klar hervorgehe, daß "alle Schriftstücke vor Ablauf der entsprechenden Frist beim EPA eingehen müssen" (abgesehen von der die Einreichung von Anmeldungen betreffenden Ausnahme in Artikel 75(1) EPÜ).

Auch wenn die Vereinbarung daran etwas zu ändern scheine und ihre Wirkung nicht eindeutig sei, könne sie nicht dahingehend ausgelegt werden, daß an das EPA gerichtete Schriftstücke gezielt bei einer Dienststelle des Deutschen Patentamts (München oder Berlin) eingereicht werden können, weil dies die Bestimmungen über den Zugang von Schriftstücken weit über den Rahmen der Artikel 4, 5, 7 und 75 EPÜ hinaus ausdehnen würde.

Die Beschwerdeführerin habe niemals behauptet, sie habe ihre Einspruchsschriften versehentlich beim Deutschen Patentamt in Berlin eingereicht.

Aus dem Beschluß des Präsidenten vom 10 Mai 1989 über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des Europäischen Patentamts gehe eindeutig hervor, daß diese Dienststelle vor Inkrafttreten des Beschlusses keine Annahmestelle gewesen sei und insbesondere keine Einspruchsschriften habe entgegennehmen können.

Zu den Bemerkungen der Beschwerdeführerin brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Vereinbarung eindeutig nur zum Schutz fehlgeleiteter Schriftstücke gedacht sei und daß die richtigen Annahmestellen für an das EPA gerichtete Schriftstücke, nämlich München und Den Haag, sehr wohl bekannt seien. Ebenso sei bekannt, daß die Dienststelle Berlin vor dem 10 Mai 1989 nur eine Recherchenstelle gewesen sei. Es sei deshalb kaum vorstellbar, daß die Vereinbarung guten Glaubens dahingehend habe ausgelegt werden können, daß ein an das EPA gerichtetes Schriftstück wie z B eine Einspruchsschrift ganz selbstverständlich sowohl bei der Dienststelle Berlin des EPA als auch beim Deutschen Patentamt in Berlin eingereicht werden dürfe.

Entscheidungsgründe

1. Hintergrund

1.1 Einreichung von Schriftstücken in den Verfahren vor dem EPA

Die Einreichung europäischer Patentanmeldungen wird insbesondere in Artikel 75 EPÜ behandelt. Die Anmeldung kann entweder beim EPA in München oder Den Haag oder bei den nationalen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder anderen zu-

provisions of Articles 4, 5 and 7 EPC, and also submitted that the EPC lays down the procedures and time limits for filing documents, and that it is clear that "all documents must be received in the EPO before the expiry of the appropriate time limit" (subject to the exception for filing applications in Article 75(1) EPC).

While the Agreement appeared to modify this, and while the effect of the Agreement was not clear, it cannot be interpreted as allowing the deliberate filing of any document intended for the EPO at a branch of the German Patent Office (Munich or Berlin) because this would extend the provisions for receipt of documents far beyond Articles 4, 5, 7 and 75 EPC

The Appellant had never suggested that their notices of opposition were filed in error at the German Patent Office in Berlin

The Decision of the President dated 10 May 1989, setting up a filing office in the Berlin sub-office of the EPO, clearly indicates that before the date of that Decision, such sub-office was not a filing office, and, in particular, could not receive notices of opposition.

In response to the Appellant's observations, the Respondent contended that the Agreement clearly was only intended to protect misdirected documents, and that the correct offices for filing documents at the EPO, namely Munich and The Hague, were well known. Similarly, the function of the Berlin sub-office only as a searching office before 10 May 1989 was well known. It was, therefore, difficult to see that the Agreement could have been honestly interpreted as allowing documents intended for the EPO, such as a notice of opposition, to be filed as a matter of course either at the EPO sub-office or at the German Patent Office in Berlin.

Reasons for the Decision

1. Background

1.1 The filing of documents in proceedings before the EPO

The filing of a European patent application is dealt with specifically in the EPC, in Article 75 EPC. Such an application may be filed either at the EPO, at Munich or The Hague, or at national industrial property offices or other competent authorities of Contracting

notamment aux dispositions des articles 4, 5 et 7 CBE, et a soutenu également que la CBE fixe les procédures à suivre et les délais à respecter pour le dépôt de documents et que, de toute évidence, "tous les documents doivent être reçus par l'OEB avant l'expiration du délai concerné" (sous réserve de la dérogation prévue à l'article 75(1) CBE pour le dépôt des demandes). Ses arguments étaient les suivants:

- Bien que l'Accord semble modifier ces dispositions et que les effets qu'il produit n'apparaissent pas clairement, il ne peut être interprété comme permettant le dépôt intentionnel auprès d'un département de l'Office allemand des brevets (Munich ou Berlin) de n'importe quel document destiné à l'OEB, car pareille interprétation étendrait la portée des dispositions relatives à la réception de documents bien au-delà de ce que prévoient les articles 4, 5, 7 et 75 CBE.

- la requérante n'a jamais laissé entendre que c'est par erreur que ses actes d'opposition ont été déposés à l'Office allemand des brevets à Berlin.

- l'on doit de toute évidence conclure de la décision du Président de l'OEB en date du 10 mai 1989 relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB qu'avant la date à laquelle cette décision a été prise, l'agence en question n'était pas un bureau de réception et, notamment, ne pouvait pas assurer la réception d'actes d'opposition.

En réponse aux observations de la requérante, l'intimée a fait valoir que l'Accord ne visait, de toute évidence, qu'à protéger les usagers en cas d'erreur dans la distribution des documents et qu'il était bien connu que c'était au département de l'OEB à La Haye et au siège de l'OEB à Munich qu'il convenait de déposer les documents destinés à l'OEB. De même, il était bien connu qu'avant le 10 mai 1989, l'agence de Berlin n'avait d'autres fonctions que la recherche. Par conséquent, l'on voit mal comment il aurait été possible d'interpréter de bonne foi l'Accord comme permettant le dépôt à l'agence de l'OEB ou à l'Office allemand des brevets à Berlin de documents destinés à l'OEB, tels qu'un acte d'opposition

Motifs de la décision

1, Rappel

1.1 Dépôt de documents dans le cadre d'une procédure devant l'OEB

Les modalités de dépôt d'une demande de brevet européen sont régies par des dispositions précises de la CBE, celles de l'article 75 CBE. La demande peut être déposée soit auprès de l'OEB à Munich ou de son département à La Haye, soit auprès du service

ständigen Behörden der Vertragsstaaten eingereicht werden, wenn das nationale Recht dies vorsieht.

Die Einreichung von anderen Schriftstücken als europäischen Patentanmeldungen wird nicht in einem bestimmten Artikel des EPÜ geregelt. Die Einspruchsschrift ist insbesondere eine Eingabe an das EPA, die schriftlich eingereicht werden muß (Art. 99 EPÜ). Über den Aufbau des EPA heißt es in Artikel 6 (2) EPÜ: "Das Europäische Patentamt wird in München errichtet. Es hat eine Zweigstelle in Den Haag." Eine Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 5. Dezember 1979 über die Einrichtung von Annahmestellen beim EPA in München und in Den Haag wurde schon sehr früh im Amtsblatt bekanntgegeben (ABI. EPA 1980, 2).

Artikel 7 EPÜ sieht vor, daß durch Beschluß des Verwaltungsrats Dienststellen des EPA errichtet werden können. Bereits an dem Tag, an dem das EPA für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen eröffnet wurde (1. Juni 1978), wurde tatsächlich eine Dienststelle in Berlin als Teil der Zweigstelle Den Haag eingerichtet, der sie auch untersteht. Die Dienststelle Berlin war in Abschnitt I (3) des Zentralisierungsprotokolls vorgesehen, das gemäß Artikel 164 (1) EPÜ Bestandteil des Übereinkommens ist. Die Errichtung der Dienststelle Berlin wurde im Amtsblatt bekanntgegeben (ABI. EPA 1978, 248).

In den Anfängen des EPA war die Dienststelle Berlin nur für die Durchführung von Recherchen zuständig. An das EPA gerichtete Schriftstücke für ein dort anhängiges Verfahren konnten nicht bei der Dienststelle Berlin eingereicht werden. Am 10. Mai 1989 erließ der Präsident des EPA jedoch einen Beschluß über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des EPA (ABI. EPA 1989, 218), der am 1. Juli 1989 in Kraft trat. Nach Artikel 1 dieses Beschlusses können bei der Dienststelle Berlin alle für das EPA bestimmten Schriftstücke eingereicht bzw. alle bei ihm fälligen Gebühren entrichtet werden.

1.2 Aufgaben und Befugnisse des Präsidenten des EPA

Artikel 5 EPÜ sieht vor, daß der Präsident des EPA die Europäische Patentorganisation vertritt. Das EPA ist ein Organ der Organisation (Art. 4 (2) a) EPÜ), dessen Aufgabe die Erteilung europäischer Patente ist und das vom Verwaltungsrat überwacht wird (Art. 4 (3) EPÜ).

Artikel 10 (1) EPÜ sieht vor, daß das EPA vom Präsidenten geleitet wird, der für die Tätigkeit des Amtes dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich ist,

States, under national laws which so provide.

The filing of documents other than European patent applications is not dealt with in a specific Article of the EPC. Thus, in particular, a notice of opposition is a notice to the EPO which must be filed in a written statement (Article 99 EPC). As to what constitutes the EPO, Article 6(2) EPC prescribes that "The EPO shall be set up at Munich. It shall have a branch at The Hague". A Notice from the President of the EPO dated 5 December 1979 concerning the establishment of filing offices at the EPO in Munich and The Hague was publicised in the Official Journal at an early stage (OJ EPO 1980, 2).

Article 7 EPC provides for the creation of sub-offices of the EPO which may be created by decision of the Administrative Council. In fact, on the same day as the EPO opened for the receipt of European patent applications (1 June 1978), a sub-office was set up in Berlin, as part of the branch at The Hague, and operating under the direction of The Hague. The Berlin sub-office was provided for in Section 1(3) of the Protocol on Centralisation, which is an integral part of the EPC under Article 164(1) EPC. The establishment of the Berlin sub-office was announced in the Official Journal (OJ EPO 1978, 248).

During the initial years of operation of the EPO, the Berlin sub-office was only responsible for carrying out searches. Documents intended for the EPO as part of proceedings before it could not be filed at the Berlin sub-office. However, on 10 May 1989, the President of the EPO made a Decision on the setting up of a Filing Office in the Berlin sub-office (OJ EPO 1989, 218), which came into force on 1 July 1989. According to Article 1 of this Decision, the Berlin sub-office is authorised to receive all documents and fees intended for and due to the EPO.

1.2 The functions and powers of the President of the EPO

Article 5 EPC provides that the President of the EPO shall represent the European Patent Organisation. The EPO is an organ of the Organisation (Article 4(2)(a) EPC), whose task is to grant European patents, under the supervision of the Administrative Council (Article 4(3) EPC).

Article 10(1) EPC provides that the EPO shall be directed by the President, who shall be responsible for its activities to the Administrative Council, which is

central de la propriété industrielle ou d'autres services compétents d'un Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet.

Pour les documents autres que les demandes de brevet européen, les modalités du dépôt ne sont pas fixées dans un article précis de la CBE. Il est prévu notamment que l'opposition doit être notifiée par écrit à l'OEB (article 99 CBE). L'OEB est défini par l'article 6(2) CBE qui dispose que "l'OEB est situé à Munich. Il a un département à La Haye." Une communication du Président de l'OEB en date du 5 décembre 1979 concernant la mise en place de bureaux de réception de l'OEB à Munich et à son département de La Haye a été publiée dès les premières années dans le Journal officiel (JO OEB 1980, 2).

L'article 7 CBE prévoit la possibilité de créer des agences de l'OEB par décision du Conseil d'administration. De fait, le jour même où l'OEB ouvrait ses portes pour recevoir les demandes de brevet européen (1^{er} juin 1978), une agence faisant partie du département de La Haye et relevant de ce département était créée à Berlin. L'agence de Berlin était prévue à la section 1(3) du protocole sur la centralisation qui fait partie intégrante de la Convention en vertu de l'article 164(1) CBE. La mise en place de l'agence de Berlin a été annoncée dans le Journal officiel (JO OEB 1978, 248).

Pendant les premières années de fonctionnement de l'OEB, l'agence de Berlin n'était compétente que pour l'exécution de recherches. Les documents adressés à l'OEB dans le cadre des procédures devant l'Office européen des brevets ne pouvaient pas être déposés à l'agence de Berlin. Or, le 10 mai 1989, le Président de l'OEB a pris la décision de créer un bureau de réception à l'agence de Berlin (JO OEB 1989, 218), décision entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1989. D'après l'article premier de cette décision, tous les documents destinés à l'OEB peuvent y être déposés et toutes les taxes à verser à l'OEB peuvent y être acquittées.

1.2 Compétences du Président de l'OEB

L'article 5 CBE dispose que le Président de l'OEB représente l'Organisation européenne des brevets. L'OEB est un organe de l'Organisation (article 4(2)a) CBE dont la tâche est de délivrer les brevets européens sous le contrôle du Conseil d'administration (article 4(3) CBE).

L'article 10(1) CBE prévoit que la direction de l'OEB est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'adminis-

der gemäß Artikel 4 (2) b) EPÜ ebenfalls ein Organ der Organisation ist.

Außerdem sieht Artikel 10 (2) EPÜ vor, daß der Präsident für die Zwecke der Leitung des EPA insbesondere die in Artikel 10 (2) a) bis i) EPÜ genannten Aufgaben und Befugnisse hat. So trifft er nach Artikel 10 (2) a) EPÜ insbesondere "alle für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts zweckmäßigen Maßnahmen, einschließlich des Erlasses interner Verwaltungsvorschriften und der Veröffentlichung von Mitteilungen an die Öffentlichkeit". In den Buchstaben b bis i sind Aufgaben und Befugnisse genannt, die sich hauptsächlich auf den internen Betrieb des EPA beziehen.

In Artikel 33 (4) EPÜ heißt es: "Der Verwaltungsrat ist befugt, den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ermächtigen, Verhandlungen über den Abschluß von Abkommen mit Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen sowie mit Dokumentationszentren, die aufgrund von Vereinbarungen mit solchen Organisationen errichtet worden sind, zu führen und diese Abkommen mit Genehmigung des Verwaltungsrats für die Europäische Patentorganisation zu schließen."

1.3 Die Verwaltungsvereinbarung vom 29 Juni 1981

a) Diese Vereinbarung wurde unmittelbar zwischen dem Präsidenten des EPA und dem Präsidenten des Deutschen Patentamts geschlossen

Artikel 1 der Vereinbarung betrifft Schriftstücke, die an das EPA gerichtet sind, aber dem Deutschen Patentamt in München oder Berlin zugehen. In Artikel 2 geht es um Schriftstücke, die an das Deutsche Patentamt gerichtet sind, aber dem EPA in München zugehen. Artikel 2 entspricht Artikel 1 insofern nicht, als er keine Bezugnahme auf Berlin enthält.

Für die Zwecke des vorliegenden Falls sind folgende Absätze des Artikels 1 besonders wichtig:

1. "Die Annahmestellen des Deutschen Patentamts München und Berlin leiten an das Europäische Patentamt gerichtete Schriftstücke, die ihnen zugehen, unmittelbar an die jeweils nächste Dienststelle des Europäischen Patentamts weiter."

2. "Auf den Schriftstücken wird das Eingangsdatum in der beim Deutschen Patentamt üblichen Weise vermerkt."

3. "Die Schriftstücke werden vom Europäischen Patentamt so behandelt, als seien sie unmittelbar beim Europäischen Patentamt eingegangen."

4. "An das Europäische Patentamt gerichtete Schriftstücke, die durch Über-

also an organ of the Organisation by virtue of Article 4(2)(b) EPC.

Furthermore, Article 10(2) EPC provides that for the purpose of directing the EPO, the President has, in particular, a number of functions and powers set out in sub-paragraphs 10(2)(a) to (i) EPC. Thus, in particular, under Article 10(2)(a) EPC "he shall take all necessary steps, including the adoption of internal administrative instructions and the publication of guidance for the public, to ensure the functioning of the EPO". Sub-paragraphs 10(2)(b) to (i) specify functions and powers which are essentially concerned with the internal operations of the EPO

Under Article 33(4) EPC "The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the EPO to negotiate and, with its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up by virtue of agreements with such organisations".

1.3 The Administrative Agreement dated 29 June 1981

(a) This Agreement was made directly between the President of the EPO and the President of the German Patent Office.

Article 1 of the Agreement is concerned with documents which are intended for the EPO but which are received by the German Patent Office, either in Munich or in Berlin. Article 2 is concerned with documents which are intended for the German Patent Office but which are received by the EPO in Munich. Article 2 does not correspond to Article 1 in that it contains no reference to Berlin.

For the purpose of the present case, the following paragraphs of Article 1 are particularly relevant:

1 "The filing offices of the German Patent Office in Munich and Berlin shall forward directly to the nearest EPO establishment any documents they receive which are intended for the EPO."

2. "The date of receipt shall be recorded on the documents in the customary German Patent Office manner ...".

3. "The EPO shall treat the documents as if it had received them directly ...".

4 "Documents intended for the EPO and brought by hand to a filing office

tration, lequel est lui aussi un organe de l'Organisation, en vertu de l'article 4(2)b) CBE

En outre, l'article 10(2) CBE dispose que pour pouvoir assurer la direction de l'OEB, le Président est doté notamment d'un certain nombre de compétences énumérées aux alinéas a à i du paragraphe 2 de l'article 10 CBE. Ainsi, en particulier, aux termes de l'article 10(2)a) CBE, "il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'indications pour le public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB". Les alinéas b à i de cette même disposition précisent ses compétences en ce qui concerne essentiellement les activités internes de l'OEB.

Aux termes de l'article 33(4) CBE, "le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'OEB à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations".

1.3 L Accord administratif du 29 juin 1981

(a) Cet Accord a été conclu directement entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets.

L'article premier de l'Accord vise les documents destinés à l'OEB qui parviennent à l'Office allemand des brevets à Munich ou à Berlin. L'article 2 vise les documents destinés à l'Office allemand des brevets qui parviennent à l'OEB à Munich. A la différence de l'article 1^{er}, l'article 2 ne fait nullement référence à Berlin

Les paragraphes suivants de l'article premier sont particulièrement significatifs pour la présente affaire

1. "Les bureaux de dépôt de l'Office allemand des brevets à Munich et à Berlin transmettent sans délai au siège le plus proche de l'OEB les documents destinés à celui-ci qui leur parviennent."

2. "La date de réception est mentionnée sur les documents selon la pratique habituellement suivie de l'Office allemand des brevets ...".

3. "Les documents sont traités par l'OEB comme s'ils avaient directement été reçus par lui...".

4. "Les bureaux de dépôt de l'Office allemand des brevets n'acceptent pas

bringer an einer Annahmestelle des Deutschen Patentamts abgegeben werden sollen, werden nicht angenommen."

b) Was Absatz 4 betrifft, so besitzt das Deutsche Patentamt am Eingang einen Briefkasten. Somit wäre es dem deutschen Amt zwar möglich, die Annahme von an das EPA gerichteten Schriftstücken zu verweigern, die durch Überbringer an einem Annahmeschalter abgegeben werden: bei Schriftstücken, die ihrer Aufschrift nach für das EPA bestimmt sind und einfach in den Briefkasten eingeworfen wurden, ließe sich jedoch nicht feststellen, ob dies aus Versehen geschehen ist; genauso wenig möglich wäre es, die von einem Überbringer eingeworfenen Schriftstücke von denen zu unterscheiden, die durch die Post eingeworfen worden sind. Wenn außerdem (wie im vorliegenden Fall) das Deutsche Patentamt ihm zugegangene, aber an das EPA gerichtete Schriftstücke entgegengenommen und an das EPA weitergeleitet hat, so ist es dem EPA in der Praxis unmöglich, durch Rückfragen oder sonstige Nachforschungen in Erfahrung zu bringen, auf welche Weise diese Schriftstücke dem Deutschen Patentamt zugegangen sind. Somit ist die Auffassung, die der Formalsachbearbeiter in seinem Schreiben vom 28. Januar 1986 zum Ausdruck gebracht hat (s. Nr. II) ohne weiteres verständlich ("Nach der Vereinbarung dürfen Schriftstücke, die der Annahmestelle eines der beiden Ämter zugehen, dort mit dem Eingangsdatum versehen werden Ob das Schriftstück durch Überbringer abgegeben worden ist oder nicht, ist in der derzeitigen Phase des Verfahrens ohne Belang.")

2. Frage i

2.1 Der Kernpunkt der vorgelegten Rechtsfrage ist, ob der Präsident beauftragt war, die Vereinbarung und insbesondere den darin enthaltenen Artikel 1 Absatz 3 für das EPA zu schließen. Angesichts der Erwidlung des Präsidenten auf die ihm von der Großen Beschwerdekammer gestellten Fragen hält es die Große Beschwerdekammer jedoch für erforderlich, die Gültigkeit der Vereinbarung unter einem Blickwinkel zu untersuchen, der über den in Frage i konkret angesprochenen hinausreicht.

2.2 Der Präsident hat die Auffassung vertreten, daß sich seine Befugnis zur Schließung der Vereinbarung aus Artikel 5 (3) EPÜ herleite, und zwar insbesondere unter Berücksichtigung bestimmter vorbereitender Arbeiten zum EPÜ.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht es jedoch in Artikel 5 (3) EPÜ lediglich darum, dem Präsidenten die Vertretung der Europäischen Patentorganisation zu übertragen; dem liegt ein ganz anderer Ge-

of the German Patent Office shall not be accepted."

(b) In relation to paragraph 4, the German Patent Office has a letterbox at its entrance. Thus, while it would be possible for the German Patent Office to refuse to accept documents which were marked as intended for the EPO and delivered by hand to a filing counter there, it would clearly be impossible for the German Patent Office to know whether documents which were marked as intended for the EPO and which were simply placed in the letterbox had been delivered there in error, and it would also be impractical to attempt to distinguish those that had been delivered by hand from those that had been delivered there through the post. Furthermore, when (as in the present case) the German Patent Office has accepted documents delivered to it but intended for the EPO, and has forwarded such documents on to the EPO, it is clearly, in practice, impossible for the EPO to question or otherwise investigate the means of delivery of such documents to the German Patent Office. Thus, the view of the Formalities Officer as expressed in the letter dated 28 January 1986 and quoted in paragraph II above is readily understandable ("The Agreement allows filings in either post room to be accorded a date of receipt Whether or not the document was filed by hand does not, at the stage of the proceedings now reached, affect the stated opinion.")

2. Question (i)

2.1 The main point of the referred question is whether the President had the power to enter into the Agreement on behalf of the EPO, especially having regard to the inclusion of Article 1, paragraph 3 of the Agreement. However, in the light of the President's comments in response to the questions put to him by the Enlarged Board, the Enlarged Board considers it necessary to consider the validity of the Agreement from a broader viewpoint than that specifically set out in the referred question (i)

2.2 The President has suggested that his power to make the Agreement should be derived from Article 5(3) EPC, especially having regard to certain specified preparatory documents leading to the EPC

In the Enlarged Board's judgement, however, Article 5(3) EPC is solely concerned with providing the President with a capacity to represent the European Patent Organisation, which is a different concept from that of his

de documents destinés à l'OEB qui leur seraient remis par les soins d'un messenger."

(b) Pour la remise de documents visée au paragraphe 4, l'Office allemand des brevets est équipé d'une boîte aux lettres à l'entrée. Par conséquent, s'il peut certes refuser d'accepter des documents adressés à l'OEB qui lui sont remis par les soins d'un messenger à un des guichets de son bureau de réception, il lui est manifestement impossible de savoir si des documents adressés à l'OEB qui ont simplement été déposés dans cette boîte aux lettres l'ont été par erreur, et il lui serait par ailleurs difficile dans la pratique d'essayer de faire une distinction entre les documents qui ont été remis par un messenger et ceux qui sont arrivés par la poste. En outre, lorsque (comme c'est le cas en l'espèce) l'Office allemand des brevets a accepté des documents qui lui sont parvenus alors qu'ils étaient destinés à l'OEB, et lorsqu'il a transmis ceux-ci à l'OEB, il est bien entendu tout à fait impossible à l'OEB, dans la pratique, de contester les moyens par lesquels ces documents ont été remis à l'Office allemand des brevets ou de procéder à une enquête à leur sujet. La position adoptée par l'agent des formalités dans la lettre du 28 janvier 1986 citée au point II ci-dessus est donc bien compréhensible. ("Selon l'Accord, une date de réception est attribuée, quel que soit le service du courrier où s'est effectué le dépôt. Au stade actuel de la procédure, la question de savoir si le document a été remis ou non par les soins d'un messenger ne change rien à ce qui vient d'être exposé").

2. Question (i)

2.1 La question soumise à la Grande Chambre porte essentiellement sur le point de savoir si le Président avait compétence pour conclure l'Accord pour le compte de l'OEB, eu égard notamment aux dispositions de l'article premier, paragraphe 3 dudit Accord. Toutefois, au vu des remarques formulées par le Président en réponse aux questions que lui a posées la Grande Chambre, cette dernière juge nécessaire d'examiner la validité de l'Accord en élargissant le débat par rapport à l'objet proprement dit de la question (i) qui lui a été soumise.

2.2 Le Président a fait valoir qu'il convenait de considérer que sa compétence pour conclure l'Accord dérivait de l'article 5(3) CBE, ceci ressortant notamment de certains documents préparatoires de la CBE

La Grande Chambre de recours estime toutefois que l'article 5(3) CBE se borne à conférer au Président la capacité de représenter l'Organisation européenne des brevets, capacité qui ne doit pas être confondue avec sa

danke zugrunde als der einer Bevollmächtigung. Die Fähigkeit, die Organisation aufgrund von Artikel 5 (3) EPÜ zu vertreten, definiert seine Aufgaben, verleiht jedoch keine Befugnis

Der Präsident darf die Organisation bei einer Rechtshandlung, z. B. bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung, nur dann vertreten, wenn er zu dieser Handlung ermächtigt worden ist. Der Umfang der Vollmacht des Präsidenten wird zwar durch das EPÜ geregelt, aber durch andere Bestimmungen als die in Artikel 5 (3) EPÜ.

Die Behauptung des Präsidenten, einige der vorbereitenden Arbeiten bestätigten seine Auffassung, daß Artikel 5 (3) EPÜ ihn mit einer weitreichenden Handlungsvollmacht ausstatte, die der Ermächtigung und Genehmigung durch den Verwaltungsrat nicht bedürfe, beruht auf einer unzutreffenden Auslegung dieser Arbeiten (insbesondere des Begriffes "Vertretungsbefugnis", der in diesen Unterlagen verwendet wird und der etwas irreführend ist).

2.3 Die Befugnis des Präsidenten, bei der Leitung des EPA tätig zu werden, leitet sich aus Artikel 10 EPÜ her und wird dort geregelt

Artikel 10 (1) EPÜ enthält die weitgefaßte Aussage "die Leitung des Europäischen Patentamts obliegt dem Präsidenten, der dem Verwaltungsrat gegenüber für die Tätigkeit des Amtes verantwortlich ist" ist dies muß jedoch im größeren Zusammenhang und insbesondere im Hinblick auf Artikel 10 (2) EPÜ sowie Artikel 4 (3) EPÜ interpretiert werden

Artikel 10 (2) EPÜ enthält eine Aufzählung seiner besonderen Aufgaben und Befugnisse, die - wie unter Nummer 1.2 ausgeführt - im wesentlichen die internen Belange des EPA betreffen. Inwieweit der Präsident aufgrund von Artikel 10 EPÜ rechtmäßig befugt ist, das EPA bei externen Handlungen, die nicht unmittelbar mit den in Artikel 10 (2) EPÜ aufgeführten besonderen Aufgaben und Befugnissen des Präsidenten in Zusammenhang stehen, ohne die in Artikel 4 (3) EPÜ vorgesehene Überwachung durch den Verwaltungsrat "zu leiten", wird im EPÜ nicht konkret definiert und ist deshalb Auslegungssache. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer erlauben die vom Präsidenten angezogenen vorbereitenden Arbeiten in diesem Zusammenhang keine schlüssige Aussage. Wie nachstehend ausgeführt, braucht die Große Beschwerdekammer diesen Punkt der Auslegung des EPÜ hier jedoch nicht weiter zu erörtern.

2.4 Soweit es sich hier um die Vereinbarung handelt, hat der Präsident auf die ihm von der Großen Beschwerde-

power. His capacity to represent the Organisation by virtue of Article 5(3) EPC is one of his functions but is not one of his powers.

The President may only represent the Organisation by performing an act such as the signing of an agreement, provided he has the power to perform that act. The extent of the President's power is governed by the EPC, but by provisions other than Article 5(3) EPC.

The President's suggestion that certain of the preparatory documents support his view that Article 5(3) EPC provides him with broad power to act without authorisation and approval from the Administrative Council is based upon a misinterpretation of these documents (especially a misinterpretation of the phrase "power of representation", which is used in these documents, and which is somewhat misleading).

2.3 The power of the President himself to act in directing the EPO is derived from and governed by Article 10 EPC.

Article 10(1) EPC contains a broad statement that the EPO "shall be directed by the President who shall be responsible for its activities to the Administrative Council", but this must be interpreted in its context, and in particular having regard to Article 10(2) EPC, as well as Article 4(3) EPC.

Article 10(2) EPC contains a list of his particular functions and powers, which, as noted in paragraph 1.2 above, are essentially concerned with internal matters of the EPO. The extent to which, under Article 10 EPC the President can lawfully "direct the EPO" concerning any external activity without the supervision of the Administrative Council in accordance with Article 4(3) EPC, insofar as such external activity is not directly related to the President's particular functions and powers listed in Article 10(2) EPC, is not specifically defined by the EPC, and is a matter of interpretation. In the view of the Enlarged Board, the preparatory documents relied upon by the President are inconclusive in this connection. Having regard to what is set out below, it is not necessary for the Enlarged Board to consider this point of interpretation of the EPC further in this Decision, however.

2.4 So far as the Agreement in this case is concerned, the President has accepted, in response to question (2)

compétence. La capacité de représenter l'Organisation en vertu de l'article 5(3) CBE définit une des fonctions du Président, mais elle ne lui confère aucun pouvoir

Le Président ne peut représenter l'Organisation en accomplissant un acte tel que la signature d'un accord que s'il est compétent pour accomplir cet acte. L'étendue de la compétence du Président est régie par la CBE, mais par des dispositions autres que celles de l'article 5(3) CBE.

La thèse du Président selon laquelle certains documents préparatoires lui permettent d'affirmer que l'article 5(3) CBE lui confère une large compétence pour agir sans l'autorisation et l'approbation du Conseil d'administration procède d'une interprétation erronée de ces documents (notamment de l'expression "pouvoir de représentation" utilisée dans ces documents, qui prête quelque peu à confusion)

2.3 La compétence du Président pour agir en vue d'assurer la direction de l'OEB est régie par l'article 10 CBE et découle de ce dernier

L'article 10(1) CBE dispose, d'une façon générale, que "la direction de l'OEB est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration", mais cette disposition doit être interprétée dans son contexte, et notamment en tenant compte des dispositions de l'article 10(2) et de l'article 4(3) CBE.

L'article 10(2) CBE énumère les compétences dévolues au Président, lesquelles, comme il a été signalé au point 1.2 ci-dessus, concernent essentiellement les activités internes de l'OEB. La question de savoir dans quelles limites le Président a le droit, sans être soumis au contrôle du Conseil d'administration prévu à l'article 4(3) CBE, "d'assurer la direction de l'OEB" pour ce qui concerne les activités externes de l'Office, conformément à l'article 10 CBE, dans la mesure où il s'agit d'activités n'ayant aucun rapport direct avec les compétences du Président énumérées à l'article 10(2) CBE, ne trouve pas de réponse dans des dispositions précises de la CBE et appelle une interprétation de la Convention. La Grande Chambre estime que les documents préparatoires invoqués par le Président ne sont pas concluants à cet égard. Etant donné les considérations développées ci-après, il n'est cependant pas nécessaire que la Grande Chambre considère plus avant dans la présente décision ce problème d'interprétation de la CBE.

2.4 En ce qui concerne l'Accord en l'occurrence, le Président, dans sa réponse à la question (2) que lui a posée

kammer gestellte Frage 2 (s. Nr. IV) eingeräumt, daß ihm eine vorherige Ermächtigung und Genehmigung durch den Verwaltungsrat nach Artikel 33 (4) EPU nicht erteilt worden sei. Der Präsident hat auch nicht vorgetragen, daß die Vereinbarung unter der Überwachung des Verwaltungsrats geschlossen worden ist. Somit braucht im Zusammenhang mit der Rechtsfrage nur geprüft zu werden, ob der Präsident (wie von ihm des weiteren vorgebracht) von Rechts wegen befugt war, die Vereinbarung in Wahrnehmung seiner mit der Leitung des EPA verbundenen Aufgaben und Befugnisse nach Artikel 10 (1) und (2) a) EPU, also "für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts", zu schließen. Dies hängt von der Art und dem Inhalt der Vereinbarung ab.

2.5 Aus dem Wortlaut der Vereinbarung geht hervor, daß sie vorrangig das Ziel und den Zweck hat, eine Regelung herbeizuführen, bei der Schriftstücke, die an das EPA gerichtet sind, aber versehentlich dem Deutschen Patentamt zugehen (und umgekehrt), in dem falschen Amt mit dem Eingangsdatum versehen und von dem Amt, an das sie gerichtet sind, entsprechend behandelt werden sollen. Die Vereinbarung nimmt Schriftstücke, die durch Überbringer bei einem der beiden Ämter abgegeben werden, eindeutig von der Vereinbarung aus

Der obengenannte Zweck der Vereinbarung wird vom Präsidenten in seiner Antwort an die Große Beschwerdekammer bestätigt.

Derartige Versehen bei der Zustellung von Schriftstücken durch die Post konnten natürlich in München sehr leicht vorkommen, da das EPA und das Deutsche Patentamt dort sehr nahe beieinander liegen. Wie oben unter Nummer 1 ausgeführt, war jedoch die Dienststelle Berlin des EPA vor dem 1. Juli 1989 zu keinem Zeitpunkt befugt, Schriftstücke entgegenzunehmen, die beim EPA eingereicht werden sollten. Bei der Eröffnung des EPA wurde auf die begrenzte Funktion der Dienststelle Berlin deutlich hingewiesen. Somit hätte es keinen Grund gegeben, an das EPA gerichtete Schriftstücke überhaupt nach Berlin zu schicken. Darauf hatte die Große Beschwerdekammer den Präsidenten hingewiesen (s. Nr. IV, Frage 1), und der Präsident hat dies in seiner Antwort auch eingeräumt (Nr. V). Es ist auch nie behauptet worden, daß die Vereinbarung unter anderem deshalb geschlossen wurde, weil an das EPA gerichtete Schriftstücke in Unkenntnis der Tatsache, daß das EPA vor dem 1. Juli 1989 keine Annahmestelle in Berlin besaß, nach Berlin geschickt wurden.

Der Präsident hat dargelegt, daß der Einschluß Berlins in die Vereinbarung

put to him by the Enlarged Board (see paragraph IV above), that no prior authorisation and approval was given to him by the Administrative Council pursuant to Article 33(4) EPC. Nor has it been suggested by the President that the Agreement was made under the supervision of the Administrative Council. Thus, in connection with the referred question, the only matter to be considered is whether (as the President has further suggested) he could lawfully enter into the Agreement by exercising his functions and powers to direct the EPO under Article 10(1) and 10(2)(a) EPC: that is, in order "to ensure the functioning of the EPO". This depends upon the nature and contents of the Agreement.

2.5 The text of the Agreement makes it clear that its primary object and purpose is to provide a mechanism whereby documents which are sent to the EPO, but which are delivered by error to the German Patent Office (and vice versa), should be marked with the date of receipt at the wrong office and treated accordingly by the office for which they are intended. The Agreement clearly distinguishes documents which are brought by hand to either office as not being within the scope of the Agreement.

The above object of the Agreement is confirmed by the President in his comments to the Enlarged Board.

Clearly such errors in the delivery of documents by post could easily occur at Munich, having regard to the close proximity of the EPO and the German Patent Office there. However, as pointed out in paragraph 1 above, at all times prior to 1 July 1989 the Berlin sub-office of the EPO was not authorised to receive documents intended for filing at the EPO. When the EPO first opened, the limited function of the Berlin sub-office was well publicised. Thus, so far as documents intended for the EPO were concerned, there could have been no reason for these to be sent to Berlin at all. This was pointed out to the President by the Enlarged Board (see paragraph IV, question (1) above), and was accepted by the President in his comments in reply (paragraph V above). It has never been suggested that one of the problems underlying the making of the Agreement was caused by documents intended for filing at the EPO being sent to Berlin in ignorance of the fact that prior to 1 July 1989 the EPO had no filing office in Berlin.

The President has explained that the inclusion of Berlin in the Agreement

la Grande Chambre (cf. point IV ci-dessus), a admis n'avoir pas obtenu l'autorisation et l'approbation préalables du Conseil d'administration prévues à l'article 33(4) CBE. Le Président n'a pas contesté par ailleurs que l'Accord n'avait pas été conclu sous le contrôle du Conseil d'administration. Par conséquent, pour répondre à la question posée, il suffit d'examiner si, d'un point de vue juridique, le Président pouvait à bon droit (comme il l'a indiqué par ailleurs) conclure l'Accord en exerçant les compétences dont il dispose pour assurer la direction de l'OEB conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 2a) CBE, c'est-à-dire en les exerçant dans le but "d'assurer le fonctionnement de l'OEB". Tout dépend à cet égard de la nature et de la teneur de l'Accord.

2.5 Il ressort clairement du libellé de l'Accord que celui-ci vise avant tout à instituer un mécanisme permettant d'attribuer comme date de réception aux documents adressés à l'OEB mais remis par erreur à l'Office allemand des brevets (et vice versa) la date à laquelle ils parviennent par erreur à l'office auquel ils n'étaient pas destinés et de les faire traiter ensuite par l'office auquel ils étaient destinés comme bénéficiant de cette date de réception. Il est clairement précisé dans l'Accord que celui-ci ne couvre pas les documents remis par les soins d'un messager.

Dans les remarques qu'il a formulées à l'intention de la Grande Chambre, le Président a confirmé que tel était bien l'objet de l'Accord.

Il ne fait aucun doute que des erreurs similaires dans la distribution de documents par la poste pourraient facilement se produire à Munich, vu la proximité de l'OEB et de l'Office allemand des brevets dans cette ville. Toutefois, avant le 1^{er} juillet 1989, comme il est rappelé au point 1 ci-dessus, l'agence de l'OEB à Berlin n'avait jamais été autorisée à recevoir des documents destinés à être déposés à l'OEB. Lorsque l'OEB a ouvert ses portes, le public savait fort bien que l'agence de Berlin n'allait exercer qu'un nombre limité d'activités. Il ne pouvait donc y avoir de raison d'envoyer à Berlin des documents destinés à l'OEB. C'est ce que la Grande Chambre a fait remarquer au Président (cf. ci-dessus, point IV, question (1)), lequel l'a admis dans les remarques qu'il a formulées en réponse aux questions posées (point V ci-dessus). Il n'a jamais été affirmé que l'Accord avait été conclu pour résoudre notamment le problème posé par les documents destinés à l'OEB qui étaient envoyés à Berlin par des personnes qui ignoraient qu'avant le 1^{er} juillet 1989, l'OEB n'avait pas de bureau de réception à Berlin.

Le Président a expliqué que c'est l'Office allemand des brevets qui a le pre-

erstmalig vom Deutschen Patentamt vorgeschlagen wurde, und zwar vermutlich vor allem aus politischen Gründen.

2.6 Artikel 10(2) a) EPÜ ermächtigt und verpflichtet den Präsidenten dazu, "alle für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts zweckmäßigen Maßnahmen" zu treffen. Der Umfang der ihm damit erteilten Befugnis läßt sich nicht genau definieren; dies ist für die Zwecke dieser Entscheidung auch nicht erforderlich. In jedem Einzelfall muß die Frage geprüft werden, wie weit eine besondere Maßnahme für die Tätigkeit des EPA zweckmäßig ist.

Soweit die Vereinbarung die Frage der irrümlichen Zustellung von Schriftstücken in München (beim EPA oder beim Deutschen Patentamt) betrifft, ließe sich nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer durchaus die Auffassung vertreten, daß die Schließung der Vereinbarung mit dem Deutschen Patentamt eine Maßnahme war, die der Präsident treffen mußte, um un gerechtfertigte Rechtsverluste der Beteiligten zu verhindern, und die somit für die ordnungsgemäße Tätigkeit des EPA zweckmäßig war.

Im vorliegenden Fall jedoch steht die Gültigkeit der Vereinbarung, soweit sie den Zugang von Schriftstücken in München betrifft, nicht zur Entscheidung.

2.7 Der einzige vom Präsidenten genannte Grund für den Einschluß Berlins in die Vereinbarung stand nicht im Zusammenhang mit den funktionalen Bedürfnissen des EPA, sondern mit den politischen Interessen der deutschen Behörden. Wie weit die "für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts zweckmäßigen" Aufgaben und Befugnisse nach Artikel 10(2) a) EPÜ auch gehen mögen, sie schließen nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer den Abschluß einer Vereinbarung mit einer Organisation wie dem Deutschen Patentamt insoweit nicht ein, als einige Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht im Zusammenhang mit der Tätigkeit des EPA stehen, sondern nur deshalb aufgenommen wurden, um die politischen Interessen der anderen Vertragspartei zu befriedigen. Nach Auffassung der Kammer gilt dies auch dann, wenn (wie der Präsident im vorliegenden Fall dargelegt hat) die Schließung einer Vereinbarung "sehr dringlich geworden" ist und diese Bestimmungen von der anderen Vertragspartei als Teil eines Gesamtpaketes mit aufgenommen wurden. Unter diesen Umständen ist der Präsident nach Auffassung der Kammer zur Unterzeichnung einer solchen Vereinbarung nur befugt, wenn er dazu die Ermächtigung und Genehmigung des Verwaltungsrats besitzt.

was first proposed by the German Patent Office, primarily, it is supposed, for political purposes

2.6 Article 10(2)(a) EPC empowers and requires the President to "take all necessary steps ... to ensure the functioning of the EPO". The extent of the power thus given to him is not capable of exact definition, nor is it necessary to attempt this for the purposes of this Decision. The question to be considered in each case is how far a particular step is necessary for ensuring the functioning of the EPO.

So far as the Agreement is concerned with the problem of incorrect delivery of documents at Munich (at the EPO and the German Patent Office premises there), in the view of the Enlarged Board it could reasonably be concluded that the making of the Agreement with the German Patent Office was a necessary step for the President to take in order to avoid unjustified loss of rights to parties, and thus to ensure the proper functioning of the EPO.

In the present case, however, the validity of the Agreement insofar as it contains provisions concerning the delivery of documents in Munich is not in issue.

2.7 The only purpose for including Berlin in the Agreement which has been put forward by the President was not connected with the functional needs of the EPO, but with the political interests of the German authorities. In the Enlarged Board's view, whatever may be the exact extent of the President's functions and powers under Article 10(2)(a) EPC in order "to ensure the functioning of the EPO", they do not include the making of an agreement with an organisation such as the German Patent Office, insofar as certain provisions of such agreement have no connection with the functioning of the EPO, but are included only in order to satisfy the political interest of such other party. In the Board's view, this is the case even when (as has been suggested by the President in the present case) the conclusion of an agreement had "become quite urgent", and when such provisions are included in the agreement by the other party as part of an overall package. In the Board's judgement, in such circumstances the President only has the power to sign such an agreement if he has authorisation and approval from the Administrative Council.

mier proposé d'inclure Berlin dans l'accord, pour des raisons d'ordre essentiellement politique, semble-t-il.

2.6 L'article 10(2)a) CBE donne au Président le pouvoir et lui fait obligation de prendre "toutes mesures utiles... en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets". L'étendue des compétences ainsi conférées ne peut être définie avec précision, et il n'est pas nécessaire d'ailleurs de tenter de donner une telle définition aux fins de la présente décision. La question à examiner dans chaque cas est celle de savoir si une mesure donnée est nécessaire en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB.

Dans la mesure où l'Accord vise à remédier au problème posé par les erreurs commises dans la distribution des documents à Munich (confusion entre les services de l'OEB et ceux de l'Office allemand des brevets dans cette ville), la Grande Chambre juge que l'on peut raisonnablement estimer que l'Accord conclu avec l'Office allemand des brevets était une mesure qui devait effectivement être prise par le Président pour éviter que les parties ne subissent des pertes de droits injustifiées, et pour assurer ainsi le bon fonctionnement de l'OEB.

Toutefois, dans la présente espèce, il ne s'agit pas de la validité de l'Accord pour ce qui est des dispositions concernant la remise de documents à Munich.

2.7 La seule raison avancée par le Président pour justifier le fait que Berlin avait été inclus dans l'Accord était non pas que le bon fonctionnement de l'OEB était en jeu, mais que l'inclusion de Berlin répondait aux intérêts politiques des autorités allemandes. De l'avis de la Grande Chambre, quelle que soit l'étendue exacte des compétences conférées au Président par l'article 10(2)a) CBE "en vue d'assurer le fonctionnement de l'OEB", il est certain que celles-ci ne couvrent pas la conclusion d'un accord avec une organisation telle que l'Office allemand des brevets, dans la mesure où certaines dispositions de cet accord sont sans rapport avec le fonctionnement de l'OEB, n'ayant pour seule raison d'être que de répondre aux intérêts politiques de l'autre partie à l'Accord. La Grande Chambre estime que ceci vaut même dans le cas où (comme l'a suggéré le Président dans la présente affaire) il était devenu "très urgent" de conclure un accord, et où les dispositions incluses dans l'Accord par l'autre partie n'étaient qu'une clause parmi bien d'autres. La Grande Chambre juge que dans ces conditions, le Président n'est compétent pour signer un tel accord que s'il a l'autorisation et l'approbation du Conseil d'administration.

2.8 Die Bedingungen der Vereinbarung, die Berlin betreffen, lassen sich leicht von denjenigen trennen, die sich auf München beziehen. Nach Auffassung der Kammer war der Präsident insoweit nicht befugt, die Vereinbarung zu schließen, als sie Bedingungen über die Behandlung von an das EPA gerichteten und beim Deutschen Patentamt in Berlin zugegangenen Schriftstücken enthält.

Die Große Beschwerdekammer stellt fest, daß die Art und Weise, in der es zu der Unterzeichnung der Vereinbarung in ihrer jetzigen Form kam, nämlich einschließlich der auf Berlin bezogenen Bedingungen, im Hinblick auf die diesbezüglichen Ausführungen des Präsidenten ohne weiteres verständlich ist. Dennoch steht es dem Präsidenten von Rechts wegen nicht zu, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und Befugnisse über die im EPÜ festgesetzten Grenzen hinauszugehen.

2.9 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer geht aus dem Wortlaut der Vereinbarung eindeutig hervor, daß sie mit dem eigentlichen Ziel geschlossen wurde, das Problem der irrtümlichen Zustellung von Schriftstücken zu lösen. Während jedoch diejenigen Teile der Vereinbarung in Artikel 1 und 2, in denen es um den Eingang von Schriftstücken bei den beiden Ämtern in München geht, darauf gerichtet sind, dieses Problem zu lösen, läßt sich dies von denjenigen Teilen der Vereinbarung, die sich auf den Eingang von (an das EPA gerichteten) Schriftstücken in Berlin (nur Art. 1) beziehen, eigentlich nicht behaupten, weil es zum Zeitpunkt der Schließung der Vereinbarung keinen Grund gab, diese Schriftstücke nach Berlin zu senden. Somit gehen diejenigen Teile der Vereinbarung, die Berlin betreffen, eindeutig über das Grundziel der Vereinbarung hinaus.

Die Aufnahme von Bestimmungen über den Eingang von Schriftstücken in Berlin in die Vereinbarung hat dazu geführt, daß für die Einreichung von an das EPA gerichteten Schriftstücken ein alternativer Weg, nämlich über das Deutsche Patentamt in Berlin, geschaffen wurde. Wenn ein an das EPA gerichtetes Schriftstück in den Briefkasten des Deutschen Patentamts in Berlin eingeworfen wurde, wurde es dort angenommen und an das EPA weitergeleitet. Nachdem es vom Deutschen Patentamt in Berlin entgegengenommen und beim EPA eingegangen war, wurde es von den erstinstanzlichen Organen des EPA so behandelt, als ob es unter die Vereinbarung falle. Dieser Einreichungsweg lag außerhalb des zulässigen Rahmens der Vereinbarung.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer hätte die Vereinbarung vor dem Inkrafttreten des Be-

2.8 The terms of the Agreement which concern Berlin are easily separable from those that concern Munich. In the Board's judgement, the President did not have power to make the Agreement insofar as it contains terms concerning the treatment of documents intended for the EPO and received by the German Patent Office in Berlin.

The Enlarged Board observes that the way in which the Agreement came to be signed in its present form, including the terms concerning Berlin, is easily understandable having regard to the President's comments in this respect. Nevertheless, the exercise of the President's functions and powers cannot lawfully go beyond its legally defined limits as set out in the EPC.

2.9 In the Enlarged Board's view it is clear from its text that the object and purpose underlying the Agreement was to provide a solution to the problem of delivery of documents to the wrong office by error. However, while those parts of the Agreement in Articles 1 and 2 which are concerned with the delivery of documents to either office in Munich are clearly directed to providing a solution to this problem, those parts of the Agreement which are concerned with the delivery of documents (intended for the EPO) to Berlin (Article 1 only) cannot properly be regarded as concerned with this problem at all, because there could have been no reason at the time that the Agreement was made for such documents to be sent to Berlin. Thus those parts of the Agreement which are concerned with Berlin clearly go beyond its basic object and purpose.

The inclusion in the Agreement of provisions concerning the delivery of documents in Berlin has led to the creation of an alternative route for filing documents which are intended for the EPO, via the German Patent Office in Berlin. If a document intended for the EPO was delivered to the post-box of the German Patent Office in Berlin, it was accepted and forwarded on to the EPO. Once so accepted by the German Patent Office in Berlin and received by the EPO, it was treated by the first instance departments of the EPO as if it was a document covered by the Agreement. Such a route was outside the proper scope of the Agreement.

In the judgement of the Enlarged Board, at all times prior to the entry into force on 1 July 1989 of the Presi-

2.8 Les dispositions de l'Accord qui concernent Berlin peuvent aisément être dissociées des dispositions s'appliquant à Munich. La Chambre est d'avis que le Président n'était pas compétent pour conclure l'Accord dans la mesure où celui-ci contient des dispositions régissant le traitement de documents destinés à l'OEB qui sont reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin.

La Grande Chambre constate que les remarques formulées par le Président permettent fort bien de comprendre comment l'Accord actuel a pu être signé, y compris les dispositions relatives à Berlin. Il n'en reste pas moins que l'exercice des compétences du Président ne peut légitimement outrepasser le cadre fixé dans la CBE.

2.9 La Grande Chambre considère qu'il ressort clairement du libellé de l'Accord que l'objectif et la finalité de ce dernier étaient de résoudre le problème posé par la remise par inadvertance de documents à un office auquel ils n'étaient pas destinés. Néanmoins, alors que les dispositions de l'article premier et de l'article 2 de l'Accord concernant la remise de documents à l'un ou l'autre des offices à Munich visent de toute évidence à apporter une solution à ce problème, les dispositions de l'Accord portant sur la remise de documents (destinés à l'OEB) à Berlin (article premier seulement) ne peuvent à proprement parler être considérées comme concernant de près ou de loin ce problème, vu qu'il ne pouvait y avoir, à l'époque où l'Accord a été conclu, aucune raison pour envoyer de tels documents à Berlin. Les dispositions de l'Accord qui concernent Berlin vont donc au-delà de l'objectif et de la finalité assignés fondamentalement à l'Accord.

Les dispositions relatives à la remise de documents à Berlin qui ont été incluses dans l'Accord ont conduit à la création d'une nouvelle possibilité de dépôt pour les documents destinés à l'OEB (via l'Office allemand des brevets à Berlin). Un document destiné à l'OEB qui est déposé dans la boîte aux lettres de l'Office allemand des brevets à Berlin est de ce fait accepté et transmis à l'OEB. Une fois accepté par l'Office allemand des brevets à Berlin et reçu par l'OEB, il est traité par la première instance à l'OEB comme un document couvert par l'Accord. Une telle possibilité sort du cadre proprement dit de l'Accord.

De l'avis de la Grande Chambre, pendant toute la période qui a précédé l'entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1989 de

schlusses des Präsidenten über die Errichtung einer Annahmestelle in Berlin am 1 Juli 1989 durchweg nur auf solche Schriftstücke angewandt werden dürfen, die an das EPA in München gerichtet waren und versehentlich dem Deutschen Patentamt in München zugehen oder umgekehrt.

2.10 Seit dem Inkrafttreten des Beschlusses des Präsidenten über die Errichtung einer Annahmestelle des EPA in Berlin am 1. Juli 1989 besteht eindeutig die Gefahr, daß an das EPA in Berlin gerichtete Schriftstücke irrtümlich beim Deutschen Patentamt eingehen. Diejenigen Teile des Artikels 1 der Vereinbarung, die den Zugang von Schriftstücken in Berlin betreffen, können mit Fug und Recht als eine Vorwegnahme der heutigen Lage angesehen werden, in der sowohl das EPA als auch das Deutsche Patentamt eine Annahmestelle in Berlin besitzen, was zu Zustellungsfehlern führen kann. Soweit Artikel 1 der Vereinbarung Berlin betrifft, ist es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer daher nunmehr angemessen, diese Schriftstücke einzuschließen.

3. Fragen ii und iii

3.1 Im Zusammenhang mit Frage ii hat die Beschwerdeführerin behauptet, sie habe in Anbetracht der Veröffentlichung der Vereinbarung im Amtsblatt mit den darin enthaltenen Bestimmungen über die Behandlung von Schriftstücken, die beim Deutschen Patentamt Berlin eingegangen sind, davon ausgehen können, daß diese Bestimmungen auch für dort zugestellte Einspruchsschriften gelten würden. Die Beschwerdegegnerin hingegen hat behauptet, es bestehe keine Berechtigung zu der Annahme, daß eine absichtliche Einreichung von Einspruchsschriften beim Deutschen Patentamt Berlin (wie in den drei Fällen, in denen der Großen Beschwerdekammer Fragen vorgelegt worden sind) dem beabsichtigten Zweck der Vereinbarung entspreche.

3.2 Zu den wichtigsten Rechtsgrundsätzen, die im Recht der Europäischen Gemeinschaften fest verankert sind und von den Vertragsstaaten und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannt werden, gehört der Vertrauensschutz. Dieser Grundsatz gilt auch im vorliegenden Fall in bezug auf das Vertrauensverhältnis zwischen dem EPA und seinen Benutzern. Bei der Anwendung dieses Grundsatzes auf Verfahren vor dem EPA sollten die vom EPA getroffenen Maßnahmen das in diese Verfahren gesetzte berechnete Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen.

3.3 Obwohl - wie gesagt - die Vereinbarung vor dem 1 Juli 1989 für Schrift-

dent's Decision setting up a filing office in Berlin, the Agreement should only have been applied to documents which were intended for the EPO in Munich and which were unintentionally delivered to and received by the German Patent Office in Munich, or vice versa.

2.10 Since the entry into force on 1 July 1989 of the President's Decision setting up a filing office of the EPO in Berlin, there is clearly a risk that documents intended for the EPO in Berlin are delivered by error to the German Patent Office. Those parts of Article 1 of the Agreement which concern delivery of documents in Berlin can properly be regarded as foreshadowing the present situation in which both the EPO and the German Patent Office have filing offices in Berlin, with consequent risk of delivery errors. Accordingly, in the view of the Enlarged Board, insofar as Article 1 of the Agreement concerns Berlin, it has now become appropriate to cover such documents.

3. Questions (ii) and (iii)

3.1 With reference to question (ii), the Appellant has contended that having regard to the publication of the Agreement in the Official Journal, including the terms therein concerning the treatment of documents received at the German Patent Office in Berlin, the Appellant was entitled to rely upon such terms as being applicable to a notice of opposition delivered there. The Respondent, on the other hand, has contended that there could be no legitimate expectation that a course of deliberate filing of notices of opposition at the German Patent Office in Berlin (as evidenced by the three cases in which questions have been referred to the Enlarged Board) was within the intended meaning of the Agreement.

3.2 One of the general principles of law which is well established in European Community law and which is generally recognised among the Contracting States and within the jurisprudence of the Boards of Appeal is the protection of legitimate expectations. In the present case this principle is applicable having regard to the good faith existing between the EPO and its users. In the application of this principle to procedure before the EPO, measures taken by the EPO should not violate the reasonable expectations of parties to such proceedings.

3.3 Although as discussed above, before 1 July 1989 the Agreement per

la décision du Président relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB, l'Accord n'aurait dû être appliqué qu'aux documents destinés à l'OEB à Munich qui avaient été remis par inadvertance à l'Office allemand des brevets à Munich, et avaient été reçus par lui, ou vice-versa.

2.10 Depuis l'entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1989 de la décision du Président relative à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB, il existe manifestement un risque que des documents destinés à l'OEB à Berlin puissent être remis par erreur à l'Office allemand des brevets. Les dispositions de l'article premier de l'Accord qui concernent la remise de documents à Berlin peuvent à bon droit être considérées comme anticipant sur la situation actuelle, dans laquelle l'OEB et l'Office allemand des brevets ont tous deux des bureaux de réception à Berlin avec les risques de distribution erronée que cela comporte. Par conséquent, la Grande Chambre estime que, dans la mesure où l'article premier de l'Accord concerne Berlin, ses dispositions sont désormais également applicables à ce cas.

3. Questions (ii) et (iii)

3.1 La requérante a fait valoir au sujet de la question (ii) que puisque l'Accord, y compris les dispositions concernant le traitement de documents reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, a été publié au Journal officiel, elle était en droit d'attendre que ces dispositions soient applicables à un acte d'opposition remis à l'office précité. L'intimée, de son côté, a affirmé qu'on ne pouvait pas escompter légitimement que le dépôt intentionnel d'actes d'opposition à l'Office allemand des brevets à Berlin (comme il a été constaté dans les trois affaires à propos desquelles des questions ont été soumises à la Grande Chambre) soit considéré comme conforme à l'esprit de l'Accord.

3.2 La protection de la confiance légitime est un principe général du droit solidement ancré dans l'ordre juridique communautaire et universellement admis dans les Etats contractants et dans la jurisprudence des chambres de recours. Dans la présente espèce, ce principe est applicable, eu égard à la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et ses usagers. Pour l'application de ce principe à la procédure devant l'OEB, il convient de considérer que la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB.

3.3 Bien qu'avant le 1^{er} juillet 1989, comme il est expliqué ci-dessus, l'Ac-

stücke, die an das EPA gerichtet waren, aber dem Deutschen Patentamt Berlin zuzugingen, an sich nicht rechtsverbindlich war, enthält der Wortlaut der Vereinbarung konkrete Bestimmungen, die darauf hindeuten, daß diese Schriftstücke in der in Artikel 1 Absätze 2 und 3 der Vereinbarung genannten Weise zu behandeln sind: ausgenommen hiervon waren nach Absatz 4 nur an das EPA gerichtete Schriftstücke, die durch Überbringer bei einer Annahmestelle des Deutschen Patentamts abgegeben wurden; diese durften nicht angenommen werden.

Da die Vereinbarung mit diesem Wortlaut im Amtsblatt veröffentlicht worden war, konnten sich die Benutzer des EPA nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu Recht auf das verlassen, was in der Vereinbarung versprochen wurde, nämlich daß Schriftstücke, die an das EPA gerichtet sind und dem Deutschen Patentamt in Berlin zugestellt und von ihm entgegengenommen werden, mit dem Eingangsdatum versehen und vom EPA so behandelt werden, als seien sie unmittelbar dort eingegangen.

3.4 Demnach konnte nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer jemand, der im Vertrauen auf den Wortlaut der Vereinbarung an das EPA gerichtete Schriftstücke bewußt beim Deutschen Patentamt in Berlin einreichte, zu Recht erwarten, daß diese Schriftstücke vom EPA so behandelt würden, als seien sie am Tag ihres Eingangs beim Deutschen Patentamt unmittelbar beim EPA eingegangen. Dies läßt sich aus der Veröffentlichung der Vereinbarung im Amtsblatt folgern.

3.5 Frage iii braucht infolgedessen nicht eigens erörtert zu werden

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

i) Soweit die Verwaltungsvereinbarung vom 29. Juni 1981 zwischen dem Präsidenten des EPA und dem Präsidenten des Deutschen Patentamts Bestimmungen über die Behandlung von an das EPA gerichteten und dem Deutschen Patentamt in Berlin zugegangenen Schriftstücken betrifft, war der Präsident des EPA zu keinem Zeitpunkt vor Eröffnung der Annahmestelle des EPA in Berlin am 1. Juli 1989 befugt, eine solche Vereinbarung für das EPA zu schließen.

ii) In Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes für die Benutzer des EPA war das EPA verpflichtet, Schriftstücke, die im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der Verein-

se was legally not applicable to documents which were intended for the EPO and which were delivered to and received by the German Patent Office in Berlin, nevertheless the wording of the Agreement specifically includes terms indicating that such documents should be treated as set out in Article 1, paragraphs 2 and 3, thereof, with the sole proviso as set out in paragraph 4 that documents intended for the EPO and brought by hand to a filing office of the German Patent Office should not be accepted.

Having regard to the publication of the Agreement containing such wording in the Official Journal, in the Enlarged Board's judgement users of the EPO were entitled to rely upon what the Agreement promised: namely that documents which were intended for the EPO and which were delivered to and accepted by the German Patent Office in Berlin would be recorded with the date of receipt and treated by the EPO as if it had received them directly.

3.4 Accordingly, in the Enlarged Board's judgement a person who, in reliance upon the text of the Agreement, filed documents intended for the EPO deliberately at the German Patent Office in Berlin, was entitled to expect that such documents would be treated by the EPO as if they had been received at the EPO on the day of receipt by the German Patent Office. This is consequent upon the publication of the Agreement in the Official Journal.

3.5 No separate discussion of question (iii) is necessary having regard to the above

Order

For these reasons, it is decided that:

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

(i) To the extent that the Administrative Agreement dated 29 June 1981 between the President of the EPO and the President of the German Patent Office contains terms regulating the treatment of documents intended for the EPO and received by the German Patent Office in Berlin, the President of the EPO did not himself have the power to enter into such an agreement on behalf of the EPO, at any time before the opening of the Filing Office for the EPO in Berlin on 1 July 1989.

(ii) In application of the principle of good faith and the protection of the legitimate expectations of users of the EPO, if a person has at any time since publication of the Agreement in the

cord en tant que tel ne fût pas applicable en droit aux documents destinés à l'OEB qui parvenaient et étaient reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, le texte de l'Accord comporte des dispositions précises qui prévoient que ces documents doivent être traités comme il est indiqué à l'article premier, paragraphes 2 et 3 dudit Accord, la seule réserve, énoncée au paragraphe 4, étant que les documents destinés à l'OEB qui seraient remis aux bureaux de dépôt de l'Office allemand des brevets par les soins d'un messager ne doivent pas être acceptés

Etant donné la publication au Journal officiel de l'Accord comportant ces dispositions, la Grande Chambre estime que les usagers de l'OEB étaient en droit de se fier à la promesse contenue dans cet Accord, à savoir que les documents destinés à l'OEB qui parviennent à l'Office allemand des brevets et sont acceptés par ce dernier se voient apposer la date de réception correspondante et sont traités par l'OEB comme s'ils avaient directement été reçus par lui.

3.4 Par conséquent, la Grande Chambre est d'avis que toute personne qui, se fiant au texte de l'Accord, avait volontairement déposé des documents destinés à l'OEB à l'Office allemand des brevets à Berlin, était en droit d'attendre que ces documents soient traités par l'OEB comme s'ils avaient directement été reçus par lui à la date à laquelle ils avaient été reçus à l'Office allemand des brevets. Ceci est dans la logique de l'Accord tel qu'il a été publié au Journal officiel.

3.5 Etant donné ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner séparément la question (iii).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les réponses apportées aux questions de droit soumises à la Grande Chambre sont les suivantes:

(i) Dans la mesure où l'Accord administratif du 29 juin 1981 entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets comporte des dispositions régissant le traitement de documents qui sont destinés à l'OEB mais sont reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, le Président de l'OEB n'avait pas lui-même le pouvoir de conclure un tel accord pour le compte de l'OEB, et ce pendant toute la période qui a précédé l'ouverture le 1^{er} juillet 1989 d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB.

(ii) En application du principe de la protection de la bonne foi et de la confiance légitime des usagers de l'OEB, si à un moment quelconque entre la publication de l'Accord au Jour-

barung im Amtsblatt und dem 1. Juli 1989 beim Deutschen Patentamt Berlin (auf andere Weise als durch Überbringer) eingereicht wurden, aber an das EPA gerichtet waren, so zu behandeln, als seien sie am Tag ihres Eingangs beim Deutschen Patentamt Berlin beim Amt eingegangen

Official Journal and before 1 July 1989 filed documents intended for the EPO at the German Patent Office in Berlin (otherwise than by hand), the EPO was then bound to treat such documents as if it had received them on the date of receipt at the German Patent Office in Berlin.

nal officiel et le 1^{er} juillet 1989, une personne a déposé à l'Office allemand des brevets à Berlin (autrement que par les soins d'un messenger) des documents destinés à l'OEB, l'OEB était tenu de traiter ces documents comme s'ils lui étaient parvenus à la date à laquelle ils ont été reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin.

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer
vom 2. Mai 1990
G 1/89
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

Stichwort: Polysuccinatester

**Artikel: 112(1) a) und b), 154(3) EPÜ
17(3)a) PCT**

Regel: 13, 33, 40 PCT

**Schlagwort: "Zuständigkeit der
Großen Beschwerdekammer bei
Widersprüchen nach dem PCT" -
"Nichteinheitlichkeit a posteriori"**

Leitsatz

Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der WIPO vom 7. Oktober 1987, die in Artikel 2 das EPA dazu verpflichtet, nach den PCT-Richtlinien für die internationale Recherche vorzugehen, ist für das EPA als Internationale Recherchebehörde (ISA) und für die Beschwerdekammern des EPA bei der Entscheidung über Widersprüche gegen nach Artikel 17(3)a) PCT angeforderte zusätzliche Recherchegebühren bindend. Daher kann, wie in diesen Richtlinien vorgesehen, die Feststellung nach Artikel 17(3)a) PCT daß eine internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt, nicht nur "a priori", sondern auch "a posteriori", also nach Berücksichtigung des Stands der Technik, getroffen werden. Diese Feststellung hat jedoch nur die verfahrensrechtliche Wirkung, daß das in Artikel 17 und Regel 40 PCT festgelegte besondere Verfahren in Gang gesetzt wird, und ist deshalb keine "materiellrechtliche Prüfung" im üblichen Sinne.

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 2 May 1990
G 1/89
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

Headword: Polysuccinate esters

**Article: 112(1)(a) and (b), 154(3)
EPC; 17(3)(a) PCT**

Rule: 13, 33, 40 PCT

**Keyword: "Competence of the
Enlarged Board of Appeal in protest
cases under the PCT" - "Non-unity
a posteriori"**

Headnote

The agreement between the European Patent Organisation and WIPO dated 7 October 1987, including the obligation under its Article 2 for the EPO to be guided by the PCT guidelines for international search, is binding upon the EPO when acting as an ISA and upon the Boards of Appeal of the EPO when deciding on protests against the charging of additional search fees under the provisions of Article 17(3)(a) PCT. Consequently, as foreseen in these guidelines, an international application may, under Article 17(3)(a) PCT, be considered not to comply with the requirement of unity of invention, not only "a priori" but also "a posteriori", i.e. after taking prior art into consideration. However, such consideration has only the procedural effect of initiating the special procedure laid down in Article 17 and Rule 40 PCT and is, therefore, not a "substantive examination" in the normal sense of that term.

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 2 mai 1990
G 1/89
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
P. Ford
A. Jahn
K. Lederer
G. Paterson
C. Payraudeau

Référence: Esters polysuccinates

**Article: 112(1)a) et b), 154(3) CBE
17.3)a) PCT**

Règle: 13, 33, 40 PCT

**Mot-clé: "Compétence de la
Grande Chambre de recours dans
les affaires relatives à des réserves
émises au titre du PCT" - "Défaut
d'unité a posteriori"**

Sommaire

L'accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI signé le 7 octobre 1987, y compris l'obligation pour l'OEB, en vertu de l'article 2 de cet accord, de se conformer aux Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, a un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'ISA (administration chargée de la recherche internationale) ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB lorsqu'elles statuent sur des réserves émises à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles pour la recherche en application des dispositions de l'article 17.3)a) PCT. En conséquence, comme le prévoient ces directives, il peut être considéré en vertu de l'article 17.3)a) PCT, et cela non seulement "a priori", mais également "a posteriori", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique, qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Toutefois, une telle constatation a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un examen quant au fond au sens habituel de ce terme.