

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Vorlage des Präsidenten des  
EPA gemäß Artikel 112 (1) b)  
EPÜ wegen voneinander  
abweichender Entscheidungen  
zweier Beschwerdekammern  
Anhängig unter dem Akten-  
zeichen G 1/02  
(Amtlicher Text)**

Gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ lege ich zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen zur Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die "Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (ABI. EPA 1999, 506) vor:

1. Verstößt die Bestimmung unter Nr. 6 dieser Mitteilung gegen übergeordnete Vorschriften?
2. Verstößt die Bestimmung unter Nr. 4 dieser Mitteilung gegen übergeordnete Vorschriften?

### Begründung:

#### 1. Die voneinander abweichenden Entscheidungen der Beschwerdekammern

1.1 Die Entscheidung T 295/01 der Beschwerdekammer 3.3.4

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall lief am 12. August 1998 die Einspruchsfrist ab. Ein von der Einsprechenden 8 durch Telefax eingereichter Einspruch ging beim EPA laut der vom Faxgerät des EPA ausgedruckten Empfangszeit am 13. August 1998 zwischen 00.01 Uhr und 00.17 Uhr ein. Zugleich wurde ein Abbuchungsauftrag über 1 200 DEM für die Einspruchsgebühr übermittelt. Am 9. Dezember 1998 sandte der Formalsachbearbeiter der Einsprechenden 8 eine Mitteilung über einen Rechtsverlust nach Regel 69 (1) EPÜ, wonach der Einspruch nach Artikel 99 (1) EPÜ als nicht eingelegt galt, da die Einspruchsgebühr verspätet entrichtet

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Referral by the President of  
the EPO under Article 112(1)(b)  
EPC following divergent  
decisions by two boards of  
appeal  
Case pending as G 1/02  
(Translation)**

To ensure uniform application of the law, and in view of their importance, under Article 112(1)(b) EPC I hereby refer to the Enlarged Board of Appeal the following points of law in connection with the "Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO, dated 28 April 1999" (OJ EPO 1999, 506):

1. Does point 6 of the Notice conflict with provisions of a higher level?
2. Does point 4 of the Notice conflict with provisions of a higher level?

### Reasons:

#### 1. The divergent decisions

1.1 T 295/01, taken by Board 3.3.4

In this particular case, the opposition period expired on 12 August 1998. Notice of opposition filed by fax by Opponent 8 was received at the EPO, according to its fax machine printout, between 00.01 hrs and 00.17 hrs on 13 August 1998. A debit order of DEM 1 200 for the opposition fee was sent at the same time. On 9 December 1998 the formalities officer sent Opponent 8 a notice of loss of rights under Rule 69(1) EPC, saying that notice of opposition was deemed not filed under Article 99(1) EPC due to late payment of the opposition fee. Opponent 8 then requested a decision under Rule 69(2) EPC. On 23 June 2000 the formalities officer issued this decision, saying that

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Questions soumises par le  
Président de l'OEB conformé-  
ment à l'article 112(1)(b) CBE,  
en raison de décisions  
divergentes rendues par deux  
chambres de recours  
Affaire en instance sous le  
numéro G 1/02  
(Traduction)**

Conformément à l'article 112(1)(b) CBE, je sou mets à la Grande Cham bre de recours, afin d'assurer une application uniforme du droit et en raison de leur importance fon damentale, les questions de droit ci-après concernant le communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999, "visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" (JO OEB 1999, 506) :

1. La disposition figurant au point 6 de ce communiqué est-elle contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures ?
2. La disposition figurant au point 4 de ce communiqué est-elle contraire à des dispositions hiérarchiquement supérieures ?

### Exposé des motifs :

#### 1. Les décisions divergentes des chambres de recours

1.1 La décision T 295/01 de la cham bre de recours 3.3.4

Dans l'affaire à la base de la décision, le délai d'opposition expirait le 12 août 1998. L'opposant 8 a fait opposition par téléfax reçu à l'OEB le 13 août 1998 entre 0 h 01 et 0 h 17, comme l'indique l'heure de réception imprimée sur le document par le télé copieur de l'OEB. Un ordre de débit d'un montant de 1 200 DEM destiné à couvrir la taxe d'opposition a été envoyé simultanément. Par notifica tion en date du 9 décembre 1998, l'agent des formalités a notifié à l'opposant 8 la constatation de la perte d'un droit au titre de la règle 69(1) CBE, à savoir que conformé ment à l'article 99(1) CBE, l'oppo sition était réputée ne pas avoir été formée, au motif que la taxe d'oppo-

wurde. Die Einsprechende 8 beantragte daraufhin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ. Am 23. Juni 2000 erließ der Formalsachbearbeiter die entsprechende Entscheidung, wonach der Antrag der Einsprechenden 8 auf Aufhebung der Mitteilung nach Regel 69 (2) EPÜ zurückgewiesen und festgestellt wurde, daß der Einspruch als nicht eingelegt gilt, da die Einspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wurde. Hiergegen legte die Einsprechende 8 Beschwerde ein.

Die Beschwerdekammer hob die angefochtene Entscheidung als null und nichtig auf, da sie der Auffassung war, daß der Formalsachbearbeiter nicht zuständig war, hierüber zu entscheiden. Die Kammer führte aus, daß die Bestimmung unter Nr. 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA vom 28. April 1999 über die "Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (im weiteren die Mitteilung vom 28. April 1999) mit übergeordneten Vorschriften, nämlich mit den Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ kollidiert und dementsprechend analog Artikel 164 (2) EPÜ letztere vorgingen. Mithin liege die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs bei der Einspruchsabteilung und könne nicht auf einen Formalsachbearbeiter übertragen werden. Die Befugnisse des Präsidenten des EPA nach Regel 9 (3) EPÜ könnten sich nicht darauf erstrecken, EPA-Bediensteten Geschäfte (oder Befugnisse) zuzuweisen, für die gemäß anderen, rechtlich gleichrangigen Vorschriften eine andere Stelle zuständig sei. Daraus folge, daß die Mitteilung vom 28. April 1999 nicht die Ausübung von Befugnissen miteinschließen könne, die nach übergeordneten Vorschriften (wie den Ausführungsvorschriften) einer anderen Stelle zustünden. Der Gesetzgeber habe in Regel 9 (3) EPÜ nicht zufällig die Formulierung "Wahrnehmung einzelner den ... Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte" gewählt. Dies bedeute, daß Formalsachbearbeitern nur einzelne Geschäfte, nicht aber Befugnisse z. B. zur Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs übertragen werden könnten. Diese Auslegung werde auch dadurch gestützt, daß nach Regel 9 (3) EPU Formalsachbearbeiter nur mit der Wahrnehmung (einzelner) Geschäfte betraut werden könnten, die u. a. rechtlich keine Schwierigkeiten bereiteten. Entscheidungen über die Unzulässigkeit eines Einspruchs könnten nicht als

Opponent 8's request that the communication be set aside was refused under Rule 69(2) EPC and notice of opposition was deemed not to have been filed because the opposition fee had not been paid in time. Opponent 8 appealed against this decision.

The board of appeal set the contested decision aside as null and void, having been taken by someone (the formalities officer) not competent to do so. The board held that point 6 of the "Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO, dated 28 April 1999" (hereinafter the "Notice of 28 April 1999") conflicted with provisions of a higher level, namely Rules 9(3) and 56(1) EPC, which thus prevailed in analogy with Article 164(2) EPC. Whether an opposition was admissible was for the opposition division to decide; this could not be entrusted to a formalities officer. The President's powers under Rule 9(3) EPC could not extend to entrusting EPO employees with duties (or powers) which, pursuant to other provisions of equal ranking in the hierarchy of the law, fell within the competence of someone else. It followed that the Notice of 28 April 1999 could not include the exercise of powers which under provisions of a higher level (such as the Implementing Regulations) pertained to someone else. It was not by chance that the legislator used the expression "execution of individual duties falling to the ... Opposition Divisions" in Rule 9(3) EPC. This meant that only individual tasks could be entrusted to formalities officers, and not the exercise of powers such as deciding on the admissibility of an opposition. This interpretation was supported by the fact that under Rule 9(3) EPC only (individual) duties involving inter alia no legal difficulties could be thus entrusted. That did not include decisions on the admissibility of oppositions, which could involve the solution of complex legal problems, as illustrated by the present case (Reasons 4.1).

sition avait été acquittée trop tard. Après quoi, l'opposant 8 a requis une décision au titre de la règle 69(2) CBE. Le 23 juin 2000, l'agent des formalités a rendu la décision correspondante, aux termes de laquelle la requête de l'opposant 8 visant à l'annulation de la notification effectuée au titre de la règle 69(2) CBE était rejetée, et où il était conclu que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée, puisque la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans les délais. L'opposant 8 a formé un recours à l'encontre de cette décision.

La chambre de recours a déclaré nulle la décision attaquée, parce que selon elle, l'agent des formalités n'était pas compétent pour prendre une décision en la matière. La chambre a exposé que les dispositions qui figurent au point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999, "visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" (ci-après "le communiqué du 28 avril 1999"), étaient en conflit avec des dispositions d'un rang supérieur, à savoir les règles 9(3) et 56(1) CBE et que par conséquent, c'étaient ces dernières qui faisaient foi, par analogie avec les dispositions de l'article 164(2) CBE. La compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'opposition appartient donc à la division d'opposition et ne peut être confiée à un agent des formalités. Les pouvoirs du Président de l'OEB prévus à la règle 9(3) CBE ne peuvent inclure celui de confier à des agents de l'Office des tâches (ou pouvoirs) qui, conformément à d'autres dispositions d'un rang égal dans la hiérarchie du droit, relèvent de la compétence d'une autre personne. Il s'ensuit que le communiqué du 28 avril 1999 ne pourrait pas viser également l'exercice de pouvoirs qui appartiennent à d'autres, conformément à des dispositions d'un rang supérieur (comme les dispositions d'application). Ce n'est pas par hasard que le législateur a utilisé, à la règle 9(3) CBE, l'expression "certaines tâches, incombant ... aux divisions d'opposition". Cela signifie que seules certaines tâches peuvent être confiées aux agents des formalités, et non l'exercice de pouvoirs tels que celui de statuer quant à l'irrecevabilité d'une opposition. Cette interprétation est également corroborée par la règle 9(3) CBE, aux termes de laquelle seules des tâches (certaines tâches) ne présentant notamment aucune difficulté juridique peuvent être confiées aux agents des formalités. Les décisions relatives à l'irrece-

Geschäft dieser Art betrachtet werden, da die Zulässigkeit eines Einspruchs die Lösung komplexer Rechtsfragen voraussetzen könne, wie der vorliegende Fall zeige (4.1 der Entscheidungsgründe).

#### 1.2 Die Entscheidung T 1062/99 der Beschwerdekammer 3.2.1

In dem dieser Entscheidung zugrundeliegenden Fall wurde ebenfalls nach Ablauf der Einspruchsfrist (nämlich erst nach einem Einspruchsbeschwerdeverfahren, in dem das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde) Einspruch eingelegt und die Einspruchsgebühr entrichtet. Daraufhin teilte der Formalsachbearbeiter in Form eines Schreibens mit, daß der Einspruch wegen Fristablaufs unzulässig sei, und kündigte die Erstattung der Einspruchsgebühr an. In der gegen dieses Schreiben gerichteten Beschwerde ging es zunächst darum, ob die Beschwerde statthaft ist. Dies wurde von der Beschwerdekammer bejaht, da sie das Schreiben des Formalsachbearbeiters als eine anfechtbare Entscheidung qualifizierte. In ihrer Begründung (1.2 der Entscheidungsgründe) führte die Beschwerdekammer aus, daß es in diesem Zusammenhang keine Rolle spiele, daß nicht die Einspruchsabteilung selbst, sondern für diese der Formalsachbearbeiter entschieden habe. Dies beruhe auf der amtsinternen Geschäftsverteilung und diene der Geschäftserleichterung. Gemäß Regel 9 (3) EPÜ könne der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmte Geschäfte der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen auch Bediensteten übertragen, die keine Prüfer seien. Dazu gehöre nach Nr. 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 die Verwerfung eines Einspruchs als unzulässig. Trotz dieser Übertragung der Entscheidungskompetenz auf den Formalsachbearbeiter bleibe die Entscheidung der Sache nach jedoch eine solche, die von der Einspruchsabteilung zu erlassen sei. Der Formalsachbearbeiter handle insofern lediglich anstelle der Einspruchsabteilung. Eine eigene Kompetenz des Formalsachbearbeiters werde durch die Übertragung der Entscheidungsbefugnis nicht begründet. Vielmehr entscheide der Formalsachbearbeiter innerhalb bestehender Kompetenzen der Einspruchsabteilung.

#### 1.2 T 1062/99, taken by Board 3.2.1

This case too involved an opposition filed (and fee paid) after expiry of the opposition period (albeit following opposition appeal proceedings in which the patent was maintained in amended form). The formalities officer responded by letter that the opposition was inadmissible as out of time; the opposition fee would be refunded. The first issue in the ensuing appeal was whether an appeal was actually permissible. The board held that it was, because the formalities officer's letter was an appealable decision. It made no difference that the decision had been taken not by the opposition division itself but by a formalities officer on its behalf (Reasons 1.2), that being in accordance with the internal allocation of duties devised by the EPO for its own operational efficiency. Under Rule 9(3) EPC the President could entrust to non-examiners certain duties of the examining and opposition divisions. Under point 6 of the Notice of 28 April 1999, these included the rejection of an opposition as inadmissible. Despite this delegation of decision-making powers, what was actually issued still remained an opposition division decision; the formalities officer was merely acting on the division's behalf. Delegation did not empower the formalities officer in his own right. Rather, the formalities officer took a decision within the opposition division's existing powers.

vabilität d'une opposition ne peuvent être considérées comme faisant partie de cette catégorie de tâches, puisque la recevabilité d'une opposition peut impliquer la résolution de problèmes juridiques complexes, comme le montre la présente espèce (point 4.1 de l'exposé des motifs).

#### 1.2 La décision T 1062/99 de la chambre de recours 3.2.1

Dans l'affaire à la base de cette décision, une opposition avait également été formée et la taxe à cet effet acquittée après l'expiration du délai d'opposition (à savoir seulement au terme d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, au cours de laquelle le brevet avait été maintenu dans une forme modifiée). Après quoi, l'agent des formalités avait fait savoir par lettre que l'opposition était irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été formée dans le délai prévu, et il avait annoncé le remboursement de la taxe d'opposition. Dans le recours dirigé contre cette lettre, il s'agissait d'abord de déterminer si la décision était susceptible de recours. La chambre a répondu à cette question par l'affirmative, parce qu'elle a considéré que la lettre de l'agent des formalités constituait une décision pouvant être attaquée. Dans l'exposé des motifs de sa décision (point 1.2), la chambre de recours a exposé qu'il importait peu, dans ce contexte, que la décision n'ait pas été prise par la division d'opposition, mais par l'agent des formalités pour le compte de cette dernière, car cette façon de procéder relève de la répartition interne des attributions et vise à faciliter le fonctionnement de la division d'opposition. Conformément à la règle 9(3) CBE, le Président de l'Office européen des brevets peut également confier certaines tâches des divisions d'examen et d'opposition à des agents qui ne sont pas des examinateurs. Aux termes du point 6 du communiqué du 28 avril 1999, ces tâches comprennent notamment le rejet d'une opposition jugée irrecevable. En dépit de ce transfert du pouvoir de décision à l'agent des formalités, cette décision demeure toutefois, quant au fond, une décision qui doit être rendue par la division d'opposition. L'agent des formalités n'agit, dans cette mesure, qu'en lieu et place de la division d'opposition. Le transfert du pouvoir de décision ne justifie pas que l'agent des formalités agisse de sa propre compétence. Au contraire, l'agent des formalités prend une décision dans les limites des compétences existantes de la division d'opposition.

Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde dann im Ergebnis mit der Begründung zurück, daß der Einspruch zu Recht als verspätet und damit als unzulässig angesehen wurde. Sie bestätigte damit die Entscheidung des Formalsachbearbeiters.

## 2. Die Divergenz zwischen den Entscheidungen

2.1 Die Entscheidung T 295/01 verneint klar die Befugnis des Formalsachbearbeiters, über die Unzulässigkeit eines Einspruchs zu entscheiden. Aus diesem Grunde war aus Sicht der Kammer 3.3.4 die Entscheidung des Formalsachbearbeiters als null und nichtig anzusehen und dementsprechend der Beschwerde stattzugeben.

2.2 Demgegenüber stellt die Kammer 3.2.1 in der Entscheidung T 1062/99 fest, daß es keine Rolle spiele, daß nicht die Einspruchsabteilung selbst, sondern für diese der Formalsachbearbeiter entschieden habe. Sie überprüfte anschließend die Entscheidung inhaltlich und gelangte zu der Auffassung, daß die Entscheidung zu Recht erging, weshalb sie die Beschwerde zurückwies. Im Ergebnis bejahte sie damit die Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters.

Die Ausführungen der Kammer 3.2.1 zur Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters sind entgegen der Ansicht der Kammer 3.3.4 nicht als obiter dictum anzusehen. Die Frage, ob die richtige Person die Entscheidung erlassen hat, ist stets von Amts wegen zu prüfen. Die Entscheidung eines Formalsachbearbeiters ist aufzuheben, wenn sich seine Befugnis zur Entscheidung nicht aus Regel 9 (3) EPÜ und einer auf dieser Grundlage erfolgten Übertragung ableiten läßt (siehe hierzu T 114/82 und T 115/82 (ABl. EPA 1983, 323)). Ob eine solche Entscheidung als null und nichtig oder lediglich als anfechtbar (so die Entscheidungen T 114/82 und T 115/82 sowie T 1101/99 vom 10.04.2001) anzusehen ist, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Hätte die Kammer 3.2.1 die Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters nicht bejaht, hätte sie der Beschwerde stattgeben müssen.

Doch selbst wenn man die Ausführungen in der Entscheidung T 1062/99 als obiter dictum ansähe, so sind dies doch Ausführungen, die in einer Entscheidung niedergelegt

The board concluded by dismissing the appeal on the grounds that the formalities officer had been right to regard the notice of opposition as late-filed and consequently inadmissible. It thus upheld his decision.

## 2. How the decisions diverge

2.1 T 295/01 clearly says that formalities officers have no power to decide on the admissibility of an opposition. For that reason, in Board 3.3.4's view, the formalities officer's decision was to be considered null and void, and the appeal therefore allowed.

2.2 In T 1062/99, on the other hand, Board 3.2.1 says it makes no difference that the decision was taken not by the opposition division itself but by a formalities officer on its behalf. Looking then at the substance, the board ruled that the decision issued was correct, and therefore dismissed the appeal. It thus affirmed that the formalities officer was competent to take it.

Pace Board 3.3.4, Board 3.2.1's comments about formalities officers' powers cannot be regarded as obiter dictum. Whether the right person issued a decision must always be examined ex officio. A formalities officer's decision must be set aside if he was not empowered to take it by way of delegation under Rule 9(3) EPC (see T 114/82 and T 115/82 (OJ EPO 1983, 323)). It matters not, in this connection, whether such a decision is considered null and void or merely appealable (as in T 114/82, T 115/82 and T 1101/99 of 10 April 2001). If Board 3.2.1 had not upheld the formalities officer's power to take the decision, it would have had to allow the appeal.

But even if the comments in T 1062/99 were obiter dictum, they were still made in a decision. Obiter dictum remarks can still cause considerable legal uncertainty and justify

En conclusion, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que c'était à juste titre que l'opposition avait été considérée comme non formée dans les délais et, partant, comme irrecevable. Elle a ainsi confirmé la décision de l'agent des formalités.

## 2. La divergence entre les décisions

2.1 La décision T 295/01 ne reconnaît manifestement pas aux agents des formalités le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité d'une opposition. Pour cette raison, la chambre 3.3.4 a estimé que la décision de l'agent des formalités devait être considérée comme nulle, et qu'il y avait donc lieu de faire droit au recours.

2.2 A l'inverse, la chambre 3.2.1 note, dans la décision T 1062/99, qu'il importe peu que la décision n'ait pas été prise par la division d'opposition elle-même, mais par l'agent des formalités pour le compte de cette dernière. Elle a ensuite examiné la décision sur le fond et conclu que cette décision avait été rendue à juste titre, ce qui l'a amenée à rejeter le recours. La chambre a ainsi confirmé, en fin de compte, la compétence de l'agent des formalités.

Les explications que la chambre 3.2.1 a données à propos de la compétence de l'agent des formalités ne doivent pas être considérées comme une opinion incidente, contrairement à l'avis exprimé par la chambre 3.3.4. La question de savoir si la décision a été prise par la personne adéquate doit toujours être examinée d'office. Il y a lieu d'annuler la décision prise par un agent des formalités lorsque celui-ci agit sans que lui soit accordé un pouvoir de décision en vertu de la règle 9(3) CBE ainsi que d'un transfert d'attributions, en bonne et due forme, intervenu en conséquence (cf. à ce propos T 114/82 et T 115/82 (JO OEB 1983, 323)). Que cette décision doive être considérée comme nulle ou simplement comme susceptible d'être attaquée (cf. décisions T 114/82 et T 115/82 ainsi que T 1101/99 du 10.4.2001) n'a aucune importance dans ce contexte. Si la chambre 3.2.1 n'avait pas reconnu que l'agent des formalités était compétent, elle aurait dû faire droit au recours.

Cependant, même si l'on considère le raisonnement développé dans la décision T 1062/99 comme une opinion incidente, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de déclarations

sind. Auch Ausführungen in einem obiter dictum können zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit beitragen und berechtigen dementsprechend zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer, wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 3/93 (ABI. EPA 1995, 18) anerkannt hat.

### 3. Zur grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfragen

Die Frage der Zuständigkeit ist von erheblicher praktischer und rechtlicher Bedeutung. Regel 9 (3) EPÜ dient dem Zweck, Prüfungs- und Einspruchsabteilungen von Aufgaben zu entlasten, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten. Sie dient damit dem Zweck, bestehende Ressourcen sinnvoll einzusetzen im Interesse eines effizienten Funktionierens des Amtes. Dabei sind die Formalsachbearbeiter ausgebildet, die ihnen übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erledigen, während sich die technisch vorgebildeten Prüfer der Einspruchsabteilung mit diesen Aufgaben nicht zu befassen brauchen. Dies bedeutet, daß für den Formalsachbearbeiter die ihm übertragenen Aufgaben zum täglichen Geschäft gehören, während die Einspruchsabteilung nur ausnahmsweise mit diesen Dingen befaßt und dementsprechend nicht per se kompetenter ist. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang insbesondere, daß ein Formalsachbearbeiter in der Regel für mehrere Einspruchsabteilungen tätig wird und dementsprechend häufiger mit diesem Problem befaßt ist, während für die Einspruchsabteilung Zulässigkeitsprobleme eher die Ausnahme darstellen. Würde man davon ausgehen, daß diese Aufgaben nicht übertragen werden können, würde dies einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, da sich die gesamte Abteilung mit diesem Problem befassen muß.

Die rechtliche Bedeutung der vorgelegten Rechtsfrage ergibt sich daraus, daß eine Entscheidung, die von einer unzuständigen Person getroffen wurde, stets aufzuheben und an das zuständige Organ zur Entscheidung zurückzuverweisen ist (siehe T 114/82 und T 115/82 sowie T 1101/99). Durch die divergierenden Entscheidungen ist gegenwärtig nicht klar, inwieweit die bisherige Praxis fortgeführt werden kann, so daß eine erhebliche Rechtsunsicherheit besteht.

referral, as was acknowledged by the Enlarged Board in opinion G 3/93 (OJ EPO 1995, 18).

### 3. The importance of the points of law in question

Who can do what is a question of considerable practical and legal importance. The purpose of Rule 9(3) EPC is to relieve examining and opposition divisions of duties involving no technical or legal difficulties, thus ensuring rational and efficient use of Office resources. Formalities officers are trained in the proper performance of the duties allocated to them, with which the technically qualified examiners of opposition divisions then no longer need concern themselves. This means that such entrusted duties are part of a formalities officer's daily work; only exceptionally will they be considered by the opposition division, which is therefore not necessarily more competent at them. Furthermore, as a rule a given formalities officer works for several opposition divisions, and therefore more frequently encounters admissibility issues which for individual divisions tend to be the exception. Inability to delegate these duties would mean a lot of extra work; the entire division would then have to address the problem.

The legal importance of this point of law derives from the fact that any decision taken by an unauthorised person must be set aside and referred back to the right department for decision (see T 114/82, T 115/82 and T 1101/99). The divergent decisions make it unclear whether past practice can continue, thus causing considerable legal uncertainty.

consignées dans une décision. Les explications données dans une opinion incidente peuvent également être cause d'une importante insécurité juridique et motivent dès lors une saisine de la Grande Chambre de recours, comme l'a reconnu la Grande Chambre de recours dans son avis G 3/93 (JO OEB 1995, 18).

### 3. Importance fondamentale des questions de droit

La question de la compétence est un aspect très important dans la pratique et du point de vue juridique. La règle 9(3) CBE a pour but de décharger les divisions d'examen et d'opposition de tâches qui ne présentent aucune difficulté technique ou juridique. Elle permet ainsi d'utiliser de façon judicieuse les ressources existantes, dans l'intérêt d'un fonctionnement efficace de l'Office. Les agents des formalités reçoivent en l'occurrence une formation pour accomplir correctement les tâches qui leur sont confiées, tandis que les examinateurs de la division d'opposition, qui sont qualifiés sur le plan technique, n'ont pas à s'en soucier. Autrement dit, les tâches qui ont été confiées à l'agent des formalités font partie de ses activités quotidiennes, alors que la division d'opposition ne s'en occupe qu'à titre exceptionnel, et qu'elle n'est dès lors pas plus compétente en soi. Dans ce contexte, il faut notamment signaler qu'un agent des formalités travaille en général pour plusieurs divisions d'opposition et qu'il est par conséquent plus souvent confronté à ce problème, contrairement à la division d'opposition, pour qui les problèmes de recevabilité représentent plutôt une exception. Si l'on partait du principe que ces tâches ne peuvent pas être confiées, cela impliquerait un surcroît de travail considérable, puisque toute la division devrait s'occuper de ce problème.

L'importance juridique de la question de droit soumise à la Grande Chambre découle du fait qu'il y a toujours lieu d'annuler une décision rendue par une personne non compétente, et de la renvoyer à l'organe compétent pour décision (cf. T 114/82 et T 115/82 ainsi que T 1101/99). Les décisions divergentes ne permettent actuellement pas de déterminer exactement dans quelle mesure la pratique suivie jusqu'à présent peut être maintenue, de sorte qu'il subsiste une insécurité juridique considérable.

#### 4. Grundlagen der bisherigen Amtspraxis

4.1 Die zuständigen Organe im Verfahren sind in Artikel 15 EPÜ aufgeführt. Gemäß Artikel 19 (1) EPÜ sind die Einspruchsabteilungen für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente zuständig. Sie setzen sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen, die durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzt werden können (Artikel 19 (2) EPÜ). Der Formalsachbearbeiter ist weder in Artikel 15 EPÜ noch in Artikel 19 EPÜ aufgeführt. Er ist somit kein selbständiges Organ mit eigenständigen Befugnissen. Befugnisse des Formalsachbearbeiters können sich deshalb nur ergeben, wenn sie wirksam auf ihn übertragen wurden. Diese Möglichkeit bietet Regel 9 (3) EPÜ, wonach der Präsident des Europäischen Patentamts mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen kann, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind. Diese Befugnis hat der Präsident des EPA am 6. März 1979 dem Vizepräsidenten der GD 2 übertragen, der erstmals am 8. Januar 1982 eine dementsprechende Mitteilung erließ (ABI. EPA 1982, 61). Diese wurde später durch die Mitteilungen vom 15. Juni 1984 (ABI. EPA 1984, 319), vom 1. Februar 1989 (ABI. EPA 1989, 178) und schließlich vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506) geändert. Dabei ist Nummer 6 dieser Mitteilung stets unverändert geblieben. Nach dieser Bestimmung sind dem Formalsachbearbeiter "Entscheidungen im einseitigen Verfahren über die Unzulässigkeit des Einspruchs und des Beitritts des vermeintlichen Patentverletzers mit Ausnahme der Fälle nach Regel 55 c) EPÜ" übertragen.

4.2 In diesem Zusammenhang führte die Beschwerdekammer 3.3.4 aus, daß diese Bestimmung mehrdeutig sei, weil sie den Ausdruck "einseitiges Verfahren" auf das Einspruchsverfahren anwende, das per Definition ein mehrseitiges Verfahren sei. Dieser Einwand ist in der Tat berechtigt, da neben dem Einsprechenden stets auch der Patentinhaber am Einspruchsverfahren beteiligt ist und jede getroffene Entscheidung für und gegen ihn wirkt.

#### 4. Basis for EPO practice hitherto

4.1 Article 15 EPC lists the departments charged with the procedure. Under Article 19(1) EPC, opposition divisions are responsible for examining oppositions against European patents. They consist of three technical examiners, and may be enlarged by a legally qualified one (Article 19(2) EPC). Neither Article 15 EPC nor Article 19 EPC mentions the formalities officer, who is therefore not a separate department with independent powers. Such powers as he exercises must therefore be lawfully delegated to him. This can be done under Rule 9(3) EPC, which empowers the President to entrust to EPO employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties falling to examining or opposition divisions and involving no technical or legal difficulties. On 6 March 1979 the President delegated that power to the Vice-President DG 2, who on 8 January 1982 issued the first notice exercising it (OJ EPO 1982, 61). This was later amended by the Notices of 15 June 1984 (OJ EPO 1984, 319), 1 February 1989 (OJ EPO 1989, 178) and finally 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506), their point 6 remaining unchanged throughout and entrusting formalities officers with "decisions in ex parte proceedings on the inadmissibility of the opposition and the intervention of the assumed infringer with the exception of the cases provided for in Rule 55(c) EPC."

4.2 Board 3.3.4 found this provision to be ambiguous, because it used the expression "ex parte proceedings" with reference to the opposition procedure, which was by definition inter partes. This objection is indeed justified: the patentee, as well as the opponent, is always party to opposition proceedings and any decision taken affects him for better or worse.

#### 4. Bases de la pratique actuelle de l'Office

4.1 Les instances compétentes chargées des procédures sont énumérées à l'article 15 CBE. Conformément à l'article 19(1) CBE, les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens. Elles se composent de trois examinateurs techniciens et peuvent être complétées par un membre juriste (article 19(2) CBE). L'agent des formalités n'est mentionné ni à l'article 15 CBE, ni à l'article 19 CBE. Il n'est dès lors pas une instance autonome disposant de compétences propres. L'agent des formalités ne dispose par conséquent de compétences que dans le cas où elles lui ont été valablement confiées. Cette possibilité est prévue à la règle 9(3) CBE, aux termes de laquelle le Président de l'Office européen des brevets peut confier certaines tâches, incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique. Le 6 mars 1979, le Président de l'OEB a transmis les pouvoirs précités au Vice-Président chargé de la DG 2, qui a publié pour la première fois, le 8 janvier 1982, un communiqué en conséquence (JO OEB 1982, 61). Ce communiqué a été modifié ultérieurement par les communiqués en date du 15 juin 1984 (JO OEB 1984, 319), du 1<sup>er</sup> février 1989 (JO OEB 1989, 178) et enfin du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506). Le point 6 de ce communiqué n'a jamais été affecté par les modifications précitées. Il prévoit de confier à l'agent des formalités "les décisions au cours de la procédure intéressant une seule partie, constatant l'irrecevabilité de l'opposition ou de l'intervention du contrefacteur présumé, sauf en cas d'irrecevabilité découlant de l'inobservation de la règle 55c) de la CBE".

4.2 Dans ce contexte, la chambre de recours 3.3.4 a déclaré que cette disposition est ambiguë, puisqu'elle utilise l'expression "procédure intéressant une seule partie" en rapport avec la procédure d'opposition, qui est par définition une procédure intéressant plusieurs parties. Cette objection est effectivement justifiée, puisque, outre l'opposant, le titulaire du brevet est lui aussi toujours partie à la procédure d'opposition, et que toutes les décisions rendues ont un effet en sa faveur ou sa défaveur.

4.3 Der Begriff "einseitig" ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht in dem obigen Sinne zu verstehen, sondern es soll damit zum Ausdruck gebracht werden, daß zunächst eine Ex-parte-Zulässigkeitsprüfung ohne Mitwirkung des Patentinhabers erfolgt. Dies findet seine Grundlage in Regel 56 (3) EPÜ und den vorbereitenden Dokumenten hierzu. Regel 56 (3) EPÜ beinhaltet, daß jede Entscheidung, durch die ein Einspruch als unzulässig verworfen wird, dem Patentinhaber mit einer Abschrift des Einspruchs mitgeteilt wird. Diese Vorschrift wurde eingefügt, um sicherzustellen, daß in diesem Fall der Patentinhaber eine Kopie des Einspruchs erhält. Der Gesetzgeber hielt eine spezielle Vorschrift hierfür erforderlich, weil man von der Vorstellung ausging, daß die Entscheidung über die Unzulässigkeit ohne Beteiligung des Patentinhabers getroffen wird (Bericht über die 9. Tagung der Arbeitsgruppe I vom 12. – 22. Oktober 1971 in Luxemburg, BR/135/71, Pkt.134). Auch *van Empel* ("The Granting of European Patents", Leyden 1975) bringt diesen Gesichtspunkt klar zum Ausdruck. Unter Punkt 472 führt er folgendes aus: "On principle decisions on admissibility of opposition are taken by an Opposition Division without any action to be taken by the patentee. Only after the decision has been taken – be it positive or negative – it is communicated to the patentee together with the notice of opposition in question (Rules 56 (1) and 57 (1))". Erst wenn die Zulässigkeit bejaht wird, wird dem Patentinhaber der Einspruch mitgeteilt und wird er aufgefordert, hierzu Stellung zu nehmen (Regel 57 (1) EPÜ). Erst dann beginnt das zweiseitige Verfahren, bei dem der Patentinhaber mitwirkt, und damit endet die Zuständigkeit des Formalsachbearbeiters. In seiner Antwort auf den Einspruch kann der Patentinhaber die Zulässigkeit des Einspruchs bestreiten. Hierfür ist dann aber die Einspruchsabteilung zuständig (siehe hierzu auch *Gerald Paterson* "The European Patent System", second edition 2001, 3-35, 3-36; Seite 103).

4.4 Eine Mitwirkung des Patentinhabers bei der Prüfung der Zulässigkeit ist insofern auch entbehrlich, da es sich um Voraussetzungen handelt, die das Amt von sich aus prüfen kann und, wie die Beschwerdekammern in einer Vielzahl von Entscheidungen festgestellt haben (vgl. Nachweise hierzu in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001,

4.3 In the present context, however, "ex parte" is used not in the above sense but to describe the initial examination of admissibility, which is ex parte because the patentee is not involved. The basis for this is Rule 56(3) EPC, and its travaux préparatoires. This provision says that any decision rejecting a notice of opposition as inadmissible must be communicated to the patentee, together with a copy of the notice. It was included to make sure that patentees received a copy of the notice of opposition in such cases. It was felt to be necessary because the legislator assumed that admissibility would be decided without involving the patentee (report on the 9th meeting of Working Party I, Luxembourg, 12 to 22 October 1971, BR/135/71, point 134). This aspect is also brought out clearly by *van Empel* ("The Granting of European Patents", Leyden 1975), when he says in point 472 that "On principle decisions on admissibility of opposition are taken by an Opposition Division without any action to be taken by the patentee. Only after the decision has been taken – be it positive or negative – it is communicated to the patentee together with the notice of opposition in question (Rules 56(1) and 57(1))". Only if the opposition is considered admissible is it communicated to the patentee and the latter invited to file any observations (Rule 57(1) EPC). It is only at this point that the inter partes procedure starts, with the patentee now also involved, and the formalities officer's procedural responsibility ends. The patentee may of course respond by arguing that the opposition is inadmissible. That however is then a matter for the opposition division (see also *Gerald Paterson* "The European Patent System", second edition 2001, 3-35, 3-36; page 103).

4.4 Nor does the patentee need to be involved when admissibility is examined; the Office can check compliance with the requirements itself, and – as the boards of appeal have found in numerous decisions (see "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 4th edition 2001, page 462) – is required to do so ex officio. If it needs to involve the patentee in specific cases, it can

4.3 Dans les circonstances de l'espèce, le concept "d'une seule partie" ne doit toutefois pas être interprété au sens précité, mais comme servant à exprimer qu'il est d'abord procédé à un examen ex parte quant à la recevabilité, sans l'intervention du titulaire du brevet. Ce principe trouve son fondement dans la règle 56(3) CBE et les documents préparatoires s'y rapportant. La règle 56(3) CBE prévoit que toute décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec une copie de l'acte d'opposition, au titulaire du brevet. Cette disposition a été insérée afin de garantir que dans ce cas, le titulaire du brevet recevra une copie de l'opposition. Le législateur a jugé nécessaire de prévoir une disposition spéciale à cet effet, parce que l'on partait du principe que la décision quant à l'irrecevabilité était rendue sans que le titulaire du brevet y soit associé (Rapport sur la 9<sup>e</sup> réunion du groupe de travail I, du 12 au 22 octobre 1971 à Luxembourg, BR/135/71, point 134). Ce point de vue est aussi clairement exprimé chez *van Empel*: "The Granting of European Patents", Leyden 1975, qui expose, au point 472, le principe suivant: "On principle decisions on admissibility of opposition are taken by an Opposition Division without any action to be taken by the patentee. Only after the decision has been taken – be it positive or negative – it is communicated to the patentee together with the notice of opposition in question (Rules 56 (1) et 57 (1))". Ce n'est qu'à partir du moment où l'opposition a été jugée recevable qu'elle est notifiée au titulaire du brevet, lequel est invité à présenter ses observations (règle 57(1) CBE). Alors seulement commence la procédure intéressante des deux parties, à laquelle participe le titulaire du brevet, ce qui met fin aux compétences de l'agent des formalités. Dans sa réponse à l'opposition, le titulaire du brevet peut contester la recevabilité de celle-ci. Toutefois, c'est la division d'opposition qui est compétente à ce stade (cf. à ce propos également *G. Paterson*: "The European Patent System", deuxième édition 2001, paragraphes 3-35, 3-36, page 103).

4.4 La participation du titulaire du brevet lors de l'examen de la recevabilité est également superflue dans la mesure où il s'agit là de conditions que l'Office peut vérifier de son propre chef et qu'il doit examiner d'office, comme l'ont noté les chambres de recours dans de nombreuses décisions (cf. exemples à ce sujet dans la "Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office euro-

Seite 521), von Amts wegen prüfen muß. Sollte es im Einzelfall auf die Mitwirkung des Patentinhabers angewiesen sein, kann es jederzeit ins zweiseitige Verfahren übergehen. Insofern bietet das jetzige Verfahren eine hinreichende Flexibilität, die ein effizientes Verfahren gewährleistet.

4.5 In den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D-IV, 1.2.2.1 und 1.2.2.2 sind die Voraussetzungen, die im Rahmen der Zulässigkeit zu prüfen sind, aufgeführt. Dabei wird ausgehend von Regel 56 (1) und (2) EPÜ unterschieden zwischen Voraussetzungen, die innerhalb der Einspruchsfrist erfüllt sein müssen, und Voraussetzungen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist nachgeholt werden können. Dabei sind die unter 1.2.2.2 aufgeführten Fälle rein formaler Natur, die in der Praxis weder technische noch rechtliche Schwierigkeiten erkennen lassen. Von den in 1.2.2.1 enthaltenen Fällen werden lediglich die unter i), ii) und vi) aufgeführten vom Formalsachbearbeiter entschieden, da die weiteren Fälle unter Regel 55 c) EPÜ fallen und damit von der Übertragung ausgenommen sind. Zu i) gehört die Prüfung der Frage, ob die Einspruchschrift innerhalb der Neunmonatsfrist eingereicht wurde, während nach ii) und vi) geprüft werden muß, ob das Patent hinreichend bezeichnet ist bzw. ob der Einsprechende zweifelsfrei erkennbar ist. Die Kammer 3.3.4 führt in diesem Zusammenhang aus, der ihr zugrundeliegende Fall, in dem es um die Einhaltung der Neunmonatsfrist ging, zeige, daß die Entscheidung über die Zulässigkeit die Lösung komplexer Rechtsfragen voraussetzte. Bei diesen Fallgestaltungen geht es jedoch in der Regel weniger um komplexe Rechtsfragen, da die Fristberechnung nach eindeutigen Regeln erfolgt und zu den regelmäßigen Aufgaben eines Formalsachbearbeiters gehört. Probleme können vielmehr häufiger bei der Ermittlung der erforderlichen Tatsachen auftreten. Die Tatsachenermittlung ist jedoch kein Vorgang, der vom Grundsatz her technische oder rechtliche Schwierigkeiten bereitet.

5. Von mir wurde weiterhin die Rechtsfrage vorgelegt, inwieweit ein Formalsachbearbeiter befugt ist, gemäß Nr. 4 der Mitteilung vom 28. April 1999 "Mitteilungen nach Regel 69 (1) und Entscheidungen und Unterrichtungen nach Regel 69 (2) EPÜ" zu erlassen. Dies geschah aus folgendem Grund:

change to inter partes proceedings at any time. The present system is thus flexible enough to ensure procedural efficiency.

4.5 The EPO Guidelines for Examination (D-IV, 1.2.2.1 and 1.2.2.2) list the criteria for an admissible opposition, drawing a distinction – based on Rule 56(1) and (2) EPC – between those which must be fulfilled during the opposition period and those which can still be made good thereafter. Those listed in point 1.2.2.2 are purely formal and in practice would not seem to involve either technical or legal difficulties. Of those listed in point 1.2.2.1, only those under (i), (ii) and (vi) are decided by the formalities officer; the others come under Rule 55(c) EPC and so cannot be delegated. Sub-paragraph (i) is about whether the notice of opposition was filed within the nine-month period, whereas (ii) and (vi) involve checking that the patent and the opponent have been clearly identified. Here Board 3.3.4 says that the case in point, which concerned compliance with the nine-month period, showed that admissibility decisions involved solving complex legal questions. As a rule, however, such cases are not so complex, because calculating time limits is subject to clear rules and one of a formalities officer's regular duties. Establishing the necessary facts is likely to be more problematic, but that too is not something which in itself gives rise to technical or legal difficulties.

5. I am also referring the question of how far formalities officers are entrusted, under point 4 of the Notice of 28 April 1999, with responsibility for "communications under Rule 69(1) and decisions, and informing the person requesting the decision, under Rule 69(2) EPC". This I am doing for the following reason:

péen des brevets", 4<sup>e</sup> édition 2001, page 519). Si, dans un cas isolé, la participation du titulaire du brevet s'avérait nécessaire, il serait à tout moment possible de passer à la procédure intéressant deux parties. La procédure actuelle offre, dans cette mesure, suffisamment de souplesse pour assurer un déroulement efficace.

4.5 Les conditions à vérifier dans le cadre de l'examen quant à la recevabilité sont énoncées dans les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", partie D-IV, 1.2.2.1 et 1.2.2.2. Pour ce faire, il est établi, sur la base de la règle 56(1) et (2) CBE, une distinction entre les conditions qui doivent être remplies avant l'expiration du délai d'opposition et celles auxquelles il peut être remédié après expiration du délai d'opposition. Les cas cités au point 1.2.2.2 ont en l'occurrence un caractère purement formel et ne présentent, dans la pratique, aucune difficulté technique ni juridique. Parmi les cas mentionnés au point 1.2.2.1, seuls ceux qui sont cités aux points i), ii) et vi) sont tranchés par l'agent des formalités, puisque les autres sont couverts par la règle 55c) CBE et se trouvent dès lors exclus du transfert de pouvoirs. L'examen de la question visant à déterminer si l'acte d'opposition a été produit dans le délai de neuf mois relève du point i), tandis que la question de savoir si le brevet est suffisamment identifié ou si l'opposant est identifiable sans aucun doute doit être examinée au titre des points ii) et vi). La chambre 3.3.4 déclare dans ce contexte que le cas qui lui est soumis, relatif au respect du délai de neuf mois, montre que la décision quant à la recevabilité peut impliquer la résolution de problèmes juridiques complexes. Toutefois, ces cas de figure portent généralement moins sur des questions juridiques complexes, puisque le calcul des délais s'effectue selon des règles bien précises et qu'il fait partie des tâches régulières d'un agent des formalités. Les problèmes sont plutôt susceptibles d'apparaître lorsqu'il s'agit de déterminer les faits nécessaires. L'établissement de ces faits n'est cependant pas une opération qui, du point de vue du principe, présente des difficultés techniques ou juridiques.

5. J'ai en outre posé la question de droit visant à savoir dans quelle mesure un agent des formalités est habilité à émettre, conformément au point 4 du communiqué du 28 avril 1999, des "notifications conformément à la règle 69(1) de la CBE et des décisions et informations conformément à la règle 69(2) de la CBE". Cette question s'est posée pour la raison exposée ci-après :



5.1 Sowohl in der Entscheidung T 1062/99 als auch in der Entscheidung T 295/01, in denen die Kammern Ausführungen zur Unzulässigkeit des Einspruchs machten, ging es in der Sache um die Frage, ob der Einspruch als eingelegt gilt. Gemäß Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ gilt ein Einspruch erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. Dementsprechend muß die Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist gezahlt werden. In dem der Entscheidung T 295/01 zugrundeliegenden Fall hat der Formalsachbearbeiter das in den Richtlinien Teil D-IV, 1.4.1 hierfür vorgesehene Verfahren befolgt und zunächst eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ abgesandt. Nachdem ein Antrag auf Entscheidung gestellt wurde, hat er eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ erlassen, in der festgestellt wurde, daß der Einspruch als nicht eingelegt gilt. Er hat somit keine Entscheidung über die Unzulässigkeit getroffen. Damit hat er auch nicht eine Aufgabe wahrgenommen, die ihm nach Nr. 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 übertragen worden war, sondern eine Aufgabe gemäß Nr. 4 dieser Mitteilung. Auch in dem Fall, der der Entscheidung T 1062/99 zugrundelag, wurde die Einspruchsgebühr verspätet entrichtet. Hier hat jedoch der Formalsachbearbeiter in seiner "Entscheidung" ausgeführt, daß der Einspruch unzulässig sei. Im Grunde ging es jedoch auch hier darum, ob der Einspruch als eingelegt gilt.

5.2 Sowohl bei der Zulässigkeit als auch bei der Frage, ob der Einspruch als eingelegt gilt, ist die Neunmonatsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ zu prüfen. Im ersten Fall ist zu prüfen, ob die Einspruchsschrift rechtzeitig einging, im zweiten Fall, ob die Gebühreinzahlung rechtzeitig erfolgte. Da in der Praxis in sehr vielen Fällen per Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto gezahlt wird, ist die Prüfung faktisch in beiden Fällen sehr ähnlich, da stets zu prüfen ist, ob die jeweiligen Dokumente rechtzeitig eingingen. Rechtlich ist die Frage, ob ein Einspruch als nicht eingelegt gilt oder als unzulässig anzusehen ist, zu unterscheiden. Ein Einspruch wird erst dann auf seine Zulässigkeit überprüft, wenn feststeht, daß er als eingelegt gilt (Richtlinien D-IV, 1.2.2.2). Aus diesem Grunde ist zunächst stets die Zahlung zu überprüfen. Gilt ein Einspruch als nicht eingelegt, wird die Einspruchsgebühr nach Rechtskraft der Entscheidung hierüber zurückerstattet, da der Einspruch als nicht existent angesehen wird und somit die Zahlung ohne Rechtsgrund

5.1 Both in T 1062/99 and in T 295/01, in which the boards commented on the opposition's inadmissibility, the issue was whether the notice of opposition was deemed to have been filed. Under Article 99(1), third sentence, EPC, notice of opposition is not deemed filed until the opposition fee has been paid. Thus the opposition fee has to be paid within the opposition period. In the case which gave rise to T 295/01, the formalities officer followed the procedure laid down in Guidelines D-IV, 1.4.1, and first issued a communication under Rule 69(1) EPC. When a decision was requested, he issued one under Rule 69(2) EPC finding that notice of opposition was deemed not to have been filed. So he took no decision about admissibility, and thus was performing a duty entrusted to him not under point 6 of the Notice of 28 April 1999 but under its point 4. The case which gave rise to T 1062/99 also involved a late-paid opposition fee, but here the formalities officer stated in his "decision" that the appeal was inadmissible. Again, however, the basic issue was whether notice of opposition was deemed to have been filed.

5.2 For both admissibility and deemed filing, the point is whether the nine-month opposition period under Article 99(1) EPC has been complied with. The former means filing the notice of opposition in time, the latter means paying the fee in time. Since the fee is very often paid by debit order from a deposit account, this amounts in both cases to much the same issue – whether the relevant papers were filed in time. Legally there is a distinction between deeming notice of opposition not filed and regarding it as inadmissible: an opposition is examined for admissibility only if it is deemed to have been filed (Guidelines D-IV, 1.2.2.2). So the first step is always to check the payment. Once a decision is taken to the effect that the opposition is deemed not to have been filed, the opposition fee is refunded, because the opposition is then considered never to have existed and payment was therefore made for no reason (Guidelines D-IV, 1.4.1). That was the formalities officer's assumption in T 1062/99, because

5.1 Dans la décision T 1062/99 comme dans la décision T 295/01, où les chambres ont développé l'aspect de l'irrecevabilité de l'opposition, l'affaire portait sur la question de savoir si l'opposition était réputée avoir été formée. Conformément à l'article 99(1), troisième phrase CBE, une opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Par conséquent, la taxe d'opposition doit être acquittée dans le délai d'opposition. Dans l'affaire qui a conduit à la décision T 295/01, l'agent des formalités a suivi la procédure prévue à cet effet dans les Directives, partie D-IV, 1.4.1, et envoyé d'abord une notification au titre de la règle 69(1) CBE. Après qu'une requête en décision eut été formée, il a rendu une décision au titre de la règle 69(2) CBE, constatant que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. Il n'a donc pris aucune décision quant à l'irrecevabilité. Par conséquent, il n'a pas non plus accompli une tâche qui lui avait été confiée en vertu du point 6 du communiqué du 28 avril 1999, mais plutôt une tâche au sens du point 4 dudit communiqué. De même, dans l'affaire qui a conduit à la décision T 1062/99, la taxe d'opposition avait été acquittée trop tard. Dans ce cas toutefois, l'agent des formalités a déclaré, dans sa "décision", que l'opposition était irrecevable. Sur le fond cependant, il s'agissait également, en l'espèce, de savoir si l'opposition était réputée avoir été formée.

5.2 Pour examiner la recevabilité et pour déterminer si l'opposition est réputée avoir été formée, il faut vérifier si le délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE a été respecté. Dans le premier cas, il convient de s'assurer que l'acte d'opposition est parvenu dans les délais, dans le deuxième cas, si les taxes ont été acquittées en temps voulu. Etant donné que dans la pratique, le paiement s'effectue très souvent par ordre de débit du compte courant, la vérification est très semblable dans les deux cas, puisqu'il faut toujours vérifier si les documents respectifs sont parvenus à temps. Du point de vue juridique, il convient de faire une distinction entre la question de savoir si une opposition est réputée ne pas avoir été formée, ou s'il faut la considérer comme irrecevable. Une opposition n'est examinée quant à sa recevabilité qu'à partir du moment où il est établi qu'elle est réputée avoir été formée (Directives, partie D-IV, 1.2.2.2). C'est pourquoi il faut toujours contrôler d'abord le paiement. Si une opposition est réputée ne pas

erfolgte (Richtlinien D-IV, 1.4.1). Hiervon ging auch der Formalsachbearbeiter in der Sache T 1062/99 aus, da er die Rückerstattung der Einspruchsgebühr anordnete. Wird ein Einspruch als unzulässig zurückgewiesen, wird die Einspruchsgebühr nicht zurückerstattet.

5.3 Ob ein Einspruch als eingelegt gilt und ob er zulässig ist, sind dementsprechend zwei unterschiedliche Fragen, die gesondert zu überprüfen sind. In der Praxis werden beide Fälle vom Formalsachbearbeiter entschieden. Dementsprechend sind auch zwei separate Regelungen in der Mitteilung vom 28. April 1999 enthalten. Da die beiden Fragen aber eng zusammenhängen und insbesondere weil es in den Entscheidungen T 1062/99 und T 295/01 in der Sache um die Frage ging, ob der Einspruch als eingelegt gilt, halte ich es für angezeigt, der Großen Beschwerdekammer auch diese zusätzliche Frage vorzulegen. Würde die Große Beschwerdekammer nur zu Nr. 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 Stellung nehmen, bliebe die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der den Entscheidungen tatsächlich zugrundeliegenden Fälle weiter bestehen.

*Der Präsident*

he had ordered such a refund. But if the opposition is rejected as inadmissible, the fee is not refunded.

5.3 Thus admissibility and deemed filing are two different questions to be considered separately. In practice, both are decided by formalities officers. Hence the two separate provisions in the Notice of 28 April 1999. However, since the two questions are so closely linked – and given that both T 1062/99 and T 295/01 were essentially about whether notice of opposition was deemed to have been filed – I consider it appropriate to refer this additional question too to the Enlarged Board. Were the Enlarged Board to comment only on point 6 of the Notice of 28 April 1999, legal uncertainty about the actual underlying cases would persist.

*The President*

avoir été formée, la taxe d'opposition est remboursée après que la décision à ce propos est passée en force de chose jugée, puisque l'opposition est considérée comme inexistante et que le paiement a de ce fait été effectué sans raison juridique (Directives, partie D-IV, 1.4.1). C'est également de ce principe qu'est parti l'agent des formalités dans l'affaire T 1062/99, puisqu'il a ordonné le remboursement de la taxe d'opposition. Si une opposition est rejetée pour irrecevabilité, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

5.3 La question de savoir si une opposition est réputée avoir été formée, et celle de savoir si elle est recevable, sont donc deux questions distinctes qu'il convient d'examiner séparément. En pratique, ces deux cas sont tranchés par l'agent des formalités. Par conséquent, le communiqué du 28 avril 1999 contient également deux réglementations distinctes. Etant donné toutefois que ces deux questions sont étroitement liées, et qu'il s'agissait plus particulièrement, dans les décisions T 1062/99 et T 295/01, de savoir si l'opposition était réputée avoir été formée, j'estime qu'il est opportun de saisir la Grande Chambre de recours de cette question également. Si la Grande Chambre de recours ne rendait un avis qu'à propos du point 6 du communiqué du 28 avril 1999, l'insécurité juridique eu égard aux cas effectivement à la base des décisions subsisterait.

*Le Président*