

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 19. November 2015

G 1/14

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. van der Eijk

Mitglieder: M.-B. Tardo-Dino
I. Beckedorf
E. Dufrasne
H. Meinders
U. Oswald
G. Weiss

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Tenneco GmbH

Einsprechender/Beschwerdegegner:
J. Eberspächer GmbH & CO. KG

Relevante Rechtsnormen:

Art. 112 (1) a) EPÜ

R. 126 (1) EPÜ (in der bis zum 31. März 2015 geltenden Fassung)

R. 126 (2), (4) EPÜ

Art. 22 (2) VOBK

Schlagwort:

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Leitsätze:

1. Befasst eine Beschwerdekammer die Große Beschwerdekammer mit einer Vorlagefrage nach Artikel 112 (1) a) EPÜ, so obliegt es vorrangig der vorlegenden Beschwerdekammer, in der Vorlageentscheidung darzulegen, dass und warum sie eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Vorlagefrage für erforderlich zur Entscheidung in dem vor ihr anhängigen Beschwerdeverfahren erachtet. Dies ergibt sich auch aus Artikel 22 (2) Satz 2 VOBK, wonach die vorlegende Beschwerdekammer in der Vorlageentscheidung den Zusammenhang der vorgelegten Fragen darzulegen hat.

2. In jedem Fall hat die Große Beschwerdekammer zu prüfen, ob eine Vorlage die Voraussetzungen von Artikel 112 (1) a) EPÜ (einschließlich des Erforderlichkeitskriteriums) erfüllt und damit zulässig ist.

3. Beruht die Vorlage auf einer offensichtlich falschen Anwendung einer Rechtsvorschrift, mit der Folge, dass bei richtiger Rechtsanwendung dieser Vorschrift eine Beantwortung der

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 19 November 2015

G 1/14

(Translation)

Composition of the board:

Chairman: W. van der Eijk

Members: M.-B. Tardo-Dino
I. Beckedorf
E. Dufrasne
H. Meinders
U. Oswald
G. Weiss

Patent proprietor/appellant:
Tenneco GmbH

Opponent/respondent:
J. Eberspächer GmbH & Co. KG

Relevant legal provisions:

Art. 112(1)(a) EPC

R. 126(1) EPC (as in force until 31 March 2015)

R. 126(2), (4) EPC

Art. 22(2) RPBA

Keyword:

Referral to the Enlarged Board of Appeal

Headnotes:

1. If a board of appeal refers a point of law to the Enlarged Board under Article 112(1)(a) EPC, it is primarily up to the former to explain, in its referral decision, that – and why – it believes it needs an Enlarged Board ruling on the point arising in the case before it. This is also clear from Article 22(2), second sentence, RPBA, requiring the referring board to state the context in which the point originated.

2. In any event, the Enlarged Board must examine whether the referral fulfils the criteria of Article 112(1)(a) EPC (including that a "decision is required") and is thus admissible.

3. But if the referral is clearly the result of misapplying the law, and on a correct application an answer from the Enlarged Board is no longer necessary for the decision in the appeal

Décision de la Grande Chambre de recours en date du 19 novembre 2015

G 1/14

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : W. van der Eijk

Membres : M.-B. Tardo-Dino
I. Beckedorf
E. Dufrasne
H. Meinders
U. Oswald
G. Weiss

Titulaire du brevet/requérant :
Tenneco GmbH

Opposant/intimé :
J. Eberspächer GmbH & CO. KG

Dispositions juridiques pertinentes :

Art. 112(1)a) CBE

Règle 126(1) CBE (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2015)

Règle 126(2), (4) CBE

Art. 22(2) RPCR

Mot-clé :

Saisine de la Grande Chambre de recours

Sommaire :

1. Lorsqu'une chambre de recours soumet à la Grande Chambre de recours une question conformément à l'article 112(1)a) CBE, il appartient en premier lieu à la chambre à l'origine de cette saisine d'indiquer, motifs à l'appui, dans la décision de saisine qu'elle considère une réponse de la Grande Chambre de recours à la question soumise nécessaire pour statuer sur le recours en instance devant elle. Cela ressort également de l'article 22(2), deuxième phrase RPCR, qui prévoit que la chambre à l'origine de la saisine doit indiquer dans la décision de saisine le contexte dans lequel la question soumise s'est posée.

2. En tout état de cause, la Grande Chambre de recours doit examiner si une saisine satisfait aux exigences de l'article 112(1)a) CBE (y compris la condition tenant au caractère nécessaire de la saisine) et donc si elle est recevable.

3. La saisine doit ainsi être jugée irrecevable si elle découle d'une application manifestement erronée d'une disposition juridique en ce sens que si ladite disposition avait été

Vorlagefrage durch die Große Beschwerdekammer nicht mehr als erforderlich für die Entscheidung im Beschwerdeverfahren erscheint, ist sie allerdings als unzulässig zu werten.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit der Zwischenentscheidung T 1553/13 vom 20. Februar 2014 hat die Technische Beschwerdekammer 3.2.06 der Großen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vorgelegt (Verfahrenssprache Deutsch, Aktenzeichen G 1/14):

"Ist eine Beschwerde unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist des Artikels 108 Satz 1 EPÜ erfolgen?"

II. Mit der Zwischenentscheidung T 2017/12 vom 24. Februar 2014 hat die Technische Beschwerdekammer 3.5.06 der Großen Beschwerdekammer die folgende Rechtsfrage vorgelegt (Verfahrenssprache Englisch, Aktenzeichen G 2/14):

"Where a notice of appeal is filed but the appeal fee paid after expiry of the time limit of Article 108 EPC, first sentence, is this appeal inadmissible or deemed not to have been filed?"

("Wenn eine Beschwerde eingelegt, aber die Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ festgelegten Zahlungsfrist entrichtet wird, ist die Beschwerde dann unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt?")

III. Mit Beschluss vom 6. Mai 2014 entschied die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 8 VOBK, die ihr vorgelegten Rechtsfragen (T 1553/13 und T 2017/12) in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

IV. In T 2017/12 wurde die Jahresgebühr für das 13. Jahr nicht entrichtet, weswegen die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen galt und das Beschwerdeverfahren ohne Entscheidung beendet wurde. Damit endete zugleich das diesbezügliche Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer (G 2/14).

V. Somit ist vor der Großen Beschwerdekammer nur noch die Vorlage G 1/14 anhängig.

proceedings, it is to be dismissed as inadmissible.

Summary of facts and submissions

I. By interlocutory decision T 1553/13 dated 20 February 2014, Technical Board of Appeal 3.2.06 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal (language of the proceedings: German; case No. G 1/14):

"Ist eine Beschwerde unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist des Artikels 108 Satz 1 EPÜ erfolgen?"

("If, after expiry of the time limit under Article 108, first sentence, EPC, a notice of appeal is filed and the fee for appeal is paid, is the appeal inadmissible or is it deemed not to have been filed?")

II. By interlocutory decision T 2017/12 dated 24 February 2014, Technical Board of Appeal 3.5.06 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal (language of the proceedings: English; case No. G 2/14):

"Where a notice of appeal is filed but the appeal fee is paid after expiry of the time limit of Article 108, first sentence, EPC, is the appeal inadmissible or is it deemed not to have been filed?"

III. On 6 May 2014 the Enlarged Board decided under Article 8 RPEBA to consider both referrals (T 1553/13 and T 2017/12) in consolidated proceedings.

IV. In T 2017/12, the 13th-year renewal fee was not paid. As a result, the European application was deemed withdrawn, and the appeal proceedings were closed without a decision. That also brought the proceedings before the Enlarged Board (G 2/14) to an end.

V. Thus only referral G 1/14 remains pending before the Enlarged Board.

correctement appliquée, la réponse à la question soumise à la Grande Chambre ne serait plus apparue nécessaire pour statuer sur le recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Par la décision intermédiaire T 1553/13 en date du 20 février 2014, la chambre de recours technique 3.2.06 a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours (langue de la procédure : allemand ; numéro de l'affaire : G 1/14) :

"Ist eine Beschwerde unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist des Artikels 108 Satz 1 EPÜ erfolgen?"

(" Lorsque la formation d'un recours et le paiement de la taxe de recours ont lieu après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 108, première phrase CBE, ce recours est-il irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé ?")

II. Par la décision intermédiaire T 2017/12 en date du 24 février 2014, la chambre de recours technique 3.5.06 a soumis la question de droit suivante à la Grande Chambre de recours (langue de la procédure : anglais ; numéro de l'affaire : G 2/14) :

"Where a notice of appeal is filed but the appeal fee paid after expiry of the time limit of Article 108 EPC, first sentence, is this appeal inadmissible or deemed not to have been filed?"

("Lorsqu'un recours est formé, mais que la taxe de recours est acquittée après l'expiration du délai prévu à l'article 108, première phrase CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé ?")

III. Par décision en date du 6 mai 2014, la Grande Chambre de recours a décidé conformément à l'article 8 RPGCR de joindre les questions de droit soumises (T 1553/13 et T 2017/12).

IV. Dans l'affaire T 2017/12, la taxe annuelle pour la 13^e année n'a pas été acquittée si bien que la demande de brevet européen a été réputée retirée et la procédure de recours close sans qu'une décision n'ait été rendue. Cela a entraîné la clôture de la procédure correspondante devant la Grande Chambre de recours (G 2/14).

V. Par conséquent, seule la saisine G 1/14 demeure en instance devant la Grande Chambre de recours.

VI. Die Umstände, die der Vorlage G 1/14 zugrunde liegen, sind Folgende:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent mit der Nummer 2 122 134 zu widerrufen, wurde am 25. April 2013 der internen Post überreicht für eine Zustellung durch den Postzustelldienst UPS.

Die Sendung mit der Entscheidung erreichte die Kanzlei des zugelassenen Vertreters der Patentinhaberin am 26. April 2013 und wurde dort laut "Tracking Information" von einer Person mit dem Namen "Weber" entgegen genommen. Am 7. Mai 2013 unterzeichnete der zugelassene Vertreter der Patentinhaberin das der Entscheidung beigefügte Empfangsbekenntnis (EPA Form 2936) und schickte es per Fax am 8. Mai 2013 an das Europäische Patentamt zurück.

Die Beschwerde ging am 8. Juli 2013 (Montag) beim Europäischen Patentamt ein; am selben Tag wurde die Beschwerdegebühr gezahlt.

VII. Die Beschwerdeführerin vertrat die Auffassung, dass die zweimonatige Beschwerdefrist ausgehend vom Datum der Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses, das dem Tag der Kenntnisaufnahme der Entscheidung entspreche, zu berechnen sei und die Beschwerde somit rechtzeitig eingegangen sei. Sie wies darauf hin, dass nach Regel 126 (2) EPÜ bei einer Zustellung durch eingeschriebenen Brief dieser mit dem zehnten Tag nach Abgabe zur Post als zugestellt gelte, es sei denn, das Schriftstück sei an einem späteren Tag zugegangen. Nach Regel 126 (4) EPÜ gelte deutsches Recht, soweit die Zustellung durch die Post nicht durch die Absätze 1 bis 3 geregelt sei. Deshalb seien die Vorschriften der deutschen Zivilprozessordnung (ZPO) und des deutschen Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) anwendbar.

VIII. Die vorliegende Beschwerdekammer stellte in diesem Kontext fest, dass Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesetzt werde, durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zuzustellen sind (Regel 126 (1) Satz 1 EPÜ in der bis zum 31. März 2015 geltenden Fassung (im Folgenden: Regel 126 (1) EPÜ a. F.)). Ausweislich des Europäischen Patentregisters befand sich ein Rückschein in Form einer "Tracking Information" in der Akte. Nach den Umständen dürfe bei in den Räumen des Empfängers anwesenden Personen angenommen werden, dass

VI. Referral G 1/14 came about as follows:

The opposition division's decision revoking European patent No. 2 122 134 was handed over to the EPO's internal post on 25 April 2013, for delivery by United Parcel Service (UPS), a postal service provider.

The decision was delivered on 26 April 2013 to the office of the proprietor's professional representative, where according to the tracking information it was accepted by a person called Weber. On 7 May 2013, the proprietor's representative signed the acknowledgement of receipt (EPO Form 2936) enclosed with the decision, and on 8 May 2013 he faxed it back to the European Patent Office (EPO).

The appeal was received by the EPO on 8 July 2013 (Monday); the appeal fee was paid the same day.

VII. The appellant took the view that the two-month appeal period was to be calculated from the date of signature of the acknowledgement of receipt, this being the date on which its representative had become aware of the decision; the appeal had therefore been filed in time. Under Rule 126(2) EPC, notifications effected by registered letter were deemed to have been delivered to the addressee on the tenth day after posting, unless they reached him at a later date. Since, under Rule 126(4) EPC, German law applied to the extent that notification by post was not covered by that rule's paragraphs 1 to 3, the provisions of Germany's Code of Civil Procedure (*Zivilprozessordnung* – "ZPO") and its law on notification of administrative acts (*Verwaltungszustellungsgesetz* – "VwZG") applied.

VIII. The referring board observed that decisions triggering a time limit for appeal had to be notified by registered letter with advice of delivery (Rule 126(1), first sentence, EPC as in force until 31 March 2015; hereinafter "old" Rule 126(1) EPC). The European Patent Register showed that advice of delivery was on file, in the form of tracking information. Depending on the circumstances, it could be assumed that persons in the addressee's office were authorised to accept post.

VI. Les faits à l'origine de la saisine G 1/14 sont les suivants :

La décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen n° 2 122 134 a été remise le 25 avril 2013 au service du courrier interne en vue d'une signification par le prestataire de services postaux UPS.

Le pli contenant la décision est parvenu au cabinet du mandataire agréé du titulaire du brevet le 26 avril 2013 et a été réceptionné par une personne se nommant "Weber", comme en témoignent les informations de suivi ("Tracking Information"). Le 7 mai 2013, le mandataire agréé du titulaire a signé le récépissé accompagnant la décision (Formulaire OEB 2936) et l'a renvoyé le 8 mai 2013 par télécopie à l'Office européen des brevets.

Le recours a été reçu à l'Office européen des brevets le (lundi) 8 juillet 2013, date à laquelle la taxe de recours a également été acquittée.

VII. Le requérant a fait valoir que le délai de recours de deux mois devait être calculé à compter de la date à laquelle le récépissé avait été signé, cette date étant celle à laquelle le mandataire avait pris connaissance de la décision, et que l'acte de recours avait dès lors été soumis dans le délai de recours. Il a fait observer que, conformément à la règle 126(2) CBE, lorsqu'une signification était faite par lettre recommandée, cette lettre était réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins qu'elle ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. Il déduisait de la règle 126(4) CBE que le droit allemand était applicable si la signification par la poste n'était pas entièrement régie par les paragraphes 1 à 3. Les dispositions du code de procédure civile allemand (*Zivilprozessordnung*) et de la loi allemande sur la signification des actes administratifs (*Verwaltungszustellungsgesetz*) étaient donc applicables.

VIII. La chambre à l'origine de la saisine a fait observer dans ce contexte que les décisions qui font courir un délai pour former un recours doivent être signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (règle 126(1), première phrase CBE, telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2015 (ci-après dénommée "ancienne règle 126(1) CBE")). Il ressortait du Registre européen des brevets qu'un avis de réception avait été versé au dossier sous la forme d'un document intitulé "Tracking Information" (informations de suivi). On pouvait, par ailleurs, supposer au vu des

sie zur Annahme der Sendungen berechtigt seien.

Sie wies die Auffassung der Beschwerdeführerin zurück, die unter Hinweis auf die Regel 126 (4) EPÜ die Anwendung der Vorschriften der deutschen Zivilprozessordnung und des deutschen Verwaltungszustellungsgesetzes geltend gemacht hatte. Sie führte hierzu aus, dass, da die Zustellung nach Regel 126 (1) EPÜ a. F. ordnungsgemäß erfolgt sei, ein Rückgriff auf nationales Recht ausscheide.

Infolgedessen laufe die Beschwerdefrist ab dem Tag der Unterzeichnung des Empfangsbekennnisses "Tracking Information" durch die in den Geschäftsräumen anwesende Person. Aus der Anwesenheit des Unterzeichners in den Räumen des Empfängers schloss die Kammer, dass davon auszugehen sei, dass diese anwesende Person zur Annahme der Sendung berechtigt gewesen sei.

IX. Auf Aufforderung der Großen Beschwerdekammer äußerte sich der Präsident des Amts zu der Vorlage, und es gingen drei Amicus-curiae-Schriftsätze ein (vgl. Artikel 9 bzw. 10 VOGBK).

X. In einem der Amicus-curiae-Schriftsätze wurde die Zulässigkeit der Vorlage aus folgenden Gründen infrage gestellt:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei nicht durch die Post per Einschreiben mit Rückschein zugestellt worden, wie in Regel 126 (1) Satz 1 EPÜ a. F. vorgeschrieben, sondern durch UPS. Die in der Akte befindliche "Tracking Information" sei kein Rückschein im Sinne der Vorschriften über das Einschreiben mit Rückschein. Die Beschwerdekammer habe nicht ausgeführt, warum sie die "Tracking Information" als Rückschein im Sinne von Regel 126 (1) Satz 1 EPÜ a. F. ansehe und warum die Zustellung nach dieser Vorschrift erfolgt sein sollte.

Da die Auslieferung durch UPS nicht als förmliche Zustellung erkennbar gewesen sei, stelle sich die Frage, ob die nicht formgerechte Zustellung nach Regel 125 (4) EPÜ geheilt worden sei.

It disagreed with the appellant's view that the German ZPO and VwZG applied by virtue of Rule 126(4) EPC. The decision had been duly notified in accordance with old Rule 126(1) EPC and there was therefore no need to draw on national law.

Consequently, the appeal period had started on the date on which the person in the representative's business premises had signed the advice of delivery (tracking information). It could be inferred from the signer's presence there that he was authorised to accept post.

IX. At the Enlarged Board's invitation, the EPO President submitted comments on the referral; three *amicus curiae* briefs were also received (Articles 9 and 10 RPEBA).

X. One of those briefs cast doubt on the admissibility of the referral on the following grounds:

The opposition division's decision had been notified not by registered letter with advice of delivery pursuant to old Rule 126(1), first sentence, EPC, but by UPS. The tracking information on file was not advice of delivery within the meaning of the rules governing registered mail with advice of delivery. The board had not explained why it considered the tracking information to constitute advice of delivery within the meaning of old Rule 126(1), first sentence, EPC, and why it took the view that notification under that provision had been effected.

As delivery by UPS could not have been regarded as notification in due form, the question arose as to whether this had been remedied under Rule 125(4) EPC.

circonstances que les personnes présentes dans les locaux du destinataire étaient habilitées à accepter des plis.

La chambre a rejeté l'affirmation du requérant selon laquelle, en vertu de la règle 126(4) CBE, le code de procédure civile allemand et la loi allemande sur la signification des actes administratifs devraient être appliqués. Elle a estimé que la signification avait été dûment effectuée en vertu de l'ancienne règle 126(1) CBE, si bien qu'il n'y avait pas lieu de recourir au droit national.

Par conséquent, le délai de recours avait commencé à courir le jour de la signature de l'avis de réception intitulé "Tracking Information" (informations de suivi) par la personne présente dans les locaux. La chambre a déduit de la présence de ce signataire dans les locaux du destinataire qu'il était habilité à accepter le pli.

IX. En réponse à l'invitation de la Grande Chambre de recours, le Président de l'Office a présenté ses observations concernant la saisine et trois prises de positions ont été reçues de tiers (cf. articles 9 et 10 RPGR).

X. Dans l'une de ces prises de position par un tiers, la recevabilité de la saisine a été contestée pour les motifs suivants :

La décision de la division d'opposition n'avait pas été signifiée par la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comme le prescrivait l'ancienne règle 126(1), première phrase CBE, mais par le prestataire UPS. Les informations de suivi qui avaient été versées au dossier ne constituaient pas un avis de réception au sens des dispositions régissant les lettres recommandées avec avis de réception. La chambre de recours n'avait exposé ni les raisons pour lesquelles elle estimait que les informations de suivi constituaient un avis de réception au sens de l'ancienne règle 126(1), première phrase CBE, ni celles pour lesquelles elle considérait la signification comme ayant été dûment effectuée conformément à cette disposition.

Étant donné qu'une livraison par le prestataire UPS ne saurait être considérée comme une signification officielle, la question se posait de savoir s'il avait été remédié à cette signification irrégulière en application de la règle 125(4) CBE.

Nach Regel 126 (1) EPÜ a. F., auf die sich die Kammer in T 1553/13 berufe, wäre die Zustellung durch die Post mittels eingeschriebenen Briefs mit Rückschein zum fraglichen Zeitpunkt die einzige offizielle Form der Zustellung gewesen. Die hier angefochtene Entscheidung sei jedoch nicht durch die Post, sondern durch UPS zugestellt worden. Eine Zustellung durch UPS biete aber nicht dieselben Sicherheiten wie eine Zustellung durch die Post mittels eingeschriebenen Briefs mit Rückschein, und die vorlegende Kammer habe nicht näher ausgeführt, warum sie die "Tracking Information" als Rückschein im Sinne von Regel 126 (1) EPÜ a. F. ansehe und warum diese somit die dort formulierten Zustellungsvoraussetzungen erfülle. Eine Heilung sei nicht möglich. Nach Regel 125 (4) EPÜ habe als Tag der Zustellung somit derjenige Tag zu gelten, an dem der Vertreter der Patentinhaberin das an das EPA zurückgesandte Formblatt 2936 unterzeichnet habe, also der 7. Mai 2013.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Vorlage

1. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ kann eine Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer befassen, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält.
2. Aus diesem Artikel folgt unmittelbar, dass die Entscheidung über die Erforderlichkeit einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer primär der vorlegenden Beschwerdekammer obliegt. Folglich ist vorrangig die vorlegende Beschwerdekammer dazu berufen, in der Vorlageentscheidung darzulegen, dass und warum sie eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Vorlagefrage für erforderlich zur Entscheidung in dem vor ihr anhängigen Beschwerdeverfahren erachtet. Dies ergibt sich auch aus Artikel 22 (2) Satz 2 VOBK, wonach die vorlegende Beschwerdekammer in der Vorlageentscheidung den Zusammenhang der vorgelegten Fragen darzulegen hat.

Dessen ungeachtet hat die Große Beschwerdekammer zu prüfen, ob eine Vorlage die Voraussetzungen von Artikel 112 (1) a) EPÜ (einschließlich des Erforderlichkeitskriteriums) erfüllt und damit zulässig ist.

Under old Rule 126(1), first sentence, EPC, cited by the board in T 1553/13, notification by registered letter with advice of delivery was the only official form of notification at the time. But the decision in point had been notified not by post, but by UPS. This did not offer the same level of security as postal notification by registered letter with advice of delivery, and the referring board had not explained why it considered tracking information to constitute advice of delivery within the meaning of old Rule 126(1), first sentence, EPC and thus to fulfil its notification requirements. The defect in notification could not be remedied. Under Rule 125(4) EPC, the day on which the proprietor's representative had signed Form 2936 and sent it back to the EPO, i.e. 7 May 2013, was to be deemed the date of notification.

Reasons for the decision

Admissibility of the referral

1. Under Article 112(1)(a) EPC a board of appeal may, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer to the Enlarged Board questions on which it considers a decision is required.
2. From that it follows that it is primarily the referring board that decides whether referral to the Enlarged Board is necessary, and that must therefore explain in its referral decision that – and why – it believes it needs an Enlarged Board ruling on the point arising in the case before it. This is also clear from Article 22(2), second sentence, RPBA, requiring the referring board to state the context in which the point originated.

Nonetheless, the Enlarged Board must examine whether the referral fulfils the criteria of Article 112(1)(a) EPC (including that "a decision is required") and is thus admissible.

En vertu de l'ancienne règle 126(1) CBE, à laquelle la chambre renvoyait dans l'affaire T 1553/13, la signification par la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception constituait à la date en question le seul mode de signification officiel. Or, la décision contestée en l'espèce n'avait pas été signifiée par la poste, mais par le prestataire UPS. Une signification par ce prestataire ne garantissait toutefois pas le même degré de sécurité qu'une signification par la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la chambre à l'origine de la saisine n'avait pas expliqué pourquoi, selon elle, les informations de suivi constituaient un avis de réception au sens de l'ancienne règle 126(1) CBE et répondaient à ce titre aux exigences relatives à la signification énoncées dans ladite disposition. Il n'était pas possible de remédier à cette irrégularité. En vertu de la règle 125(4) CBE, c'est la date à laquelle le mandataire du titulaire du brevet avait signé le formulaire 2936 qu'il avait renvoyé à l'OEB, à savoir le 7 mai 2013, qui devait être considérée comme la date de la signification.

Motifs de la décision

Recevabilité de la saisine

1. En vertu de l'article 112(1)a) CBE, une chambre de recours peut saisir en cours d'instance la Grande Chambre de recours, soit d'office soit à la requête de l'une des parties, lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire aux fins de statuer sur le recours en instance.
2. Il ressort directement de cette disposition que la question de la nécessité d'une saisine de la Grande Chambre de recours doit être tranchée en premier lieu par la chambre à l'origine de la saisine, laquelle doit donc indiquer dans la décision de saisine, motifs à l'appui, qu'elle considère une réponse de la Grande Chambre de recours à la question soumise comme nécessaire pour statuer sur le recours en instance devant elle. Cela découle également de l'article 22(2), deuxième phrase RPCR, qui dispose que la chambre à l'origine de la saisine doit indiquer dans la décision de saisine le contexte dans lequel la question soumise s'est posée.

Cela étant, la Grande Chambre de recours doit néanmoins examiner si une saisine satisfait aux exigences de l'article 112(1)a) CBE (y compris la condition tenant au caractère nécessaire de la saisine) et si elle est donc recevable.

Nur in seltenen Fällen stellte sich diese Frage und wurde dementsprechend dann auch in der schriftlichen Entscheidung abgehandelt. Siehe zum Beispiel die Entscheidungen G 3/98 (ABl. EPA 2001, 62), G 2/99 (ABl. EPA 2001, 83), G 2/03 (ABl. EPA 2004, 448), in denen das Kriterium der "Erforderlichkeit" der Vorlage in der Entscheidung abgehandelt wurde.

3. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, ob die vorgelegte Rechtsfrage sich in dem anhängigen Verfahren tatsächlich stellt, und ob der Vorlage nicht eine offensichtlich falsche Rechtsanwendung zu Grunde liegt und darum nicht zugelassen werden soll.

4. Nach Auffassung der vorlegenden Kammer erfordert die endgültige Entscheidung über die Zurückweisung bzw. Verwerfung der Beschwerde, weil sie entweder unzulässig ist oder als nicht eingelegt gilt, die Beantwortung der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten grundsätzlichen Rechtsfrage (Nr. 8.4 der Entscheidungsgründe).

5. Zu dieser Schlussfolgerung gelangte die Kammer, nachdem sie die Frist für die Einlegung der Beschwerde so berechnet hatte, als ob die Entscheidung gemäß Regel 126 (1) EPÜ a. F. und Regel 126 (2) EPÜ ordnungsgemäß zugestellt worden wäre. Sie ging also davon aus, dass der Versand wie auch der Empfang einer durch den Kurierdienst UPS zugestellten Entscheidung die in Regel 126 (1) EPÜ formulierten Zustellungsvoraussetzungen erfüllt und somit dieselben Wirkungen in Bezug auf den Beginn der Beschwerdefrist wie eine solche durch die Post entfaltet.

6. Gemäß Regel 126 (1) EPÜ a. F., die auf den der Vorlage zugrunde liegenden Beschwerdefall anwendbar ist, werden

"Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist oder die Frist für einen Antrag auf Überprüfung in Lauf gesetzt wird, ... durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt".

7. Die Kammer hat die Anwendung der Regel 126 (1) EPÜ a. F. und Regel 126 (2) EPÜ nicht näher begründet.

8. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer sind die Voraussetzungen der Regel 126 (1) EPÜ a. F. und Regel 126 (2) EPÜ im anhängigen Fall aber nicht erfüllt. Die Regel 126 (1) EPÜ a. F. gilt, zumindest nach ihrem klaren Wortlaut bis zum Inkrafttreten ihrer neuen Fassung am 1. April 2015,

On the few occasions when this question has arisen it has been duly dealt with in the written decision. See e.g. G 3/98 (OJ EPO 2001, 62), G 2/99 (OJ EPO 2001, 83) and G 2/03 (OJ EPO 2004, 448) – decisions which discussed whether the referral fulfilled the "required" criterion.

3. The question in the present case is whether the referral concerns a point of law actually arising, or rather is clearly the result of misapplying the law and therefore not to be admitted.

4. The referring board took the view that it needed the Enlarged Board to answer a question of fundamental importance for its decision to reject the appeal as inadmissible or to deem it not to have been filed (Reasons, point 8.4).

5. It reached that conclusion after calculating the appeal period on the basis that the decision had been duly notified under old Rule 126(1), first sentence, EPC and Rule 126(2) EPC. In other words, it assumed that the despatch and acceptance of decisions using the UPS courier service fulfil the notification requirements of Rule 126(1) EPC and thus trigger the period for appeal in the same way as notification by post.

6. Under old Rule 126(1) EPC, the version applicable here,

"Decisions incurring a period for appeal or a petition for review ... shall be notified by registered letter with advice of delivery."

7. The board did not explain its application of old Rule 126(1) EPC and Rule 126(2) EPC.

8. The Enlarged Board takes the view that the conditions set out in those provisions are not however fulfilled in the present case. Old Rule 126(1) EPC – at least as clearly worded until the new version entered into force on 1 April 2015 – relates solely to notification by post using a "registered

Cette question ne s'est posée et n'a donc fait l'objet de décisions écrites que dans de rares affaires. Parmi les décisions qui ont examiné la condition tenant à la "nécessité" de la saisine, on peut citer par exemple les décisions G 3/98 (JO OEB 2001, 62), G 2/99 (JO OEB 2001, 83) et G 2/03 (JO OEB 2004, 448).

3. Dans la présente espèce, il y a lieu de se demander si la question de droit soumise se pose effectivement dans l'affaire en instance et si la saisine ne s'appuie pas sur une application manifestement erronée du droit, auquel cas elle devrait être rejetée pour irrecevabilité.

4. La chambre à l'origine de la saisine a estimé que la Grande Chambre de recours devait répondre à la question fondamentale de droit qui lui était soumise, afin qu'elle puisse rendre une décision définitive de rejet du recours, soit parce que celui-ci est irrecevable, soit parce qu'il est réputé ne pas avoir été formé (point 8.4 des motifs).

5. La chambre est parvenue à cette conclusion après avoir calculé le délai pour former le recours en partant du principe que la décision avait été dûment signifiée conformément à l'ancienne règle 126(1) CBE et à la règle 126(2) CBE. Elle a donc considéré que l'envoi et la réception d'une décision signifiée par le prestataire de services postaux UPS satisfaisaient aux exigences relatives à la signification énoncées à la règle 126(1) CBE et produisaient donc le même effet quant au déclenchement du délai de recours qu'une signification par la poste.

6. Aux termes de l'ancienne règle 126(1) CBE, qui est applicable dans le cadre de la procédure de recours à l'origine de la saisine

"les décisions qui font courir un délai pour former un recours ou présenter une requête en révision ... sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception".

7. La chambre n'a pas motivé plus avant l'application de l'ancienne règle 126(1) CBE et de la règle 126(2) CBE.

8. Selon la Grande Chambre de recours, les conditions énoncées par l'ancienne règle 126(1) CBE et par la règle 126(2) CBE ne sont pas remplies dans la présente espèce. L'ancienne règle 126(1) CBE, dans sa formulation explicite telle qu'applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle

ausschließlich für die Zustellung durch die Post mittels "eingeschriebenen Briefs mit Rückschein" und nicht für eine Zustellung auf einem anderen Weg (im vorliegenden Fall per UPS).

9. Unter diesen Umständen hält die von der Kammer gewählte Begründung der nicht fristgerechten Einlegung der Beschwerde einer summarischen Überprüfung nicht stand.

Zwar fällt die Frage (maßgebend für die vorliegende Rechtsfrage), ob die Beschwerde tatsächlich fristgerecht eingereicht worden ist, nicht in den Zuständigkeitsbereich der Großen Beschwerdekammer, aber die von der Kammer getroffene unrichtige Annahme der anzuwendenden Regel wirkt sich dennoch unmittelbar auf die Erforderlichkeit der Vorlage aus. Dadurch beruht die Schlussfolgerung, dass die Beschwerde nach Ablauf der Frist eingelegt wurde, auf keiner dem Erforderlichkeitskriterium nach Artikel 112 (1) a) EPÜ genügenden Begründung. Denn ohne die von der Kammer gewählte (unrichtige) Begründung entfällt deren die Vorlagefrage bedingende Annahme, dass die Beschwerde außerhalb der Frist des Artikels 108 Satz 1 EPÜ eingelegt wurde.

Damit ist die Voraussetzung der Erforderlichkeit der Vorlage im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ im konkreten Fall nicht erfüllt.

10. Die Befassung der Großen Beschwerdekammer in der vorliegenden Sache ist somit nach Artikel 112 (1) a) EPÜ nicht zulässig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Vorlage ist unzulässig.

letter with advice of delivery" and not to any other kind (by UPS in this case).

9. Under these circumstances the board's reasons for regarding the appeal as late-filed do not withstand summary review.

While it is not for the Enlarged Board to decide whether the appeal actually was filed in time (the crucial issue for the point of law referred), the board's incorrect assumption about the rules applicable is directly relevant to the question whether a referral is needed. As a consequence of that assumption, its finding that the appeal was late-filed is not based on reasoning sufficient to establish such a need under Article 112(1)(a) EPC. Without that (incorrect) reasoning the board could not have reached the conclusion, on which the present referral depends, that the appeal had been filed after the period specified in Article 108, first sentence, EPC.

This case therefore does not fulfil the criterion under Article 112(1)(a) EPC that a decision on the referral be required.

10. The present referral to the Enlarged Board is thus inadmissible under Article 112(1)(a) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The referral is inadmissible.

version le 1^{er} avril 2015, vise exclusivement la signification par la poste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non la signification par tout autre moyen (en l'occurrence par le prestataire UPS).

9. Dans ces conditions, les motifs retenus par la chambre pour considérer le recours comme ayant été formé tardivement ne résistent pas à une analyse sommaire.

Même si le point (déterminant au regard de la question de droit soumise) de savoir si le recours a effectivement été formé dans les délais ne relève pas de la compétence de la Grande Chambre de recours, le fait que la chambre ait adopté un point de vue erroné en ce qui concerne les règles applicables a toutefois une incidence directe sur la nécessité de la saisine. Il s'ensuit que la conclusion selon laquelle le recours a été formé après l'expiration du délai de recours ne repose pas sur une motivation susceptible de satisfaire à la condition de nécessité énoncée à l'article 112(1)(a) CBE. En effet, sans cette motivation (incorrecte), la chambre n'aurait pas pu conclure – conclusion déterminante pour la présente saisine – que le recours avait été formé après l'expiration du délai prévu à l'article 108, première phrase CBE.

Il s'ensuit que dans la présente espèce, la condition tenant au caractère nécessaire de la saisine au sens de l'article 112(1)(a) CBE n'est pas remplie.

10. La présente saisine de la Grande Chambre de recours n'est donc pas recevable au titre de l'article 112(1)(a) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La saisine est irrecevable.