

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Entscheidung der
Großen Beschwerdekammer
vom 5. Mai 1992
G 5/91***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P Gori
Mitglieder: E Persson
F Antony
O. Bossung
C Payraudeau
R Schulte
P van den Berg

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Discovision Associates**

**Einsprechender/Beschwerdegeg-
ner: N.V. Philips' Gloeilampenfa-
brieken**

**Stichwort: beschwerdefähige Ent-
scheidung/DISCOVISION**

Artikel: 19 (2), 24 EPÜ

**Schlagwort: "Besorgnis der Befan-
genheit eines Mitglieds einer Ein-
spruchsabteilung—Beschwerde-
grund?"**

Leitsätze

I. Obwohl sich Artikel 24 EPÜ nur auf die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer bezieht, gilt das Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren

II. Im EPÜ gibt es keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung eines Direktors eines erstinstanzlichen Organs wie z. B. einer Einspruchsabteilung mit der die Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen wird. Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen deren Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Artikel 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr 45 117 (Gerät und Verfahren zum Schreiben einer Informationsspur auf eine Platte), das Discovision Associates im Jahr 1985 erteilt worden war,

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal
dated 5 May 1992
G 5/91***
(Official Text)

Composition of the Board

Chairman: P Gori
Members: E. Persson
F. Antony
O. Bossung
C Payraudeau
R Schulte
P van den Berg

**Patent proprietor/Appellant:
Discovision Associates**

**Opponent/Respondent: N.V.
Philips' Gloeilampenfabrieken**

**Headword: Appealable decision/
DISCOVISION**

Article: 19(2), 24 EPC

**Keyword: "Suspected partiality of a
member of an Opposition Division—
ground of appeal?"**

Headnote

I. Although Article 24 EPC applies only to members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, the requirement of impartiality applies in principle also to employees of the departments of the first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party

II. There is no legal basis under the EPC for any separate appeal against an order of a director of a department of the first instance such as an Opposition Division rejecting an objection to a member of the division on the ground of suspected partiality. However, the composition of the Opposition Division may be challenged on such a ground of appeal against the final decision of the division or against an interlocutory decision under Article 106(3) EPC allowing separate appeal.

Summary of Facts and Submissions

I. Against European patent No 45117 (Apparatus and method for writing a signal information track on a disc), which was granted to Discovision Associates in 1985, N.V. Philips' Gloei-

DÉCISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
5 mai 1992
G 5/91***
(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
F. Antony
O. Bossung
C. Payraudeau
R. Schulte
P. van den Berg

**Titulaire du brevet/requérant:
Discovision Associates**

**Opposant/intimé: N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken**

**Référence: Décision susceptible de
recours/DISCOVISION**

Article: 19(2), 24 CBE

**Mot-clé: "Présomption de partialité
à l'égard d'un membre d'une divi-
sion d'opposition—Motif de re-
cours?"**

Sommaire

I. Bien que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l'obligation d'impartialité s'applique en principe également aux agents des organes de première instance de l'OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties.

II. Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire, prévoyant, conformément à l'article 106(3) CBE, un recours indépendant

Exposé des faits et conclusions

I. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken a fait opposition au brevet européen n° 45 117 (appareil et méthode pour écrire une piste d'information sur un disque) qui a été délivré à Discovision

* Die Vorlageentscheidung T 261/88 ist in diesem Heft auf S 627 veröffentlicht

* Decision T 261/88, referring this matter to the Enlarged Board of Appeal is published in this issue on page 627

* La décision T 261/88 avec laquelle la question a été soumise à la Grande Chambre de recours est publiée dans ce numéro à la page 627

legte N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einspruch ein.

II. Im Einspruchsverfahren stellte die Patentinhaberin die Frage, ob der beauftragte Prüfer der Einspruchsabteilung dieselbe Person sei, die im Namen der Einsprechenden an einem früheren Einspruch gegen ein anderes europäisches Patent der Patentinhaberin mitgewirkt habe, und beantragte für diesen Fall, daß die Einspruchsabteilung ausschließlich mit Personen neu besetzt werde, die keine frühere Verbindung zu einer der an diesem Verfahren Beteiligten gehabt hätten.

III. Der für die Besetzung der Einspruchsabteilung zuständige Direktor der GD 2 bestätigte daraufhin mit Schreiben vom 19. November 1987, daß der beauftragte Prüfer früher bei der Einsprechenden angestellt gewesen sei und diese öfter in Prüfungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA vertreten habe. Der Direktor wies darauf hin, daß "im EPÜ ein Ausschluß bzw. eine Ablehnung nur in Artikel 24 EPÜ" im Zusammenhang mit den Mitgliedern der Beschwerdekammern vorgesehen sei, und erklärte, daß bei Prüfungs- und Einspruchsverfahren in der ersten Instanz nach Möglichkeit versucht werde, die Prüfer von Fällen ihrer früheren Arbeitgeber auszuschließen. Dies sei jedoch nicht immer möglich. Was den betreffenden Prüfer angehe, so könne er wegen praktischer Schwierigkeiten in den vielen Fällen, in denen sein früherer Arbeitgeber Anmelder oder Einsprechender sei, nicht aus der Prüfungs- oder Einspruchsabteilung ausgeschlossen werden. Der Direktor versicherte ferner, daß der Prüfer im vorliegenden wie auch in ähnlich gelagerten Fällen objektiv handeln werde, und schloß mit der Bemerkung, daß allein schon die Tatsache, daß jede Prüfungs- und Einspruchsabteilung aus drei Mitgliedern bestehe, einen Schutz für die Verfahrensbeteiligten vor dem EPA darstelle.

IV. Am 23. Februar 1988 fand vor der Einspruchsabteilung eine mündliche Verhandlung statt, in der von der Patentinhaberin abgelehnte Prüfer als beauftragter Prüfer fungierte. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde der Widerruf des Patents verkündet. Eine schriftliche Entscheidung erging am 19 April 1988.

V. Die Patentinhaberin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. In ihrer Beschwerdebegründung focht sie die Entscheidung der Einspruchsabteilung aus materiellrechtlichen Gründen an und brachte gleichzeitig vor, daß wegen der Mitwirkung des abgelehnten beauftragten Prüfers "bei der Durchführung des Einspruchsver-

lampenfabrieken filed an opposition on the ground of lack of inventive step.

II. In the course of the opposition proceedings the patentee questioned whether the primary examiner of the Opposition Division was the same person who, on behalf of the opponent, had participated in the prosecution of a previous opposition to another European patent granted to the patentee and requested that, if such was the case, the Opposition Division be reconstituted to consist only of people who had no previous connection with either of the parties to the present proceedings.

III. In reply, the director in DG 2 responsible for the composition of the Opposition Division confirmed, by letter of 19 November 1987, that the primary examiner was a former employee of the opponent and that he had represented this company many times in examination and opposition proceedings before the EPO. Having referred to Article 24 EPC concerning the members of the Boards of Appeal as being the "only case of exclusion or objection raised by the EPC", the director stated that in examination and opposition proceedings at first instance one tried, where this was possible, to exclude examiners from cases from a firm where they had previously been employed. However, this could not always be done. As to the particular examiner in question, the director explained that because of practical difficulties he could not be excluded from Examining or Opposition Divisions in the many cases where his former employer was applicant or opponent. The director further gave an assurance that the examiner would act objectively in the present case as well as in similar cases and finally stated that, anyway, the fact that any Examining or Opposition Division consists of three members was a safeguard for the parties to proceedings before the EPO.

IV. On 23 February 1988, oral proceedings took place before the Opposition Division, the examiner objected to by the patentee acting as primary examiner. At the end of the oral proceedings, the decision was announced that the patent was revoked. A written decision was issued on 19 April 1988.

V. The patentee appealed against this decision. In his statement of grounds of appeal, in addition to challenging the decision of the Opposition Division on substantial grounds, he submitted that there had been "undue and unfair (if inadvertent) bias in the conduct of the opposition proceedings", because of the participation of the primary

Associates en 1985, en alléguant qu'il n'impliquait pas d'activité inventive.

II. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a demandé si le premier examinateur de la division d'opposition était bien la personne qui avait déjà participé, au nom de l'opposant, à l'instruction d'une opposition antérieure formée contre un autre brevet européen délivré au présent titulaire du brevet. Il a demandé que si c'était le cas, la division d'opposition soit reconstituée afin de n'être composée que de personnes n'ayant pas eu auparavant de lien avec l'une ou l'autre des parties à la présente procédure.

III. En réponse, le directeur de la DG 2 responsable de la composition de la division d'opposition a confirmé dans une lettre en date du 19 novembre 1987 que le premier examinateur avait été employé par l'opposant et qu'il avait représenté celui-ci à plusieurs reprises lors de procédures d'examen et d'opposition devant l'OEB. Après avoir affirmé que dans la CBE, les seuls cas d'exclusion ou de récusation sont prévus à l'article 24, qui concerne les membres des chambres de recours, le directeur a déclaré que, s'agissant des procédures d'examen et d'opposition en première instance, l'on s'efforçait, dans la mesure du possible, d'exclure les examinateurs des affaires où était impliquée une entreprise qui les avait employés antérieurement, mais qu'il ne pouvait pas toujours en être ainsi. En ce qui concerne l'examineur qui a participé à l'instruction de la présente affaire, le directeur a expliqué que pour des raisons d'ordre pratique, celui-ci ne pouvait pas être exclu des divisions d'examen ou d'opposition dans les nombreuses affaires où son ancien employeur était le demandeur ou l'opposant. En outre, le directeur a donné son assurance que l'examineur agirait objectivement dans la présente affaire comme dans les affaires similaires et a conclu en affirmant qu'en tout état de cause, le fait que toute division d'examen ou d'opposition se compose de trois membres constituait une garantie pour les parties à une procédure devant l'OEB.

IV. Une procédure orale s'est tenue le 23 février 1988 devant la division d'opposition, à laquelle participait, en qualité de premier examinateur, l'examineur récusé par le titulaire du brevet. A l'issue de la procédure orale, la décision de révoquer le brevet a été annoncée. La décision écrite a été établie le 19 avril 1988.

V. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a non seulement remis en cause la décision de la division d'opposition pour des motifs de fond, mais il a également allégué que "la procédure d'opposition avait été excessivement et injustement favorable à l'autre

fahrens eine ungebührliche und unfair (wenn auch unbeabsichtigte) Vorgehen" bestanden habe Zur Stützung dieser Behauptung wurde u. a. angeführt, daß die frühere Mitwirkung des abgelehnten Prüfers als Vertreter der Einsprechenden an einer Reihe von Verfahren gegen die Patentinhaberin, in denen es um eine nahe verwandte Technologie gegangen sei, seine Haltung in dieser Sache zwangsläufig zugunsten der Einsprechenden beeinflusse. Die Patentinhaberin wandte sich auch gegen die Aussage in dem vorgenannten Schreiben des Direktors der GD 2, daß "Artikel 24 EPU die einzigen Umstände darstellt, unter denen für einen Bediensteten des EPA die Mitwirkung an Verfahren einer bestimmten Art unangebracht wäre", die sie als "ausgemachten Unsinn und dem Grundsatz der *natural justice*¹ widersprechend" bezeichnete Sie behauptete, es liege ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, und beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr Die Einsprechende nahm zur Beschwerdebegründung nicht Stellung.

VI. Die Beschwerde wurde der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 zugewiesen. Diese Kammer untersuchte die behauptete Befangenheit des abgelehnten Prüfers unter verschiedenen verfahrensrechtlichen Aspekten und stellte dabei u. a. die Frage nach der Rechtsnatur des Schreibens des Direktors der GD 2, mit dem der Antrag auf Austausch dieses Prüfers zurückgewiesen wurde, und insbesondere die Frage nach der Anwendbarkeit bestimmter allgemeiner Rechtsgrundsätze auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung Sie gelangte zu dem Schluß, daß das Vorbringen der Patentinhaberin eine grundlegende Rechtsfrage aufwerfe, nämlich, ob die Besorgnis der Befangenheit eines Mitglieds der Einspruchsabteilung ein Beschwerdegrund sein könne. Nach Auffassung der Kammer gibt das EPU selbst keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Sie beschloß daher, der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorzulegen:

1. Ist gegen eine Entscheidung des Direktors einer Direktion, zu der die Einspruchsabteilung verwaltungsmäßig gehört, die Beschwerde zu den Beschwerdekammern gegeben, wenn mit der Entscheidung der Einwand eines Beteiligten am Einspruchsverfahren zurückgewiesen wird, daß ein Mitglied der Einspruchsabteilung, das über einen bestimmten Fall entscheiden soll, wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werde?

examiner objected to In support of this allegation it was stated, *inter alia*, that the previous involvement of the examiner objected to as representative of the opponent in a number of cases against the patentee, which concerned very closely related technology, would inevitably affect his approach to the present case in favour of the opponent The patentee also contested the implication in the above letter of the director in DG 2 that "Article 24 EPC represents the only circumstances in which it would be improper for a member of the EPO to be involved in proceedings of a particular kind" as being "manifestly nonsense and contrary to natural justice" It was contended that there had been a substantial procedural violation and reimbursement of the appeal fee was requested The opponent filed no observations in reply to the statement of grounds of appeal

VI The appeal was allocated to Technical Board of Appeal 3.5.2. That Board considered a number of procedural aspects of the alleged partiality of the examiner objected to, including the question of the legal character of the letter of the director in DG 2 rejecting the request for replacing this examiner and, in particular, the applicability of certain general principles of law to proceedings before an Opposition Division It was concluded that the contentions made by the patentee raised a basic question of law, as to whether or not the alleged partiality of a member of an Opposition Division could be the subject of a ground of appeal. In the Board's view the EPC itself does not provide a clear answer to this important point of law. The Board, therefore, decided to refer the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. Following a decision of the director of the directorate to which the Opposition Division administratively belongs, in reply to and overruling an objection by a party to opposition proceedings to a member of the Opposition Division appointed to decide upon a particular case, the objection being on the ground that the member is suspected of partiality, does an appeal lie to the Board of Appeal against such decision?

partie (même si cela était involontaire)", en raison de la participation du premier examinateur récusé A l'appui de cette allégation, il a entre autres affirmé que le fait que l'examinateur récusé ait déjà représenté l'opposant dans un certain nombre d'affaires engagées contre le titulaire du brevet et concernant une technologie très proche, affectait inévitablement son approche de la présente affaire en faveur de l'opposant Le titulaire du brevet a également contesté l'affirmation du directeur de la DG 2 contenue dans la lettre précitée, selon laquelle "les seuls cas dans lesquels un membre de l'OEB ne peut intervenir dans une procédure particulière sont énumérés à l'article 24 CBE" et l'a qualifiée de "manifestement absurde et de contraire à la *natural justice*". Il a affirmé qu'il y avait eu un vice substantiel de procédure et a demandé que la taxe de recours lui soit remboursée L'opposant n'a présenté aucune observation sur le mémoire exposant les motifs du recours.

VI. L'affaire a été confiée à la Chambre de recours technique 3.5.2. Celle-ci a examiné un certain nombre de points de procédure concernant la partialité présumée de l'examinateur récusé, y compris la question du caractère juridique de la lettre du directeur de la DG 2 par laquelle la demande de remplacement de cet examinateur avait été rejetée, ainsi que la possibilité d'appliquer certains principes généraux du droit aux procédures devant les divisions d'opposition. La chambre a conclu que les arguments développés par le titulaire du brevet soulevaient la question de droit d'importance fondamentale suivante la partialité présumée d'un membre d'une division d'opposition peut-elle constituer un motif de recours? Elle a estimé que la CBE elle-même n'apportait pas de réponse claire à cette importante question de droit. C'est pourquoi elle a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions suivantes

1. Lorsqu'une partie à la procédure d'opposition récusé un membre de la division d'opposition désigné pour statuer sur une affaire particulière, au motif que ce membre peut être soupçonné de partialité, et que le directeur de la direction dont fait administrativement partie la division d'opposition décide de rejeter cette récusation, cette décision est-elle susceptible de recours devant la chambre de recours?

¹ Anm d Red "*natural justice*" = Begriff des englischen Rechts der insbesondere zwei Grundsätze des Verfahrensrechts umfaßt, nämlich das Prinzip der Unparteilichkeit des Richters (*nemo iudex in causa sua*) und den Grundsatz daß jedem dessen Rechte durch die Entscheidung berührt werden könnten, ausreichend Gelegenheit gewährt werden muß seinen Standpunkt vorzutragen (*audi et alteram partem*)

¹ Note de la rédaction "*natural justice*" = notion du droit anglais englobant surtout deux principes relatifs à la procédure devant une juridiction, à savoir le principe de l'impartialité du juge (*nemo iudex in causa sua*) et le principe selon lequel tout personne qui peut être affectée par une décision doit être mise en mesure de présenter utilement sa défense (*audi et alteram partem*)

2. Falls die Frage 1 bejaht wird:

a) Sind für die Entscheidung über die Befangenheit eines Mitglieds der Einspruchsabteilung dieselben Erwägungen maßgeblich wie nach Artikel 24 EPÜ im Fall eines Beschwerdekammermitglieds?

b) Welches war im vorliegenden Fall das tatsächliche Datum der Entscheidung, das bei der Berechnung der Frist für die Einlegung einer Beschwerde zugrunde gelegt wird?

3 Ist im vorliegenden Fall die von der Beschwerdeführerin erklärte Ablehnung eines Mitglieds der Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit ein rechtsgültiger Beschwerdegrund?

VII. Im Hinblick auf Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer beschloß die Kammer am 14 Juni 1991, den Präsidenten des EPA aufzufordern, sich in diesem Zusammenhang zu folgenden Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern:

1. Gibt es innerhalb der GD 2 irgendwelche internen Anweisungen oder eine sonstige allgemeine Praxis, wonach der früheren Tätigkeit von Prüfern als Vertretern oder Angestellten von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA Rechnung getragen werden soll?

2. Wer ist für die Besetzung der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen im Einzelfall zuständig?

3. Entscheiden die Mitglieder einer Prüfungs- oder einer Einspruchsabteilung, welche Maßnahmen zu treffen sind, wenn sich nach der Besetzung der Abteilung ein (wie auch immer geartetes) Problem im Zusammenhang mit der Mitwirkung eines Mitglieds der Abteilung an einem Einzelfall ergibt? Wenn nicht, wer entscheidet dann über derartige Fragen?

VIII. Mit Schreiben vom 23. Juli 1991 nahm der Präsident des EPA zu den obigen Fragen Stellung. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die folgenden Punkte seiner Stellungnahme von Interesse.

Die Praxis der GD 2 beruht auf den Internen Instruktionen für die Prüfung in der GD 2 und auf dem Handbuch für Sachprüfer. Daneben gibt es einige entsprechende Bestimmungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA.

In den Instruktionen für die Prüfer wird davon ausgegangen, daß Artikel 24 EPÜ nicht für die erste Instanz gilt. Daß es zu den Bestimmungen des Artikels 24 EPÜ über den Ausschluß und die Ablehnung von Beschwerdekammermitgliedern keine entsprechende Vorschrift für Mitglieder der Prüfungs-

2. If the answer to question (1) is yes:

(a) In deciding the question of partiality, do the same considerations apply to a member of an Opposition Division as to a member of a Board of Appeal under Article 24 EPC?

(b) In the present case, what was the effective date of the decision from which the time limit for filing an appeal is to be calculated?

3. In the present case, do the appellant's objections on the ground of an alleged partiality of a member of the Opposition Division constitute valid grounds of appeal?

VII. Having regard to Article 11 a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, the Board decided on 14 June 1991 to invite the President of the EPO to comment on the following questions of general interest in the present context:

(1) Are there any internal instructions or otherwise any common practice within DG 2 in respect of possible consideration to be given to examiners' previous activities as representatives or employees of parties to proceedings before the EPO?

(2) Who is responsible for the constitution of the Examining Divisions and the Opposition Divisions in individual cases?

(3) If a problem (of any kind) arises with regard to the participation in an individual case of a member of an Examining Division or an Opposition Division which has already been constituted, do the members of such a division decide on what action should be taken or, if not, who is actually deciding on such a matter?

VIII. By letter dated 23 July 1991, the President of the EPO commented on the above questions. In particular the following points made are of interest in the present context

The practice of DG 2 is based on the Internal Instructions for Examination in DG 2 and on the Handbook for Substantive Examiners. There are also some corresponding provisions in the Guidelines for Examination in the EPO.

The instructions given to examiners are based on the assumption that Article 24 EPC is not applicable to the first instance. That the provisions of Article 24 EPC concerning exclusion of and objection to members of Boards of Appeal find no equivalent for members of Examining or Opposition Divi-

2 Si la réponse à la question 1 est affirmative:

a) Les considérations applicables à un membre d'une chambre de recours en vertu de l'article 24 CBE le sont-elles également à l'égard d'un membre d'une division d'opposition, lorsqu'il s'agit de trancher la question de la partialité?

b) Dans la présente affaire, quelle est la date effective de la décision à partir de laquelle il faut calculer le délai de recours?

3. Dans la présente affaire, la récusation du requérant, qui repose sur une présumée partialité d'un membre de la division d'opposition, constitue-t-elle un motif de recours valable?

VII. Eu égard à l'article 11 bis du Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, la chambre a décidé le 14 juin 1991 d'inviter le Président de l'OEB à présenter ses observations sur les questions suivantes d'intérêt général dans le présent contexte:

1 Existe-t-il des instructions internes ou, faute de telles instructions, une pratique commune au sein de la DG 2 sur la possibilité de prendre en considération les activités exercées antérieurement par les examinateurs en qualité de représentants ou d'employés des parties aux procédures devant l'OEB?

2. Qui est responsable de la composition des divisions d'examen et des divisions d'opposition dans chaque cas particulier?

3. En cas de problème (de tout ordre) concernant la participation, dans un cas particulier, d'un membre d'une division d'examen ou d'une division d'opposition déjà constituée, les membres d'une telle division décident-ils des mesures à prendre ou, dans la négative, qui prend alors une décision à ce sujet?

VIII. Dans une lettre en date du 23 juillet 1991, le Président de l'OEB a présenté ses observations sur les questions susmentionnées. Les points suivants sont notamment à relever dans le présent contexte.

La pratique de la DG 2 se base sur les Instructions internes relatives à l'examen pratiqué à la DG 2 et sur le Manuel à l'usage des examinateurs du fond. Quelques dispositions correspondantes figurent également dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB.

Les instructions données aux examinateurs partent du principe que l'article 24 CBE ne s'applique pas aux premières instances. Le fait qu'il n'existe pas pour les membres des divisions d'examen ou d'opposition des dispositions équivalentes à celles de l'article 24 CBE concernant l'exclusion et la ré-

und Einspruchsabteilungen gibt, ist beabsichtigt. Aus den Materialien zum EPU geht hervor, daß der Ausschluß oder die Ablehnung von Mitgliedern der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen erwogen worden war. Derartige Bestimmungen wurden jedoch schließlich mit der Begründung auf die Mitglieder der Beschwerdekammern beschränkt, daß zwischen gerichtlichen Verfahren (Beschwerde) und Verwaltungsverfahren (Prüfung und Einspruch) ein Unterschied bestehe.

Sachlich bedeutet das Fehlen einer Ausschluß- und Ablehnungsbestimmung nicht, daß die Beteiligten an Verfahren vor dem EPA mit Entscheidungen rechnen müssen, die durch persönliche Interessen oder Befangenheit beeinflusst sind. Dies geht aus Artikel 17 des Beamtenstatuts hervor, wonach ein Prüfer dem Präsidenten des EPA davon Kenntnis geben muß, wenn er in einer Angelegenheit Stellung nehmen muß, an deren Behandlung oder Erledigung er ein persönliches Interesse hat, das seine Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte. Die den Prüfern und ihren Vorgesetzten erteilten Richtlinien sollen verhindern, daß Prüfer in Situationen geraten, in denen sie durch persönliche Interessen beeinflusst sein könnten. Auch ohne eingehendere Prüfung kann von dem allgemeinen Rechtsgrundsatz ausgegangen werden, daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der ihn ein Verfahrensbeteiligter aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigen kann.

Die Direktoren müssen bei der Ausübung des ihnen übertragenen Ermessens bei der Besetzung einer Abteilung folgendes berücksichtigen:

Da die Prüfer im allgemeinen früher in das Amt eintreten als die Mitglieder der Beschwerdekammern, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, daß ein Prüfer wegen des Wissens abgelehnt wird, das er sich während seiner Tätigkeit in der Industrie bei einem Verfahrensbeteiligten angeeignet hat. Dies trifft besonders auf technische Gebiete zu, in denen nur eine kleine Zahl von Unternehmen besteht.

Prüfer, die wegen ihrer Sachkenntnisse auf diesen Gebieten eingestellt worden sind, könnten möglicherweise nicht auf diesen Gebieten arbeiten, weil sie von den Beteiligten abgelehnt werden. Die bloße Tatsache, daß ein Prüfer vor seinem Eintritt in das EPA für einen Konkurrenten eines Beteiligten an einem bestimmten Fall gearbeitet hat, ist noch kein triftiger Grund für die Annahme, daß er voreingenommen ist. Im allgemeinen hat sich ein Beamter des EPA bei der Ausübung seines Amtes und in seinem Verhalten ausschließlich von den Interessen der Europäischen Patentorganisation lei-

sions is intentional. From the preparatory documents for the EPC it is clear that the possibility of excluding or objecting to members of Examining and Opposition Divisions was considered. Such provisions were, however, eventually limited to members of Boards of Appeal on the basis of the distinction between judicial (appeal) and administrative (examination and opposition) procedures.

In substance the lack of a provision on exclusion and objection does not mean that the parties to proceedings before the EPO have to face decisions influenced by personal interest or partiality. This is made clear by Article 17 of the Service Regulations, according to which an examiner is required to inform the President of the EPO, if he had to decide on a case in the handling or outcome of which he has a personal interest such as to impair his independence. The directives given to examiners and their superiors are intended to avoid situations in which an examiner might be influenced by a personal interest. Without a study in detail it may be accepted as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party concerned may have good reasons to assume partiality.

In exercising the discretion given to Directors when determining the composition of a Division, they have to take into account the following:

Since examiners have, on average, been recruited to the Office more recently than have members of the Boards of Appeal, the likelihood of an examiner being objected to because of his knowledge having been gained with a party whilst working in industry is relatively great. This is particularly so when a technical field is dominated by a small number of companies.

Examiners who have been recruited because of their specialist knowledge in such a field could find themselves unable to work in that field because of objections from the parties. The mere fact that an examiner has worked, before entering the EPO, for a competitor of a party in a specific case is not a sound reason to assume that the examiner is biased. In general an employee of the Office must carry out his duties and conduct himself solely with the interests of the European Patent Organisation in mind (Article 14 of the Service Regulations). There is no basis for the general assumption that

cusation des membres des chambres de recours est délibéré. Il ressort clairement des documents préparatoires de la CBE que la possibilité d'exclure ou de récuser les membres des divisions d'examen ou d'opposition a bien été examinée. Toutefois, il a été finalement décidé de limiter cette possibilité aux seuls membres des chambres de recours, une distinction ayant été établie entre les procédures judiciaires (recours) d'une part et les procédures administratives (examen et opposition) d'autre part.

Sur le fond, l'absence de toute disposition relative à l'exclusion et à la récusation ne signifie pas pour autant que les parties aux procédures devant l'OEB doivent subir des décisions influencées par un intérêt personnel ou entachées de partialité. Ceci est énoncé clairement à l'article 17 du Statut des fonctionnaires qui dispose qu'un examinateur est tenu d'informer le Président de l'OEB s'il est appelé à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance. Les directives données aux examinateurs et à leurs supérieurs visent à éviter les situations dans lesquelles un examinateur pourrait être influencé par un intérêt personnel. Sans même étudier le sujet en détail, on peut admettre comme un principe général du droit qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité.

En exerçant le pouvoir d'appréciation qui leur est conféré lorsqu'ils déterminent la composition d'une division, les directeurs doivent prendre en considération les éléments suivants:

Etant donné que les examinateurs ont, d'une manière générale, été recrutés à l'Office plus récemment que les membres des chambres de recours, il est d'autant plus probable qu'ils soient récusés en raison des connaissances qu'ils ont acquises auprès d'une partie lorsqu'ils travaillaient dans l'industrie. C'est notamment le cas lorsqu'un domaine technique est dominé par un petit nombre d'entreprises.

Les examinateurs qui ont été recrutés en raison de leurs connaissances techniques dans un tel domaine pourraient se retrouver dans l'impossibilité de travailler dans ce même domaine parce qu'ils seraient récusés par l'une ou l'autre des parties. Or, le simple fait qu'un examinateur a travaillé, avant d'entrer à l'OEB, pour un concurrent d'une partie à une affaire particulière, ne constitue pas un motif suffisant pour le soupçonner de partialité. Généralement, un agent de l'Office doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite dans la seule perspective des intérêts de l'Organisation européenne.

ten zu lassen (Art. 14 des Beamtenstatuts) Es gibt keinen Grund, generell anzunehmen, daß ein Prüfer zugunsten (oder zuungunsten) seines früheren Arbeitgebers handelt. Ein Beteiligter hat nur dann einen berechtigten Grund, den Austausch eines Prüfers zu verlangen, wenn dieser durch sein Verhalten gezeigt hat, daß es ihm an der erforderlichen Unparteilichkeit mangelt. Andernfalls ist davon auszugehen, daß die Bediensteten des Amtes die ihnen vom Beamtenstatut auferlegten Pflichten ernst nehmen.

In der GD 2 hat es Fälle gegeben, in denen Vertreter den Ausschluß von Prüfern aus der Prüfungsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit verlangt haben. In mindestens einem Fall änderte der zuständige Direktor die Besetzung der Prüfungsabteilung entgegen dem Wunsch des betreffenden Prüfers, während in mindestens einem anderen Fall der zuständige Direktor eine Umbesetzung ablehnte.

Entsprechend den vorgenannten internen Instruktionen und dem Handbuch wählt in der Regel der Direktor der für das betreffende technische Gebiet zuständigen Direktion aufgrund der ihm vom Präsidenten des EPA gemäß Artikel 10 (2) a) und i) EPÜ übertragenen Befugnis die Mitglieder der Prüfungs- und der Einspruchsabteilungen aus, wobei im Fall der Einspruchsabteilung diese gemäß Artikel 19 (2) EPU den vorgeschlagenen beauftragten Prüfer selbst bestätigen muß. In diesem Fall ist der Vorsitzende der Einspruchsabteilung auch angewiesen, die Besetzung im Hinblick auf die im selben Artikel erhobene Forderung zu überprüfen, daß höchstens ein Mitglied in dem Erteilungsverfahren mitgewirkt habe und dieses nicht den Vorsitz führen darf.

IX. Die Beteiligten am Beschwerdeverfahren wurden aufgefordert, sich zur Stellungnahme des Präsidenten des EPA zu äußern.

Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) reichte am 21. September 1991 eine Stellungnahme ein, in der sie grundsätzlich an ihrem Standpunkt festhielt und ferner u. a. folgendes vorbrachte:

Was die Bezugnahme des Präsidenten auf Artikel 17 des Beamtenstatuts anbelange, so könne diese Vorschrift einen Verfahrensbeteiligten in keiner Weise schützen, wenn der Prüfer **unbewußt** befangen sei. Eben dieser Fall sei hier gegeben. Es sei nicht behauptet worden, daß der Prüfer bei der Behandlung des Einspruchs bewußt vorgegangen sei. Es sei lediglich gesagt worden, daß er wegen seiner früheren Verbindung zur Einsprechenden die in deren Patentabteilung herrschenden Vorurteile unwissentlich übernommen habe und des-

an examiner will act in favour of (or to the detriment of) his former employer. A party only has a legitimate reason to ask for a replacement where an examiner has shown by his conduct that the necessary impartiality is lacking. Otherwise it has to be assumed that employees of the Office take their obligations under the Service Regulations seriously.

In DG 2 cases have arisen in which a representative has requested that an examiner should be removed from the Examining Division due to alleged partiality. In at least one case the director responsible changed the Examining Division, against the wishes of the examiner concerned, whilst in at least one other case the director responsible refused any change.

According to the above Internal Instructions and the Handbook, it is normally, by way of delegation of the power given to the President of the EPO under Article 10(2)(a) and (i) EPC, the director of the directorate responsible for the technical field concerned who selects the members of Examining Divisions and Opposition Divisions, subject in the latter case to the approval of the Opposition Division itself to the proposed primary examiner in accordance with Article 19(2) EPC. In this case, the chairman of the Opposition Division is also instructed to check the composition in view of the requirement of the same provision, that not more than one member may have taken part in the proceedings for grant and that he may not be the chairman.

IX. The parties to the appeal proceedings were invited to submit observations on the comments made by the President of the EPO.

The patentee (appellant) filed such observations on 21 September 1991 in which he maintained his position of principle and further submitted, *inter alia*, the following:

As to the reference made by the President to Article 17 of the Service Regulations, this provision cannot in any sense protect a party to the proceedings, if an examiner is **unintentionally** partial. It is precisely this situation which arises in the present case. No allegation has been made that the examiner was intentionally biased in his dealings with the opposition. The sole case advanced is that, because of his previous involvement with the opponent, he was unwittingly subject to the prejudices current with the patent department of the opponent,

des brevets (article 14 du Statut des fonctionnaires) Rien ne permet de supposer, d'une manière générale, qu'un examinateur agira en faveur ou (au détriment) de son ancien employeur. Ce n'est que lorsqu'un examinateur n'a pas fait preuve, de par sa conduite, de toute l'impartialité requise qu'une partie peut légitimement demander son remplacement. Hormis ce cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que les agents de l'Office assument sérieusement les obligations découlant du Statut des fonctionnaires.

Il s'est déjà présenté des cas, à la DG 2, où un représentant a demandé qu'un examinateur soit exclu de la division d'examen en raison de la présumée partialité de celui-ci. Dans au moins un cas, le directeur responsable a modifié la composition de la division d'examen, contre la volonté de l'examinateur concerné, alors que dans au moins un autre cas, le directeur responsable a refusé toute modification.

D'après les Instructions internes et le Manuel susmentionnés, c'est normalement le directeur de la direction responsable du domaine technique concerné qui, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Président de l'OEB aux termes de l'article 10(2)a) et i) CBE, sélectionne les membres des divisions d'examen et d'opposition, sous réserve que, dans ce dernier cas, le premier examinateur proposé soit approuvé par la division d'opposition elle-même, conformément à l'article 19(2) CBE. Dans ce cas, le président de la division d'opposition est également chargé de vérifier si la composition de la division satisfait à l'exigence énoncée à ce même article, à savoir que tout au plus un membre peut avoir participé à la procédure de délivrance et que celui-ci ne peut assumer la présidence.

IX. Les parties à la procédure de recours ont été invitées à prendre position au sujet des observations du Président de l'OEB.

Le titulaire du brevet (requérant) a présenté ses observations le 21 septembre 1991; il a maintenu sa position de principe et a, entre autres, avancé également les arguments suivants:

L'article 17 du Statut des fonctionnaires, auquel se réfère le Président, ne peut en aucune manière protéger une partie à une procédure lorsqu'un examinateur est **involontairement** partial. Or, c'est précisément le cas dans la présente affaire. Il n'a pas été allégué en effet que l'examinateur était intentionnellement partial dans sa façon d'instruire l'opposition. Il a seulement été avancé qu'en raison de son engagement passé auprès de l'opposant, il était sans le vouloir influencé par les préjugés existant dans le département brevets de l'opposant, et

halb möglicherweise **unbewußt** voreingenommen gewesen sei.

Die Patentinhaberin bestreite nicht, daß Artikel 24 EPÜ nur auf die Beschwerdekammern und nicht auf die erstinstanzlichen Organe Anwendung finde. Es sei jedoch "unsinnig", davon auszugehen, daß ein Direktor der GD 2 bei der Bestimmung von Mitgliedern, die "offenkundig voreingenommen" seien, "freie Hand" habe, nur weil Artikel 24 EPÜ selbst nicht für diese Organe gelte. Eine solche Auslegung stehe eindeutig im Widerspruch zum Prinzip der "*natural justice*"². Es sei zu bedenken, daß der Anspruch der Beteiligten an Verfahren **jeglicher Art**, von einem unparteiischen Entscheidungsgremium gehört zu werden, nicht allein von Artikel 24 EPÜ abhängt.

Ein so komplizierter Fall wie der hier vorliegende müsse unter Berücksichtigung seiner besonderen Umstände geprüft werden. Der abgelehnte Prüfer sei nicht einfach ein beliebiger Angestellter eines Konkurrenten der Patentinhaberin, sondern ein leitendes Mitglied der Patentabteilung der Einsprechenden gewesen und habe in deren Namen an europäischen Einspruchsverfahren gegen die Patentinhaberin mitgewirkt, in denen es um eine sehr nahe verwandte Technologie gegangen sei. In zweiseitigen Verfahren dieser Art sei es um so wichtiger, daß alle am Entscheidungsprozeß Beteiligten nicht nur unparteiisch seien, sondern auch als unparteiisch gälten.

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) nahm hierzu nicht Stellung.

Entscheidungsgründe

1 Obwohl sich die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen nur auf das Verfahren vor den Einspruchsabteilungen beziehen, sind die zugrundeliegenden Probleme allgemeiner Art und wirken sich auch auf die Tätigkeit anderer erstinstanzlicher Organe wie z. B. der Prüfungsabteilungen aus, die mit der Durchführung des Verfahrens befaßt sind (vgl. Art. 15 EPÜ). Beim Einspruchsverfahren, dessen Besonderheit darin liegt, daß die gegnerischen Parteien in bestimmten Fragen gegensätzlicher Auffassung sind und die Einspruchsabteilung zugunsten der einen und zuungunsten der anderen Partei entscheiden muß, treten diese Probleme natürlich eher auf als in anderen erstinstanzlichen Verfahren.

2 Es liegt auf der Hand und wird von der Beschwerdeführerin in dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall auch nicht bestritten, daß die Bestimmungen des Artikels 24 EPÜ über den Ausschluß und die Ablehnung nur für Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer, nicht jedoch für Bedienstete

and therefore may have been biased **unintentionally**

The patentee does not dispute that Article 24 EPC applies only to the Boards of Appeal, and not to bodies of first instance. It is "nonsense" however to suggest that because Article 24 EPC does not itself apply to such bodies, a Director in DG 2 has "carte blanche" to appoint members who are "manifestly biased". Such an interpretation is clearly contrary to natural justice. It is submitted that the right of a party to **any** proceedings to be heard by an impartial tribunal does not depend solely upon the provisions of Article 24 EPC.

In a complex case such as the one with which the present appeal is concerned, the case must be looked at in the light of its particular facts. The examiner objected to was not merely a former employee of a competitor of the patentee. He had been a senior member of the patent department of the opponent and had acted for that opponent against the patentee on European oppositions on very closely related technology. In *inter partes* proceedings of this kind, it is more important than ever that all involved in deciding the case should not only be impartial, but should be seen to be impartial.

The opponent (respondent) submitted no observations.

Reasons for the Decision

1. Although the questions referred to the Enlarged Board of Appeal in the present case are directly related only to proceedings before an Opposition Division, the problems involved are of a general character having a bearing also on the activities of other departments of the first instance of the EPO charged with the procedure, e.g. the Examining Divisions (cf. Article 15 EPC). However, obviously opposition proceedings, characterised by opposite parties taking contrary views on matters to be decided by an Opposition Division in favour of the one and against the other party, are bound to be more exposed to such problems than other proceedings before the first instance.

2. It is clear and also accepted by the Appellant in the case pending before the referring Board, that the provisions of Article 24 EPC on exclusion and objection do apply only to members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal and not to employees of the departments of the first instance of the EPO, including the

qu'ainsi, il a pu être **involontairement** partial.

Le titulaire du brevet ne conteste pas que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux chambres de recours, et non pas aux organes de première instance. Il est toutefois "absurde" de laisser entendre qu'un directeur de la DG 2 a carte blanche pour désigner des membres qui sont "manifestement partiaux" sous prétexte que l'article 24 CBE ne s'applique pas à de tels organes. Une telle interprétation est à l'évidence contraire à la "*natural justice*"². Le droit d'une partie à **toute** procédure d'être entendue par un tribunal impartial ne dépend pas uniquement des dispositions de l'article 24 CBE.

Une affaire aussi complexe que celle qui fait l'objet du présent recours doit être examinée à la lumière des faits particuliers qui la constituent. L'examineur récusé n'a pas été un simple employé d'un concurrent du titulaire du brevet. Il a assumé des responsabilités élevées au sein du département brevets de l'opposant et a agi pour ce dernier lors de procédures d'opposition européennes engagées contre le titulaire du brevet et concernant une technologie très proche. Au cours de procédures *inter partes* de ce genre, il est plus important que jamais que toutes les parties participant au règlement de l'affaire soient non seulement impartiales, mais également considérées comme impartiales.

L'opposant (intimé) n'a formulé aucune observation.

Motifs de la décision

1 Bien que, dans la présente espèce, les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne concernent directement que les procédures devant une division d'opposition, les problèmes posés revêtent un caractère général et affectent également les activités d'autres organes de première instance de l'OEB chargés des procédures, tels que les divisions d'examen (cf. article 15 CBE). Il est toutefois évident que les procédures d'opposition, caractérisées par le fait que des parties adverses émettent des avis contraires sur des questions que doit trancher une division d'opposition en faveur d'une partie et au détriment de l'autre, sont inévitablement plus exposées à de tels problèmes que les autres procédures de première instance.

2. Il est clair - et le requérant l'admet lui-même dans l'affaire en instance devant la chambre de recours 3.5.2 - que les dispositions de l'article 24 CBE relatives à l'exclusion et à la récusation s'appliquent uniquement aux membres des chambres de recours ainsi que de la Grande Chambre de recours, et non pas aux agents des organes de

² Vgl. Fußnote 1 auf S 619

² voir Note 1 en bas de la page 619

der erstinstanzlichen Organe des EPA, mithin auch der Einspruchsabteilungen, gelten. Wie vom Präsidenten des EPA dargelegt, wurde diese Unterscheidung bewußt vorgenommen. So geht aus dem Bericht über die 5. Tagung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (BR/168 d/72 ert/RZ/bm, S 55) hervor, daß die Konferenz den Vorschlag einer Organisation. "**das Verfahren** (Hervorhebung durch die Kammer) zur Ausschließung und zur Ablehnung auf alle Organe des Patentamts auszudehnen", mit der Begründung nicht annahm, "lediglich die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer hätten einen gerichtlichen Charakter, der eine solche Bestimmung rechtfertige."

3. Daß die besonderen Bestimmungen des Artikels 24 EPÜ nicht für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA gelten, läßt jedoch nicht den Schluß zu, daß diese das Gebot der Unparteilichkeit nicht zu erfüllen brauchen. Auch wenn eine äußerst strenge Einhaltung dieses Gebots für die Verfahren vor den Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer wegen ihrer richterlichen Funktion als oberste Instanz im europäischen Patentrechtssystem besonders wichtig ist, so ist es doch—wie auch der Präsident des EPA festgestellt hat—als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen, daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann. Das grundlegende Gebot der Unparteilichkeit gilt also auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können. Es ist jedoch festzuhalten, daß Artikel 24 (1) EPÜ einige spezifische Vorschriften enthält, die die Unparteilichkeit und Objektivität der Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer gewährleisten sollen und zu denen es keine Entsprechungen für die Mitglieder der erstinstanzlichen Organe gibt. So kann z. B. ein Mitglied einer Beschwerdekammer nicht an einer Beschwerdesache mitwirken, wenn es an der angefochtenen Entscheidung beteiligt war, während in Artikel 19 (2) EPÜ eindeutig vorgesehen ist, daß eines der Mitglieder einer Einspruchsabteilung in dem Verfahren zur Erteilung des Patents, gegen das sich der Einspruch richtet, mitgewirkt haben darf. Somit sieht das EPÜ bei den Bediensteten der ersten Instanz eine gewisse Flexibilität vor, die bei den Mitgliedern der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer nicht gegeben ist, auch wenn das grundlegende Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich dasselbe ist

4 Wird ein Bediensteter eines erstinstanzlichen Organs wie z. B. einer Einspruchsabteilung wegen Besorgnis

Opposition Divisions As submitted by the President of the EPO, this distinction is intentional. Thus, it appears from the minutes of the 5th Meeting of the Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents (BR/168 e/72 eld/KM/gc, page 55), that the Conference rejected a proposal by one organisation that "**the procedure** (emphasis added) of exclusion and objection should be extended to all departments of the European Patent office", the reason for this being that "Only the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal have, in fact, the similarity with courts of law which warrants such a provision".

3. However, the fact that the special provisions of Article 24 EPC do not apply to employees of the departments of the first instance of the EPO does not justify the conclusion that such employees are exempt from the requirement of impartiality. Even if a very strict observance of this requirement is particularly important in proceedings before the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal in view of their judicial functions at supreme level within the European system of patent law, it must, as recognised by the President of the EPO, be considered as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality. The basic requirement of impartiality therefore applies also to employees of the departments of the first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party. However, it is to be noted that Article 24(1) EPC contains some specific provisions aimed at safeguarding the impartiality and objectivity of members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, there being no equivalent provisions in respect of employees of the departments of the first instance. For example, while no member of a Board of Appeal may take part in an appeal if he has participated in the decision under appeal, it is clearly foreseen under Article 19(2) EPC that one member of an Opposition Division may have taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates. Thus, there is under the EPC in respect of employees of the departments of the first instance a certain flexibility which does not exist in respect of members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, the basic requirement of impartiality nevertheless being in principle the same.

4. As to the procedure in the case of an objection being raised against an employee of a department of the first

première instance de l'OEB, y compris les divisions d'opposition. Comme l'a indiqué le Président de l'OEB, cette distinction a été établie délibérément. Ainsi, il ressort du rapport de la 5^{ème} session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (BR/168 f/72 mg, page 55) que "la Conférence n'a pas retenu la proposition d'une organisation visant à étendre à toutes les instances de l'Office la **procédure** (caractères gras rajoutés par la chambre) d'exclusion et de récusation", au motif que "seules les chambres de recours et la Grande Chambre de recours ont en effet un caractère juridictionnel qui justifie une telle disposition"

3 Toutefois, le fait que les dispositions spéciales de l'article 24 CBE ne s'appliquent pas aux agents des organes de première instance de l'OEB ne permet pas de conclure que ceux-ci sont exempts de l'obligation d'impartialité. Même s'il est particulièrement important de satisfaire strictement à cette exigence lors des procédures devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, compte tenu de leurs fonctions judiciaires en tant qu'instances suprêmes en droit européen des brevets, il convient d'admettre, ainsi que l'a reconnu le Président de l'OEB, comme un principe général qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties concernées peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité. Par conséquent, l'obligation fondamentale d'impartialité s'applique également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties. Il convient toutefois de noter que l'article 24(1) CBE contient des dispositions particulières visant à garantir l'impartialité et l'objectivité des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, alors qu'il n'existe aucune disposition équivalente pour les agents des organes de première instance. Ainsi, alors qu'aucun membre d'une chambre de recours ne peut participer au règlement d'une affaire s'il a pris part à la décision qui fait l'objet du recours, l'article 19(2) CBE prévoit quant à lui clairement que l'un des membres d'une division d'opposition peut avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. La CBE est donc moins stricte à l'égard des agents des organes de première instance qu'elle ne l'est vis-à-vis des membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l'obligation fondamentale d'impartialité demeurant toutefois en principe la même.

4. S'agissant de la procédure prévue en cas de récusation d'un agent d'un organe de première instance tel

der Befangenheit abgelehnt, so wird— wie der Stellungnahme des Präsidenten des EPA zu entnehmen ist—nach der bisherigen Praxis so verfahren, daß der Direktor der für dieses Organ zuständigen Direktion die Ablehnung prüft und darüber entscheidet. Dies ist auch im bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall geschehen. Beim Einspruchsverfahren spricht manches dafür, daß es der Einspruchsabteilung überlassen sein sollte, diese Angelegenheiten im Wege einer Zwischenentscheidung, in der die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, selbst zu prüfen und zu entscheiden. Dies hätte den Vorteil, daß diese Verfahrensfrage geregelt werden könnte, bevor eine Entscheidung in der Sache getroffen wird. Die derzeitige Praxis kann jedoch nicht als unrechtmäßig angesehen werden, da die erstinstanzlichen Organe wegen ihres Verwaltungscharakters gemäß Artikel 10(2) a) EPÜ den internen Vorschriften des Präsidenten unterliegen. Es sei hinzugefügt, daß es trotz der Beschränkung der Anwendbarkeit des Artikels 24 EPÜ auf das Beschwerdeverfahren gerechtfertigt erscheint, die dem Artikel 24(3) Satz 2 und 3 EPÜ zugrunde liegenden Rechtsgrundsätze dahingehend anzuwenden, daß eine in der ersten Instanz erklärte Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nicht berücksichtigt zu werden braucht, wenn die Erklärung nicht sofort, nachdem den Beteiligten der Ablehnungsgrund bewußt geworden ist, abgegeben wird oder wenn die Ablehnung aus Gründen der Nationalität erfolgt. Sonst würde nämlich Mißbräuchen Tür und Tor geöffnet. In dem bei der vorliegenden Kammer anhängigen Fall dürfte diese Gefahr jedoch nicht bestehen.

5. Im EPÜ gibt es keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung eines für ein erstinstanzliches Organ wie die Einspruchsabteilung zuständigen Direktors, mit der eine wegen Besorgnis der Befangenheit erklärte Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs zurückgewiesen wird.

Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen ihre Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Artikel 106(3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden. Erfüllen nicht alle Mitglieder einer Abteilung das Erfordernis der Unparteilichkeit, so ist bei der Besetzung der Abteilung ein Verfahrensfehler begangen worden, der die Entscheidung in der Regel nichtig macht. Es fällt eindeutig in die Zuständigkeit der Beschwerdekammern, zu prüfen und zu entscheiden, ob die Anforderungen an die Zusammensetzung einer Einspruchsabteilung erfüllt worden sind. Dies wird

instance such as an Opposition Division on the basis of suspected partiality, it appears from the comments made by the President of the EPO, that according to the present practice such an objection made before the first instance is considered and decided upon by the director of the department concerned. That was also what happened in the case pending before the referring Board. In respect of opposition proceedings there may be arguments in favour of letting the Opposition Division itself consider and decide upon such matters by means of an interlocutory decision allowing separate appeal. This would have the advantage of making it possible to have this procedural matter settled before a decision on the substance is taken. However, the present practice cannot be held to be illegal in view of the administrative character of the first instance departments being subject to internal instructions by the President under Article 10(2)(a) EPC. It may be added that, although Article 24 EPC is only applicable to appeal proceedings, it seems to be justified to apply the principles underlying the provisions of Article 24(3), second and third sentences, EPC to the effect that an objection on the ground of suspected partiality before the first instance may be disregarded if it has not been raised immediately after the party concerned has become aware of the reason for the objection or if it is based on nationality. Otherwise, the system could be open to abuse. In the particular case pending before the referring Board, there would seem to be no problem in this respect.

5. There is no legal basis under the EPC for any separate appeal against an order of a director of a department of the first instance such as an Opposition Division rejecting an objection to a member of the division on the ground of suspected partiality.

However, the composition of the Opposition Division may be challenged on such a ground on appeal against the final decision of the division or against any interlocutory decision under Article 106(3) EPC allowing separate appeal. If not all the members of an Opposition Division should have fulfilled the requirement of impartiality, there has occurred a procedural violation as to the composition of the Opposition Division, normally rendering the decision void. It lies clearly within the competence of the Boards of Appeal to consider and decide on whether the requirements concerning the composition of an Opposition Division have been fulfilled. This is also being done in practice (cf. e.g. the

qu'une division d'opposition au motif que celui-ci est soupçonné de partialité, il ressort des observations faites par le Président de l'OEB que d'après la pratique actuelle, une telle récusation lors de la procédure devant la première instance est examinée par le directeur responsable de l'organe concerné, qui prend une décision à ce sujet. C'est également ce qui s'est produit dans l'affaire en instance devant la chambre de recours 3.5.2. En ce qui concerne la procédure d'opposition, on pourrait envisager de laisser la division d'opposition examiner et trancher elle-même de telles questions par une décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant. Cela présenterait l'avantage de pouvoir régler cette question de procédure avant qu'une décision ne soit rendue quant au fond. Toutefois, l'on ne saurait considérer la pratique actuelle comme illégale eu égard au caractère administratif des organes de première instance, ceux-ci étant subordonnés aux instructions internes du Président, conformément à l'article 10(2)a) CBE. De surcroît et bien que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux procédures de recours, il semble justifié d'appliquer les principes sur lesquels se fondent les dispositions de l'article 24(3), deuxième et troisième phrase CBE, de manière à pouvoir passer outre à la récusation d'un membre de la première instance, fondée sur une présumée partialité, si la récusation n'intervient pas immédiatement après que la partie concernée a eu connaissance du motif de récusation ou si elle est fondée sur la nationalité des membres. Dans le cas contraire, le système pourrait conduire à des abus. En ce qui concerne la présente affaire en instance devant la chambre de recours, aucun problème ne semble se poser à cet égard.

5. Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité.

Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l'article 106(3) CBE, un recours indépendant. Si tous les membres d'une division d'opposition ne satisfont pas à l'obligation d'impartialité, il y a là un vice de procédure en ce qui concerne la composition de la division d'opposition, ce qui normalement rend la décision sans effet. Il est donc clair que les chambres de recours sont compétentes pour examiner et décider si les conditions relatives à la composition d'une division d'opposition sont remplies. Il en est d'ailleurs ainsi dans

in der Praxis auch getan (vgl. z. B. die Entscheidung in der Sache T 251/88 vom 14. November 1989, in der zwei Mitglieder der Einspruchsabteilung in dem Verfahren zur Erteilung des Patents mitgewirkt hatten, auf das sich der Einspruch bezog, sowie ferner Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern). Diese Prüfung kann die Kammer von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten am Beschwerdeverfahren vornehmen.

6. Die Frage, ob die Ablehnung eines Mitglieds einer Einspruchsabteilung wegen Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt ist, läßt sich nur unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten. Wie die Vorlageentscheidung feststellt (s. Nr. 5 der Entscheidungsgründe), handelt es sich bei diesen Erwägungen um Tat- und nicht um Rechtsfragen, über die die Große Beschwerdekammer deshalb in diesem Zusammenhang nicht zu befinden hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer im vorliegenden Fall vorgelegten Fragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Obwohl sich Artikel 24 EPÜ nur auf die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer bezieht, gilt das Gebot der Unparteilichkeit grundsätzlich auch für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren.

2. Es gibt im EPÜ keine Rechtsgrundlage für eine gesonderte Beschwerde gegen die Entscheidung eines Direktors eines erstinstanzlichen Organs wie der Einspruchsabteilung, mit der eine Ablehnung eines Mitglieds dieses Organs wegen Besorgnis der Befangenheit zurückgewiesen wird. Die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung kann jedoch mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde gegen deren Endentscheidung oder gegen eine Zwischenentscheidung, in der nach Artikel 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, angefochten werden

decision in case T 251/88 of 14 November 1989, where two of the members of the Opposition Division had taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition related, and Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal). Such consideration may take place of the Boards' own motion or at the request of a party to the appeal proceedings.

6. The question whether or not an objection to a member of an Opposition Division on the ground of suspected partiality is to be considered justified can only be decided upon in the light of the particular circumstances of each individual case. As recognised in the referring decision (see paragraph 5 of the Reasons for the Decision), such considerations involve factual questions of degree rather than points of law and are therefore not to be dealt with by the Enlarged Board of Appeal in the present context

Order

For these reasons it is decided that:

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal in the present case are to be answered as follows:

1. Although Article 24 EPC applies only to members of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal, the requirement of impartiality applies in principle also to employees of the departments of the first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party.

2. There is no legal basis under the EPC for any separate appeal against an order of a director of a department of the first instance such as an Opposition Division rejecting an objection to a member of the division on the ground of suspected partiality. However, the composition of the Opposition Division may be challenged on such a ground on appeal against the final decision of the division or against any interlocutory decision under Article 106(3) EPC allowing separate appeal.

la pratique actuelle (cf. par exemple la décision rendue le 14 novembre 1989 dans l'affaire T 251/88, où deux des membres de la division d'opposition avaient participé à la procédure de délivrance du brevet qui était l'objet de l'opposition, ainsi que l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours). La chambre peut procéder à un tel examen soit d'office, soit à la requête de l'une des parties à la procédure de recours.

6 La question de savoir si la récusation d'un membre d'une division d'opposition au motif qu'il est soupçonné de partialité doit être considérée comme justifiée peut uniquement être tranchée à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce. Comme la chambre de recours l'a reconnu dans sa décision (cf. point 5 des motifs), il s'agit là surtout de questions de faits plutôt que de questions de droit. Ces questions n'ont donc pas, en l'espèce, à être examinées par la Grande Chambre de recours

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises:

1. Bien que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l'obligation d'impartialité s'applique en principe également aux agents des organes de première instance de l'OEB amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties.

2. Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l'article 106(3) CBE, un recours indépendant.