

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.X.X
vom 18. März 2005
T 190/03 – 3.X.X**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: R. R. K. Zimmermann
Mitglieder: W. E. Chandler
B. J. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
N.N.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
N.N.**

Stichwort: Befangenheit/XXX

**Artikel 24 EPÜ
Artikel 3 VOBK
Artikel 6 (1) EMRK**

**Schlagwort: "Besorgnis der
Befangenheit (verneint)"**

Leitsätze

I. Ob Befangenheit im Sinne des Artikels 24 EPÜ vorliegt, ist anhand einer zweifachen Prüfung zu bestimmen:

- erstens im Rahmen einer "subjektiven" Prüfung, welche den Beweis für eine tatsächliche Befangenheit des betreffenden Kammermitglieds erfordert,
- zweitens im Rahmen einer "objektiven" Prüfung, bei der die Kammer beurteilt, ob irgendwelche Umstände des Falls Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben (Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

II. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, deuten Verfahrensfehler in Zusammenhang mit der Zulassung von Anträgen lediglich auf Fehler bei einem der Schritte hin, die die Kammer auszuführen hat, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Die Nichtzulassung von geänderten Ansprüchen begründet somit unabhängig davon, ob die Kammer ihre Befugnisse bzw. ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, im Rahmen der objektiven Prüfung keine objektiv berechnete Besorgnis der Befangenheit (Nr. 20 der Entscheidungsgründe).

Decisions of the boards of appeal

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.X.X dated
18 March 2005
T 190/03 – 3.X.X**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:
Chairman: R. R. K. Zimmermann
Members: W. E. Chandler
B. J. Schachenmann

Patent proprietor/Respondent: N.N.

Opponent/Appellant: N.N.

Headword: Partiality/XXX

**Article: 24 EPC
Article: 3 RPBA
Article: 6-1 EHRC**

Keyword: "Suspected partiality (no)"

Headnote

I. The existence of partiality under Article 24 EPC can be determined on the basis of the following two tests:

Firstly, a "subjective" test requiring proof of actual partiality of the member concerned.

Secondly, an "objective" test where the deciding Board judges whether any circumstances of the case give rise to an objectively justified fear of partiality (point 9).

II. In the absence of exceptional circumstances, any procedural error in admitting requests would relate simply to flaws in the steps that the Board necessarily has to take to reach a decision. Thus, under the objective test, not admitting amended claims, regardless of whether the Board has correctly used its power or discretion to do so, does not give rise to any objectively justified fear of partiality (point 20).

Décisions des chambres de recours

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.X.X,
en date du 18 mars 2005
T 190/03 – 3.X.X.**
(Traduction)

Composition de la Chambre :
Président : R. R. K. Zimmermann
Membres : W. E. Chandler
B. J. Schachenmann

Titulaire du brevet/Intimé : N.N.

Opposant /Requérant : N.N.

Référence : Partialité/XXX

**Article : 24 CBE
Article : 3 RPCR
Article : 6-1 CEDH**

**Mot-clé : "Soupçon de partialité
(non)"**

Sommaire

I. L'existence de la partialité au titre de l'article 24 CBE peut être déterminée sur la base des deux tests suivants :

Premièrement, un test "subjectif" nécessitant une preuve de la partialité avérée du membre intéressé.

Deuxièmement, un test "objectif" au cours duquel la Chambre qui statue juge si l'une quelconque des circonstances de l'espèce donne lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié (point 9 des motifs de la décision).

II. En l'absence de circonstances exceptionnelles, tout vice de procédure dans l'admission de requêtes relève simplement d'erreurs qui interviennent au cours des étapes que la Chambre doit nécessairement franchir pour aboutir à une décision. Par conséquent, le refus d'admettre des revendications modifiées, indépendamment du fait que la Chambre ait ou non correctement fait usage de ses compétences ou de son pouvoir d'appréciation, ne donne pas lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié dans le cadre du test objectif (point 20 des motifs de la décision).

III. Zu Beginn eines Beschwerdeverfahrens, in dem eine ordnungsgemäß besetzte Kammer noch keine Verfahrenshandlung vorgenommen hat, liegen im Allgemeinen keine Umstände vor, die auf Grund der Begleitumstände eines früheren Verfahrens Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben (Nr. 22 der Entscheidungsgründe).

IV. Die bloße Tatsache, dass das betreffende Kammermitglied als Reaktion auf eine Aufforderung gemäß Artikel 3 (2) VOBK über die Schilderung der Tatsachen hinaus seine Gründe nennt und diese erläutert, begründet im Rahmen der objektiven Prüfung keine objektiv berechnete Besorgnis der Befangenheit (Nr. 27 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Der vorliegenden Entscheidung liegt ein Verfahren nach Artikel 24 (3) EPÜ zu Grunde, das nach Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit des Vorsitzenden der Kammer 3.X.X durch die Patentinhaberin eingeleitet wurde.

II. Der mit Schreiben vom 16. September 2004 eingereichte Ablehnungsantrag wurde mit angeblichen Verfahrensfehlern begründet, die in der mündlichen Verhandlung im Fall T XXX/XX vor derselben Kammer in anderer Besetzung, aber mit demselben Vorsitzenden aufgetreten sein sollen.

Die Patentinhaberin machte außerdem geltend, dass eine von ihr vor dem Verwaltungsgericht in XXX erhobene Klage, in der sie beantragte, die Entscheidung T XXX/XX aufzuheben bzw. hilfsweise festzustellen, dass sie in Deutschland keine Rechtswirkungen entfalte, einen weiteren Grund darstelle, Befangenheit zu besorgen.

In sechs weiteren vor derselben Kammer in unterschiedlicher Besetzung, jedoch mit demselben Vorsitzenden und/oder Berichterstatter anhängigen Beschwerdeverfahren erhob die Patentinhaberin ähnliche Einwände.

III. Die Kammer in der für das Beschwerdeverfahren zuständigen Besetzung befand die Ablehnung für zulässig. Für die Entscheidung über die Besorgnis der Befangenheit wurde der Vorsitzende durch seinen Vertreter ersetzt.

III. At the beginning of an appeal case where a properly constituted Board has not performed a procedural step, there are generally no circumstances that give rise to an objectively justified fear of partiality based on circumstances in a previous case (point 22).

IV. The mere fact that the member concerned gives reasons and explanations of the reasons, which go beyond the facts, in response to an invitation under Article 3(2) RPBA does not give rise to an objectively justified fear of partiality under the objective test (point 27).

Summary of facts and submissions

I. This decision results from a procedure under Article 24(3) EPC initiated by the patent proprietor's objection of suspected partiality against the chairman of the Board 3.X.X.

II. The objection, filed in a letter, dated 16 September 2004, was based on alleged procedural errors that occurred in oral proceedings in case T XXX/XX before the same Board in a different composition, but having the same chairman.

The proprietor also alleged that the effect of a lawsuit filed at the Verwaltungsgericht in XXX, having as its main request to set aside decision T XXX/XX and, as an auxiliary request, to declare that the decision had no legal effect in Germany, also gave rise to suspected partiality.

The proprietor made similar objections in its six other pending appeal cases before the same Board in various compositions, but having the same chairman and/or rapporteur.

III. The Board in the composition responsible for the appeal considered the objection admissible. For the purposes of taking the decision on suspected partiality, the chairman was replaced by his alternate.

III. Au début d'une procédure de recours dans laquelle une Chambre dûment constituée n'a pas encore accompli d'acte de procédure, il n'existe généralement aucune circonstance donnant lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié, basé sur les faits d'une affaire précédente (point 22 des motifs de la décision).

IV. Le simple fait qu'en réponse à une invitation au titre de l'article 3(2) RPCR, le membre intéressé expose ses motifs et donne des explications qui vont au-delà des faits, ne donne pas lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié dans le cadre du test objectif (point 27 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La présente décision résulte d'une procédure au titre de l'article 24(3) CBE, dans laquelle le titulaire du brevet a récusé le président de la Chambre 3.X.X. qu'il soupçonnait de partialité.

II. La demande de récusation, déposée par lettre en date du 16 septembre 2004, se fondait sur de prétendus vices de procédure intervenus pendant la procédure orale relative à l'affaire T XXX/XX, portée devant la même Chambre dans une composition différente, mais avec le même président.

Le titulaire du brevet a également prétendu qu'une action intentée auprès du Verwaltungsgericht (tribunal administratif) de XXX, avec pour requête principale d'annuler la décision T XXX/XX et pour requête subsidiaire de déclarer que la décision n'avait pas d'effet juridique en Allemagne, éveillait également un soupçon de partialité.

Le titulaire du brevet a formulé des objections similaires dans ses six autres procédures de recours en instance devant la même Chambre, avec des compositions diverses, mais avec le même président et/ou rapporteur.

III. La Chambre, dans sa composition compétente pour connaître du recours, a considéré que la récusation était recevable. Pour statuer sur le soupçon de partialité, le président a été remplacé par son suppléant.

IV. Die Kammer in der neuen Besetzung forderte den Vorsitzenden gemäß Artikel 3 (2) VOBK auf, sich zu dem Ausschließungsgrund zu äußern. Der Vorsitzende gab ordnungsgemäß eine Stellungnahme ab.

V. Auf eine Mitteilung der Kammer hin, in der die Beteiligten aufgefordert wurden, etwaige weitere Stellungnahmen vorzubringen, beantragte die Patentinhaberin hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

VI. In der Erwiderung auf die zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergangene Mitteilung, wonach Gegenstand der mündlichen Verhandlung ausschließlich die Ablehnung wegen Befangenheit nach Artikel 24 (3) EPÜ sein werde, machte die Patentinhaberin geltend, dass die Stellungnahme des Vorsitzenden auf die Aufforderung nach Artikel 3 (2) VOBK zusätzlichen Anlass gebe, Befangenheit zu besorgen.

Die Einsprechende führte in ihrer Erwiderung aus, die von der Patentinhaberin geltend gemachte Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit sei unbegründet, und sie selbst werde nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen.

VII. Im vorliegenden Fall sowie in den sechs ähnlich gelagerten Fällen wurde am 17. und 18. März mündlich verhandelt. Nach Eröffnung der mündlichen Verhandlung wurde die Öffentlichkeit im Hinblick auf Regel 93 a) EPÜ ausgeschlossen. Am Schluss der mündlichen Verhandlung wurde die Öffentlichkeit wieder zugelassen und die Entscheidung verkündet.

VIII. Die Patentinhaberin trug Folgendes vor:

1) Artikel 24 EPÜ sei eine unverzichtbare Vorschrift, da die Beschwerdekammern in letzter Instanz über europäische Patente entschieden und es keine Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung ihrer Entscheidungen gebe.

Vor diesem Hintergrund habe die Große Beschwerdekammer in G 5/91 mit Nachdruck auf strenge Einhaltung des Gebots der Unparteilichkeit hingewiesen.

Dies sei wesentlich für ein ordnungsgemäß funktionierendes Rechtssystem, da die Beteiligten spüren müssten, dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren sei.

IV. The Board in its new composition invited, pursuant to Article 3(2) RPBA, the chairman to present comments as to whether there was a reason for exclusion. The chairman duly provided comments.

V. Following a communication from the Board inviting the parties to present any further comments, the proprietor filed an auxiliary request for oral proceedings.

VI. In reply to the communication accompanying the summons to oral proceedings, stating that the objection against partiality under Article 24(3) EPC would be the sole subject of the oral proceedings, the proprietor argued that the chairman's comments in response to the invitation under Article 3(2) RPBA gave rise to further reasons for suspected partiality.

In a reply, the opponent considered that the proprietor's objection of suspected partiality was not founded, and stated that he would not be attending the oral proceedings.

VII. Oral proceedings were held in the present case and the six similar cases on the 17 and 18 March 2005. After opening the oral proceedings, the public was excluded in view of Rule 93(a) EPC. At the end of the oral proceedings, the public was readmitted and the decision was given.

VIII. The proprietor argued as follows:

(1) Article 24 EPC was an indispensable provision because the boards of appeal were the last level of jurisdiction for a European patent and there was no possibility of judicial review of the boards' decisions.

The Enlarged Board of Appeal had this in mind when they emphasised the strict observance on the requirement of impartiality in G 5/91.

This was essential in a properly working judicial system because a party must feel that justice has been done.

IV. La Chambre, dans sa nouvelle composition, a invité, conformément à l'article 3(2) RPCR, le président à donner son avis sur le motif de récusation allégué. Le président a dûment présenté ses observations.

V. Suite à une notification de la Chambre invitant les parties à formuler d'autres commentaires, le titulaire du brevet a présenté une requête subsidiaire en vue d'une procédure orale.

VI. En réponse à la notification qui accompagnait la citation à la procédure orale, indiquant que la récusation d'un membre suspecté de partialité au titre de l'article 24(3) CBE serait l'unique objet de la procédure orale, le titulaire du brevet a allégué que l'avis émis par le président en réponse à l'invitation au titre de l'article 3(2) RPCR donnait des raisons supplémentaires de le soupçonner de partialité.

Dans sa réponse, l'opposant a considéré comme non fondée la récusation, par le titulaire du brevet, d'un membre soupçonné de partialité, et indiqué qu'il n'assisterait pas à la procédure orale.

VII. Une procédure orale traitant de la présente espèce et des six affaires similaires s'est tenue les 17 et 18 mars 2005. Après ouverture de la procédure orale, le public a été exclu, conformément aux dispositions de la règle 93(a) CBE. A la fin de la procédure orale, le public a été réadmis et la décision a été prononcée.

VIII. Le titulaire du brevet a allégué les arguments suivants :

(1) L'article 24 CBE est une disposition indispensable, parce que les chambres de recours représentent la dernière instance pour un brevet européen, et qu'il n'existe aucune possibilité de révision judiciaire des décisions des chambres.

C'est dans cet esprit que la Grande Chambre de recours a insisté sur le respect strict de l'obligation d'impartialité, dans sa décision G 5/91.

Cet aspect est essentiel dans un système juridique fonctionnant correctement, car les parties doivent avoir le sentiment que justice leur a été rendue.

2) Im vorliegenden Fall gehe es nicht darum, dass ein Beteiligter Befangenheit geltend mache, weil seine Erfolgsaussichten in einem bestimmten Verfahren schlecht stünden. Ganz im Gegenteil schätze die Patentinhaberin ihre Aussichten in den sieben vor der Beschwerdekammer 3.X.X anhängigen Verfahren als gut ein. Zudem habe sie keinerlei Interesse an einer erneuten Prüfung der bereits ergangenen Entscheidung in der Sache T XXX/XX.

3) Bei einer Ablehnung wegen "Besorgnis" der Befangenheit sei es völlig irrelevant, ob die abgelehnten Mitglieder tatsächlich befangen seien. Entscheidend sei vielmehr die Sicht eines vernünftig urteilenden Verfahrens-beteiligten, und dies sei im vorliegenden Fall die Patentinhaberin, da für sie der Verlust des Patents auf dem Spiel stehe.

4) Mit der Ablehnung werde weder die Befähigung der betreffenden Mitglieder in Frage gestellt noch unterstellt, dass sie die Patentinhaberin bewusst benachteiligen wollten oder in irgendeiner Weise voreingenommen seien. Behauptet werde lediglich, dass die Mitglieder von der Gesamtsituation, die sich aus Vorgängen im Zusammenhang mit dem Fall T XXX/XX ergebe, nicht unbeeinflusst bleiben könnten.

5) In der hier vorliegenden Situation seien drei Aspekte zu unterscheiden:

i) die Vorgänge in der mündlichen Verhandlung im Fall T XXX/XX,

ii) das von der Patentinhaberin gegen das EPA eingeleitete Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht XXX (XXX Gerichtsverfahren),

iii) die Stellungnahme des Vorsitzenden als Reaktion auf die Aufforderung gemäß Artikel 3 (2) VOBK (Stellungnahme des Vorsitzenden).

Die mündliche Verhandlung im Fall T XXX/XX

6) In der mündlichen Verhandlung im Fall T XXX/XX sei befunden worden, dass der Hauptantrag und der aus einer Kombination der erteilten Ansprüche 1, 19 und 20 bestehende erste Hilfsantrag die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllten. Gegen Ende der mündlichen Verhandlung habe die Patentinhaberin einen zweiten und einen dritten Hilfsantrag eingereicht und damit dem ersten

(2) The present situation was not one where a party was resorting to allegations of partiality because the prospects in a particular case were bad. On the contrary, the proprietor felt that it had good prospects in its seven cases pending before Board of Appeal 3.X.X. Furthermore, the proprietor was not interested in reviewing the decision in case T XXX/XX, which had already been decided.

(3) In an objection of "suspected" partiality, it was not relevant at all whether the objected members were actually partial or not. What mattered was the perspective of a reasonable party, which in this case, was the proprietor because it had the loss of the patent at stake.

(4) The objection did not call the competence of the members concerned into question, or imply that they would deliberately set out to disadvantage the proprietor, or that there was any element of personal bias. The allegation was merely that the members could not remain unaffected by the overall situation arising from events triggered by the case T XXX/XX.

(5) There were three aspects to the present situation:

(i) The events that occurred in oral proceedings in case T XXX/XX.

(ii) The pending lawsuit filed at the Verwaltungsgericht XXX by the proprietor against the EPO (XXX lawsuit).

(iii) The chairman's comments in response to the invitation under Article 3(2) RPBA (chairman's comments).

Oral proceedings in case T XXX/XX

(6) At oral proceedings in case T XXX/XX, the main request and the first auxiliary request, consisting of a combination of granted claims 1, 19 and 20, were found not to meet the requirements of the EPC. Towards the end of the oral proceedings, the proprietor submitted a second and third auxiliary request further adding the features of granted claims 3, 8, and 9 to the first

(2) Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle une partie a recours à des allégations de partialité parce que ses chances de succès sont mauvaises, dans une affaire donnée. Au contraire, le titulaire du brevet pense que ses perspectives sont bonnes, dans ses sept affaires en instance devant la Chambre de recours 3.X.X. En outre, le titulaire du brevet n'est pas intéressé par une révision de la décision qui a déjà été rendue en l'affaire T XXX/XX.

(3) Lors d'une récusation pour "soupçon" de partialité, la question de savoir si les membres récusés ont réellement été partiaux est tout à fait sans importance. Ce qui importe, c'est le point de vue d'une partie qui exerce un jugement raisonnable, en l'occurrence le titulaire du brevet, car il risque de perdre le brevet.

(4) La récusation ne remet pas en cause la compétence des membres concernés. Elle n'implique pas non plus qu'ils cherchent délibérément à désavantager le titulaire du brevet, ou qu'ils aient un quelconque préjugé personnel. Il est simplement allégué que les membres ne peuvent rester insensibles à la situation générale qui découle des événements déclenchés par l'affaire T XXX/XX.

(5) La présente situation comporte trois aspects :

(i) Les événements survenus lors de la procédure orale dans l'affaire T XXX/XX.

(ii) L'action en instance devant le Verwaltungsgericht de XXX, intentée par le titulaire du brevet à l'encontre de l'OEB (action en justice de XXX).

(iii) L'avis du président émis en réponse à l'invitation au titre de l'article 3(2) RPCR (avis du président).

La procédure orale en l'affaire T XXX/XX

(6) Lors de la procédure orale en l'affaire T XXX/XX, il a été décidé que la requête principale et la première requête subsidiaire, qui était une combinaison des revendications 1, 19 et 20 du brevet tel que délivré, ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE. Vers la fin de la procédure orale, le titulaire du brevet a produit une deuxième et une troisième requête subsidiaire, ajoutant les caracté-

Hilfsantrag die erteilten Ansprüche 3, 8 und 9 hinzugefügt (wobei im zweiten Hilfsantrag Anspruch 20 weggefallen sei).

7) Die Kammer habe ihr "Ermessen" dahingehend ausgeübt, den zweiten und den dritten Hilfsantrag nicht zuzulassen. Sie habe es auch abgelehnt, das Verfahren auszusetzen und den Fall der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Dementsprechend habe die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und das Patent widerrufen.

Die Kammer habe dies getan, obwohl die Anträge eindeutig gewählbar gewesen seien und für die Patentinhaberin die letzte Chance auf Aufrechterhaltung des Patents dargestellt hätten.

8) Änderungen, bei denen Merkmale von Unteransprüchen miteinander kombiniert würden, seien nicht dasselbe wie Änderungen, bei denen Merkmale aus der Beschreibung hinzugefügt würden. Ein Einsprechender, der Einspruch gegen das Patent insgesamt eingelegt habe, sollte in der Lage sein, sich in der mündlichen Verhandlung mit solchen Anträgen auseinander zu setzen. Im Übrigen erforderten die Ansprüche keinerlei zusätzliche Recherche. Die Zurückweisung solcher Anträge könne für die Patentinhaberin den vollständigen Verlust des Patents aus formalen Gründen nach sich ziehen. Dies sei ihre letzte Chance, weil nicht die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung bestehe.

9) Das EPÜ biete keine geeignete Rechtsgrundlage für die Zurückweisung verspätet eingereichter Anträge. Artikel 114 (2) EPÜ betreffe lediglich Tatsachen und Beweismittel und könne nicht als Grundlage für die Zurückweisung von in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anträgen herangezogen werden. Die Sanktion eines vollständigen Rechtsverlusts sei zu gravierend, als dass sie aus Regeln wie etwa Regel 71a (2) oder 57a EPÜ abgeleitet werden könnte. Selbst diesen Regeln lasse sich kein eindeutiger Hinweis dazu entnehmen, wie mit "verspäteten" Anträgen zu verfahren sei.

10) Darüber hinaus gebe es keine Rechtsprechung, die ein solches Ermessen zur Zurückweisung von verspätet eingereichten Anträgen stütze, bei denen erteilte Ansprüche miteinander kombi-

auxiliary request (the second auxiliary request not containing claim 20).

(7) The Board exercised its "discretion" not to admit the second and third auxiliary requests. The Board also refused to refer the case to the Enlarged Board of Appeal, and to adjourn the proceedings. Thus the Board set aside the decision of the opposition division and revoked the patent.

The Board did this despite the fact that the requests were clearly allowable and constituted the proprietor's last chance to achieve maintenance of the patent.

(8) Amendments combining features from sub-claims were not the same as amendments adding features from the description. An opponent, who had opposed the patent in full, should be in a position to discuss such requests at the oral proceedings. Moreover, such claims did not require a further search. If such requests were not admitted, the proprietor may lose the patent completely for formal reasons. This was his last chance because there was no possibility for judicial review.

(9) There was no proper basis in the EPC for rejecting such late-filed requests. Article 114(2) EPC only concerned facts or evidence and could not form the basis for rejecting requests filed in oral proceedings. The complete loss of rights was too severe a penalty to defer to the rules, such as Rule 71a(2) or Rule 57a EPC. Even these rules did not give a clear guidance on how to deal with such "late-filed" requests.

(10) Furthermore, there was no case law supporting such a discretion to reject late-filed requests consisting of combinations of granted claims. Rather the opposite was true. In particular,

ristiques des revendications 3, 8 et 9 du brevet tel que délivré à la première requête subsidiaire (la deuxième requête subsidiaire ne contenant pas la revendication 20).

(7) La Chambre, exerçant son "pouvoir d'appréciation", n'a pas admis les deuxième et troisième requêtes subsidiaires. Elle a également refusé de saisir la Grande Chambre de recours et de suspendre la procédure. La Chambre a par conséquent annulé la décision de la division d'opposition et révoqué le brevet.

La Chambre a agi ainsi en dépit du fait que les requêtes étaient manifestement admissibles et qu'elles représentaient la dernière chance du titulaire d'obtenir le maintien de son brevet.

(8) Les modifications combinant des caractéristiques issues de sous-revendications ne sauraient être confondues avec les modifications qui ajoutent des caractéristiques provenant de la description. Un opposant qui s'est opposé au brevet dans son intégralité doit être en mesure de débattre de ces requêtes en procédure orale. De plus, ces revendications ne nécessitent pas de recherche supplémentaire. Si ces requêtes ne sont pas admises, il est possible que le titulaire perde le brevet dans sa totalité, pour des raisons de forme. C'est sa dernière chance, car il n'existe aucune possibilité de révision judiciaire.

(9) Il n'existe, dans la CBE, aucune base juridique appropriée pour rejeter ces requêtes produites tardivement. L'article 114(2) CBE ne concerne que les faits ou les preuves, et ne peut pas servir de base au rejet de requêtes produites lors d'une procédure orale. La perte intégrale des droits est une sanction trop sévère pour qu'on s'en remette aux règles, comme la règle 71bis (2) ou la règle 57bis CBE. Ces règles elles-mêmes n'indiquent pas clairement comment traiter ces requêtes "produites tardivement".

(10) De plus, il n'existe pas de jurisprudence à l'appui d'un tel pouvoir d'appréciation pour rejeter des requêtes produites tardivement et qui combinent des revendications du brevet délivré.

niert würden. Ganz im Gegenteil sei insbesondere in T 577/97 – Zerstörung von Organohalogenverbindungen/ ALLIEDSIGNAL (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) festgestellt worden, dass "ein Einsprechender generell darauf gefasst sein sollte, dass Ansprüche in der mündlichen Verhandlung zur Abwehr seiner Angriffe auf den Gegenstand eines der abhängigen Ansprüche beschränkt werden" und weiter: "falls sich erweist, dass der geänderte Anspruchssatz die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, fügt seine Zurückweisung aus verfahrenstechnischen Gründen dem Patentinhaber schweren Schaden zu" sowie: "dem Patentinhaber wird gewöhnlich sogar noch in der mündlichen Verhandlung Gelegenheit gegeben, seine Ansprüche einzuschränken, damit er eine letzte Chance auf Erlangung eines Patents erhält".

11) Die Vorgehensweise in T XXX/XX (siehe oben) stehe selbst zur eigenen früheren Rechtsprechung der Kammer 3.X.X im Widerspruch. So habe diese Kammer mit demselben Vorsitzenden zum Beispiel in den zweiundvierzig Fällen, die in Anhang 7 der Erwiderung der Patentinhaberin auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung aufgeführt seien, verspätet eingereichte Unterlagen, Ansprüche oder Anträge ohne jedes Zögern zugelassen.

12) Diese Verfahrensfehler gingen über die Grenzen gewöhnlicher Fehler hinaus und seien als "Akt der Willkür" zu werten. Die Patentinhaberin könne keinen Grund erkennen, der diese so offensichtlich von der Rechtsprechung des EPA abweichende Entscheidung erklären könnte.

Es entspreche einer langen Rechtstradition in der Theorie und Praxis der Mitgliedstaaten, dass grobe Verfahrensverstöße eine den Ausschluss rechtfertigende Befangenheit begründen könnten (siehe z. B. Vollkommer im Kommentar *Richard Zöller* "Zivilprozessordnung", 24. Auflage, Köln, Verlag Dr. Otto Schmidt 2004, § 42, Rn. 24).

Wenn es einen Grund für solche Akte gebe, könne er nichts mit dem Verfahren zu tun haben, sondern müsse die Patentinhaberin selbst betreffen. Die Patentinhaberin müsse annehmen, dass die Kammer ihr bewusst schaden wolle, wenn sie – wohl wissend, dass eine gerichtliche Überprüfung nicht möglich sei – einen eindeutig gewährbaren Teil des Patents aus rein formalen Gründen

T 577/97 – Destruction of organohalogen compounds/ALLIEDSIGNAL (not published in OJ EPO) stated that "in general an opponent should be prepared that, as a defence against his attacks, claims are limited during oral proceedings to subject matter of one of the dependent claims", and "if it turns out that the amended set of claims fulfils the requirements of the EPC their rejection on procedural grounds seriously harms the patentee", and "the patentee is normally given an opportunity to limit his claims even at oral proceedings, so that he is given a last chance to obtain a patent".

(11) The procedure followed in T XXX/XX (supra) contradicted even the precedents of Board 3.X.X itself. For example, in the forty-two cases cited in Appendix 7, filed with the proprietor's response to the summons to oral proceedings, the Board with the same chairman accepted late-filed documents, late-filed claims or late-filed requests without the slightest hesitation.

(12) These procedural errors exceeded the limits of normal errors and had to be considered as "arbitrary" acts. The proprietor could discern no reason that could explain this decision that deviated from the case law of the EPO in such an obvious way.

It was a long-standing legal tradition in the legal theory and practice of the member states that serious procedural errors could establish disqualifying partiality (eg see Vollkommer in the commentary *Richard Zöller*, "Zivilprozessordnung", 24th edition, Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2004, §42, note 24).

If there was a reason for such acts, it had to be one that had nothing to do with the legal proceedings, but with the proprietor itself. The proprietor had to assume that the Board was deliberately harming it by eliminating a clearly allowable part of the patent for purely formal reasons in the knowledge that there was no possibility of judicial review. This led to the feeling that the members

C'est plutôt le contraire. En particulier, la décision T 577/97 – Destruction de composés organohalogénés/ ALLIEDSIGNAL (non publiée au JO OEB) a indiqué que "de manière générale, un opposant doit s'attendre à ce qu'en défense contre ses attaques, des revendications soient limitées, en cours de procédure orale, à l'objet de l'une des revendications dépendantes", que "s'il s'avère que le jeu de revendications modifiées satisfait aux exigences de la CBE, le rejet de ces revendications pour des raisons de procédure porte gravement préjudice au titulaire du brevet" et que "le titulaire a normalement la possibilité de limiter ses revendications, même en procédure orale, de sorte qu'il ait une dernière chance d'obtenir un brevet".

(11) La procédure suivie pour T XXX/XX (supra) est même en contradiction avec la propre pratique adoptée précédemment par la Chambre 3.X.X. Par exemple, dans les quarante-deux affaires citées à l'annexe 7 de la réponse du titulaire du brevet à la citation à la procédure orale, la Chambre, avec le même président, a accepté sans la moindre hésitation des documents, des revendications ou des requêtes produits tardivement.

(12) Ces vices de procédure dépassent les limites d'erreurs normales et doivent être considérés comme des actes "arbitraires". Le titulaire du brevet ne voit aucune raison qui puisse expliquer cette décision, qui s'écarte de façon aussi évidente de la jurisprudence de l'OEB.

Selon une tradition de longue date dans la théorie et la pratique juridiques des Etats membres, des vices de procédure sérieux peuvent être une preuve de partialité justifiant une récusation (cf. par exemple commentaire de Vollkommer dans *Richard Zöller*, "Zivilprozessordnung", 24^e édition, Köln, Verlag Dr. Otto Schmidt, 2004, § 42, note 24).

S'il existe une motivation à ces actes, ce doit être une raison qui n'a rien à voir avec la procédure, mais avec le titulaire du brevet lui-même. Le titulaire se voit donc contraint de présumer que la Chambre lui a délibérément porté préjudice en éliminant une partie du brevet manifestement admissible, pour des raisons purement formelles, tout en sachant qu'il n'y avait pas de possibilité

streiche. Dies erwecke den Eindruck, dass die Kammermitglieder der Patentinhaberin gegenüber möglicherweise voreingenommen seien. Für das Rechtssystem sei es wesentlich, dass es der Patentinhaberin das Gefühl gebe, in der mündlichen Verhandlung eine faire Chance zu erhalten, was nach den Vorgängen in T XXX/XX nicht der Fall sei.

Das XXX Gerichtsverfahren

13) Das XXX Gerichtsverfahren gegen das EPA sei auf Grund der Vorgänge in der Sache T XXX/XX eingeleitet worden und lege die Schwächen des europäischen Patentsystems offen, die in diesem Fall zu Tage getreten seien.

14) Erste Schwachstelle sei der potenziell unverhältnismäßige Rechtsverlust infolge der Nichtzulassung von verspätet eingereichten Anträgen, in denen erteilte abhängige Ansprüche miteinander kombiniert würden. Die Ungerechtigkeit dieser Sachlage könne wie folgt veranschaulicht werden (siehe Punkt B.IV der Klageschrift im XXX Gerichtsverfahren, Anlage 4 zum Ablehnungsantrag der Patentinhaberin): Die Patentinhaberin habe ein Patent angemeldet und habe 100 % erhalten. Die Einspruchsabteilung habe ihr 80 % zugesprochen. Von der Beschwerdekammer habe die Patentinhaberin 0 % erhalten, mit der Begründung, sie habe den Antrag auf 60 % zu spät gestellt.

15) Die zweite Schwachstelle sei, dass es im EPÜ keine geeignete Rechtsgrundlage für einen totalen Rechtsverlust seitens des Patentinhabers gebe (siehe oben sowie Klageschrift im XXX Gerichtsverfahren, D.II.1), was beim EPA zu einer nicht vorhersehbaren Praxis geführt habe.

Da Anträge, die eine Kombination erteilter Ansprüche umfassten, unter Umständen nicht zugelassen würden, sei der Patentinhaber gezwungen, vorsorglich eine Vielzahl von Hilfsanträgen einzureichen, um ihre Zulassung im Verfahren sicherzustellen.

16) Alles in allem stellten die Vorgänge in T XXX/XX und die Einleitung des XXX Gerichtsverfahrens einen weit reichenden und ernsthaften Angriff auf das gesamte System des Europäischen Patentübereinkommens dar. Das EPA als Partei in diesem Gerichtsverfahren sei zwangsläufig involviert und von

might be biased against the proprietor. It was an essential ingredient of the legal system that the patent proprietor must feel that it had a fair chance at oral proceedings, which was not the case after the events in T XXX/XX.

The XXX lawsuit

(13) The XXX lawsuit against the EPO was triggered by the events that occurred in T XXX/XX, and pointed out the weaknesses of the European patent system that this case exposed.

(14) The first weakness was the potential disproportionate loss of rights as a result of not admitting late-filed requests consisting of combinations of granted dependent claims. The unjustness of this situation could be illustrated as follows (see XXX lawsuit in Appendix 4 of the proprietor's letter of objection, point B, IV): The proprietor applied for a patent and was granted 100%. The opposition division allowed 80% of it. From the Board, the proprietor got 0%, for the reason that the request for 60% was filed too late.

(15) The second weakness was that there was no proper basis in the EPC for the complete loss of the proprietor's rights (see above and explanation in the XXX lawsuit: point D, II, 1), which led to an unpredictable practice in the EPO.

If requests combining granted claims might not be accepted, the proprietor would be obliged to file many auxiliary requests in advance to be sure that they would be admitted into the proceedings.

(16) The combination of events in T XXX/XX and the filing of the XXX lawsuit represented a wide ranging and serious attack on the whole system of the European Patent Convention. The EPO was a party to this lawsuit and was necessarily involved and affected by its outcome. Members of the Board

de révision judiciaire. Cela a donné au titulaire du brevet l'impression que les membres de la Chambre avaient peut-être des préjugés à son encontre. Il est essentiel, pour le système juridique, que le titulaire du brevet ait le sentiment que la procédure orale lui offre une chance équitable, et ce ne fut pas le cas à l'issue des événements survenus dans l'affaire T XXX/XX.

L'action en justice de XXX

(13) L'action en justice de XXX, dirigée contre l'OEB, a été déclenchée par les événements survenus dans l'affaire T XXX/XX, et met en évidence les faiblesses du système du brevet européen révélées à cette occasion.

(14) La première faiblesse est la perte de droits disproportionnée qui risque de découler du refus d'admettre des requêtes présentées tardivement, où sont combinées des revendications dépendantes du brevet tel que délivré. L'injustice de cette situation peut être illustrée de la façon suivante (cf. demande d'introduction d'instance dans l'action en justice de XXX à l'annexe 4 de la lettre de récusation du titulaire du brevet, point B, IV) : le titulaire du brevet a déposé une demande de brevet et s'est vu délivrer une protection à 100 %. La division d'opposition lui en a délivré 80 %. La Chambre de recours a quant à elle octroyé 0 % de protection, au motif que la requête concernant les 60 % avait été déposée trop tard.

(15) La deuxième faiblesse, c'est que la CBE ne contient aucune base juridique appropriée pour une perte intégrale des droits du titulaire (cf. ci-dessus et demande d'introduction d'instance dans l'action en justice de XXX : point D, II, 1), ce qui a donné lieu à une pratique imprévisible à l'OEB.

Si des requêtes combinant des revendications du brevet tel que délivré risquent de ne pas être acceptées, le titulaire du brevet se voit contraint de déposer à l'avance de nombreuses requêtes subsidiaires, pour être certain qu'elles soient admises dans la procédure.

(16) Les événements intervenus dans l'affaire T XXX/XXX, de même que l'action en justice de XXX constituent une attaque sérieuse et de grande ampleur de l'ensemble du système prévu par la Convention sur le brevet européen. En tant que partie à ce procès, l'OEB est nécessairement

seinem Ausgang betroffen. Die am Verfahren T XXX/XX beteiligten Kammermitglieder hätten dieses Vorgehen wohl kaum gutgeheißen. Was der Vorsitzende in der ihm abverlangten Stellungnahme erklärt habe, nämlich dass "die Kammer von einem Gerichtsverfahren gegen das Europäische Patentamt bzw. seinen Präsidenten gar nicht betroffen sein kann" (Schlussfolgerung zu Grund ii), könne daher nicht der Wahrheit entsprechen.

Gerade die abgelehnten Mitglieder müssten betroffen sein, da ihr Handeln die Situation heraufbeschworen habe. Erst recht habe ein vernünftiger Verfahrensbeteiligter davon ausgehen müssen, dass die Mitglieder betroffen seien.

17) Was die Erfolgsaussichten des Gerichtsverfahrens angehe, so stünden die Chancen keineswegs so schlecht, wie es die Äußerungen des Vorsitzenden nahe legten (Schlussfolgerung zu Grund ii). So habe das Verwaltungsgericht bereits für den 14. April 2005 eine mündliche Verhandlung anberaumt, was zeige, dass es sich weder um ein offensichtlich aussichtsloses noch um ein schikanöses Verfahren handle. Ein anhängiges Verfahren, für das eine mündliche Verhandlung anberaumt worden sei, sei vielmehr eine ernst zu nehmende Angelegenheit.

18) Das inzwischen erreichte Verfahrensstadium zeige außerdem, dass die Patentinhaberin die gegenwärtige Situation nicht künstlich hätte herbeiführen können, um die Ablehnung wegen Befangenheit zu untermauern oder die Besetzung der Kammer zu manipulieren, wie aus den Ausführungen des Vorsitzenden ebenfalls geschlossen werden könnte (Grund ii, zweiter Absatz). Die Patentinhaberin habe hieran, wie bereits ausgeführt, keinerlei Interesse, da es keinen Grund gebe, an ihren Erfolgsaussichten in den sieben anhängigen Verfahren zu zweifeln.

19) Das Vorstehende mache auch deutlich, warum hier kein "gewöhnlicher" Fall einer Beschwerde gegen eine erstinstanzliche Entscheidung zu einer Rechtsfrage vorliege, wie es der Vorsitzende in seiner Stellungnahme behauptete (Grund ii, dritter Absatz). Tatsächlich stehe noch nicht einmal fest, wie die Angelegenheit ausgehen werde, und bis dahin werde immer ein gewisser Konflikt bestehen. So könnte

involved in T XXX/XX would not have appreciated this course of action. Thus the chairman's comment (conclusion under Reason (ii)) in the reply to the invitation that the "Board cannot be concerned by a lawsuit against the European Patent Office or its President" could not be true.

In particular, the members objected to must be concerned because their actions triggered the situation. A reasonable party must, all the more so, have considered that the members would be affected.

(17) Regarding the prospects of the lawsuit, it was not the case that it had no chance whatsoever as could be inferred from the chairman's comments (conclusion under Reason (ii)). In fact, the Verwaltungsgericht had already issued a summons to oral proceedings for 14 April 2005. This showed that it was not a frivolous or vexatious lawsuit. On the contrary, a pending lawsuit with a scheduled oral proceedings was a serious matter.

(18) The stage reached by the lawsuit also showed that the present situation was not one that could have been manufactured by the proprietor with the aim of bolstering the objection of suspected partiality or manipulating the composition of the Board, as could also be inferred from the chairman's comments (Reason (ii), second paragraph). In any case, as mentioned before, the proprietor had no interest in doing this because there was no reason to doubt its prospects in the seven pending cases.

(19) The above also showed why the present situation was not a "normal" case of an appeal against a point of law decided by a first instance as asserted in the chairman's comments (Reason (ii), third paragraph). In fact, it was not even clear how the situation would end, and until it did, there would always be an element of conflict. The chairman could, for example, be summoned as a witness in the German proceedings.

impliqué et concerné par son issue. Les membres de la Chambre participant à l'affaire T XXX/XX n'ont sans doute pas apprécié cette ligne d'action. Par conséquent, l'avis du président (conclusion concernant le motif (ii)) donné en réponse à l'invitation, selon lequel "la Chambre ne peut pas être concernée par une action en justice intentée contre l'Office européen des brevets ou son Président" ne saurait être exact.

Ce sont justement les membres récusés qui doivent se sentir concernés, car ce sont leurs actions qui ont provoqué la situation. A plus forte raison, une partie exerçant un jugement raisonnable doit donc considérer que les membres sont concernés par l'issue de l'affaire.

(17) Pour ce qui est des chances de succès de l'action en justice, les perspectives n'étaient pas si mauvaises que le donnait à penser l'avis du président (conclusion concernant le motif (ii)). En fait, le "Verwaltungsgericht" avait déjà envoyé une citation à une procédure orale prévue le 14 avril 2005, ce qui montre qu'il ne s'agissait pas d'une action futile ou vexatoire. Bien au contraire, une action en instance pour laquelle une procédure orale est prévue est une affaire sérieuse.

(18) Le stade atteint par l'action en justice montre également que le titulaire du brevet n'a pas pu provoquer artificiellement la présente situation dans le but d'étayer la récusation d'un membre soupçonné de partialité, ou de manipuler la composition de la Chambre, comme il semble ressortir également de l'avis du président (motif (ii), deuxième paragraphe). Quoi qu'il en soit, comme cela a été mentionné précédemment, le titulaire du brevet n'avait pas intérêt à agir ainsi, puisqu'il n'y avait aucune raison de douter de ses chances de succès dans les sept affaires en cours.

(19) Ce qui précède montre aussi pourquoi il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un cas "normal" de recours contre une décision de première instance relative à une question de droit, comme l'affirme le président dans son avis (motif (ii), troisième paragraphe). En fait, l'issue de cette affaire est même encore incertaine et, jusqu'à ce qu'elle aboutisse, il y aura toujours une part de conflit. C'est ainsi, par exemple, que le président

der Vorsitzende beispielsweise in dem deutschen Verfahren als Zeuge geladen werden.

Die Stellungnahme gemäß Artikel 3 (2) VOBK

20) Artikel 24 EPÜ sehe zwei unterschiedliche Sachverhalte vor, nämlich Ausschließung und Ablehnung. In Absatz 1 gehe es um die Ausschließung eines Mitglieds der Beschwerdekammern von Amts wegen aus bestimmten Gründen, insbesondere wenn ein persönliches Interesse bestehe oder wenn es an der Entscheidung der Vorinstanz mitgewirkt habe. In Absatz 3 gehe es um die Ablehnung eines Kammermitglieds durch einen Beteiligten wegen Besorgnis der Befangenheit.

Auf der Verfahrensebene sehe Artikel 24 EPÜ zwei Möglichkeiten vor: Zum einen könne nach Absatz 2 das betreffende Mitglied selbst der Kammer einen Ausschließungsgrund mitteilen. Zum anderen könne nach Absatz 3 ein Beteiligter ein Kammermitglied bei beiden Sachverhalten ablehnen, wenn dies begründet sei.

Eine dritte verfahrensrechtliche Möglichkeit sei in Artikel 3 (1) VOBK vorgesehen, nämlich die Geltendmachung eines Ausschließungs- oder Ablehnungsgrundes durch die Kammer selbst. Auch dies führe zur Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ.

21) In Artikel 3 (2) VOBK heiße es: "Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, sich zu dem Ausschließungsgrund zu äußern". Hier sei ausdrücklich von Ausschließung und nicht von Ablehnung die Rede. Im vorliegenden Fall, in dem es um die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit und nicht um die Ausschließung gehe, hätte das betreffende Mitglied gar nicht aufgefordert werden dürfen, sich zu den Gründen zu äußern.

22) In gewissen Fällen könne es zwar notwendig sein, zur Klärung des Sachverhalts die betroffenen Mitglieder vor der Entscheidung über die Ausschließung oder Ablehnung anzuhören. Der Vorsitzende habe sich im vorliegenden Fall jedoch nicht darauf beschränkt, sich zu den Tatsachen in Zusammenhang mit T XXX/XX zu äußern, sondern habe zudem seine Rechtsauffassung in der Sache kundgetan, was einer Erteilung von Weisungen an die entscheidende

Comments under Article 3(2) RPBA

(20) Article 24 EPC foresaw two different situations: exclusion and objection. Firstly, under paragraph 1, exclusion ex officio of a member of the boards of appeal for specific reasons, primarily having a personal interest or having been involved in the decision under appeal. Secondly, under paragraph 3, objection by a party if it suspected a member of a board of partiality.

Article 24 EPC provided two procedural alternatives. Firstly, under paragraph 2, the member concerned could inform the Board of a reason for exclusion. Secondly, under paragraph 3, a party may object to either situation if it had reasons.

Article 3(1) RPBA gave a third procedural possibility, namely that the Board itself may provide a reason for exclusion or objection. This also triggered the procedure under Article 24(4) EPC.

(21) Article 3(2) RPBA stated that "the member concerned shall be invited to give reasons for exclusion". This concerned explicitly exclusion and not objection. Thus, in the present case, which concerned an objection of suspected partiality and not an exclusion, the member concerned should not even have been asked to comment on the reasons.

(22) In some cases, it may be necessary to consult the concerned members to clarify facts before deciding on exclusion or objection. Nevertheless, in the present case, the chairman did not restrict himself to commenting on the facts surrounding T XXX/XX, but gave a legal opinion on the merits of the case, tantamount to directing the deciding board in its decision. The style of the comments was more like that of a lawyer presenting a case in which only

pourrait être cité comme témoin dans la procédure devant le tribunal allemand.

L'avis au titre de l'article 3(2) RPCR

(20) L'article 24 CBE prévoit deux situations différentes, à savoir l'exclusion et la récusation. Le premier cas, visé au paragraphe 1, concerne l'exclusion d'office d'un membre d'une chambre de recours pour des raisons spécifiques, notamment s'il possède un intérêt personnel dans une affaire ou s'il est intervenu dans la décision qui fait l'objet du recours. Le deuxième cas, mentionné au paragraphe 3, est la récusation par une partie si elle soupçonne un membre d'une chambre de partialité.

L'article 24 CBE prévoit deux solutions au niveau de la procédure. Premièrement, au paragraphe 2, le membre intéressé peut avertir lui-même la chambre d'un motif d'exclusion. Deuxièmement, au paragraphe 3, une partie peut récuser un membre pour l'une des deux raisons mentionnées, si cette récusation est fondée.

L'article 3(1) RPCR indique une troisième possibilité au niveau de la procédure, à savoir que la chambre elle-même peut avancer un motif de récusation. Cela déclenche également la procédure au titre de l'article 24(4) CBE.

(21) L'article 3(2) RPCR dispose que "le membre intéressé est invité à donner son avis sur le motif de récusation allégué". C'est explicitement l'exclusion qui est visée, et non la récusation. Par conséquent, dans la présente espèce qui concerne la récusation d'un membre soupçonné de partialité, et non une exclusion, le membre intéressé n'aurait même pas dû être invité à donner son avis sur les motifs.

(22) Dans certains cas, il peut être nécessaire de consulter les membres intéressés pour clarifier les faits avant de statuer sur la récusation. Néanmoins, dans la présente affaire, le président ne s'est pas limité à donner son avis sur les faits qui entourent la décision T XXX/XX, mais a rendu un avis juridique sur le fond de l'affaire, ce qui équivaut à orienter la décision de la Chambre. Le style de son avis ressemble plus à celui d'un avocat qui présente une affaire en

Kammer gleichkomme. Seine Stellungnahme sei eher im Stil eines Anwalts abgefasst, der nur diejenigen Fakten hervorhebe, die seine Schlussfolgerungen stützten. Die Stellungnahme sei somit nicht sachbezogen, sondern gebe vielmehr eine persönliche Meinung wieder. Dies sei in der Aufforderung nach Artikel 3 (2) VOBK nicht vorgeesehen und verstoße außerdem gegen Artikel 24 (4) EPÜ, wonach das betroffene Mitglied an der Entscheidung nicht mitwirken dürfe. Schließlich sei es in den Mitgliedstaaten ständige Rechtsprechung, dass sich ein abgelehnter Richter nur zu den Tatsachen äußern dürfe. Für den deutschen Zivilprozess gehe dies aus dem Kommentar von Vollkommer in *Zöller* hervor (a. a. O., § 44, Rn. 4).

23) Besonders deutlich werde dies an folgenden Äußerungen des Vorsitzenden:

a) "Meines Erachtens gibt es keinen Grund, mich von einer weiteren Betätigung als Vorsitzender der Kammer 3.X.X im Fall ... auszuschließen" (einleitender Absatz). Diese Äußerung sei nicht sachbezogen, sondern bringe eine Schlussfolgerung und eine persönliche Meinung zum Ausdruck.

b) "... die Patentinhaberin hat nach dieser Entscheidung ..., d. h. in Kenntnis des Ablehnungsgrundes, eine Verfahrenshandlung vorgenommen; damit ist die Ablehnung nach Artikel 23 (3) Satz 2 EPÜ unzulässig geworden" (Nr. 2). Diese Aussage sei ganz und gar nicht sachbezogen, sondern stelle eine Anweisung an die mit der Entscheidung befasste Kammer dar. Dies laufe Artikel 24 (4) EPÜ zuwider, wonach die Kammer ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds zu entscheiden habe.

c) "Erstens wurde das Gerichtsverfahren von der Patentinhaberin selbst und nicht von der Kammer eingeleitet; diese Handlung fällt somit nicht in den Verantwortungsbereich der Kammer. Aus dem tatsächlichen Verhalten der einzelnen Kammermitglieder kann daher nicht auf Besorgnis der Befangenheit geschlossen werden" (Grund ii, zweiter Absatz). Damit erfolge implizit eine Art Schuldzuweisung für die Einleitung des Gerichtsverfahrens, und zugleich werde angedeutet, die Patentinhaberin könnte den Ablehnungsgrund "konstruieren", um so Einfluss auf die Besetzung der Kammer zu nehmen.

the facts supporting the conclusion were emphasised. The comments were thus not factual but more of a personal opinion. This was not contemplated in the invitation under Article 3(2) RPBA. It was also contrary to Article 24(4) EPC, which stated that the member concerned may not take part in the decision. Finally, it was well settled case law in the member states that the judge objected to had to deliver only a statement on the facts. Regarding the German civil procedure, this could be seen from the commentary of Vollkommer in *Zöller* (supra, §44, note 4).

(23) This was particularly apparent from the following parts of the chairman's comments:

(a) "In my view, there is no reason for excluding me from further acting as chairman of Board 3.X.X in case" (opening paragraph). This was not factual and expressed a conclusion and personal opinion.

(b) "... the patentee has taken a procedural step after that decision ..., ie while being aware of the reason for objection, thus rendering the objection inadmissible pursuant to Article 23(3), second sentence EPC." (point 2). This was not at all factual, but represented a direction to the deciding Board. This went against Article 24(4) EPC, which required that the deciding Board must decide without the participation of the member concerned.

(c) "Firstly, the lawsuit was initiated by the patentee itself and not by the Board, ie it is not an action falling within the responsibility of the Board. Thus, any suspicion of impartiality could not be derived from the actual behaviour of any member of the Board." (Reason (ii), second paragraph). This implied a kind of allocation of blame for starting the lawsuit, as well as alluding to the fact that the proprietor could "create" the reason for the objection and thus influence the composition of the Board.

ne soulignant que les faits à l'appui de ses propres conclusions. L'avis n'est donc pas factuel, mais relève plutôt d'une opinion personnelle. Cette démarche n'est pas prévue dans l'invitation au titre de l'article 3(2) RPCR. Elle est en outre contraire à l'article 24(4) CBE, en vertu duquel le membre intéressé ne peut pas participer à la prise de décision. Enfin, conformément à la jurisprudence constante des Etats membres, le juge récusé ne doit se prononcer que sur les faits. En ce qui concerne la procédure civile en Allemagne, ce point ressort du commentaire de Vollkommer dans *Zöller* (cf. supra, § 44, note 4).

(23) C'est aussi ce que font apparaître très clairement les points suivants de l'avis du président :

(a) "Il n'existe, selon moi, aucun motif pour m'empêcher de continuer à agir en tant que président de la Chambre 3.X.X. dans l'affaire ..." (paragraphe d'introduction). Cette déclaration n'est pas basée sur des faits et exprime une conclusion et une opinion personnelle.

(b) "... le titulaire du brevet a accompli un acte de procédure après cette décision ..., c'est-à-dire alors qu'il avait déjà connaissance du motif de récusation, rendant ainsi la récusation irrecevable, conformément à l'article 23(3), deuxième phrase, CBE" (point 2). Cette affirmation n'est absolument pas basée sur des faits, mais constitue une instruction à l'adresse de la Chambre qui statue. Cela va à l'encontre des dispositions de l'article 24(4) CBE, qui prévoit que les chambres doivent statuer sans la participation du membre intéressé.

(c) "Premièrement, l'action en justice a été intentée par le titulaire du brevet lui-même, et non par la Chambre ; cet acte ne relève donc pas de la responsabilité de la Chambre. Par conséquent, le comportement effectif des différents membres de la Chambre ne permet pas de les soupçonner de partialité." (motif (ii), deuxième paragraphe). Cela revient en quelque sorte à attribuer la responsabilité de l'action en justice et à laisser entendre que le titulaire du brevet peut "créer" le motif de récusation afin d'exercer une influence sur la composition de la Chambre.

d) "Die Kammer kann von einem Gerichtsverfahren gegen das Europäische Patentamt bzw. gegen seinen Präsidenten gar nicht betroffen sein (unabhängig davon, ob ein derartiges Verfahren vor nationalen Gerichten überhaupt zulässig ist)...". (Schlussfolgerung zu Grund ii). Damit werde unterstellt, dass das XXX Gerichtsverfahren aussichtslos und somit kein ernst zu nehmendes Unterfangen sei.

(24) Keinem vernünftigen Verfahrensbeteiligten wäre es angesichts einer solchen Meinungsäußerung wohl bei der Sache. Insbesondere bekunde der Vorsitzende ein Interesse, anstatt neutral zu bleiben, was ein Richter im Idealfall hätte sein müssen. Dies erwecke zumindest die Besorgnis, der Vorsitzende könnte gegen die Beteiligte voreingenommen sein. Mehr noch, falls sich die Kammer die Argumentation des Vorsitzenden zu Eigen mache, hätte die Patentinhaberin das ungute Gefühl, dass diese die Entscheidung maßgeblich beeinflusst habe.

(25) Darüber hinaus verstärkten die in diesem "Rechtsgutachten" geäußerten Ansichten die anderen Aspekte der gegenwärtigen Situation. Insbesondere machten sie für die Patentinhaberin deutlich, dass die im XXX Gerichtsverfahren gegen die Verfahrensverstöße erhobenen Rügen den Vorsitzenden in seiner Einstellung gegenüber der Beteiligten beeinflussen würden.

(26) Eine vernünftige Partei, die die Vorgänge im Gesamtverlauf überblicke, angefangen von der grundlegenden Verletzung des Rechts der Patentinhaberin auf Änderung des Patents über die Rüge dieses Verstoßes vor einem deutschen Gericht mit allen möglichen Implikationen wie einer mündlichen Verhandlung, der Ladung von Kammermitgliedern als Zeugen und der unvermeidlichen Ungewissheit über den Ausgang in weiteren Instanzen bis hin zur Erwiderung des Vorsitzenden, der ein Interesse an dem Fall bekunde und der Kammer über die Schilderung der Tatsachen hinaus Weisungen für ihre Entscheidung erteile, könne keine unvoreingenommene Behandlung erwarten. Damit seien die Voraussetzungen für "Besorgnis" der Befangenheit nach Artikel 24 (3) EPÜ erfüllt.

IX. Die Einsprechende trug Folgendes vor:

(1) Es gehe nicht an, dass sich die Patentinhaberin auf Kommentare zum

(d) "The Board cannot be concerned by a lawsuit against the European Patent Office or its President (irrespective of whether or not such a suit before national courts is admissible at all) ...". (conclusion under Reason (ii)). This implied that the XXX lawsuit had no chance of success and was, thus, not a serious endeavour.

(24) No reasonable party would be comfortable with such an opinion. In particular, the chairman showed an interest instead of remaining indifferent, which was what a judge should ideally have done. This would give rise at least to the suspicion that the chairman could be biased against the party. Moreover, if the deciding Board accepted the chairman's reasoning, the proprietor would have the negative impression that this reasoning had swayed the decision.

(25) Furthermore, the views expressed in this "legal opinion" reinforced the other aspects of the present situation. In particular, they indicated to the proprietor that the objection to procedural errors raised in the XXX lawsuit would affect the chairman's views about the party.

(26) Thus a reasonable party looking at the complete chain of events starting with the fundamental violation of the proprietor's rights to amend its patent, the allegation of this in a German court with all the possible ramifications, such as oral proceedings, board members being summoned as witnesses and the inherent uncertainty of the outcome of further instances, and finishing with the chairman's reply showing an interest in the case, going beyond the facts and directing the Board how to decide, cannot expect an unbiased treatment. This must meet the standard of "suspected" of partiality required by Article 24(3) EPC.

IX. The opponent argued as follows:

(1) The proprietor's reliance on the commentaries on German civil law was

(d) "La Chambre ne peut être concernée par une action en justice dirigée contre l'Office européen des brevets ou son Président (indépendamment du fait qu'une telle action devant des tribunaux nationaux soit même recevable) ...". (conclusion relative au motif (ii)). Cette phrase implique que l'action en justice de XXX n'a aucune chance de succès et qu'il ne s'agit donc pas d'une entreprise sérieuse.

(24) Raisonnablement, aucune partie ne se sentirait à l'aise face à une telle opinion. En particulier, le président a manifesté un intérêt au lieu de rester neutre, comme aurait dû l'être un juge, dans l'idéal. Cette attitude donne au moins lieu de soupçonner que le président entretient peut-être des préjugés eu égard à la partie. De surcroît, si la Chambre qui statue admet le raisonnement du président, le titulaire du brevet risque d'avoir l'impression négative que ce raisonnement a eu une influence sur la décision.

(25) En outre, les points de vue exprimés dans cet "avis juridique" renforcent les autres aspects de la présente situation. Ils indiquent notamment au titulaire du brevet que les objections pour vices de procédure soulevées dans l'action en justice de XXX ont une influence sur l'opinion du président concernant la partie.

(26) Par conséquent, une partie ne peut pas s'attendre à un traitement impartial en analysant l'enchaînement complet des faits, à commencer par la violation fondamentale du droit du titulaire de brevet de modifier son brevet et l'allégation de cette violation devant un tribunal allemand avec toutes les conséquences que cela peut impliquer, comme une procédure orale, la citation de membres de la Chambre comme témoins et l'incertitude inhérente quant à l'issue d'autres instances, pour terminer par la réponse du président qui témoigne d'un intérêt pour l'affaire, va au-delà des faits et dicte à la Chambre la décision à prendre. Les conditions du "soupçon" de partialité visées à l'article 24(3) CBE sont ainsi remplies.

IX. L'opposant a fait valoir les arguments suivants :

(1) Les commentaires invoqués par le titulaire du brevet sur le droit civil alle-

deutschen Zivilrecht berufe. Artikel 125 EPÜ sehe die Heranziehung allgemeiner Grundsätze des Verfahrensrechts nur insoweit vor, als das EPÜ solche Verfahrensvorschriften nicht enthalte, was hier in Anbetracht des Artikels 24 EPÜ nicht der Fall sei. Im Übrigen habe die Patentinhaberin nicht dargelegt, dass die Grundsätze des angezogenen deutschen Rechts in den Vertragsstaaten allgemein anerkannt seien. Selbst in Deutschland falle die Antwort auf die Frage, ob abgelehnte Mitglieder ihre Rechtsauffassung äußern dürften, von Kommentar zu Kommentar unterschiedlich aus.

2) Abgesehen davon sei nicht ersichtlich, wie die rechtliche Stellungnahme des Vorsitzenden zum Verfahren Besorgnis der Befangenheit begründen könnte. Der Vorsitzende habe schlicht und einfach dargelegt, welche Verfahrenshandlungen vorgenommen worden seien und warum er sie für richtig halte. Die hier entscheidende Kammer sei keineswegs an diese Auffassung gebunden, sondern in ihrer Entscheidung völlig frei.

Entscheidungsgründe

Zuständigkeit der Kammer

1. Die Kammer in der für die Beschwerde zuständigen Besetzung hat die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit gemäß Artikel 24 (3) EPÜ für zulässig befunden. Sie hatte daher das Verfahren gemäß Artikel 24 (4) EPÜ anzuwenden und über das weitere Vorgehen zu entscheiden (T 1028/96 – Besorgnis der Befangenheit/DU PONT DE NEMOURS, ABI. EPA 2000, 475, Nrn. 1 f. der Entscheidungsgründe).

2. Gemäß Artikel 24 (4) Satz 2 EPÜ wurde das abgelehnte Mitglied (der Vorsitzende) in vorschriftsmäßiger Anwendung von Artikel 2 (1) des Geschäftsverteilungsplans der Technischen Beschwerdekammern für das Jahr 2004 (s. Beilage zum Amtsblatt Nr. 1/2004) durch seinen Vertreter ersetzt.

3. Die Kammer in der gegenwärtigen Besetzung ist mithin befugt, über den Antrag auf Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zu beraten und zu entscheiden.

not appropriate. Article 125 EPC provided for the reference to general procedural provisions only in the absence of such provisions in the EPC, which was not the case here because of Article 24 EPC. Moreover, the proprietor had not shown that the principles of the German law relied on were generally recognised in the contracting states. Even for Germany, the answer to the question of whether the members objected to may voice legal opinions varied from commentary to commentary.

(2) It was not otherwise apparent how the chairman's legal comments about the procedure could lead to a suspicion of partiality. The chairman had simply set out the procedural steps that had been taken and why he considered them to be correct. The present Board was in no way bound by this opinion, but was free to decide for itself.

Reasons for the decision

Competence of the Board

1. The Board in the composition responsible for the appeal considered the objection of suspected partiality as admissible under Article 24(3) EPC. The Board had thus to apply the procedure of Article 24(4) EPC and to decide the action to be taken (T 1028/96 – Suspected partiality / DU PONT DE NEMOURS, published in OJ EPO 2000, 475, see points 1 f. of the Reasons).

2. Pursuant to Article 24(4), second sentence, EPC, the member objected to (chairman) was replaced by his alternate, by the correct application of Article 2(1) of the Business distribution scheme for the Technical Boards of Appeal for the year 2004 (see Supplement to Official Journal No. 1 / 2004).

3. The Board in the present composition is hence competent to sit and decide on the objection made on the grounds of suspected partiality.

mand sont inopérants. L'article 125 CBE ne prévoit de référence aux dispositions générales de procédure qu'en l'absence de telles dispositions dans la CBE, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant donné l'article 24 CBE. De plus, le titulaire du brevet n'a pas montré que les principes du droit allemand qu'il invoque sont généralement reconnus dans les Etats membres. Même en Allemagne, la réponse à la question de savoir si les membres récusés peuvent exprimer un avis juridique varie d'un commentaire à l'autre.

(2) Abstraction faite de ce qui précède, il n'apparaît pas comment l'avis juridique du président concernant la procédure pourrait donner lieu à un soupçon de partialité. Le président a simplement exposé les actes de procédure accomplis et expliqué pourquoi il les jugeait appropriés. La Chambre qui statue en l'occurrence n'est nullement tenue par cet avis, mais est libre de décider par elle-même.

Motifs de la décision

Compétence de la Chambre

1. La Chambre, dans sa composition compétente pour connaître du recours, a considéré que la récusation d'un membre soupçonné de partialité est recevable au titre de l'article 24(3) CBE. Elle doit donc appliquer la procédure prévue à l'article 24(4) CBE et décider de la suite à donner (T 1028/96 – Soupçon de partialité/DU PONT DE NEMOURS, publiée au JO OEB 2000, 475, cf. points 1 s. des Motifs).

2. Conformément à l'article 24(4), deuxième phrase CBE, le membre récusé (président) a été remplacé par son suppléant, en application correcte de l'article 2(1) du plan de répartition des affaires des chambres de recours techniques pour l'année 2004 (cf. supplément au Journal officiel N° 1/2004).

3. La Chambre, dans sa composition actuelle, est donc compétente pour siéger et statuer sur la demande de récusation d'un membre soupçonné de partialité.

Die Befangenheitsprüfung

4. Artikel 24 EPÜ nennt eine Reihe von Gründen, derentwegen ein Beschwerdekammermitglied an einem Beschwerdeverfahren nicht mitwirken soll oder darf. So heißt es in Absatz 1:

"Die Mitglieder der Beschwerdekammern ... dürfen nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, an der sie ein persönliches Interesse haben, in der sie vorher als Vertreter eines Beteiligten tätig gewesen sind oder an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz sie mitgewirkt haben."

In Absatz 2 wird ausgeführt:

"Glaubt ein Mitglied einer Beschwerdekammer ... aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder aus einem sonstigen Grund an einem Verfahren nicht mitwirken zu können, so teilt es dies der Kammer mit."

In Absatz 3 heißt es:

"Die Mitglieder der Beschwerdekammern ... können von jedem Beteiligten aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. ..."

5. Die Kammer stimmt mit der Patentinhaberin darin überein, dass die Große Beschwerdekammer in G 5/91 – Beschwerdefähige Entscheidung/ DISCOVISION (ABI. EPA 1992, 617) deutlich gemacht hat, wie wichtig das in Artikel 24 EPÜ implizierte Gebot der Unparteilichkeit ist; in Nummer 3 der Entscheidungsgründe wird festgestellt, dass "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."

6. Zu den Kriterien, anhand deren beurteilt werden muss, ob Befangenheit vorliegt, führte die Große Beschwerdekammer in G 5/91 (a. a. O.) in Nummer 3 der Entscheidungsgründe weiter aus, es sei "als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen, dass niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtig werden kann."

The test for partiality

4. Article 24 EPC stipulates a variety of reasons why a member of a board of appeal shall not, or might not be able to, take part in an appeal. Thus in paragraph 1:

"Members of the Boards of Appeal ... may not take part in any appeal if they have any personal interest therein, if they have previously been involved as representatives of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal."

In paragraph 2:

"If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or for any other reason, a member of a Board of Appeal ... considers that he should not take part in any appeal, he shall inform the Board accordingly."

In paragraph 3:

"Members of the Boards of Appeal ... may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. ..."

5. The present Board agrees with the proprietor that the Enlarged Board of Appeal set out the importance of the requirement of impartiality implied by the provisions of Article 24 EPC in G 5/91 – Appealable decision/ DISCOVISION (OJ EPO 1992, 617), which states at point 3 that "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".

6. Concerning the criteria for judging whether there is partiality, the Enlarged Board in G 5/91 (supra) went on to say at point 3 that "it must ... 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."

Le test de partialité

4. L'article 24 CBE énonce diverses raisons pour lesquelles un membre d'une chambre de recours ne doit pas ou ne peut pas siéger dans une affaire. Ainsi, le paragraphe 1 prévoit que :

"Les membres d'une chambre de recours ... ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours."

Le paragraphe 2 énonce ce qui suit :

"Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ... estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre."

Le paragraphe 3 prévoit quant à lui que :

"Les membres d'une chambre de recours ... peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité...."

5. Comme le titulaire du brevet, la présente Chambre estime que la Grande Chambre de recours a souligné, dans sa décision G 5/91 susceptible de recours DISCOVISION (JO OEB 1992, 617), l'importance de l'obligation d'impartialité qui découle des dispositions de l'article 24 CBE. Cette décision énonce, au point 3 des motifs, qu'"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".

6. Concernant le critère d'appréciation de la partialité, la Grande Chambre a en outre déclaré, au point 3 précité de sa décision G 5/91 (cf. supra) qu'"il convient d'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. "

Ähnlich heißt es in G 2/94 – Vertretung/HAUTAU II (ABI. EPA 1996, 401) am Ende von Nummer 5 in Bezug auf nationale Einschränkungen, denen Richter bei einer späteren Tätigkeit als Rechtsanwalt unterliegen: "In solchen Einschränkungen spiegelt sich der allgemein anerkannte Rechtsgrundsatz wider, dass Verfahrensbeteiligte Anspruch haben auf eine objektive Anhörung vor Richtern, bei denen vernünftigerweise keine Befangenheit zu besorgen ist."

7. In einer Reihe von Entscheidungen der Beschwerdekammern wird darüber hinaus betont, dass nicht entscheidend ist, ob das abgelehnte Mitglied tatsächlich befangen ist, sondern nur, ob objektiv gesehen "triftige" oder "verständliche Gründe" bestehen, ein Mitglied der Befangenheit zu verdächtigen (vgl. T 261/88 – Beschwerdefähige Entscheidung/DISCOVISION, ABI. EPA 1992, 627, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe, T 433/93 – Erneute Verhandlung/ATOTECH, ABI. EPA 1997, 509, Nr. 2 sowie T 1028/96, a. a. O., Nr. 6.1). Dass "objektive" oder "triftige" Gründe erforderlich sind, bedeutet, dass unbeschadet der in G 5/91 postulierten strengen Beachtung des Gebots der Unparteilichkeit rein subjektive Eindrücke oder allgemeine Verdächtigungen nicht ausreichend sind (vgl. T 954/98 – Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit, nicht im ABI. veröffentlicht, Nr. 2.4, sowie T 261/88, a. a. O., Nr. 3.2).

8. In der vorliegenden Sache stützen sich die Einwände und Argumente der Patentinhaberin auf eine ziemlich komplexe Kombination möglicher Befangenheitsgründe: bestimmte Verfahrenshandlungen sollen einen "Akt der Willkür" darstellen oder der Patentinhaberin bewusst schaden (s. vorstehend VIII.12); von der Beteiligten geäußerte Kritik soll ihr gegenüber zu Voreingenommenheit geführt haben (s. vorstehend VIII.16); das Auftreten als Zeuge in einem Zivilprozess soll einen Interessenkonflikt verursachen (s. vorstehend VIII.19); in der Stellungnahme zu den Einwänden der Patentinhaberin sollen der zuständigen Kammer Weisungen erteilt worden sein (s. vorstehend VIII.22), der Beteiligten gegenüber soll Voreingenommenheit zum Ausdruck gebracht worden sein (s. vorstehend VIII.24) und so weiter. Darüber hinaus sieht die Kammer einen gewissen Widerspruch zwischen den

Similarly G 2/94 – Representation/HAUTAU II (OJ EPO 1996, 401) states at the end of point 5, in connection with national restrictions on judges subsequently working in private legal practice, that "The existence of such restrictions reflects the generally recognised principle of law that parties to legal proceedings are entitled to a fair hearing before judges that cannot reasonably be suspected of partiality."

7. A number of decisions of the boards of appeal go on to emphasise the point that what matters is not just whether the member objected to is in fact partial, but solely whether "good reasons" or "reasonable grounds" objectively exist to suspect a member of partiality (see T 261/88 – Appealable decision/DISCOVISION, OJ EPO 1992, 627 at point 3.2, T 433/93 – Rehearing/ATOTECH, OJ EPO 1997, 509 at point 2 or T 1028/96, supra, at point 6.1). The requirement for "objective" and "reasonable" grounds means that, notwithstanding the strict observance of the requirement of impartiality stated in G 5/91, purely subjective impressions or vague suspicions are not enough (see T 954/98 – Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit, not published in OJ, at point 2.4 or T 261/88, supra, at point 3.2).

8. In the present case, the proprietor's objections and arguments involve a rather complex combination of possible sources of partiality; taking certain procedural steps being an "arbitrary" act or, alternatively, deliberately harming the proprietor (see point VIII(12) above), reactions to criticism producing bias against the party (see point VIII(16) above), appearing as witnesses in a civil lawsuit leading to a conflict of interest (see point VIII(19) above), commenting on the proprietor's objections directing the deciding Board (see point VIII(22) above) and showing bias against the party (see point VIII(24) above), and so on. Moreover, the Board sees something of a contradiction in terms in the proprietor's reassurances that there is no actual bias (see point VIII(4) above) and the proprietor's actual objections, some of which imply that the member concerned must be biased against the proprietor.

De même, dans la décision G 2/94 – Représentation/HAUTAU II (JO OEB 1996, 401) la chambre a précisé, à la fin du point 5 concernant les restrictions nationales qui s'appliquent aux juges exerçant ultérieurement la profession d'avocat, que "Ces restrictions reflètent le principe de droit généralement admis en vertu duquel les parties à la procédure ont le droit d'être entendues en toute objectivité par des juges dont elles ne doivent raisonnablement pas craindre la partialité."

7. Un certain nombre de décisions des chambres de recours soulignent en outre que l'important n'est pas de savoir si le membre récusé est effectivement partial, mais uniquement s'il existe objectivement de "bonnes raisons" ou des "motifs raisonnables" de soupçonner un membre de partialité (cf. T 261/88 – Décision susceptible de recours/DISCOVISION, JO OEB 1992, 627 au point 3.2 des motifs, T 433/93 – Réexamen/ATOTECH, JO OEB 1997, 509 au point 2 ou T 1028/96, cf. supra, au point 6.1). La nécessité de disposer de motifs "objectifs" et "raisonnables" signifie que, malgré le respect strict de l'obligation d'impartialité dont il est question dans la décision G 5/91, des impressions purement subjectives ou de vagues soupçons ne sont pas suffisants (cf. T 954/98 – Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit, non publiée au JO, au point 2.4 ou T 261/88, cf. supra, au point 3.2).

8. En l'espèce, les objections et arguments du titulaire du brevet impliquent une combinaison assez complexe de sources possibles de partialité: certains actes de procédure constitueraient un acte "arbitraire" ou porteraient délibérément préjudice au titulaire du brevet (cf. point VIII(12) ci-dessus); les critiques émises par la partie entraîneraient des préjudices à son encontre (cf. point VIII(16) ci-dessus), la comparution en tant que témoin dans une procédure civile donnerait lieu à un conflit d'intérêts (cf. point VIII(19) ci-dessus); l'avis relatif aux objections du titulaire du brevet orienterait la décision de la Chambre compétente (cf. point VIII(22) ci-dessus) et témoignerait de préjugés à l'encontre de la partie (cf. point VIII(24) ci-dessus), etc. De plus, la Chambre voit une certaine contradiction entre les affirmations du titulaire du brevet lorsqu'il assure qu'il n'existe pas de préjugé réel (cf. point VIII(4) ci-dessus) et ses objec-

Beteuerungen der Patentinhaberin, dass keine konkrete Voreingenommenheit vorliege (s. vorstehend VIII.4), und den tatsächlichen Einwänden, mit denen teilweise unterstellt wird, das betreffende Kammermitglied müsse ihr gegenüber voreingenommen sein.

9. Die verschiedenen oben genannten Einwände lassen sich nicht auf Anhieb den in Artikel 24 EPÜ aufgeführten möglichen Befangenheitsgründen zuordnen; in dem Artikel sind nur einige Gründe ausdrücklich genannt, während andere, namentlich durch die Formulierung "oder aus einem sonstigen Grund" in Absatz 2, als Möglichkeit offen gelassen werden. Daher muss die Befangenheit zunächst in ihrem Wesen näher untersucht werden, um Kriterien zur Beurteilung ihres Vorliegens herleiten zu können. Bei den Einwänden der Patentinhaberin und bei den in Artikel 24 EPÜ vorgesehenen Sachverhalten sind zwei unterschiedliche Aspekte von Befangenheit zu unterscheiden: erstens Befangenheit aus subjektiven Gründen, d. h. die tatsächliche Befangenheit eines Kammermitglieds etwa auf Grund eines persönlichen Interesses oder einer Abneigung gegen einen Beteiligten; zweitens der Verdacht oder Anschein der Befangenheit, der sich für einen "objektiven Betrachter" aus einer bestimmten Handlung eines Kammermitglieds oder einer vermuteten Reaktion auf eine Handlung der Patentinhaberin ergibt.

Tatsächliche Befangenheit ist ein inneres Wesensmerkmal des Kammermitglieds, und ihr Vorliegen ist offensichtlich zu beanstanden, weil es dem Grundsatz des fairen Verfahrens widerspricht. Verdacht und äußerer Anschein reichen jedoch nicht aus, um tatsächliche Befangenheit nachzuweisen. Es gehört nämlich zu den grundlegenden Pflichten eines Beschwerdekammermitglieds, im Rahmen seiner richterlichen Tätigkeit Entscheidungen objektiv zu treffen und sich dabei weder von persönlichen Interessen noch von den Äußerungen oder Handlungen Dritter beeinflussen zu lassen. Das Bekenntnis zu diesem Grundsatz ist in der feierlichen Erklärung, die den Mitgliedern der Beschwerdekammern bei ihrer Amtseinführung abgenommen wird, ausdrücklich enthalten. Daher ist bis zum Beweis des Gegenteils von der Unbefangenheit eines Beschwerdekammermitglieds auszugehen.

9. The various objections mentioned above do not fit in neatly under the possible reasons for partiality given in Article 24 EPC, which specifies only a few reasons and leaves open other possible reasons, in particular by using the formulation "for any other reason" in paragraph 2. There is thus a need to explore the nature of partiality in more detail in order to derive criteria for judging it. There are two distinct aspects of partiality involved in the proprietor's objections and the situations envisaged by Article 24 EPC. Firstly, partiality for subjective reasons, ie an actual partiality on the part of the member, for example due to a personal interest or a dislike of a party. Secondly, a suspicion or appearance that there is partiality, which would be derived by an "objective observer" from a particular action of a member, or an assumed response to a proprietor's action.

Actual partiality is an internal characteristic of the member himself and its presence is clearly objectionable because it goes against the principle of a fair trial. However, suspicion and appearances are not enough to show actual partiality. This is because it is a fundamental duty of a member of a board of appeal acting in a judicial capacity to take decisions objectively and not be swayed by personal interest or other peoples' comments or actions. Indeed, this principle is explicitly contained in the solemn declaration taken by members of the boards of appeal at the time of their inauguration. Thus, personal impartiality of a member of a board of appeal is to be presumed until there is proof to the contrary.

tions effectives, dont certaines donnent à penser que le membre intéressé a forcément des préjugés à son encontre.

9. Les différentes objections mentionnées ci-dessus n'entrent à première vue pas dans la catégorie des motifs possibles de partialité indiqués à l'article 24 CBE, qui ne cite expressément que quelques raisons et laisse la possibilité d'autres motifs, notamment en utilisant les termes "pour tout autre motif" au paragraphe 2. Il est donc nécessaire d'analyser plus en détail la nature de la partialité, afin d'en tirer des critères permettant d'apprécier son existence. Les objections du titulaire du brevet et les situations prévues à l'article 24 CBE impliquent deux aspects distincts de la partialité, à savoir d'une part la partialité pour des raisons subjectives, c'est-à-dire la partialité avérée d'un membre de chambre, par exemple en raison d'un intérêt personnel ou d'une antipathie à l'égard d'une partie; d'autre part, un soupçon ou une impression de partialité que ressentirait un "observateur objectif" au vu d'un acte particulier d'un membre de chambre ou d'une réaction présumée à une action du titulaire du brevet.

La partialité avérée est une caractéristique interne propre au membre de la chambre et sa présence est assurément répréhensible, car elle va à l'encontre du principe d'une procédure équitable. Cependant, des soupçons et des apparences ne suffisent pas à établir la partialité avérée. En effet, un membre de chambre de recours a pour devoir fondamental, lorsqu'il exerce son pouvoir judiciaire, de prendre objectivement des décisions et de ne pas se laisser influencer par un intérêt personnel ou par les avis ou actes de tiers. Ce principe figure explicitement dans la déclaration solennelle prononcée par les membres des chambres de recours au moment de leur entrée en fonction. Ainsi, l'impartialité personnelle d'un membre de chambre de recours doit être présumée jusqu'à preuve du contraire.

Der Anschein von Befangenheit bringt dagegen äußerliche Aspekte ins Spiel und zeigt – unabhängig davon, ob das Mitglied tatsächlich voreingenommen ist –, welches Vertrauen die Kammer in der Öffentlichkeit genießt; eine alte Rechtsweisheit besagt, dass nicht nur gerecht entschieden werden muss, sondern dass dies auch sichtbar werden muss (vgl. auch T 900/02, nicht im ABl. veröffentlicht, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Da dieser Aspekt von Befangenheit den äußeren Anschein betrifft, muss er nicht in gleicher Weise nachgewiesen werden wie tatsächliche Befangenheit; vielmehr sind die Umstände daraufhin zu prüfen, ob sie Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben. Dies entspricht im Wesentlichen den weiter oben erwähnten "objektiven" oder "triftigen" Gründen, die das EPA in seiner Rechtsprechung verlangt.

10. Das oben Gesagte steht mit in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts in Einklang, so etwa mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Dieser hat sich ausführlich zu Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) geäußert, wo es heißt: "Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche ... von einem ... unparteiischen ... Gericht ... verhandelt wird." Seit der Sache Piersack gegen Belgien (Urteil vom 1. Oktober 1982, Reihe A, Nr. 53, S. 14, Ziff. 30) hat der EGMR Unparteilichkeit im Sinne dieser Vorschrift unter Berücksichtigung der beiden genannten Aspekte ausgelegt und dies kürzlich in Puolitaival und Pirttiaho gegen Finnland bekräftigt (23. November 2004, Nr. 54857/00, Ziff. 41).

11. Im vorliegenden Fall wurde die Frage aufgeworfen, wer die Gründe beurteilen soll, die möglicherweise zur Besorgnis der Befangenheit Anlass geben. Nach Auffassung der Patentinhaberin sollte dies die Partei sein, die den Einwand geltend macht, da nur für diese etwas auf dem Spiel stehe, etwa der Verlust des Patents, und sie das Gefühl haben müsse, dass dem angemessen Rechnung getragen werde. Nach Auffassung der Kammer kann jedoch die Frage der Befangenheit nicht davon abhängig gemacht werden, was auf dem Spiel steht, weil dieser Maßstab von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen

On the other hand, the appearance of partiality involves external aspects and reflects, regardless of whether the member is actually biased or not, the confidence that the Board inspires in the public; as the old adage goes – "Justice must not only be done; it must be seen to be done" (see also T 900/02, not published in OJ, at point 4). Since this aspect of partiality relates to appearances it does not need to be proved in the same way as actual partiality, but the circumstances must be judged to see whether they give rise to an objectively justified fear of partiality. This essentially corresponds to the "objective" and "reasonable" grounds identified above in the case law of the EPO.

10. The above is in line with generally acknowledged procedural principles in the contracting states, eg the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECHR). This court has ruled extensively on Article 6, paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), which provides that "in determination of his civil rights ... everyone is entitled to a ... hearing ... by an ... impartial tribunal ...". The ECHR has interpreted impartiality in this provision in terms of the above-mentioned two aspects since Piersack v. Belgium (1 October 1982, Series A, No. 53, p. 14, para. 30) and it was stated recently in Puolitaival and Pirttiaho v. Finland (23 November 2004, No. 54857/00, para. 41).

11. The question arose in the present case as to who has to judge the reasons potentially giving rise to the fear of partiality. The proprietor considered that it should be the party making the objection because only this party has something at stake, eg the loss of the patent, and must feel that it is being considered fairly. However, the Board judges that the issue of partiality should not depend on what is at stake because this standard would vary between cases, whereas the fear of partiality is judged from an objective point of view and implies a fixed standard. Otherwise, it would mean that when there was much

En revanche, l'impression de partialité implique des aspects externes et traduit le niveau de confiance que la chambre inspire au public, que le membre ait réellement des préjugés ou non; selon un vieil adage, il ne faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut aussi qu'elle donne l'apparence d'être rendue (cf. également T 900/02, non publiée au JO, au point 4 des motifs). Etant donné que cet aspect de la partialité concerne les apparences, il n'est pas nécessaire de le prouver de la même façon que la partialité avérée; il convient plutôt d'examiner les circonstances pour déterminer si elles donnent lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié. Cela correspond pour l'essentiel aux motifs "objectifs" et "raisonnables" identifiés ci-dessus dans la jurisprudence de l'OEB.

10. Ce qui précède va dans le sens des principes de procédure généralement admis dans les Etats membres, par exemple dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH). Cette cour s'est prononcée à maintes reprises sur l'article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal ... impartial ... qui décidera des contestations sur ses droits ... de caractère civil ...". Depuis l'affaire Piersack c. Belgique (1^{er} octobre 1982, Série A, N° 53, p. 14, point 30), la Cour EDH interprète l'impartialité au sens de cette disposition en tenant compte des deux aspects mentionnés ci-dessus, ce qu'elle a confirmé récemment dans l'affaire Puolitaival et Pirttiaho c. Finlande (23 novembre 2004, requête n° 54857/00, point 41).

11. Dans la présente espèce, il s'est posé la question de savoir qui doit juger les motifs susceptibles de donner lieu au soupçon de partialité. Selon le titulaire du brevet, c'est la partie qui émet l'objection, parce que c'est la seule partie pour laquelle il y a un enjeu, comme la perte du brevet, et qu'elle doit avoir le sentiment que cet aspect est pris en considération en toute équité. Cependant, la Chambre considère que la question de la partialité ne doit pas dépendre des éléments en jeu, parce que ce critère peut varier d'une affaire à l'autre, alors que le soupçon de partialité est jugé d'un point de vue objectif et

würde, während die Besorgnis der Befangenheit objektiv zu beurteilen ist und einen festen Maßstab voraussetzt. Andernfalls würde, wenn viel auf dem Spiel steht, schon der leiseste Verdacht genügen, um Besorgnis der Befangenheit zu begründen. Daher beurteilt die Kammer, ob die Umstände des Falles insgesamt Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben. Diese Schlussfolgerung steht mit der Rechtsprechung des EGMR in Einklang. So heißt es etwa in dem Urteil in der Sache Puolitaival und Pirttiaho gegen Finnland (s. oben) in Ziffer 42, dass "der Standpunkt des Betroffenen wichtig, aber nicht entscheidend ist".

12. Ob Befangenheit vorliegt, ist somit anhand der zwei folgenden Prüfungen zu bestimmen, die jeweils einen der weiter oben von der Kammer herausgearbeiteten Aspekte betreffen:

erstens im Rahmen einer "subjektiven" Prüfung, die den Beweis einer tatsächlichen Befangenheit des betreffenden Mitglieds erfordert,

zweitens im Rahmen einer "objektiven" Prüfung, bei der die Kammer beurteilt, ob irgendwelche Umstände des Falls Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben.

13. Im vorliegenden Fall muss die Kammer durch Anwendung dieser Prüfungen auf jeden der von der Patentinhaberin angesprochenen Aspekte feststellen, ob es einen Beweis für tatsächliche Voreingenommenheit gibt (subjektive Prüfung) oder aber Umstände, die Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben (objektive Prüfung).

Subjektive Prüfung

Die mündliche Verhandlung in der Sache T XXX/XX

14. Die Patentinhaberin behauptet, dass die Nichtzulassung ihrer Hilfsanträge in der Sache T XXX/XX einen Verfahrensfehler darstelle, der sich nur durch eine Schädigungsabsicht ihr gegenüber, d. h. durch Befangenheit erklären lasse (s. vorstehend VIII.12). Es wurde jedoch kein Beweis für eine tatsächliche Voreingenommenheit des Kammervorsitzenden angeboten. Vielmehr betonte die Patentinhaberin wiederholt, es werde nicht behauptet, dass irgendein Mitglied der Kammer in T XXX/XX

at stake a mere hint of suspicion would be enough to justify the fear of partiality. Thus the deciding Board judges whether the overall circumstances of the case give rise to an objectively justified fear of partiality. This conclusion is in line with the ECHR case law, for example, Puolitaival and Pirttiaho v. Finland (supra) at point 42, which states that "the standpoint of the person concerned is important but not decisive".

12. Thus, the existence of partiality must be determined on the basis of the following two tests, one for each of the aspects identified above by the Board:

Firstly, a "subjective" test requiring proof of actual partiality of the member concerned.

Secondly, an "objective" test where the deciding Board judges whether any circumstances of the case give rise to an objectively justified fear of partiality.

13. Applying the above tests to the present case, the Board must determine whether there is either any proof of actual bias (subjective test), or any circumstances that give rise to an objectively justified fear of partiality (objective test) for each of the various aspects raised by the proprietor.

Subjective test

Oral proceedings in T XXX/XX

14. The proprietor alleges that the non-admission of the auxiliary requests in case T XXX/XX was a procedural error that can only be explained by an intent to harm the proprietor, ie partiality (see point VIII(12) above). However, no proof has been offered that the chairman of the Board was actually biased. On the contrary, the proprietor repeatedly stressed that it was not being alleged that any member of the Board in T XXX/XX made any personal comments or showed any personal dislike or bias

qu'il implique un critère fixe. Dans le cas contraire, cela signifierait que si l'enjeu est important, le moindre soupçon suffirait à justifier la crainte de partialité. Par conséquent, c'est la Chambre qui juge si les circonstances de l'espèce considérées dans leur ensemble donnent lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié. Cette conclusion concorde avec la jurisprudence de la Cour EDH, par exemple au paragraphe 42 de l'arrêt dans l'affaire Puolitaival et Pirttiaho c. Finlande (cf. supra), où il a été déclaré que "le point de vue de la personne concernée est important, mais pas décisif".

12. Par conséquent, l'existence de la partialité doit être déterminée sur la base des deux tests suivants, qui s'appliquent à chacun des aspects identifiés ci-dessus par la Chambre :

Premièrement, un test "subjectif" nécessitant une preuve de la partialité avérée du membre intéressé.

Deuxièmement, un test "objectif" dans lequel la Chambre juge si l'une quelconque des circonstances de l'espèce donne lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié.

13. En appliquant ces tests à la présente espèce, la Chambre doit déterminer s'il existe soit une preuve de préjugé effectif (test subjectif), soit un fait quelconque donnant lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié (test objectif) pour chacun des divers aspects évoqués par le titulaire du brevet.

Test subjectif

La procédure orale dans l'affaire T XXX/XX

14. Le titulaire du brevet fait valoir que le refus d'admettre les requêtes subsidiaires, dans l'affaire T XXX/XX, constitue un vice de procédure qui ne peut s'expliquer que par une intention de nuire au titulaire du brevet, c'est-à-dire de la partialité (cf. point VIII(12) ci-dessus). Il n'a cependant été fourni aucune preuve d'un réel préjugé du président de la Chambre. Au contraire, le titulaire du brevet a souligné à maintes reprises qu'il n'alléguait pas que dans l'affaire T XXX/XX, un membre

persönliche Äußerungen gemacht oder eine persönliche Antipathie oder Voreingenommenheit zum Ausdruck gebracht habe (s. vorstehend VIII.4). Da Befangenheit somit nicht bewiesen wurde, ist ihr Vorliegen nach der subjektiven Prüfung zu verneinen.

Das XXX Gerichtsverfahren

15. Der einzige Teil des Gerichtsverfahrens, der den Vorsitzenden im vorliegenden Fall direkt betreffen könnte, ist die angeblich fehlerhafte Ermessensentscheidung, verspätet eingereichte Anträge zurückzuweisen, und selbst dies betrifft nur die Entscheidung der Kammer als Ganzes und nicht unmittelbar das einzelne Kammermitglied. Die Voreingenommenheit, die einem als Folge dieser Behauptungen in den Sinn kommt, müsste aus Ärger oder Verdruss darüber entstanden sein, dass die eigene Handlungsweise öffentlich kritisiert wurde (s. vorstehend VIII.16). Die Patentinhaberin hat jedoch keinen Beweis für eine derartige Reaktion angeboten, wie er im Rahmen der subjektiven Prüfung erforderlich wäre. Sie hat ganz im Gegenteil immer wieder betont, dass die Kritik am vorliegenden Verfahren nicht persönlicher Art sei, sondern sich gegen die Rechtsprechung des EPA insgesamt richte. Zudem ist es nicht ungewöhnlich, dass Entscheidungen der Beschwerdekammern öffentlich kritisiert werden, etwa in juristischen Kommentaren oder Beiträgen. Die konkrete Nennung der an einer kritisierten Entscheidung beteiligten Mitglieder würde hieran nicht viel ändern, zumal wenn keine persönlichen Angriffe vorliegen. Die bloße Vermutung, diese Kritik habe zu subjektiver Voreingenommenheit geführt, reicht nach Ansicht der Kammer bei Weitem nicht aus, um ihr Vorliegen zu beweisen, wie es die subjektive Prüfung erfordert.

16. Ein weiterer möglicher subjektiver Aspekt könnte im Verhalten des Vorsitzenden im Falle seiner Ladung als Zeuge vor dem Verwaltungsgericht liegen (s. vorstehend VIII.19). Da es hierzu jedoch nicht gekommen ist, kann damit auch keine Befangenheit im Rahmen der subjektiven Prüfung nachgewiesen werden.

Die Stellungnahme des Vorsitzenden

17. Vorab macht die Patentinhaberin geltend, dass Artikel 3 (2) VOBK nicht auf Fälle anwendbar sei, in denen das betreffende Kammermitglied gemäß

(see point VIII(4) above). Thus there is no proof of partiality, and thus no partiality under the subjective test.

The XXX lawsuit

15. The only part of the lawsuit that could apply directly to the chairman in the present case relates to the alleged improper application of the discretion to reject late-filed requests, and even then it only applies to the Board's decision as a whole and not directly to any particular member. The kind of prejudice that comes to mind as a result of the allegations would have to derive from irritation or annoyance at one's actions being publicly criticised (see point VIII(16) above). However, the proprietor has offered no proof of such a reaction, as required by the subjective test. On the contrary, as mentioned above, the proprietor went to great lengths to point out that the criticism in the present case was not of a personal nature, but was against the jurisprudence of the EPO as a whole. Furthermore, it is not uncommon that decisions of boards of appeal are criticised in public, such as in legal commentaries or articles. Specifically naming members who participated in a criticised decision would not significantly alter this situation, especially in the absence of personal attacks. Thus, the present Board judges that presuming a subjective bias as a reaction to such criticism falls a long way short of proving it as required by the subjective test.

16. Another possible subjective aspect could be the chairman's behaviour if summoned as a witness before the Verwaltungsgericht (see point VIII(19) above). However, since this has not happened, it cannot be proof of partiality as required by the subjective test.

Chairman's comments

17. As a preliminary point, the proprietor argues that Article 3(2) RPBA does not apply to cases where the member concerned has been objected to by a

de la Chambre ait fait le moindre commentaire personnel ou exprimé une antipathie personnelle ou un préjugé (cf. point VIII(4) ci-dessus). Il n'existe donc aucune preuve de partialité et, partant, aucune partialité au titre du test subjectif.

L'action en justice de XXX

15. La seule partie de cette action qui pourrait concerner directement le président, dans la présente espèce, est l'exercice prétendument abusif du pouvoir d'appréciation lors du rejet de requêtes présentées tardivement, et même dans ce cas, cela ne concerne que la décision de la Chambre dans son ensemble, et pas directement un membre en particulier. Le type de préjugé qui vient à l'esprit, à la suite de ces allégations, devrait provenir du sentiment d'irritation ou de contrariété de voir ses propres actions critiquées en public (cf. point VIII(16) ci-dessus). Le titulaire du brevet n'a toutefois fourni aucune preuve d'une telle réaction, comme le requiert le test subjectif. Au contraire, comme cela a été mentionné ci-dessus, le titulaire du brevet s'est donné beaucoup de mal pour souligner qu'en l'espèce, la critique n'est pas de nature personnelle, mais qu'elle est dirigée contre la jurisprudence de l'OEB dans son ensemble. De plus, il n'est pas rare que des décisions des chambres de recours soient critiquées publiquement, par exemple dans les commentaires ou articles de doctrine. Nommer spécifiquement des membres ayant pris part à la décision incriminée ne changerait pas la situation, surtout en l'absence d'attaques personnelles. Par conséquent, la présente Chambre estime que la présomption d'un préjugé subjectif en réaction à une telle critique est loin d'en établir la preuve, comme le requiert le test subjectif.

16. Le comportement du président, s'il était cité comme témoin devant le Verwaltungsgericht (cf. point VIII(19) ci-dessus) pourrait aussi constituer un aspect subjectif potentiel. Cependant, étant donné que cette comparution n'a pas eu lieu, elle ne peut servir à prouver la partialité, comme le nécessite le test subjectif.

L'avis du président

17. En guise de préliminaire, le titulaire du brevet allègue que l'article 3(2) RPCR ne s'applique pas aux cas où le membre intéressé a été révoqué par une partie

Artikel 24 (3) EPÜ von einem Beteiligten abgelehnt werde (s. vorstehend VIII.20 – 21). Die Kammer räumt ein, dass der Anwendungsbereich von Artikel 3 (2) VOBK nicht ganz klar ist. Einerseits folgt diese Bestimmung unmittelbar auf Artikel 3 (1), der den Fall betrifft, dass der Ausschließungs- oder Ablehnungsgrund (in der deutschen Fassung nur: "Ausschließungsgrund") von der Kammer und nicht vom betreffenden Mitglied geltend gemacht wird. Außerdem wird, wie die Patentinhaberin richtig bemerkt, in Artikel 3 (2) der Begriff "Ausschließungsgrund" und nicht "Ablehnungsgrund" verwendet. Andererseits heißt es am Schluss von Artikel 3, nämlich in Artikel 3 (3), ganz allgemein, dass vor der Entscheidung über die Ausschließung des Mitglieds das Verfahren in der Sache nicht weitergeführt wird, was sich gleichermaßen auf die Ausschließung und die Ablehnung beziehen muss. In der französischen Fassung von Artikel 3 VOBK schließlich wird mit dem einen Wort "récusation" sowohl die Ausschließung als auch die Ablehnung ausgedrückt, so dass Artikel 3 (2) auf beide Fälle anwendbar sein könnte. Nach Auffassung der Kammer muss hier jedoch nicht untersucht werden, in welchen Fällen von Befangenheit eine Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel 3 (2) VOBK zwingend vorgeschrieben ist, da die Patentinhaberin selbst eingeräumt hat (s. vorstehend VIII.22), dass es unter Umständen in verschiedenen Situationen sinnvoll sein kann, ein Mitglied aufzufordern, sich zu den ihm vorgehaltenen Befangenheitsgründen zu äußern, wenn die Kammer dies für hilfreich hält. Dies ist im vorliegenden Fall geschehen.

18. Bei der subjektiven Prüfung der Stellungnahme, die der Vorsitzende auf die Aufforderung hin abgegeben hat, vermag die Kammer in der Wortwahl keinen Beleg für Befangenheit erkennen. Die Passagen, die die Patentinhaberin für besonders problematisch hält (s. vorstehend VIII.23), sind allesamt neutrale Zusammenfassungen der Auffassung des Vorsitzenden, wie zum Beispiel, dass kein Grund für eine Ausschließung vorliege, dass die Einleitung des Gerichtsverfahrens durch die Patentinhaberin nicht zur Befangenheit der Kammer führen könne oder dass die Thematik des XXX Gerichtsverfahrens (das sich als unzulässig erweisen könnte) keinerlei Auswirkungen auf den vorliegenden Fall habe. Die Kammer kann daher in der Formulierung der Stellungnahme keinen Beweis für Befan-

party under Article 24(3) EPC (see points VIII(20)-(21) above). The present Board considers that it is not entirely clear what Article 3(2) RPBA applies to. On the one hand, the provision follows directly after Article 3(1), which deals with the case where the reason for exclusion or objection (only "Ausschließungsgrund" in the German version) originates from the Board, but not the member concerned. Furthermore, as pointed out by the proprietor, Article 3(2) uses the words "reason for exclusion" and not objection. On the other hand, the final provision of Article 3, namely Article 3(3), is the general statement that there shall be no further proceedings in the case before a decision is taken on the exclusion of the member, which must apply to all cases of exclusion and objection. Finally, the French version of Article 3 RPBA uses only the single word "récusation" to cover both exclusion and objection, so that Article 3(2) could apply to either case. However, the present Board does not consider it necessary to analyse which cases of partiality are subject to the mandatory invitation to comment under Article 3(2) RPBA since, as the proprietor conceded (see point VIII(22) above), it may make sense to invite a member to comment on reasons in a variety of situations if the Board considers this useful. This is what happened in the present case.

18. Applying the subjective test to the chairman's comments in the response to the invitation, the present Board judges that there is nothing in the words used that proves that there is any partiality. The Board judges that the passages where the proprietor sees particular problems (see point VIII(23) above) are all neutral summaries of the chairman's opinion, for example that there is no reason for exclusion, or that the filing of the lawsuit by the proprietor cannot imply partiality on the part of the Board, or that the issues in the XXX lawsuit, which could turn out to be inadmissible, have no effect on the present case. Thus, the Board finds no proof of partiality, required by the subjective test, in the language of the comments.

au titre de l'article 24(3) CBE (cf. points VIII(20)-(21) ci-dessus). La présente Chambre reconnaît que le champ d'application de l'article 3(2) RPBA n'est pas parfaitement clair. D'une part, cette disposition suit immédiatement l'article 3(1), qui traite du cas où le motif de récusation ("exclusion or objection" en anglais ; un seul mot dans la version allemande : "Ausschließungsgrund") émane de la Chambre, mais pas du membre intéressé. En outre, comme le souligne le titulaire du brevet, l'article 3(2) de la version anglaise utilise les termes "reason for exclusion", et non le terme "objection". D'autre part, la dernière disposition de l'article 3, à savoir l'article 3(3), prévoit d'une façon générale que la procédure relative à l'affaire n'est pas poursuivie avant qu'une décision ait été prise au sujet de la récusation, ce qui doit s'appliquer à tous les cas d'exclusion et de récusation. Enfin, la version française de l'article 3 RPBA n'utilise que le mot "récusation" pour couvrir à la fois l'exclusion et la récusation, de sorte que l'article 3(2) pourrait s'appliquer aux deux cas. Néanmoins, la Chambre considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner dans quels cas de partialité le membre doit être impérativement invité à donner un avis au titre de l'article 3(2) RPBA puisque, comme le concède lui-même le titulaire du brevet (cf. point VIII(22) ci-dessus), il peut être judicieux, dans certaines situations, d'inviter un membre à donner son avis sur les motifs de partialité allégués, si la Chambre le juge utile. C'est ce qui s'est passé en l'espèce.

18. Appliquant le test subjectif à l'avis formulé par le président en réponse à l'invitation, la Chambre estime que les mots utilisés ne prouvent en rien une quelconque partialité. Selon la Chambre, les passages que le titulaire du brevet juge problématiques (cf. point VIII(23) ci-dessus) sont tous des résumés neutres de l'opinion du président, à savoir par exemple qu'il n'y a aucun motif d'exclusion, que l'action en justice engagée par le titulaire du brevet ne peut pas impliquer de partialité de la part de la Chambre, ou encore que les questions examinées dans l'action en justice de XXX, qui pourrait s'avérer irrecevable, n'ont aucune incidence sur la présente espèce. Par conséquent, la Chambre ne décèle dans les termes de l'avis aucune preuve de partialité, telle que requise dans le cadre du test subjectif.

genheit erkennen, wie er im Rahmen der subjektiven Prüfung erbracht werden muss.

Ebenso wenig kann die Kammer in diesen Äußerungen einen Beweis für ein den Ausschluss rechtfertigendes "Interesse" (im Sinne eines "persönlichen Interesses" gemäß Artikel 24 (1) EPÜ) erkennen, wie es die Patentinhaberin behauptet (s. vorstehend VIII.24).

19. Gleichwohl sind nach Ansicht der Kammer Umstände vorstellbar, unter denen die Äußerungen des betroffenen Mitglieds zu einem früheren oder einem schwebenden Verfahren persönliche Voreingenommenheit und damit Befangenheit belegen könnten. Inhalt und Wortlaut solcher Stellungnahmen sollten daher wohl bedacht sein. Aus ähnlichen Gründen sollte, wo die Aufforderung nach Artikel 3 (2) VOBK nicht zwingend ist, sorgfältig geprüft werden, ob eine derartige Stellungnahme überhaupt erforderlich ist.

Objektive Prüfung

Die mündliche Verhandlung in der Sache T XXX/XX

20. Die Patentinhaberin behauptet, die Nichtzulassung ihrer Hilfsanträge in der Sache T XXX/XX sei ein "Akt der Willkür" gewesen, und ein so grober Verfahrensverstöß stelle einen unmittelbaren Beweis für Befangenheit dar (s. vorstehend VIII.12). Die hier entscheidende Kammer ist dagegen der Auffassung, dass ein Verfahrensfehler dieser Art, sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, nicht per se auf irgendeine Form von Befangenheit hindeutet, sondern lediglich auf Fehler bei einem der Schritte, die die Kammer vornehmen muss, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Die Nichtzulassung von geänderten Ansprüchen begründet somit unabhängig davon, ob die Kammer ihre Befugnisse bzw. ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, keine objektiv berechnigte Besorgnis der Befangenheit.

21. Überdies lagen nach Ansicht der hier entscheidenden Kammer in der Sache T XXX/XX keinerlei Verfahrensfehler oder außergewöhnliche Umstände vor.

Im Gegensatz zur Patentinhaberin (s. vorstehend VIII.10) ist die Kammer der Ansicht, dass es laut Rechtsprechung des EPA durchaus Ermessens-

Similarly, the Board finds no proof of disqualifying "interest", eg in the sense of "personal interest" mentioned in Article 24(1) EPC, in these comments as alleged by the proprietor (see point VIII(24) above).

19. Nevertheless, the present Board imagines that there could be circumstances in a case where comments from the member concerned about a previous or a pending case could be proof of personal bias and thus partiality. Thus, the content and wording of such comments should be chosen carefully. For similar reasons, where the mandatory invitation under Article 3(2) RPBA does not apply, it should be carefully considered whether such comments are actually required.

Objective test

Oral proceedings in T XXX/XX

20. The proprietor alleges that the non-admission of the auxiliary requests in case T XXX/XX was an "arbitrary" act, such a serious procedural error directly establishing partiality (see point VIII(12) above). However, the present Board judges that, in the absence of exceptional circumstances, any procedural error of this kind would relate simply to flaws in the steps that the Board necessarily has to take to reach a decision, and would not *per se* relate to any aspect of partiality. Thus, not admitting amended claims, regardless of whether the Board has correctly used its power or discretion to do so, would not give rise to an objectively justified fear of partiality.

21. Moreover, the present Board does not consider that there was any procedural error or exceptional circumstances in T XXX/XX.

Contrary to the proprietor (see point VIII(10) above), the Board considers that according to the case law of the EPO there is a discretion when allowing late-

De même, la Chambre ne décèle dans cet avis aucune preuve d'un "intérêt" justifiant l'exclusion, par exemple au sens de l'"intérêt personnel" mentionné à l'article 24(1) CBE, comme l'a allégué le titulaire du brevet (cf. point VIII(24) ci-dessus).

19. Néanmoins, la présente Chambre peut concevoir que dans certaines circonstances, l'avis du membre intéressé concernant une affaire antérieure ou en instance pourrait constituer une preuve de préjugé personnel, et donc de partialité. Dès lors, il convient de choisir avec soin la teneur et la formulation d'un tel avis. Pour des raisons similaires, lorsque l'invitation au titre de l'article 3(2) RPCR ne s'impose pas, il convient d'examiner soigneusement si cet avis est vraiment nécessaire.

Test objectif

La procédure orale dans l'affaire T XXX/XX

20. Le titulaire du brevet prétend que la non-admission des requêtes subsidiaires, dans l'affaire T XXX/XX, était un acte "arbitraire", un vice de procédure aussi sérieux prouvant directement la partialité (cf. point VIII(12) ci-dessus). La Chambre estime toutefois qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, tout vice de procédure de ce type relève simplement d'erreurs qui interviennent au cours des étapes nécessairement suivies par la Chambre pour aboutir à une décision, et qu'un tel vice ne s'apparente pas, *en soi*, à une quelconque forme de partialité. Par conséquent, le refus d'admettre des revendications modifiées, indépendamment du fait que la Chambre ait ou non correctement fait usage de ses compétences ou de son pouvoir d'appréciation, ne donne pas lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié.

21. En outre, la présente Chambre considère qu'il n'y a pas eu de vice de procédure ni de circonstances exceptionnelles dans l'affaire T XXX/XX.

Contrairement au titulaire du brevet (cf. point VIII(10) ci-dessus), la Chambre estime que selon la jurisprudence de l'OEB, l'acceptation de revendications

sache ist, verspätet eingereichte Ansprüche im Beschwerdeverfahren zuzulassen (s. Kapitel VII.D.14 "Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren" in der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Auflage 2001).

Aus Abschnitt 14.2 dieses Kapitels geht außerdem hervor, dass die Ausübung dieses Ermessens relativ klar definierten Kriterien unterliegt. Diese Kriterien betreffen den Zeitpunkt der Einreichung, die Schwierigkeit der Prüfung und die Gründe für die späte Einreichung. So kann die Kammer dem Vorbringen der Patentinhaberin nicht folgen (s. vorstehend VIII.12), wonach die Ermessensausübung durch die Kammer in T XXX/XX einen "Akt der Willkür" darstelle. In der Entscheidung T XXX/XX wird in Nummer 13 ausführlich auf die Begleitumstände des zweiten Hilfsantrags eingegangen. Unter anderem wird festgestellt, dass der Antrag verspätet eingereicht wurde, dass keine Gründe für die Verspätung angegeben wurden und dass erhebliche Unterschiede zu früheren Anträgen bestanden. Diese Gesichtspunkte entsprechen genau dem, was laut der oben genannten Rechtsprechung verlangt wird. Der dritte Hilfsantrag wurde aus denselben Gründen zurückgewiesen.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass das Vorgehen in der Sache T XXX/XX weder von den Bestimmungen des EPÜ noch von der Verfahrensordnung oder der Rechtsprechung der Beschwerdekammern abweicht und daher für sich genommen keine objektiv berechnete Befangenheit begründen kann.

22. Darüber hinaus sieht die Kammer einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Behauptung tatsächlicher Befangenheit in einem Fall, der sich auf Umstände in einem früheren Fall stützt, und der Geltendmachung der Befangenheit, die sich auf Umstände in einem früheren Fall stützt. Tatsächliche Befangenheit hat über die Zeit Bestand, während die Umstände, die Befangenheit befürchten lassen, im Allgemeinen von Fall zu Fall variieren und daher nicht unbedingt fortbestehen. Insbesondere zu Beginn eines Beschwerdeverfahrens, in dem eine ordnungsgemäß besetzte Kammer noch keine Verfahrenshandlung vorgenommen hat, liegen im Allgemeinen keine Umstände

filed claims in appeal proceedings (see Chapter VII.D.14, entitled "Filing of amended claims in appeal proceedings", in the book "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 4th edition 2001).

Furthermore, it is apparent from section 14.2 of this chapter that the exercise of this discretion is subject to relatively well-defined criteria. These criteria concern the time of filing, the difficulty of examination and the reasons for late filing. Similarly, the present Board cannot agree with the proprietor's allegation (see point VIII(12) above) that the application of the Board's discretion in T XXX/XX was an "arbitrary" act. The decision in T XXX/XX discusses at length at point 13 the situation surrounding the second auxiliary request. Among other aspects, the decision determines that the request was late, was not accompanied by any reasons for the lateness and was considerably different from previous requests. These aspects correspond directly to those required by the case law cited above. The third auxiliary request was rejected for the same reasons.

The Board therefore judges that the procedures adopted in case T XXX/XX did not deviate from the provisions of the EPC, or the Rules of Procedure or the case law of the Boards of Appeal, and, hence, in themselves cannot give rise to any objectively justified fear of partiality.

22. Furthermore, the present Board sees a fundamental difference between alleging actual partiality in a case based on circumstances in a previous case, and voicing a fear of partiality based on circumstances in a previous case. Actual partiality persists in time, whereas the circumstances relevant for the fear of partiality generally vary from case to case and therefore do not necessarily persist. In particular, at the beginning of an appeal case where a properly constituted Board has not performed a procedural step, there are generally no circumstances that give rise to an objectively justified fear of partiality. Otherwise all cases could be prone to such objections. Moreover, allowing such

produites tardivement dans une procédure de recours relève d'un pouvoir d'appréciation (cf. chapitre VII.D.14, intitulé "Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours", dans l'ouvrage "Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 4^e édition 2001).

Il ressort de surcroît du point 14.2 de ce chapitre, que l'exercice de ce pouvoir d'appréciation est soumis à des critères relativement bien définis. Ces critères concernent la date de dépôt des requêtes, la difficulté que suscite leur examen et les raisons du dépôt tardif. Ainsi, la présente Chambre ne peut souscrire à l'allégation du titulaire de brevet (cf. point VIII(12) ci-dessus) selon laquelle l'exercice du pouvoir d'appréciation de la Chambre dans l'affaire T XXX/XX constitue un acte "arbitraire". Le point 13 de la décision T XXX/XX analyse en détail le contexte de la deuxième requête subsidiaire. La décision constate notamment que la requête a été présentée tardivement, qu'elle n'était accompagnée d'aucune explication concernant le retard et qu'elle différait considérablement des requêtes précédentes. Ces aspects correspondent exactement à ceux qui sont requis par la jurisprudence précitée. La troisième requête subsidiaire a été rejetée pour les mêmes motifs.

La Chambre estime dès lors que la procédure suivie dans l'affaire T XXX/XX ne s'écarte pas des dispositions de la CBE, ni du règlement de procédure, ni de la jurisprudence des chambres de recours et que, par conséquent, elle ne peut en soi donner lieu à aucun soupçon de partialité objectivement justifié.

22. En outre, la présente Chambre estime que dans un cas basé sur les circonstances d'une précédente affaire, il existe une différence fondamentale entre le fait d'alléguer une partialité avérée, ou d'exprimer simplement une crainte de partialité. La partialité avérée persiste dans le temps, tandis que les circonstances qui éveillent un soupçon de partialité varient généralement d'un cas à l'autre et ne subsistent donc pas nécessairement. En particulier, au début d'une procédure de recours dans laquelle une Chambre dûment constituée n'a pas encore accompli d'acte de procédure, il n'existe généralement aucune circonstance donnant lieu à un soupçon de partialité objectivement

vor, die Anlass zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit geben. Andernfalls könnten solche Einwände in sämtlichen Verfahren erhoben werden. Ihnen stattzugeben, hätte zudem den unerwünschten Nebeneffekt, Entscheidungsgründe in einem früheren Fall zu überprüfen und damit die frühere Entscheidung praktisch zu beseitigen.

Die Kammer stellt außerdem fest, dass offenbar auch keines der Beispiele, die in dem von der Patentinhaberin genannten Abschnitt des Kommentars zum deutschen Zivilprozessrecht angeführt werden (s. vorstehend VIII.12), den Fall betrifft, dass ein Ablehnungsgesuch mit Verfahrenshandlungen in früheren Verfahren begründet wird.

23. Etwas anderes könnte dann gelten, wenn es in mehreren Verfahren zu einer systematischen Fehlanwendung des Gesetzes zum Nachteil ein und derselben Partei gekommen wäre, was nur in Kombination mit einem anderen Verfahren offenkundig würde. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, da die Patentinhaberin sich einzig und allein auf die Umstände der Sache T XXX/XX beruft. Dessen ungeachtet wollte die Patentinhaberin eine derartige systematische Voreingenommenheit im Umkehrschluss anhand einer Aufstellung von Verfahren nachweisen, aus der angeblich hervorgeht, dass die Kammer mit demselben Vorsitzenden verspätet eingereichte Anträge in anderen Fällen "ohne jedes Zögern" zugelassen hat (s. vorstehend VIII.11). Die Kammer hält dazu jedoch fest, dass die zugelassenen Anträge in zwei dieser Verfahren (T XXX/XX und T XXX/XX) von eben dieser Patentinhaberin eingereicht worden waren.

24. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die Umstände des vorliegenden Falls (die unter anderem eine Ermessensfrage in einer anderen, zurückliegenden Sache zum Gegenstand haben), in dem eine ordnungsgemäß besetzte Kammer noch keine Verfahrenshandlung vorgenommen hat, keine objektiv berechnete Besorgnis der Befangenheit begründen.

Das XXX Gerichtsverfahren

25. Da die Verfahren vor dem EPA und Verfahren vor dem Verwaltungsgericht nichts miteinander zu tun haben, sieht die Kammer keinen wie auch immer

objections would have the undesirable side effect of re-analysing the reasons in a previous case and possibly effectively overruling the previous decision.

The Board also notes that none of the cases described in the section of the commentary on German civil procedure cited by the proprietor (see point VIII(12) above) appear to relate to the situation of raising objections based on procedural acts in previous cases either.

23. The situation might be different if the circumstances involve a systematic misapplication of the law against the same party in more than one case, and thus only apparent in combination with another case. However, this is not the situation here as the proprietor is relying only on the circumstances in the single case T XXX/XX. Nevertheless, the proprietor attempted to show such a systematic bias a contrario by providing a list of cases, which allegedly show that the Board with the same chairman accepted late-filed requests in other cases "without the slightest hesitation" (see point VIII(11) above). However, the Board notes that in two of the cases (T XXX/XX and T XXX/XX), the requests that were allowed were actually filed by the present patent proprietor.

24. Thus, the present Board judges that the circumstances of the present case, which involve a question of discretion in a different and remote case, and in which a properly constituted board has not yet performed a procedural step, do not give rise to an objectively justified fear of partiality.

The XXX lawsuit

25. EPO proceedings are separate from those of the Verwaltungsgericht and the present Board sees no possible connection between them and thus no reason

justifié. Dans le cas contraire, toutes les procédures pourraient prêter le flanc à des objections de ce type. Faire droit à ces objections aurait en outre un effet secondaire indésirable, à savoir le réexamen en fait des motifs d'une décision rendue dans une affaire antérieure.

La Chambre note également qu'aucun des exemples mentionnés dans l'extrait du commentaire sur la procédure civile en Allemagne cité par le titulaire du brevet (cf. point VIII(12) ci-dessus) ne semble non plus concerner le cas de demandes de récusation fondées sur des actes de procédure accomplis dans des affaires antérieures.

23. La situation pourrait être différente s'il y avait eu, dans plusieurs affaires, une application systématiquement erronée de la loi à l'encontre de la même partie, ce qui n'apparaîtrait qu'en association avec une autre affaire. Ce n'est toutefois pas le cas ici, puisque le titulaire du brevet s'appuie exclusivement sur les circonstances de l'affaire T XXX/XX. Néanmoins, le titulaire du brevet a essayé de démontrer a contrario ce préjugé systématique en produisant une liste d'affaires qui montrent, selon lui, que la Chambre, avec le même président, a admis "sans la moindre hésitation" des requêtes présentées tardivement dans d'autres affaires (cf. point VIII(11) ci-dessus). A ce propos, la Chambre note toutefois que dans deux de ces affaires (T XXX/XX et T XXX/XX), les requêtes admises avaient en fait été produites par le présent titulaire du brevet.

24. En conséquence, la Chambre considère que les circonstances de la présente espèce, qui impliquent une question de pouvoir d'appréciation dans une affaire différente et ancienne et dans lesquelles une chambre dûment constituée n'a pas encore accompli d'acte de procédure, ne donnent pas lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié.

L'action en justice de XXX

25. Etant donné que la procédure devant l'OEB est distincte de l'action intentée devant le Verwaltungsgericht, la Chambre ne voit aucun lien possible

gearteten Zusammenhang und folglich auch keinen Grund zu einer objektiv berechtigten Besorgnis der Befangenheit.

Die Stellungnahme des Vorsitzenden

26. Nach Ansicht der Kammer kann die bloße Abgabe einer Stellungnahme als Reaktion auf eine entsprechende Aufforderung ungeachtet ihres Inhalts kein Anlass für eine objektiv berechnete Besorgnis der Befangenheit sein.

27. Was die Behauptung betrifft, die Stellungnahme gehe über die Schilderung der Tatsachen hinaus (s. vorstehend VIII.22), so sind den Äußerungen des betroffenen Mitglieds nach Ansicht der Kammer keine formalen Grenzen gesetzt. Ihres Erachtens hat der Vorsitzende einfach der Aufforderung Folge geleistet, seine Gründe genannt und diese erläutert, was kein Zeichen von Befangenheit ist. Im Übrigen sind die Kommentare zum deutschen Zivilrecht, auf die sich die Patentinhaberin beruft, nicht maßgeblich, weil in dieser Frage offenbar unterschiedliche Auffassungen vertreten werden, wie die Einsprechende bemerkt (s. vorstehend IX.1).

28. Was die in der Stellungnahme enthaltenen Ausführungen zu Rechtsfragen betrifft, so stellt die Kammer fest, dass die Ablehnung wegen Befangenheit damit begründet wurde, dass es angeblich keine Rechtsgrundlage für ein Ermessen bei der Zurückweisung verspätet eingereicherter Anträge gibt, was einen rechtlichen Einwand darstellt. Somit haben die der Ablehnung zu Grunde liegenden Fakten hier eine rechtliche Dimension, weswegen die Erörterung von Rechtsfragen nicht ungewöhnlich ist.

29. Die Kammer stimmt mit der Patentinhaberin darin überein (s. vorstehend VIII.22), dass der Vorsitzende aus diesen Fakten bestimmte Schlüsse zieht, die ganz offenkundig Entscheidungsmöglichkeiten für die nun zuständige Kammer darstellen. Entscheidungen dieser Kammer sind jedoch für die Befangenheit der Mitglieder der Kammer in der ursprünglichen Besetzung irrelevant. Auf keinen Fall stellt die Stellungnahme des Vorsitzenden eine "Mitwirkung des betroffenen Mitglieds" im Sinne des Artikels 24 (4) EPÜ dar, der sich auf die Beratung und die Abstimmung gemäß den Artikeln 14

for an objectively justified fear of partiality.

Chairman's comments

26. The present Board judges that, notwithstanding the content, the mere act of commenting in response to an invitation to do so cannot give rise to an objectively justified fear of partiality.

27. Concerning the allegation that the comments go beyond the facts (see point VIII(22) above), the present Board sees no formal limits on what the member concerned may say. The present Board judges that the chairman was simply following the invitation and giving his reasons and explanations of the reasons, which does not indicate any partiality. Moreover, the proprietor's reliance on the commentaries on German civil procedure is not decisive because the commentaries appear to vary in opinion on this point, as stated by the opponent (see point IX(1) above).

28. Concerning the presence of comments on legal issues, the present Board notes that the objection of partiality stems from an alleged lack of a legal basis for the discretion to reject late-filed requests which is a legal objection. Thus, in this case, the facts underlying the objection have a legal dimension so that it is not unusual if legal issues are mentioned.

29. The present Board agrees with the proprietor (see point VIII(22) above) that the chairman does draw certain conclusions from these facts, which obviously represent possible decisions of the deciding Board. However, decisions of the present Board are not relevant to the partiality of the members in the Board in its original composition. In any case the chairman's comments do not amount to "participation of the member concerned" in the sense of Article 24(4) EPC, which relates to deliberation and voting according to Articles 14 and 15 RPBA. Rather, the Board agrees with the opponent (see point IX(2) above)

entre elles et, par conséquent, aucun motif donnant lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié.

L'avis du président

26. La Chambre estime que le simple fait d'émettre un avis en réponse à une invitation en ce sens, ne saurait donner lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié, et ce indépendamment du contenu de cet avis.

27. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'avis va au-delà des faits (cf. point VIII(22) ci-dessus), la présente Chambre estime que les déclarations du membre intéressé ne sont pas soumises à des limites formelles. La Chambre considère que le président a simplement répondu à l'invitation, exposé ses raisons et expliqué celles-ci, ce qui ne dénote aucune partialité. En outre, les commentaires relatifs à la procédure civile en Allemagne invoqués par le titulaire du brevet ne sont pas déterminants, puisque les opinions varient manifestement sur ce point, comme l'a fait remarquer l'opposant (cf. point IX(1) ci-dessus).

28. S'agissant de la présence de commentaires relatifs à des questions juridiques, la Chambre note que la récusation d'un membre soupçonné de partialité est fondée sur une prétendue absence de base juridique concernant le pouvoir d'appréciation, pour une chambre, de rejeter des requêtes présentées tardivement, ce qui constitue une objection d'ordre juridique. Par conséquent, les faits qui sont à l'origine de la récusation ont en l'espèce une dimension juridique et il n'est donc pas inhabituel que des questions juridiques soient abordées.

29. La présente Chambre convient avec le titulaire du brevet (cf. point VIII(22) ci-dessus) que le président tire effectivement de ces faits certaines conclusions qui représentent manifestement des décisions possibles pour la Chambre compétente. Toutefois, les décisions de la présente Chambre ne sont pas pertinentes pour la partialité des membres de la Chambre dans sa composition d'origine. Quoi qu'il en soit, l'avis du président n'équivaut pas à une "participation du membre intéressé" au sens de l'article 24(4) CBE, qui a trait à la délibération et au vote conformément aux articles 14 et 15 RPCR. La Chambre est en

und 15 VOBK bezieht. Vielmehr ist der Einsprechenden darin zuzustimmen (s. vorstehend IX.2), dass die Kammer keineswegs an diese Auffassung gebunden, sondern in ihrer Entscheidung völlig frei ist. Ein Grund für eine objektiv berechtigte Besorgnis der Befangenheit bei der Entscheidung ist somit auch nach Artikel 24 (4) EPU nicht gegeben.

30. Schließlich handelt es sich bei dem von der Patentinhaberin geltend gemachten "Interesse" (s. vorstehend VIII.24) allenfalls um ein Interesse an der richtigen Darstellung des Sachverhalts des früheren Falls T XXX/XX, d. h. um ein abstraktes berufliches Interesse. Ein derartiges Interesse ist nach Auffassung der Kammer beim Vorsitzenden einer Beschwerdekammer nichts Ungewöhnliches und gibt keinen Anlass für eine objektiv berechtigte Besorgnis der Befangenheit.

31. Die Kammer kommt damit zum Schluss, die die von der Patentinhaberin geltend gemachten Vorgänge eine Befangenheit des Vorsitzenden weder nach den Kriterien der subjektiven noch der objektiven Prüfung belegen. Die Kammer sieht daher keinen Grund, dem Ablehnungsantrag der Patentinhaberin stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Ablehnung des ursprünglichen Vorsitzenden der Kammer wegen Besorgnis der Befangenheit wird zurückgewiesen.

that the present Board is in no way bound by this opinion, but is free to decide for itself. Thus, there is no reason for an objectively justified fear of partiality in the decision under Article 24(4) EPC either.

30. Finally, the "interest" being alleged by the proprietor (see point VIII(24) above) is at most an interest in the correct interpretation of the facts of the previous case T XXX/XX, ie an abstract professional interest. The Board judges that such an interest is not unexpected from a chairman of a board of appeal, and does not give rise to an objectively justified fear of partiality.

31. In conclusion, the present Board finds that none of the events raised by the proprietor demonstrate partiality on the part of the chairman under either the subjective or the objective test. The present Board therefore sees no reason to allow the proprietor's objection.

Order

For these reasons it is decided that:

The objection of suspected partiality against the original chairman of the board is refused.

revanche d'accord avec l'opposant (cf. point IX(2) ci-dessus) pour affirmer qu'elle n'est nullement tenue par cet avis, mais qu'elle est au contraire libre de statuer par elle-même. Par conséquent, il n'existe pas non plus, au titre de l'article 24(4) CBE, de motif donnant lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié, dans la décision.

30. Enfin, l'"intérêt" allégué par le titulaire du brevet (cf. point VIII(24) ci-dessus) est tout au plus un intérêt portant sur l'interprétation correcte des faits de la précédente affaire T XXX/XX, c'est-à-dire un intérêt professionnel abstrait. La Chambre considère qu'un tel intérêt n'est pas surprenant de la part d'un président de chambre de recours, et qu'il ne donne pas lieu à un soupçon de partialité objectivement justifié.

31. En conclusion, la présente Chambre estime qu'aucun des éléments évoqués par le titulaire du brevet ne prouve une quelconque partialité de la part du président, ni dans le cadre du test subjectif, ni dans le cadre du test objectif. La Chambre ne voit donc aucune raison de faire droit à la demande de récusation émanant du titulaire du brevet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La demande de récusation du président initial de la Chambre, soupçonné de partialité, est rejetée.