

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 15. September 1999
T 1028/96 – 3.2.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Pröls
Mitglieder: M. Ceyte
J. van Moer

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
E. I. Du Pont De Nemours and
Company**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Fa. Karl Thiel
Fabromont AG
Fa. Christian Heinrich Sandler GmbH
& Co. KG**

**Stichwort: Besorgnis der Befangen-
heit/DU PONT DE NEMOURS**

Artikel: 19 (2), 24 EPÜ

Regel: 10 EPÜ

Art. 1 (2), 2 (1), 3 (2) VOBK

**Schlagwort: "Besorgnis der Befan-
genheit des Vorsitzenden der
Beschwerdekammer" – "Zuständig-
keit der Kammer in der ursprüng-
lichen Besetzung – d. h. mit dem
abgelehnten Mitglied – für die Prü-
fung der Zulässigkeit der Ablehnung
wegen Befangenheit im Hinblick auf
die Einleitung des Verfahrens nach
Artikel 24 (4) EPÜ (bejaht)" –
"Anwendbarkeit des Artikels 24 (1)
EPÜ, wenn ein Mitglied der Kammer
des Einspruchsbeschwerdeverfah-
rens an der Entscheidung über die
Beschwerde gegen die Zurückwei-
sung durch die Prüfungsabteilung
mitgewirkt hat (verneint)" –
"Anwendbarkeit des Grundes der
Besorgnis der Befangenheit nach
Artikel 24 (3) EPÜ in solchen Fällen
(unter bestimmten Umständen
bejaht)"**

Leitsätze

I. Unter bestimmten besonderen Umständen ist bei Mitgliedern einer Beschwerdekammer im Einspruchsbeschwerdeverfahren gemäß Artikel 24 (3) EPÜ "Befangenheit zu besorgen", wenn sie in dieser Funktion an der Entscheidung über die Beschwerde gegen die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung durch die Prüfungsabteilung mitgewirkt haben (vgl. Nr. 6.5 der Entscheidungsgründe).

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 15 September 1999
T 1028/96 – 3.2.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: F. Pröls
Members: M. Ceyte
J. van Moer

**Patent proprietor/Appellant:
E. I. Du Pont De Nemours and
Company**

**Opponent/Respondent:
Fa. Karl Thiel
Fabromont AG
Fa. Christian Heinrich Sandler GmbH
& Co. KG**

**Headword: Suspected partiality/
DU PONT DE NEMOURS**

Article: 19(2), 24 EPC

Rule: 10 EPC

RPBA Art. 1(2), 2(1), 3(2)

**Keyword: "Allegation of suspected
partiality against chairman of the
board of appeal" – "Competence of
the board in its original composition,
ie with the member objected to, to
examine the admissibility of the
objection of suspected partiality for
the purpose of opening the Arti-
cle 24(4) EPC procedure (yes)" –
"Applicability of Article 24(1) EPC
where a member of the board in
opposition appeal proceedings
participated as such in the decision
on the appeal against the refusal of
the application by the examining
division (no)" – "Applicability in such
case of the ground of suspected
partiality set out in Article 24(3) EPC
(yes, in certain circumstances)"**

Headnote

I. In certain special circumstances members of a board of appeal in opposition appeal proceedings may be "suspected of partiality" as set out in Article 24(3) EPC if they participated as such in the decision on the appeal against the decision of the department of first instance to refuse the application in suit (see point 6.5 of the reasons).

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 15 septembre 1999
T 1028/96 – 3.2.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Pröls
Membres : M. Ceyte
J. van Moer

**Titulaire du brevet/requérant :
E. I. Du Pont De Nemours and
Company**

**Opposant/intimé :
Fa. Karl Thiel
Fabromont AG
Fa. Christian Heinrich Sandler GmbH
& Co. KG**

**Référence : Soupçon de partialité/
DU PONT DE NEMOURS**

Article : 19(2), 24 CBE

Règle : 10 CBE

Art. 1(2), 2(1), 3(2) RPCR

**Mot-clé : "Allégation selon laquelle le
président de la chambre de recours
peut être soupçonné de partialité" –
"Compétence de cette chambre dans
sa composition initiale, c.-à-d. en
présence du membre accusé de par-
tialité, pour examiner la recevabilité
de la demande de récusation dans le
but d'ouvrir la procédure visée à
l'article 24(4) CBE (oui)" – "Applica-
bilité de l'article 24(1) CBE lorsqu'un
membre de la chambre siégeant
dans le cadre de la procédure de
recours après opposition a connu en
qualité de membre d'une chambre
du recours contre le rejet de la
demande par la division d'examen
(non)" – "Possibilité d'invoquer dans
ces conditions le motif prévu à
l'article 24(3) CBE, à savoir que le
membre en question peut être
soupçonné de partialité (oui, dans
certaines circonstances)"**

Sommaire

I. Dans certaines circonstances particulières, les membres d'une chambre de recours siégeant dans le cadre d'une procédure de recours après opposition peuvent être soupçonnés de partialité en vertu de l'article 24(3) CBE si en leur qualité de membres d'une chambre ils ont eu à connaître du recours formé contre la décision de rejet de la demande prise par la division d'examen (cf. point 6.5 des motifs).

II. Die Kammer in der ursprünglichen Besetzung, d. h. mit dem (den) abgelehnten Mitglied(ern), ist für die Prüfung der Zulässigkeit einer Ablehnung nach Artikel 24 (1) oder 24 (3) EPÜ im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ zuständig (vgl. Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 106 603.3 (Veröffentlichungsnummer 0 203 469) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Die Zurückweisung wurde unter anderem damit begründet, daß das in den unabhängigen Ansprüchen beschriebene Verfahren zur Messung der Kohäsion unklar sei, weil der Abstand zwischen den untersten festen Stäben und dem Boden des zylindrischen Gefäßes mit dem Füllmaterial nicht angegeben sei.

II. Im Beschwerdeverfahren hob die Beschwerdekammer 3.2.1 die Zurückweisungsentscheidung mit Entscheidung T 519/91 vom 19. Juni 1992 auf und verwies die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurück, auf der Grundlage des geänderten Anspruchssatzes ein Patent zu erteilen.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 7 in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Wiederaufschüttelbare Faserbällchen, bestehend im wesentlichen aus ineinandergewirrtm Polyesterfüllmaterial, dadurch gekennzeichnet, daß das Füllmaterial spiralförmig gekräuselt und mit einem Slickener überzogen ist, eine Schnittlänge von etwa 10 bis etwa 60 mm hat und in den Faserbällchen ungeordnet ineinandergewirrt ist, die durchschnittlich 1 bis 15 mm groß sind, wobei mindestens 50 Gew.-% der Bällchen einen Querschnitt aufweisen, dessen maximale Abmessung nicht mehr als das Doppelte seiner minimalen Abmessung beträgt, und der Kohäsionswert der Faserbällchen – wie in der Beschreibung unter der entsprechenden Überschrift definiert – weniger als 6 Newton (N) beträgt."

"7. Verfahren zur Formung von Polyesterfüllmaterial zu Faserbällchen, die für den Transport per Gebläse geeignet sind, wobei das Füllmaterial in eine Vielzahl einzelner Faserbüschel getrennt wird, die gegen die zylindrische Innenwand eines festen zylindrischen Gefäßes geworfen

II. The board in its original composition, ie with the member(s) objected to, is competent to examine the admissibility of an objection under Article 24(1) or (3) EPC for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC (see point 1 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 86 106 603.3 (publication number: 0 203 469) was refused by decision of the Examining Division.

The reason for the refusal was i.a. that the method of measuring cohesion described in the independent claims was unclear as the distance between the lowermost stationary rods and the bottom of the cylinder for the fiberfill was not specified.

II. On appeal, by decision T 519/91 of 19 June 1992, Board of Appeal 3.2.1 set aside the decision to refuse and remitted the case to the Examining Division with the order to grant a patent on the basis of an amended set of claims.

Independent claims 1 and 7 as granted are as follows:

"1. Refluffable fiberballs consisting essentially of entangled polyester fiberfill characterized in that the fiberfill is spirally crimped, and coated with a slickener and has a cut length of about 10 to about 60 mm, and is entangled randomly within the fiberballs, which have an average dimension of 1 to 15 mm with at least 50% by weight of the balls having a cross-section such that its maximum dimension is not more than twice its minimum dimension, the fiberballs having a cohesion measurement, as defined in the description under the corresponding heading, of less than 6 Newtons (N).

"7. Process for shaping polyester fiberfill into fiberballs that are suitable for transportation by air-blowing, involving separating the fiberfill into a plurality of discrete tufts that are tumbled on the interior cylindrical wall of a stationary cylindrical vessel with blades that rotate

II. C'est la chambre dans sa composition initiale, c.-à-d. en présence du/des membre(s) dont la récusation a été demandée, qui est compétente pour examiner la recevabilité d'une demande de récusation au titre de l'article 24(1) ou de l'article 24(3) CBE, en vue de déclencher la procédure visée à l'article 24(4) CBE (cf. point 1 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 106 603.3 (numéro de publication : 0 203 469) a été rejetée par décision de la division d'examen.

Le rejet a été prononcé au motif entre autres que la méthode de mesure de la cohésion décrite dans les revendications indépendantes était imprécise étant donné que la distance entre les barres inférieures fixes et le fond du récipient cylindrique pour l'ouate synthétique n'était pas indiquée.

II. Saisie d'un recours, la chambre de recours 3.2.1 a, dans sa décision T 519/91 du 19 juin 1992, annulé la décision de rejet et renvoyé l'affaire devant la division d'examen, en chargeant celle-ci de délivrer un brevet sur la base d'un jeu de revendications modifiées.

Les revendications indépendantes 1 et 7 du brevet délivré sont les suivantes :

"1. Boulettes de fibres capables de reprise de gonflant, constituées essentiellement d'ouate synthétique de polyester à fibres enchevêtrées, caractérisées en ce que l'ouate synthétique est frisée hélicoïdalement et enduite d'un apprêt lissant et a une longueur de coupe d'environ 10 à 60 mm, et est enchevêtrée au hasard dans les boulettes de fibres, lesquelles ont une dimension moyenne de 1 à 15 mm, au moins 50 % en poids des boulettes ayant une section transversale telle que sa dimension maximale n'est pas supérieure à deux fois sa dimension minimale, les boulettes de fibres ayant une mesure de cohésion, telle que définie dans la description sous le titre correspondant, inférieure à 6 newtons (N)."

"7. Procédé pour transformer une ouate synthétique de polyester en boulettes de fibres qui sont adaptées à un transport par courant d'air, consistant à séparer l'ouate synthétique en plusieurs touffes discrètes qui sont culbutées sur la paroi cylindrique intérieure d'un récipient cylindrique

werden, das mit Rührblättern ausgestattet ist, die um eine horizontal montierte axiale, mit Rührblättern versehene Welle rotieren, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyesterfüllmaterial eine spiralförmige Kräu- selung sowie eine Schnittlänge von etwa 10 bis etwa 60 mm aufweist und mit einem Slickener versehen ist und daß die Büschel in der Luft bewegt, d. h. durch die Rührblätter aufgewir- belt werden, wodurch die Büschel immer wieder gewendet und durch das Gebläse gegen die zylindrische Innenwand geschleudert werden, so daß sich die Fasern verwirren und die Büschel verdichtet und zu Faser- bällchen aus ungeordnet ineinander- gewirren Fasern umgeformt werden, die durchschnittlich 1 bis 15 mm groß sind, wobei mindestens 50 Gew.-% der Bällchen einen Quer- schnitt aufweisen, dessen maximale Abmessung nicht mehr als das Dop- pelte seiner minimalen Abmessung beträgt, und der Kohäsionswert der Faserbällchen – wie in der Beschrei- bung unter der entsprechenden Überschrift definiert – weniger als 6 Newton (N) beträgt.“

Zur Ausräumung des Einwands, mit dem die Prüfungsabteilung die Anga- ben über die Kohäsionsmessung bemängelt hatte, legte die Beschwer- deführerin (Anmelderin) Kohäsions- werte für verschiedene Muster von Faserbällchen vor.

III. Die Einsprechenden und eine Bei- tretende (nun Einsprechende 03) legten gegen das Patent Einspruch wegen mangelnder Patentfähigkeit und unzureichender Offenbarung ein.

Zur Stützung des zweiten Einspruchs- grunds brachten sie vor, daß das Streitpatent dem Fachmann keine ausreichenden Informationen dar- über liefere, wie die Kohäsions- messungen durchgeführt würden, und zwar im wesentlichen deshalb, weil der Abstand zwischen den hori- zontalen Stäbepaaren und dem Boden des zylindrischen Gefäßes mit dem Füllmaterial in der Patentschrift nicht offenbart sei.

IV. Mit einer am 28. Oktober 1996 zur Post gegebenen Entscheidung wider- rief die Einspruchsabteilung das europäische Patent mit der Begrün- dung, daß der beanspruchte Gegen- stand gegenüber den Entgegen- haltungen nicht erfinderisch sei.

V. Am 21. November 1996 legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaber- in) unter Entrichtung der vorge- schriebenen Gebühr Beschwerde gegen diese Entscheidung ein.

about an axial bladed shaft that is mounted horizontally, characterized in that the polyester fiberfill has a spiral crimp, has a cut length of about 10 to about 60 mm and has been slickened, and that the tufts are tumbled by air, that is stirred by the blades whereby the tufts are repeat- edly turned and impacted by the air against the interior cylindrical wall so as to entangle the fibers and so as to condense and reshape the tufts into fiberballs of randomly entangled fibers having an average dimension of 1 to 15 mm, at least 50% by weight of the balls having a cross-section such that its maximum dimension is not more than twice its minimum dimension, and the fiberballs having a cohesion measurement, as defined in the description under the corresponding heading, of less than 6 Newtons (N).“

In order to meet the objection raised by the Examining Division with respect to the statement as to how the cohesion measurement is per- formed, the appellant (applicant) filed cohesion measurements made on a number of fiberball samples.

III. The patent was opposed by the opponents and an intervener (now called opponent 03) on the grounds of lack of patentability and insufficiency of disclosure.

In support of the second ground of opposition, they submitted that the patent in suit did not provide the skilled person with sufficient informa- tion as to how cohesion measure- ments are performed essentially because the distance of the pairs of horizontal rods with respect to the bottom of the cylinder for the fiber- fill was not disclosed in the patent specification.

IV. By its decision posted on 28 Octo- ber 1996, the Opposition Division revoked the European patent arguing that the claimed subject-matter was not inventive over the opposed prior art documents.

V. The appellant (patent proprietor) lodged an appeal against the deci- sion on 21 November 1996 and paid the prescribed fee at the same time.

que fixe par des palettes qui tournent autour d'un arbre axial muni de palettes qui est monté horizontale- ment, caractérisé en ce que l'ouate de polyester a une frisure hélicoïdale, a une longueur de coupe d'environ 10 à 60 mm et a été enduite d'un apprêt lissant, et en ce que les touffes sont culbutées par de l'air, qui est brassé par les palettes, si bien que les touffes sont retournées et proje- tées à maintes reprises par l'air con- tre la paroi cylindrique intérieure de manière à enchevêtrer les fibres et de manière à densifier et reformer les touffes en boulettes de fibres consti- tuées de fibres enchevêtrées au hasard, ayant une dimension moyenne de 1 à 15 mm, au moins 50 % en poids des boulettes ayant une section transversale telle que sa dimension maximale n'est pas supé- rieure à deux fois sa dimension mini- male, et les boulettes de fibres ayant une mesure de cohésion, telle que définie dans la description sous le titre correspondant, inférieure à 6 newtons (N).“

Afin de répondre à l'objection soule- vée par la division d'examen au sujet de la manière dont est effectuée la mesure de cohésion, le requérant (demandeur du brevet) avait produit des mesures de cohésion effectuées sur un certain nombre d'échantillons de boulettes de fibres.

III. Les opposants ainsi qu'un inter- venant (dénommé maintenant oppo- sant 03) ont formé opposition au brevet au motif que l'objet du brevet n'était pas brevetable et que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant.

A l'appui du second motif d'opposi- tion, ils ont fait valoir que le brevet en litige ne fournissait pas à l'homme du métier suffisamment d'informa- tions sur la manière dont sont effec- tuées les mesures de cohésion, du fait essentiellement que la distance des paires de barres horizontales par rapport au fond du récipient cylindri- que pour l'ouate synthétique n'était pas divulguée dans le fascicule du brevet.

IV. Par une décision remise à la poste le 28 octobre 1996, la division d'op- position a révoqué le brevet euro- péen au motif que l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux antériorités citées.

V. Le 21 novembre 1996, le requérant (titulaire du brevet) a formé recours contre la décision, en acquittant la taxe de recours prescrite.

Die Beschwerdebegründung wurde am 28. Februar 1997 eingereicht.

The statement of grounds of appeal was filed on 28 February 1997.

Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 février 1997.

VI. Nach dem Geschäftsverteilungsplan der Beschwerdekammern wurde die Beschwerde der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 zugeteilt. Der Vorsitzende dieser Kammer hatte in dieser Funktion im Erteilungsverfahren an der Entscheidung T 519/91 mitgewirkt.

VI. The appeal was assigned to Technical Board of Appeal 3.2.1 on the basis of the business distribution scheme of the Boards of Appeal. The chairman of the above Board had participated as such in decision T 519/91 on the case in the proceedings for grant.

VI. Conformément au plan de répartition des affaires des chambres de recours, le recours a été attribué à la chambre de recours technique 3.2.1. Le président de ladite chambre avait pris part, en cette qualité, à la décision T 519/91 qui avait été rendue dans cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance.

VII. Am 23. Februar 1999 fand eine mündliche Verhandlung statt. In deren Verlauf beantragten die Beschwerdegegnerinnen I bis III (die Einsprechenden 01 bis 03), daß der Vorsitzende aus den in Artikel 24 (1) EPÜ angeführten Gründen oder wegen Besorgnis der Befangenheit (Art. 24 (3) EPÜ) ausgeschlossen werden sollte.

VII. Oral proceedings were held on 23 February 1999. In the course of the hearing the respondents I to III (opponents 01 to 03) requested that the chairman be excluded on the grounds set out in Article 24(1) EPC or for reasons of suspected partiality (Article 24(3) EPC).

VII. Une procédure orale s'est tenue le 23 février 1999. Au cours de l'audience, les intimés I, II et III (opposants 01 à 03) ont demandé que le président soit récusé en vertu de l'article 24(1) CBE, ou au motif qu'il pouvait être soupçonné de partialité (article 24(3) CBE).

Der Vorsitzende unterbrach die mündliche Verhandlung; nach einer Beratung gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ anzuwenden sei.

The chairman adjourned the oral proceedings and after deliberation the Board came to the conclusion that the procedure under Article 24(4) EPC should be applied.

Le président de la chambre a ajourné la procédure orale et après délibération, la chambre a conclu qu'il convenait d'appliquer la procédure visée à l'article 24(4) CBE.

Bei der Entscheidung über die Anwendung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ wurde der abgelehnte Vorsitzende durch seinen Vertreter ersetzt. Gemäß Artikel 3 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) wurde der abgelehnte Vorsitzende aufgefordert, sich zum Ausschließungsgrund zu äußern.

For the purpose of taking the Article 24(4) EPC decision, the chairman objected to was replaced by his alternate. In accordance with Article 3(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) an invitation was issued to the chairman objected to in order to give him the opportunity to present his comments as to whether there were any reasons for his exclusion.

Pour la prise de la décision de récusation au titre de l'article 24(4) CBE, le président dont la récusation avait été demandée avait été remplacé par son suppléant. Conformément à l'article 3(2) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), le président dont la récusation avait été demandée a été invité à donner son avis sur les motifs de récusation allégués.

Mit Schreiben vom 10. März 1999 versicherte der Vorsitzende im wesentlichen, daß er trotz der behaupteten Befangenheit keinen objektiven Grund dafür sehe, im weiteren Beschwerdeverfahren aus der Beschwerdekammer ausgeschlossen zu werden.

With letter dated 10 March 1999, the chairman asserted essentially that despite the allegations of partiality he saw no objective reason to be excluded from taking part as a member of the Board in the further appeal proceedings.

Dans une lettre datée du 10 mars 1999, le président initial a affirmé en substance que nonobstant les allégations de partialité, il n'existait objectivement aucun motif de le récuser dans la suite de la procédure de recours devant la chambre.

VIII. Mit Schreiben vom 17. Juli 1999 bzw. vom 31. August 1999 lehnten die Beschwerdegegnerinnen III und I auch das technisch vorgebildete und das rechtskundige Mitglied der Kammer wegen "Besorgnis der Befangenheit" gemäß Artikel 24 (3) EPÜ ab. Daraufhin reichten die beiden betroffenen Mitglieder jeweils eine Erklärung nach Artikel 24 (2) EPÜ ein, in der sie die Auffassung vertraten, daß sie an der Entscheidung über eine etwaige Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden nicht mitwirken sollten.

VIII. With letters dated 17 July 1999 and 31 August 1999, respondents III and I respectively also raised an objection against the technically qualified member and the legally qualified member of the Board for the reason of "suspected partiality" mentioned in Article 24(3) EPC. The two members concerned each subsequently filed a declaration pursuant to Article 24(2) EPC in which they considered that they should not take part in the decision on the possible exclusion of the original chairman.

VIII. Par lettres datées du 17 juillet 1999 et du 31 août 1999, les intimés III et I ont en outre demandé respectivement la récusation du membre technicien et la récusation du membre juriste de la chambre, au motif qu'ils pouvaient "être soupçonnés de partialité" en vertu de l'article 24(3) CBE. Les deux membres concernés ont par la suite fait chacun une déclaration conformément à l'article 24(2) CBE, par laquelle ils faisaient savoir qu'ils estimaient ne pas devoir prendre part à la décision de récusation qui pourrait être prise à l'encontre du président initial de la chambre.

Die beiden abgelehnten Mitglieder wurden durch ihre Vertreter ersetzt (Art. 24 (4) EPÜ).

The two members objected to were replaced by their alternates (Article 24(4) EPC).

Les deux membres dont la récusation avait été demandée ont été remplacés par leurs suppléants (article 24(4) CBE).

IX. Am 15. September 1999 fand eine neue mündliche Verhandlung vor der Kammer in der jetzigen Besetzung statt, bei der alle Mitglieder der ehemaligen Kammer durch ihre Vertreter ersetzt waren.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, daß der abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende aus den in Artikel 24 (1) EPÜ angeführten Gründen oder wegen "Besorgnis der Befangenheit" gemäß Artikel 24 (3) EPÜ vom laufenden Beschwerdeverfahren ausgeschlossen werden sollte.

Außerdem beantragten sie, daß die Große Beschwerdekammer befaßt werden sollte, falls dem Antrag auf Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden nicht stattgegeben werde.

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Zurückweisung des Antrags auf Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden vom weiteren Beschwerdeverfahren.

X. Zur Stützung ihrer Anträge brachten die Beschwerdegegnerinnen schriftlich und mündlich unter anderem folgendes vor:

i) Bezüglich der Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden sehe Artikel 24 (1) EPÜ in der deutschen Fassung vor, daß Mitglieder der Beschwerdekammern nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken dürften, an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz sie mitgewirkt hätten. Der Begriff "Vorinstanz" sei mehrdeutig und könne so ausgelegt werden, daß er auch die Entscheidung einer Beschwerdekammer in der ersten Verfahrensstufe, d. h. im Erteilungsverfahren, umfasse. Außerdem müsse diese Bestimmung entsprechend ihrem Zweck ausgelegt werden: Die Mitwirkung des Vorsitzenden an einer früheren Entscheidung – etwa einer Entscheidung der Kammer im Erteilungsverfahren – würde nämlich zwangsläufig seine Sicht des Falls beeinflussen, weil er zum gleichen Urteil neigen würde wie bei der vorangegangenen Entscheidung. Daher müsse der Vorsitzende in jedem Fall – unabhängig von der vorangegangenen Entscheidung – ausgeschlossen werden, und zwar auch vom Einspruchsverfahren vor der Kammer, wenn er als Vorsitzender der Kammer im Erteilungsverfahren tätig geworden sei.

IX. Fresh oral proceedings were held on 15 September 1999 before the Board in its present composition, where all the members of the former Board had been replaced by their alternates.

The respondents requested that the original chairman objected to be excluded from the pending appeal proceedings either on the grounds set out in Article 24(1) EPC or for reasons of "suspected partiality" as specified in Article 24(3) EPC.

Additionally they requested that a question be referred to the Enlarged Board of Appeal, if the request as to exclusion of the original chairman was to be rejected.

The appellant (patent proprietor) requested that the request as to the exclusion of the original chairman from the further appeal proceedings be rejected.

X. In support of their requests the respondents submitted inter alia the following comments in written and oral form:

(i) In respect of the exclusion of the original chairman, Article 24(1) EPC in its German version provides that members of the Board of Appeal may not take part in a particular case if they participated in the final decision of the lower instance ("abschließende Entscheidung in der Vorinstanz"). The wording "Vorinstanz" is ambiguous and may be construed as including the decision taken by a Board of Appeal in the first stage i.e. the grant proceedings. Furthermore, this provision must be interpreted on the basis of its purpose, i.e. that the involvement of the chairman in a previous decision, such as a decision of the Board on the case in the grant proceedings would inevitably affect his approach to the case, because he would be inclined to decide in the same way as in the previous decision. Therefore, the chairman must be excluded in all cases whatever the previous decision may be, also in opposition proceedings before the Board if he was involved as chairman of the Board in the proceedings for grant.

IX. Une nouvelle procédure orale a été tenue le 15 septembre 1999 devant la Chambre dans sa composition actuelle, tous les membres initiaux ayant été remplacés par leurs suppléants.

Les intimés ont demandé que le président initial dont la récusation avait été demandée soit récusé pour la procédure de recours en instance, soit pour les motifs énoncés à l'article 24(1) CBE, soit parce qu'il pouvait "être soupçonné de partialité" au sens de l'article 24(3) CBE.

Ils ont en outre demandé qu'une question soit soumise à la Grande Chambre de recours au cas où la demande de récusation du président initial serait rejetée.

Le requérant (titulaire du brevet) a demandé le rejet de la demande de récusation du président initial pour la suite de la procédure de recours.

X. A l'appui de leurs requêtes, les intimés ont formulé entre autres les observations écrites et orales suivantes :

i) Pour ce qui est de la récusation du président initial, l'article 24(1) CBE dispose dans sa version allemande que les membres de la chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils ont pris part à la décision finale de l'instance précédente ("abschließende Entscheidung in der Vorinstanz"). Le mot "Vorinstanz" est ambigu, et l'on peut comprendre qu'il recouvre la décision prise par une chambre de recours au premier stade de la procédure, c'est-à-dire au stade de la procédure de délivrance. Cette disposition doit en outre être interprétée eu égard à l'objectif qu'elle poursuit, c.-à-d. tenir compte du fait que la participation du président à une décision précédente, prise par exemple à l'occasion d'un recours antérieur diligenté contre la décision de la division d'examen, influencerait inévitablement sa manière d'aborder l'affaire, puisqu'il aurait tendance à prendre une décision allant dans le même sens que sa décision précédente. Le président doit donc en pareil cas être récusé systématiquement, quelle que soit la décision précédente, et donc il doit également être récusé au stade d'une procédure de recours après opposition, s'il avait pris part, en sa qualité de président de la chambre, à la procédure de délivrance.

Dieses generelle Verbot der Mitwirkung von Mitgliedern einer Beschwerdekammer, die an einer früheren Entscheidung beteiligt gewesen seien, sei in Artikel 9 (1) des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) in der am 15. Dezember 1989 in Luxemburg revidierten Fassung eindeutig festgeschrieben. In dieser Bestimmung werde nicht zwischen Entscheidungen im Erteilungsverfahren und Entscheidungen im Einspruchsverfahren unterschieden.

Schließlich sehe das EPÜ nicht ausdrücklich vor, daß ein Kammermitglied, das an einer Entscheidung im Erteilungsverfahren mitgewirkt habe, als Vorsitzender der Beschwerdekammer vom anschließenden Einspruchsverfahren ausgeschlossen werden müsse. Dies stehe im unmittelbaren Widerspruch zu den Bestimmungen des Artikels 19 (2) EPÜ, der die Zusammensetzung der Einspruchsabteilungen regle und einen solchen Ausschluß enthalte, nämlich daß "ein Prüfer, der in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt hat, ... nicht den Vorsitz (in der Einspruchsabteilung) führen" kann. Dies sollte um so mehr für das Verfahren vor der zweiten Instanz gelten, damit nicht ein Kammermitglied, das im Erteilungsverfahren an einer Entscheidung mitgewirkt habe, den Vorsitz in der Kammer führe, die im anschließenden Einspruchsverfahren in dieser Sache zu entscheiden habe.

ii) Außerdem vertraten die Beschwerdegegnerinnen die Auffassung, daß der ursprüngliche Vorsitzende wegen "Besorgnis der Befangenheit" gemäß Artikel 24 (3) EPÜ ausgeschlossen werden sollte:

– Da der Antrag nach Artikel 24 (1) EPÜ nicht zwangsläufig zu einer Kostenverteilung führe, werteten die Beschwerdegegnerinnen die Androhung des Vorsitzenden, die Beschwerdegegnerin I hätte die Kosten der mündlichen Verhandlung zu tragen, falls diese verschoben werden müsse, als Bedrohungs- oder Einschüchterungsversuch.

– Nach Ansicht der Beschwerdegegnerinnen habe der Vorsitzende ohne jede rechtliche Notwendigkeit gefordert, daß die Erklärung über die Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ

This general prohibition as to the participation of members of a Board of Appeal who took part in a previous decision is clearly mentioned in Article 9(1) of the Community Patent Convention (CPC) as revised, Luxembourg, 15 December 1989. This provision makes no distinction between a decision in the proceedings for grant and a decision in the opposition proceedings.

Finally, the EPC did not expressly require that a member of a Board who participated in a decision on the case in the grant proceedings must be excluded from participation as chairman of the Board on appeal in the subsequent opposition proceedings. This is in direct contrast with the provisions of Article 19(2) EPC which deals with the composition of an Opposition Division and includes such an exclusion, namely that "an examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent shall not be the chairman" (of the Opposition Division). Indeed this provision should apply all the more to the second-instance proceedings with the consequence that a member of the Board who participated in a decision on a case in the grant proceedings should not be appointed as chairman of the Board to decide on the case in the subsequent opposition proceedings.

(ii) The respondents also took the view that the original chairman should be excluded on the ground of "suspected partiality" as specified in Article 24(3) EPC:

– since the request based on Article 24(1) EPC did not necessarily lead to an apportionment of costs, the manner in which the chairman announced that respondent I had to bear the costs of the oral proceedings if they needed to be postponed was considered by the respondents as an attempt to threaten or intimidate them;

– in the view of the respondents, the chairman without any judicial necessity requested that the objection under Article 24(1) EPC be filed in writing and did not allow such an

Cette interdiction générale faite aux membres d'une chambre de recours de statuer sur une affaire s'ils ont pris part à une décision précédente est clairement énoncée à l'article 9(1) de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) telle que révisée le 15 décembre 1989 à Luxembourg. Il n'est fait aucune distinction dans cette disposition entre une décision dans le cadre de la procédure de délivrance et une décision dans le cadre de la procédure d'opposition.

Enfin, selon les intimés, le fait que la CBE n'ait pas prévu expressément la récusation d'un membre d'une chambre qui a pris part à une décision rendue au sujet d'une affaire dans le cadre de la procédure de délivrance, en lui interdisant de participer, en qualité de président de la chambre, à une procédure d'opposition faisant suite à la procédure de délivrance, est en contradiction directe avec les dispositions de l'article 19(2) CBE régissant la composition d'une division d'opposition, qui prévoient une telle récusation, du fait qu'elles précisent qu'"un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence" (de la division d'opposition). Cette disposition devrait s'appliquer à plus forte raison à la procédure de deuxième instance, si bien qu'un membre de chambre qui a pris part à une décision rendue au sujet d'une affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ne saurait être désigné comme président de la chambre appelée à statuer sur l'affaire dans la procédure d'opposition faisant suite à la procédure de délivrance.

ii) Les intimés ont également estimé que le président initial devait être récusé au motif qu'il pouvait "être soupçonné de partialité" au sens de l'article 24(3) CBE :

– la requête présentée sur la base des motifs prévus à l'article 24(1) CBE ne devant pas nécessairement entraîner une répartition des frais, les intimés ont estimé que telle qu'elle était présentée, l'annonce par le président que les frais de la procédure orale devaient être mis à la charge de l'intimé I si cette procédure orale devait être ajournée constituait une tentative de menace et d'intimidation ;

– les intimés ont estimé que c'était sans aucune nécessité d'ordre juridique que le président avait exigé que la récusation au titre de l'article 24(1) CBE soit demandée par écrit et qu'il

schriftlich eingereicht werden müsse, und nicht zugelassen, daß sie in einer Pause der mündlichen Verhandlung abgefaßt werde.

– Die Tatsache, daß auch nach einer 40minütigen Beratungspause noch keine Entscheidung über die Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ gefallen sei, werteten die Beschwerdeführerinnen als weiteres Anzeichen für die offensichtliche Befangenheit des Vorsitzenden.

– Schließlich sei auch die Mitwirkung des Vorsitzenden im Erteilungsverfahren vor der Kammer ein plausibler, konkreter Grund dafür, ihn der Parteilichkeit oder der Voreingenommenheit zu verdächtigen, weil er als Vorsitzender der Kammer im anschließenden Einspruchsverfahren mit derselben Frage der unzureichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) befaßt sei. Insbesondere die zu Beginn der Verhandlung erfolgten Vorbemerkungen des Vorsitzenden zur Stichhaltigkeit der von der Beschwerdeführerin vorgelegten einschlägigen Beweismittel seien als Hinweis darauf zu werten, daß er Schwierigkeiten haben würde, über den Fall unvoreingenommen erneut zu verhandeln und zu entscheiden.

iii) Die Beschwerdeführerinnen betonten, daß sich der Antrag auf Ausschließung des ursprünglichen technisch vorgebildeten und des ursprünglichen rechtskundigen Mitglieds der Kammer nicht nur auf die Entscheidung über eine etwaige Ausschließung des Vorsitzenden, sondern auch auf das weitere Einspruchsverfahren in der Sache vor der Kammer beziehe.

XI. Die obigen Ausführungen wurden von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) bestritten. Sie brachte im großen und ganzen vor, daß der Begriff "abschließende Entscheidung in der Vorinstanz" in Artikel 24 (1) EPÜ in seinem eindeutigen, wörtlichen Sinn gesehen werden müsse, nämlich im vorliegenden Fall als Entscheidung der Einspruchsabteilung, an der der abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende offensichtlich nicht mitgewirkt habe.

Im vorliegenden Fall habe lediglich der ursprüngliche Vorsitzende an der abschließenden Entscheidung über die Erteilung des Patents mitgewirkt, nicht aber das ursprüngliche technisch vorgebildete und das ursprüngliche rechtskundige Mitglied. Somit hätten diese keine vorgefaßte

objection to be drafted during a break in the oral proceedings;

– the fact that the objection under Article 24(1) EPC was left undecided after 40 minutes' deliberation was considered by the respondents as a further indication of apparent partiality of the chairman;

– finally, the participation of the chairman in the grant proceedings before the Board was also a plausible concrete ground for suspecting him of partiality or prejudgment, because as chairman of the Board in the subsequent opposition proceedings he was confronted with the same issue of insufficiency of disclosure (Article 83 EPC). In particular, the chairman's preliminary remarks at the opening of the hearing as to the relevance of the evidence filed in this respect by the appellant was considered as an indication that the chairman would have difficulty in rehearing and deciding the case without having a preconceived or anticipatory judgment.

(iii) The respondents asserted that the request as to the exclusion of the original technical member and the original legal member applied not only to the decision to be taken on the possible exclusion of the chairman, but also to the further opposition proceedings on the case before the Board.

XI. The above submissions were contested by the appellant (patentee). It argued in essence that the term "decision under appeal" specified in Article 24(1) EPC has to be taken in its clear literal sense as meaning what it says: the decision under appeal ie in the present case the decision of the Opposition Division in which obviously the original chairman objected to, did not participate.

In the present case the original chairman merely took part in the final decision to grant the patent, but not the original technical member and the original legal member. They have thus no preconceived or anticipatory judgment as to how the case should be decided. There are therefore no

avait refusé d'interrompre la procédure orale pour leur permettre de présenter par écrit leur demande de récusation ;

– les intimés ont estimé que le fait qu'après 40 minutes de délibération il ait été décidé de ne pas statuer sur la demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE, constituait un nouvel indice de la partialité manifeste du président ;

– enfin, le fait que le président ait participé à la procédure de recours diligentée contre la décision de la division d'examen pouvait à bon droit être invoqué comme un motif concret permettant de le soupçonner de partialité ou de jugement préconçu, étant donné qu'il était, en qualité de président de la chambre statuant dans la procédure de recours après opposition faisant suite à la procédure de délivrance, confronté lui aussi au problème de l'insuffisance de l'exposé de l'invention (article 83 CBE). Pour les intimés, les observations préliminaires qu'avait faites le président lors de l'ouverture de l'audience au sujet de la pertinence des preuves déposées à cet égard par le requérant montraient en particulier qu'il serait difficile au président de revoir l'affaire et de statuer sans préjugé ni jugement préconçu.

iii) Les intimés ont allégué que la requête en récusation du membre technicien et du membre juriste qui avaient siégé initialement ne valait pas seulement pour la décision à prendre au sujet de la récusation du président, mais également pour la suite de la procédure d'opposition devant la Chambre.

XI. Le requérant (titulaire du brevet) a critiqué les arguments exposés ci-dessus. Il a fait valoir essentiellement que l'expression "décision qui fait l'objet du recours" utilisée à l'article 24(1) CBE devait être comprise dans son sens littéral, qui disait bien ce qu'il voulait dire : la décision qui fait l'objet du recours, à savoir en l'occurrence la décision de la division d'opposition, à laquelle le président initial de la chambre dont la récusation était demandée à présent n'avait manifestement pas pris part.

En l'espèce, le président initialement désigné n'avait pris part qu'à la décision finale de délivrance du brevet, à laquelle le membre technicien et le membre juriste désignés initialement n'avaient pas pris part : ces derniers ne pouvaient donc pas avoir de jugement a priori ou préconçu sur la déci-

Meinung darüber, wie in der Sache zu entscheiden sei, so daß auch kein Grund bestehe, sie vom weiteren Beschwerdeverfahren auszuschließen.

Für die Entscheidung über eine etwaige Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden beschloß die Kammer, die beiden betroffenen Mitglieder durch ihre Vertreter zu ersetzen. Aus der Sicht der Beschwerdeführerin lag hier ein Mangel vor, weil diese Entscheidung vor der mündlichen Verhandlung getroffen worden sei, so daß die Beteiligten keine Möglichkeit gehabt hätten, unter anderem zu den Erklärungen der beiden betroffenen Mitglieder nach Artikel 24 (2) EPÜ Stellung zu nehmen.

Entscheidungsgründe

1. Zuständigkeit der Beschwerdekammer 3.2.1 in der ursprünglichen Besetzung

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten, daß bei einer Ablehnung nach Artikel 24 Absatz 1 oder 3 EPÜ durch einen Beteiligten automatisch das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ zur Anwendung komme, ohne daß vorher geklärt werden müsse, ob diese Ablehnung zulässig sei. Somit sei die Ablehnung von der Kammer ohne Mitwirkung des abgelehnten Mitglieds zu prüfen, das durch seinen Vertreter ersetzt werden müsse.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen:

Artikel 24 (3) Satz 2 EPÜ sieht vor, daß "die Ablehnung nicht zulässig [ist], wenn der Beteiligte im Verfahren Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte". Des weiteren kann "die Ablehnung nicht mit der Staatsangehörigkeit der Mitglieder begründet werden". Diese Bestimmungen erfordern eindeutig eine vorherige Prüfung auf Zulässigkeit.

Generell dient diese Prüfung im EPÜ zur Feststellung, ob ein Einwand sachlich geprüft und darüber entschieden werden kann. Ist der Einwand nicht zulässig, so braucht die Beschwerdekammer nicht zu prüfen, ob er statthaft und begründet ist. Was die Ablehnung nach Artikel 24 EPÜ anbelangt, so ist auch hier die Zulässigkeit eine Voraussetzung für die sachliche Prüfung, führt – wenn sie gegeben ist – aber lediglich zur

reasons to exclude them from the further appeal proceedings.

In order to take the decision on the possible exclusion of the original chairman, the present Board decided that the two members concerned should be replaced by their alternates. In the view of the appellant a deficiency arose from the fact that such decision was taken before the oral proceedings, so that the parties had no possibilities to comment i.a. on the declarations filed by the two members concerned pursuant to Article 24(2) EPC.

Reasons for the decision

1. Competence of Board 3.2.1 in its original composition

The respondents submitted that if an objection under Article 24, paragraph 1 or 3, EPC is made by a party, the Article 24(4) EPC procedure automatically applies without it being necessary to consider whether this objection is admissible. Thus such objection should be examined by the Board without the participation of the member objected to who should be replaced by his alternate.

The present Board is unable to accept such reasoning:

Article 24(3), second sentence, EPC provides that "an objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step" and "No objection may be based upon the nationality of members". These provisions clearly require a preliminary examination for admissibility.

Generally speaking, in the EPC, the purpose of the preliminary examination for admissibility is to determine whether the objection may go forward for substantive examination and decision. If the objection is not admissible, the Board of Appeal may not examine whether it is allowable or well founded. In so far as the objections under Article 24 EPC are concerned, the issue of admissibility is also a prerequisite for substantive

sion à prendre en l'espèce. Il n'existait en conséquence aucun motif de les récuser pour la suite de la procédure de recours.

La Chambre a décidé que, pour la décision à prendre au sujet de la récusation du président initial, les deux membres concernés devraient être remplacés par leurs suppléants. Le fait que cette décision ait été prise avant la procédure orale constituait selon le requérant un vice de procédure puisque de ce fait les parties n'avaient pas eu la possibilité de donner leur avis au sujet notamment des déclarations faites au titre de l'article 24(2) CBE par les deux membres concernés.

Motifs de la décision

1. Compétence de la chambre 3.2.1 dans sa composition initiale

Les intimés avaient fait valoir que lorsqu'une partie demande une récusation au titre de l'article 24, paragraphe 1 ou 3 CBE, la procédure visée à l'article 24(4) CBE s'applique automatiquement sans qu'il soit nécessaire de considérer si la demande de récusation est recevable, la chambre devant ainsi examiner cette demande de récusation en l'absence du membre dont la récusation était demandée, qui devrait être remplacé par son suppléant.

La présente Chambre ne peut admettre ce raisonnement.

L'article 24(3) CBE, deuxième phrase, dispose que "la récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation" et poursuit : "Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres." Ces dispositions exigent clairement un examen préalable de la recevabilité.

D'une manière générale, dans la CBE, l'examen préalable de la recevabilité vise à déterminer si une objection** peut faire l'objet d'un examen quant au fond et d'une décision. Si cette objection n'est pas recevable, la chambre de recours n'a pas à examiner s'il peut y être fait droit ou si elle est fondée. En ce qui concerne les demandes de récusation soulevées au titre de l'article 24 CBE, la recevabilité est là encore une condition

** Ndt : le mot anglais "objection" peut avoir en français le sens général d'"objection" comme c'est le cas ici, soit le sens plus précis de "demande de récusation".

Einleitung des in Artikel 24 (4) EPÜ festgelegten Verfahrens: Das abgelehnte Mitglied wird durch seinen Vertreter ersetzt, und die Kammer entscheidet in der neuen Besetzung über die Zulässigkeit und erforderlichenfalls über die Statthaftigkeit der Ablehnungen nach Artikel 24 EPÜ.

Mit anderen Worten muß sich die Kammer in der ursprünglichen Besetzung im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ mit der Zulässigkeit befassen. Befindet sie die Ablehnung für zulässig, so kommt das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ zur Anwendung. Die von der Kammer in der ursprünglichen Besetzung zu klärende Frage der Zulässigkeit ist also nur für die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ relevant und hat keinerlei Auswirkung auf die künftige Entscheidung der späteren, entsprechend Artikel 24 (4) EPÜ besetzten Kammer.

Wie in der Entscheidung T 289/91, ABl. EPA 1994, 649 (zur Zulässigkeit eines Einspruchs) festgestellt wurde, ist die Zulässigkeit, die eine grundlegende Voraussetzung für eine Entscheidung in der Sache ist, von der Kammer von Amts wegen zu prüfen (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Wäre die Kammer in der ursprünglichen Besetzung nicht befugt, die Zulässigkeit zu prüfen, und somit auf eine rein passive Rolle beschränkt, so widerspräche dies eindeutig dem oben angeführten Verfahrensgrundsatz. Außerdem ist auch diese Kammer eine Entscheidungsinstanz; es wäre mit dieser Funktion unvereinbar, wenn sie nicht über die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ entscheiden dürfte, d. h. ein solches Verfahren automatisch anwenden müßte.

Wenn schließlich die Beschwerdekammer in der ursprünglichen Besetzung nicht berechtigt wäre, die Zulässigkeit zu prüfen, wenn es also keine Hürde gäbe, die ein Beteiligter nehmen muß, damit sein Einwand von einer umbesetzten Kammer ohne Beteiligung des abgelehnten Mitglieds geprüft wird, würde dies eindeutig die Möglichkeit eröffnen, das Einspruchsverfahren vor den Beschwerdekammern ungebührlich zu verzögern und die Beschwerdekammern mit dem Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ zu belasten, das automatisch Anwendung fände, wann immer eine Ablehnung wegen

examination but this prerequisite, if satisfied, only leads to the opening of the procedure defined in Article 24(4) EPC: the member objected to is replaced by his alternate and the Board in this new composition must decide on the admissibility and if need be on the allowability of the objections under Article 24 EPC.

Expressed in other words, the Board in its original composition must look at admissibility for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC. If, from the former Board's point of view, the objection is admissible, then the procedure under Article 24(4) EPC applies. Thus, the issue of admissibility before the former Board is only relevant to the opening of the procedure under Article 24(4) EPC and has no bearing on the future decision of the further Board nominated in accordance with Article 24(4) EPC.

As suggested in decision T 289/91, OJ EPO 1994, 649 (dealing with the admissibility of opposition), admissibility, which is a fundamental prerequisite for a decision on the substance, must be examined by the Board of its own motion (point 2.1 of the reasons). If the Board in its original composition had no power to examine admissibility and thus had to play a completely passive role, this would clearly be inconsistent with the procedural principle referred to above. Furthermore, the former Board is also a deciding instance. It would be incompatible with this to consider that the Board in question had no power to decide upon the opening of the Article 24(4) EPC procedure, ie had no choice but to automatically apply such procedure.

Finally, if the Board of Appeal in its original composition were not entitled to examine admissibility, ie if there were no raised threshold over which a party must cross in order to have its objection examined by a further Board without the participation of the member objected to, this would clearly open possibilities of unduly delaying the opposition proceedings before the Boards of Appeal and burden the Boards of Appeal with the Article 24(4) EPC procedure which would automatically apply as long as an objection of suspected partiality is raised. As emphasised in decision G 4/97, OJ EPO 1999, 270

préalable qui doit être remplie avant l'examen quant au fond, mais qui, si elle est remplie, ne fait que permettre l'ouverture de la procédure définie à l'article 24(4) CBE : le membre dont la récusation est demandée est remplacé par son suppléant, et la chambre dans sa composition nouvelle doit statuer sur la recevabilité de la demande de récusation présentée au titre de l'article 24 CBE et, le cas échéant, décider s'il convient de faire droit à cette demande.

En d'autres termes, la chambre devait, dans sa composition initiale, étudier la recevabilité de la demande de récusation aux fins de l'ouverture de la procédure visée à l'article 24(4) CBE. Si elle estimait que la demande de récusation était recevable, il était appliqué alors la procédure visée à l'article 24(4) CBE. Le problème de la recevabilité soumis à cette chambre ne concernait donc l'ouverture de la procédure au titre de l'article 24(4) CBE et n'avait donc aucune influence sur la future décision de la Chambre composée conformément à l'article 24(4) CBE.

Comme il a été suggéré dans la décision T 289/91, JO OEB 1994, 649 (portant sur la recevabilité d'une opposition), la recevabilité, qui est une condition fondamentale à laquelle il doit être satisfait au préalable pour que puisse être prise une décision sur le fond, doit être examinée d'office par la chambre (point 2.1 des motifs). Si la chambre dans sa composition initiale n'était pas compétente pour examiner la recevabilité et devait donc se cantonner dans un rôle purement passif, cela serait clairement contraire au principe de procédure mentionné ci-dessus. En outre, la chambre est aussi un organe décisionnel. Il serait incompatible avec ce statut de considérer que cette chambre n'était pas compétente pour décider l'ouverture de la procédure visée à l'article 24(4) CBE, c.-à-d. qu'elle n'avait pas le choix et devait automatiquement appliquer cette procédure.

Enfin, si la chambre de recours dans sa composition initiale n'était pas compétente pour examiner la recevabilité de la demande de récusation, c'est-à-dire s'il n'existait pas d'obstacle qu'une partie devrait franchir afin que sa demande de récusation puisse être examinée par une autre chambre sans la participation du membre dont la récusation avait été demandée, cela ouvrirait manifestement la porte à des manœuvres dilatoires au niveau de la procédure de recours après opposition et risquerait d'obliger les chambres de recours à appliquer automatiquement la procédure visée à l'article 24(4) CBE chaque fois qu'il

Besorgnis der Befangenheit erklärt wird. Wie in der Entscheidung G 3/97, ABI. EPA 1999, 245 – Einspruch in fremdem Auftrag/INDUPACK – betont, soll das Einspruchsverfahren ein einfaches, zügig durchgeführtes Verfahren sein, in dem einerseits relevante Einwände gegen die Patentierbarkeit angemessen berücksichtigt werden sollen, andererseits über den Bestand des Patents im Interesse der Beteiligten wie auch der Öffentlichkeit alsbald entschieden werden soll (s. Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe).

Daher lag es im vorliegenden Fall im Zuständigkeitsbereich der Kammer in der ursprünglichen Besetzung, d. h. unter Mitwirkung des abgelehnten Vorsitzenden, die Zulässigkeit der Ablehnungen nach Artikel 24 Absätze 1 und 3 EPÜ im Hinblick auf die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 24 (4) EPÜ zu prüfen.

2. Formale Voraussetzungen für die Zulässigkeit

Nun sieht zwar Artikel 24 (3) EPÜ nur zwei Voraussetzungen für die Zulässigkeit vor ("Die Ablehnung ist nicht zulässig, wenn der Beteiligte im Verfahren Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte" und "Die Ablehnung kann nicht mit der Staatsangehörigkeit der Mitglieder begründet werden"), so daß ein Beteiligter, der die Zusammensetzung der Kammer in Frage stellt, die oben genannte Hürde leicht nehmen könnte. Das EPÜ verlangt jedoch in aller Regel, daß Einwände begründet, d. h. Tatsachen und Argumente zu ihrer Stützung angegeben werden, auch wenn dies in Artikel 24 (3) EPÜ nicht ausdrücklich angegeben ist. Daraus ergibt sich zum einen, daß eine Ablehnung, die auf rein subjektiven, unbegründeten Zweifeln basiert, die nur in der Vorstellung des betreffenden Beteiligten existieren, als unzulässig zurückgewiesen werden sollte. Zum anderen ist auch eine Ablehnung unzulässig, die durch die vorgelegten Tatsachen und Beweismittel nicht gestützt wird. So schließt die Hürde, die ein Beteiligter nehmen muß, der die Zusammensetzung der Kammer in Frage stellt, auch diese formale Voraussetzung ein.

– opposition on behalf of a third party/GENENTECH – opposition should be a simple speedily conducted procedure in which, on the one hand, relevant objections to patentability are given appropriate consideration, and on the other hand, a decision on the validity of the patent is reached as quickly as possible, in the interests of the parties as well as the public interest (see point 3.2.3 of the reasons).

Therefore, in the present case it lay within the competence of the Board in its original composition ie with the participation of the chairman objected to, to consider the admissibility of the objections under Article 24, paragraphs 1 and 3, EPC for the purpose of opening the procedure under Article 24(4) EPC.

2. Formal conditions for admissibility

It is true that Article 24(3) EPC prescribes only two conditions for admissibility ("An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step" and "No objection may be based upon the nationality of members") so that the above threshold could easily be crossed over by a party calling the composition of the Board into question. However, even if it is not expressly stated in Article 24(3) EPC, the EPC requires, as a general rule, that objections be reasoned, ie indicates facts and arguments which are alleged to support such objection. From this requirement it follows, firstly, that an objection based on purely subjective unreasonable doubts which exist only in the mind of the objecting party should be rejected as inadmissible. It also follows that if facts and arguments filed cannot support the objection of suspected partiality raised, the objection is likewise inadmissible. Thus the threshold to be crossed over by a party calling the composition of the Board into question also comprises this formal precondition.

est demandé la récusation d'un membre soupçonné de partialité. Comme il a été souligné dans la décision G 4/97, JO OEB 1999, 270 – opposition par une tierce partie/GENENTECH – aussi bien que dans G 3/97, JO OEB 1999, 245 – pour le compte d'un tiers/INDUPACK –, la procédure d'opposition doit être une procédure simple et rapide, au cours de laquelle, d'une part, les objections pertinentes à l'encontre de la brevetabilité doivent être examinées de manière adéquate, et, d'autre part, une décision sur la validité du brevet doit être rendue le plus rapidement possible dans l'intérêt des parties ainsi que dans l'intérêt du public (cf. point 3.2.3 des motifs).

Dans la présente espèce, la chambre dans sa composition initiale, c.-à-d. avec la participation du président dont la récusation était demandée, était donc compétente pour examiner la recevabilité des demandes de récusation présentées au titre de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE, aux fins de l'ouverture de la procédure visée à l'article 24(4) CBE.

2. Conditions formelles de la recevabilité

L'article 24(3) CBE ne prévoit certes que deux conditions pour qu'une demande en récusation soit recevable ("La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation" et "Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres"), de sorte que l'obstacle que crée l'exigence de recevabilité pourrait être facilement franchi par la partie qui met en cause la composition de la chambre. Toutefois, même si l'article 24(3) CBE ne l'exige pas expressément, la CBE exige en règle générale que les objections*** soient motivées, c'est-à-dire que soient indiqués les faits et arguments sur lesquels se fonde une telle demande. Il s'ensuit tout d'abord qu'une demande de récusation fondée uniquement sur des doutes subjectifs déraisonnables qui n'existent que dans l'esprit de la partie qui les soulève doit être rejetée comme irrecevable. Il s'ensuit aussi que lorsque les faits et arguments invoqués ne peuvent étayer la demande de récusation d'un membre soupçonné de partialité, cette demande de récusation doit de même être rejetée comme irrecevable. L'obstacle à franchir par une partie qui met en cause la composition de la chambre comprend donc également comme condition de forme préalable l'exigence de motivation.

*** Ndt : cf. Ndt au 3^e paragraphe du point 1.

3. *Zuständigkeit der Kammer in der jetzigen Besetzung, die nach Artikel 24 Absätze 1 und 3 EPÜ gegen den ursprünglichen Vorsitzenden erhobenen Einwände zu prüfen und darüber zu entscheiden*

Mit Schreiben vom 17. Juli 1999 bzw. 31. August 1999 lehnten die Beschwerdegegnerinnen III und II auch das ursprüngliche technisch vorgebildete und das ursprüngliche rechtskundige Mitglied der Kammer wegen Besorgnis der Befangenheit ab.

Artikel 24 (2) EPÜ sieht vor, daß ein Mitglied einer Beschwerdekammer der Kammer mitteilen kann, daß es aus einem der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Gründe oder aus einem sonstigen Grund an einem bestimmten Verfahren nicht mitwirken kann. Entsprechend legten die beiden abgelehnten Mitglieder eine Erklärung vor, in der sie die Auffassung vertraten, daß sie an der Entscheidung über die beantragte Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden aus dem weiteren Beschwerdeverfahren nicht mitwirken sollten.

Deshalb wurde das Verfahren nach Artikel 24 (4) EPÜ wie folgt angewandt: Der verbleibende Vorsitzende der Kammer (d. h. der Vertreter des abgelehnten ursprünglichen Vorsitzenden) bestimmte gemäß Artikel 1 (2) VOBK die Vertreter der beiden abgelehnten Mitglieder; anschließend beschloß die Kammer in dieser neuen Besetzung, daß die beiden abgelehnten Mitglieder nicht an der Entscheidung über eine etwaige Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden mitwirken sollten.

Da sich das ursprüngliche technisch vorgebildete und das ursprüngliche rechtskundige Mitglied der Kammer selbst für befangen erklärten, gilt die Entscheidung der Kammer, sie nach Artikel 24 (4) EPÜ auszuschließen, als rein interne Entscheidung, die auch ohne Stellungnahme der Beteiligten zu den nach Artikel 24 (2) EPÜ abgegebenen Erklärungen getroffen werden kann. Es ist anzumerken, daß "das EPÜ kein formelles Verfahren für eine solche Entscheidung vorsieht und in der Praxis auch keine formelle Entscheidung ergeht" (s. Paterson, *The European Patent System*, London 1992, Nr. 2.20).

Daher ist die Kammer in der jetzigen Besetzung, bei der alle Mitglieder der früheren Kammer durch ihre Ver-

3. *Competence of the Board in its present composition to examine and decide on the objections under Article 24, paragraphs 1 and 3, EPC, raised against the original chairman*

With letters dated 17 July 1999 and 31 August 1999 respondents III and II respectively also raised an objection on the ground of suspected partiality against the original technical member and the original legal member of the Board.

Article 24(2) EPC provides that either for one of the reasons mentioned in its paragraph 1, or for any other reason a member of a Board may inform the Board that he should not take part in a particular case. Accordingly the two members objected to filed a declaration in which they considered that they should not take part in the decision on the requested exclusion of the original chairman from the further appeal proceedings.

In such circumstances the procedure of Article 24(4) EPC was applied: the remaining chairman of the Board (ie the alternate of the original chairman objected to) designated in accordance with Article 1(2) RPBA the alternates of the two members objected to, then the present Board in this new composition decided that the two members objected to should not take part in the decision on the possible exclusion of the original chairman.

Since the original technical member and the original legal member recused themselves, the Article 24(4) EPC decision of the present Board to exclude them is believed to be a purely internal decision which may be taken without i.a. the parties' observations on the declarations pursuant to Article 24(2) EPC. It is observed that "No formal procedure is prescribed by the EPC in relation to the making of such a decision and no formal decision, is in practice issued" (see Paterson, *The European Patent System*, London 1992, paragraph 2–20).

Therefore, the Board in its present composition, in which all the members of the former Board are replaced

3. *Compétence de la Chambre dans sa composition actuelle pour examiner les demandes de récusation du président initial au titre de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE, et pour statuer à ce sujet.*

Dans des lettres datées respectivement du 17 juillet 1999 et du 31 août 1999, les intimés III et II ont également demandé, l'un la récusation du membre technicien initialement désigné, et l'autre la récusation du membre juriste de la chambre initialement désigné, au motif que ces membres pouvaient être soupçonnés de partialité.

L'article 24(2) CBE dispose que 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. Les deux membres en question ont par conséquent produit une déclaration dans laquelle ils faisaient savoir qu'ils estimaient ne pas pouvoir prendre part à la décision à rendre au sujet de la demande de récusation possible du président initial.

Dans ces conditions, la procédure prévue à l'article 24(4) CBE a été appliquée : le président de la chambre qui restait en fonctions (c.-à-d. le suppléant du président initial dont la récusation était demandée) a désigné conformément à l'article 1(2) RPBA les suppléants des deux membres dont la récusation était demandée, et la Chambre actuelle dans cette nouvelle composition a alors décidé que les deux membres en question ne devraient pas prendre part à la décision à rendre au sujet de la récusation du président initial.

Le membre technicien initial et le membre juriste initial s'étant récusés d'eux-mêmes, la décision de récusation au titre de l'article 24(4) CBE prise par la présente Chambre est considérée par elle comme une décision purement interne qui peut être prise sans que les parties, entre autres, aient donné leur avis sur les déclarations faites par les membres conformément à l'article 24(2) CBE. Il convient de noter que "la CBE ne prévoit pas de procédure formelle à suivre pour la prise d'une telle décision, et que dans la pratique il n'est pas pris de décision formelle" (cf Paterson, *The European Patent System*, Londres 1992, paragraphe 2.20).

Par conséquent, la Chambre dans sa composition actuelle, dans laquelle tous les membres de la chambre

treter ersetzt sind, zu dem Schluß gelangt, daß sie berechtigt ist, die nach Artikel 24 Absätze 1 und 3 EPÜ erklärte Ablehnung des ursprünglichen Vorsitzenden zu prüfen und darüber zu entscheiden.

4. Zulässigkeit der Ablehnungen nach Artikel 24 Absätze 1 und 3 EPÜ

4.1 Bevor auf die Frage der Zulässigkeit eingegangen werden kann, muß das Verfahren für die Bestimmung der Kammermitglieder näher beleuchtet werden.

Die Besetzung der einzelnen Beschwerdekammern erfolgt nach einem Geschäftsverteilungsplan, der gemäß Regel 10 (1) EPÜ aufgestellt und in der ersten Ausgabe des Amtsblatts des betreffenden Jahres veröffentlicht wird. Im vorliegenden Fall war ABl. EPA 1996, 86 maßgebend.

Im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren wird jede Beschwerde entsprechend der Klassifikation des technischen Gegenstands der betreffenden Patentanmeldung bzw. des betreffenden Patents einer bestimmten technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Gemäß Artikel 1 (2) VOBK und Artikel 3 (1) des Geschäftsverteilungsplans bestimmt der Vorsitzende die Kammermitglieder, die für die Prüfung der einzelnen seiner Kammer zugewiesenen Beschwerden zuständig sein sollen, sobald die Beschwerde bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern eingegangen ist. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, daß der mit der Beschwerde befaßte Vorsitzende auch der Vorsitzende der betreffenden Kammer ist, weil dieser ja aus Gründen wie "Krankheit, Arbeitsüberlastung und unvermeidbaren Verpflichtungen" (Art. 2 (1) VOBK) durch seinen Vertreter ersetzt worden sein kann.

Am 21. November 1996 legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent zu widerrufen, Beschwerde ein. Die Beschwerdeschrift ging den Beschwerdegegnerinnen zusammen mit einer Mitteilung vom 2. Dezember 1996 zu, wonach die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 für diese Beschwerde zuständig war.

Nach der Praxis der Beschwerdekammern wurden die Beteiligten erstmals mit der am 15. Mai 1998 ergangenen Ladung zur mündlichen Verhandlung über die tatsächliche Zusammensetzung der Kammer

by their alternates, concludes that it is entitled to examine and decide on the objections under Article 24, paragraphs 1 and 3, EPC raised against the original chairman.

4. Admissibility of the objections under Article 24, paragraphs 1 and 3, EPC

4.1 Before considering the issue of admissibility it is necessary to give some details of the procedure for designating the members of a Board.

The membership of the individual Boards of Appeal is designated in accordance with a business distribution scheme which is drawn up pursuant to Rule 10(1) EPC and which is published in the first issue of the Official Journal. In that case the relevant issue was OJ EPO 1996, 86.

In the proceedings for grant or opposition proceedings the individual appeals are assigned to specific technical Boards of Appeal according to the classification of the technical subject-matter of the application or patent concerned. In accordance with Article 1(2) RPBA and Article 3(1) of the business distribution, the chairman of each Board designates the members of the Board who are responsible for the examination of each appeal assigned to his Board when it is received by the Registry of the Boards of Appeal. This however does not necessarily mean that the chairman hearing the appeal must be the chairman of that particular Board, since the chairman in question may be replaced by his alternate "for reasons including sickness, excessive workload and commitments which cannot be avoided" (Article 2(1) RPBA).

On 21 November 1996, the appellant (patent proprietor) lodged an appeal against the decision of the Opposition Division to revoke the European patent. The notice of appeal was communicated to the respondents by a communication dated 2 December 1996, in which it was stated that the technical Board 3.2.1 was responsible for this appeal.

In accordance with the current practice of the Boards of Appeal the parties were first informed of the actual composition of the Board at the time when the summons to oral proceedings were issued (15 May 1998). In

précédente ont été remplacés par leurs suppléants, conclut qu'elle est compétente pour examiner la demande de récusation du président initial au titre de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE.

4. Recevabilité des demandes de récusation au titre de l'article 24, paragraphes 1 et 3 CBE

4.1 Avant d'aborder le problème de la recevabilité, il est nécessaire de donner certaines précisions au sujet de la procédure de désignation des membres d'une chambre.

Les membres des différentes chambres de recours sont désignés conformément à un plan de répartition des affaires établi conformément à la règle 10(1) CBE, qui est publié dans le premier numéro de l'année du Journal officiel, c'est-à-dire en l'occurrence le JO OEB 1996, 86.

Dans les procédures de délivrance ou d'opposition, les différents recours sont attribués à des chambres de recours techniques données choisies en fonction de la rubrique de la classification dont relève l'objet technique de la demande ou du brevet concernés. Conformément à l'article 1(2) RPCR et à l'article 3(1) du plan de répartition des affaires, le président de chaque chambre désigne pour chaque recours attribué à sa chambre au moment où celui-ci est reçu par le greffe des chambres de recours les membres de la chambre qui seront chargés de l'examen. Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que le président chargé de conduire la procédure relative au recours doit être le président de la chambre en question, étant donné que celui-ci peut être remplacé par son suppléant pour des motifs qui peuvent être entre autres "la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire" (article 2(1) RPCR).

Le 21 novembre 1996, le requérant (titulaire du brevet) a formé recours contre la décision prise par la division d'opposition de révoquer le brevet européen. L'acte de recours a été transmis aux intimés dans une notification datée du 2 décembre 1996, dans laquelle il était indiqué que la chambre technique 3.2.1 était chargée du recours.

Conformément à la pratique suivie actuellement par les chambres de recours, les parties n'ont pour la première fois été informées de la composition effective de la chambre que lorsque les convocations à la procé-

unterrichtet. Nach Auffassung der jetzigen Kammer kann von einem Beteiligten nicht erwartet werden, daß er Einsicht in die Beschwerdeakte beantragt, um Aufschluß über die tatsächliche Zusammensetzung der Kammer zu erhalten.

4.2 Zum Zeitpunkt, zu dem eine Ablehnung nach Artikel 24 EPÜ erklärt werden konnte, ist folgendes anzumerken:

Die Beschwerdegegnerinnen I und II reichten Stellungnahmen zur Mitteilung der Kammer nach Artikel 11 (2) VOBK ein, die zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergangen war, und nahmen damit im Zeitraum zwischen der Ladung zur mündlichen Verhandlung und der am 23. Februar 1999 abgehaltenen mündlichen Verhandlung als Beteiligte am Beschwerdeverfahren eine Verfahrenshandlung oder einen Verfahrensschritt im Sinne des Artikels 24 (3) EPÜ vor.

Im Laufe der Verhandlung beantragten die Beschwerdegegnerinnen I bis III, daß der ursprüngliche Vorsitzende der Kammer aus den in Artikel 24 (1) EPÜ angeführten Gründen oder aufgrund seiner Ablehnung wegen "Besorgnis der Befangtheit" Artikel 24 (3) EPÜ vom weiteren Beschwerdeverfahren ausgeschlossen werden sollte.

Somit wurden zweierlei Ablehnungen ausgesprochen, nämlich zum einen eine Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ wegen der früheren Mitwirkung des Vorsitzenden in der Kammer, die die Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents getroffen hatte, und zum anderen eine Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ, die auf der angeblich negativen Reaktion des Vorsitzenden auf die erste Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ beruhte. So wurde insbesondere die Androhung des Vorsitzenden, die Beschwerdegegnerin I habe die Kosten der mündlichen Verhandlung zu tragen, falls diese infolge der Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ verschoben werden müsse, von den Beschwerdegegnerinnen als Versuch angesehen, sie einzuschüchtern oder von der Erklärung einer solchen Ablehnung abzuhalten.

Damit war die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ eine direkte Folge der Vorkommnisse in der Verhandlung, nämlich der Vorbemerkungen des Vorsitzenden und seiner Haltung zur ersten Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ. Die Beschwerdegegnerinnen konnten also den Grund für die

the view of the present Board, it cannot be demanded of a party that it requests inspection of the appeal file for the purpose of finding out the actual composition of the Board.

4.2 As to the possible time at which the objections under Article 24 EPC could be raised, the following is to be observed:

Respondents I and II filed observations in response to the communication of the Board pursuant to Article 11(2) RPBA which was issued together with the summons to oral proceedings, and thus, as parties to the appeal proceedings, performed a procedural act or step as mentioned in Article 24(3) EPC within the period of time between the summons to oral proceedings and the oral proceedings held on 23 February 1999.

In the course of the hearing, the respondents I to III requested that the original chairman of the Board be excluded from the further appeal on the grounds set out in Article 24(1) EPC or on the ground that the chairman concerned is "suspected of partiality" as specified in Article 24(3) EPC.

Therefore the objections raised were twofold: firstly an Article 24(1) EPC objection based on the previous involvement of the chairman concerned in the Board which took the decision to grant the patent in suit and secondly an Article 24(3) EPC objection which was raised on the ground of the alleged negative reaction of the chairman concerned vis-à-vis the first Article 24(1) EPC objection. In particular the chairman's announcement that respondent I had to bear the costs of the oral proceedings if they should be postponed as a result of the Article 24(1) EPC objection was considered by the respondents as an attempt to threaten or discourage them from raising such objection.

The Article 24(3) EPC objection was thus a direct consequence of the events arising during the hearing, ie the preliminary remarks of the chairman and his attitude in relation to the first Article 24(1) EPC objection. This logically means that before the oral proceedings the respondents could

dure orale ont été envoyées (15 mai 1998). La présente Chambre estime qu'on ne peut attendre des parties qu'elles demandent communication du dossier de recours afin de connaître la composition effective de la Chambre.

4.2 En ce qui concerne la date à laquelle ont pu être formulées les demandes de récusation au titre de l'article 24 CBE, il convient de faire les remarques suivantes :

Les intimés I et II ont déposé des observations en réponse à la notification au titre de l'article 11(2) RPCR que la Chambre leur avait envoyée en même temps que la convocation à la procédure orale, et ont donc, en leur qualité de parties à la procédure de recours, accompli un acte de procédure au sens de l'article 24(3) CBE au cours de la période allant de la convocation à la procédure orale à la procédure orale du 23 février 1999.

Au cours de l'audience, les intimés I, II et III ont demandé que le président initial de la Chambre soit récusé pour la suite de la procédure de recours, et cela pour les motifs indiqués à l'article 24(1) CBE, ou bien au motif que le président en question pouvait être "soupçonné de partialité" au sens de l'article 24(3) CBE.

La demande de récusation du président était donc double : il s'agissait premièrement d'une demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE présentée au motif que le président concerné avait auparavant appartenu à la chambre qui avait pris la décision de délivrer le brevet en litige, et deuxièmement d'une demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE, présentée au motif que le président concerné avait réagi négativement à la première demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE. Les intimés ont notamment considéré que l'annonce par le président que l'intimé I devrait supporter les frais de la procédure orale si elle devait être ajournée du fait de la demande de récusation qui avait été présentée au titre de l'article 24(1) CBE constituait une tentative d'intimidation ou visait à les dissuader de présenter une telle demande.

La demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE était ainsi la conséquence directe des événements survenus durant l'audience, à savoir les observations préliminaires du président et la manière dont il avait réagi après la première demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE. Il

Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ vor der mündlichen Verhandlung logischerweise noch gar nicht kennen. In der mündlichen Verhandlung reagierten sie dann sofort auf diese Vorkommnisse und erklärten die zweite Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ.

Damit ist im vorliegenden Fall das in Artikel 24 (3) Satz 2 EPÜ genannte Erfordernis erfüllt, wonach eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zulässig ist, wenn der Beteiligte zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm der Ablehnungsgrund bewußt wird, im Verfahren noch keine Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben hat.

4.3 Vorbringen von Tatsachen und Argumenten

Wie bereits erläutert, beruhte die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ auf den Vorbemerkungen und der angeblich negativen Haltung des ursprünglichen Vorsitzenden zur ersten Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ. Damit wird auch die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ indirekt durch den einzigen Grund für die Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ gestützt, nämlich die Mitwirkung des ursprünglichen Vorsitzenden in der Kammer, die die Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents getroffen hat.

Infolgedessen und angesichts der unter der Nummer X.ii dargelegten Tatsachen und Argumente ist die Kammer überzeugt, daß die zweite Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ klar dargelegt und ausreichend begründet wurde: Sie stützt sich nicht lediglich auf rein subjektive, unbegründete Zweifel, sondern auf einen unbestritten objektiven Grund, der für die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ eindeutig relevant ist bzw. mit ihr in Zusammenhang steht, nämlich auf die Mitwirkung des ursprünglichen Vorsitzenden in der Kammer, die die Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents getroffen hat.

4.4 Daher hält die Kammer die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ für zulässig.

Ist wie im vorliegenden Fall die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ im Antrag der Beschwerdegegnerin zulässig, so erstreckt sich diese

not be aware of the reason for objection under Article 24(3) EPC. It was only during the oral proceedings that the respondents immediately reacted to the above events by raising the second Article 24(3) EPC objection.

From the above it follows that the requirement of Article 24(3), second sentence, EPC that an objection on the ground of suspected partiality is admissible if the party, while being aware of the reason for objection, has not yet taken a procedural step, is in the present case complied with.

4.3 As to the indication of facts and arguments

As has already been explained, the Article 24(3) EPC objection was based on the preliminary remarks and the alleged negative attitude of the original chairman vis-à-vis the first Article 24(1) EPC objection. This means that the Article 24(3) EPC objection is also indirectly supported by the sole ground of the Article 24(1) EPC objection, i.e. the involvement of the original chairman in the Board which took the decision to grant the patent in suit.

From the foregoing and having regard to the facts and arguments specified in point X(ii) supra, the present Board is satisfied that the second objection under Article 24(3) EPC has been clearly presented and sufficiently reasoned: it is not only supported by purely subjective, unreasonable doubts; it relies upon an undisputed objective reason which is clearly relevant or connected to the objection raised under Article 24(3) EPC, that is the involvement of the original chairman in the Board which took the decision to grant the patent in suit.

4.4 Therefore, in the Board's judgment, the objection under Article 24(3) EPC is admissible.

If as in the case the objection under Article 24(3) EPC of the respondents' request is admissible, the admissibility applies also to the whole content

s'ensuit logiquement que les intimés ne pouvaient savoir, avant la procédure orale, pour quelle raison il avait été demandé la récusation au titre de l'article 24(3) CBE. Ce n'est qu'au stade de la procédure orale que les intimés ont immédiatement réagi aux événements susmentionnés en présentant la deuxième demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE.

Il découle de ce qui précède qu'il a été satisfait en l'occurrence à la condition requise à l'article 24(3) CBE, deuxième phrase, à savoir que la demande de récusation d'un membre soupçonné de partialité est recevable si la partie n'a pas accompli d'acte de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation.

4.3 Indication des faits et arguments

Comme la chambre vient de l'exposer, la demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE a été présentée en raison des observations préliminaires du président initial et de la façon négative dont il aurait réagi à la première demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE, ce qui signifie que la demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE est elle aussi étayée indirectement par le seul motif sur lequel se fonde la demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE, à savoir le fait que le président initialement désigné faisait partie de la chambre qui avait pris la décision de délivrer le brevet en litige.

Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux faits et arguments indiqués ci-dessus au point X ii), la présente Chambre constate que la deuxième demande de récusation présentée au titre de l'article 24(3) CBE est formulée clairement et qu'elle est suffisamment motivée : elle ne s'appuie pas uniquement sur des doutes purement subjectifs et déraisonnables, mais se fonde sur un motif objectif et non contesté qui est de toute évidence pertinent ou en rapport avec la demande de récusation présentée au titre de l'article 24(3) CBE, c'est-à-dire le fait que le président initialement désigné faisait partie de la chambre qui avait pris la décision de délivrer le brevet en litige.

4.4 La Chambre juge par conséquent recevable la demande de récusation présentée au titre de l'article 24(3) CBE.

Si, comme c'est le cas, la demande de récusation formulée au titre de l'article 24(3) CBE dans la requête des intimés est recevable, c'est égale-

Zulässigkeit auch auf den gesamten Antrag, also auch auf die erste Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ, die allein darauf beruhte, daß der ursprüngliche Vorsitzende in der Kammer mitgewirkt hatte, die die Entscheidung über die Patenterteilung getroffen hat.

5. Begründetheit der Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ

Die Beschwerdegegnerinnen haben auf den Ausdruck "an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz" in der deutschen Fassung des Artikels 24 (1) EPÜ hingewiesen, der mehrdeutig sei. Die Entsprechungen "decision under appeal" und "décision qui fait l'objet du recours" in der englischen bzw. französischen Fassung des Artikels 24 (1) EPÜ sind aber völlig eindeutig.

Die Kammer legt deshalb die eindeutige, wörtliche Bedeutung des Ausdrucks "decision under appeal" zugrunde, der das heißt, was da steht, nämlich im vorliegenden Fall die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das strittige Patent zu widerrufen. Dieser Einspruchsabteilung gehörte der ursprüngliche Vorsitzende ganz offensichtlich nicht an.

Außerdem beriefen sich die Beschwerdegegnerinnen auf den entsprechenden Artikel 9 (1) des noch nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ), wo es wie folgt heißt:

"(1) Die Mitglieder der Nichtigkeitsabteilungen dürfen nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, ... oder an deren abschließender Entscheidung im Erteilungsverfahren oder Einspruchsverfahren sie mitgewirkt haben."

Der Artikel 9 (1) GPÜ ist unbestreitbar weiter gefaßt als der Begriff "decision under appeal" in Artikel 24 (1) EPÜ; so ist nach diesem Artikel beim Einspruchsbeschwerdeverfahren ein Kammermitglied auszuschließen, das an einer "abschließenden Entscheidung im Erteilungsverfahren" mitgewirkt hat.

Die Formulierung "abschließende Entscheidung im Erteilungsverfahren oder Einspruchsverfahren" in Artikel 9 (1) GPÜ bietet allerdings keinen Anlaß dazu, auch den restriktiveren Wortlaut "decision under appeal" in Artikel 24 (1) EPÜ in diesem Sinn zu

of the respondents' request, ie to the first objection under Article 24(1) EPC based on the sole ground that the original chairman concerned participated in the Board which took the decision to grant the patent.

5. Allowability of the objection under Article 24(1) EPC

The respondents have drawn attention to the use of the expression "an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz" in the German text of Article 24(1) EPC which was said to be ambiguous. However the expressions "decision under appeal" and "décision qui fait l'objet du recours" in the English and French texts respectively of Article 24(1) EPC are clearly unambiguous.

The Board therefore relies upon the unambiguous, literal sense of the term "decision under appeal" which means what it says, that is in the present case the decision of the Opposition Division to revoke the patent in suit. The original chairman was obviously not a member of this Opposition Division.

The respondents further rely upon the corresponding Article 9(1) of the Community Patent Convention (CPC), not yet in force, which states the following:

"1. Members of the Revocation Divisions may not take part in any proceedings ... or if they have participated in the final decisions on the case in the proceedings for grant or opposition proceedings."

It cannot be disputed that the wording of Article 9(1) CPC is broader than "decision under appeal" of Article 24(1) EPC, since eg in the case of an appeal in opposition proceedings, a member of the Board who has participated in "a final decision in the proceedings for grant" is in accordance with Article 9(1) CPC to be excluded.

Obviously the use of "final decision in the case in the proceedings for grant or opposition proceedings" in Article 9(1) CPC gives no cause to understand also the more restrictive wording "decision under appeal" of Article 24(1) EPC as meaning the

ment l'ensemble du contenu de la requête des intimés qui est recevable, et donc aussi la première demande de récusation qui avait été présentée au titre de l'article 24(1) CBE au seul motif que le président initialement désigné avait fait partie de la chambre qui avait pris la décision de délivrer le brevet.

5. Bien-fondé de la demande de récusation au titre de l'article 24(1) CBE

Les intimés ont attiré l'attention sur l'expression "an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz" utilisée dans le texte allemand de l'article 24(1) CBE, qui leur paraît ambiguë. Or, il est clair que les expressions "decision under appeal" et "décision qui fait l'objet du recours" utilisées dans les versions anglaise et française de l'article 24(1) CBE sont sans aucune équivoque.

La Chambre se fonde en conséquence sur le sens littéral, sans ambiguïté que revêt l'expression "decision under appeal" (décision qui fait l'objet du recours), qui dit bien ce qu'elle veut dire et désigne en l'occurrence la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet en litige. De toute évidence le président initial de la chambre n'avait pas fait partie de cette division d'opposition.

Les intimés s'appuient en outre sur l'article 9(1) correspondant de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), qui n'est pas encore entrée en vigueur. Le texte de cette disposition est le suivant :

"1. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire (...) s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition".

Il est indéniable que la formulation de l'article 9(1) CBC est plus large que l'expression "decision under appeal" (décision qui fait l'objet du recours) qui figure à l'article 24(1) CBE, étant donné par exemple que dans le cas d'un recours formé dans le cadre d'une procédure d'opposition, un membre d'une division d'annulation ayant participé à une "décision finale dans le cadre de la procédure de délivrance" doit être récusé en vertu de l'article 9(1) CBC.

De toute évidence, l'utilisation à l'article 9(1) CBC de l'expression "décision finale dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition" ne permet pas de considérer que l'expression plus restrictive "décision qui fait

verstehen. Sie läßt lediglich den Schluß zu, daß der Gesetzgeber sehr wohl zwischen "abschließender Entscheidung in der Vorinstanz" und "abschließender Entscheidung im Erteilungsverfahren oder Einspruchsverfahren" unterscheiden kann, wenn er will. Im übrigen enthält das EPÜ anders als das GPÜ keine Bestimmung, wonach gegen "eine abschließende Entscheidung im Einspruchsverfahren" Beschwerde eingelegt werden kann, wie in Artikel 9 (1) GPÜ vorgesehen.

Somit ist die Ablehnung nach Artikel 24 (1) EPÜ nach Auffassung der Kammer nicht begründet und wird daher zurückgewiesen.

6. Begründetheit der Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ

Hier geht es um die Frage, ob bei einem Mitglied einer technischen Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren "Befangenheit zu besorgen ist", wenn es an der Entscheidung der früheren Kammer mitgewirkt hat, mit der die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben und das Streitpatent erteilt wurde.

6.1 Die Kammer schließt sich der in der Entscheidung T 261/88 (ABI. EPA 1992, 627) vertretenen Auffassung an, wonach eine den Ausschluß rechtfertigende Befangenheit voraussetzt, daß ein Mitglied der Beschwerdekammer einem Beteiligten gegenüber voreingenommen ist. Genauer gesagt liegt nach Ansicht der Kammer Befangenheit eines Kammermitglieds im Sinne des Artikels 24 (3) EPÜ vor, wenn dieses Mitglied eine vorgefaßte Meinung darüber haben könnte, wie in der Sache zu entscheiden ist. Eine solche vorgefaßte Meinung, die die Haltung eines Mitglieds in der Sache beeinflussen könnte, kann unter bestimmten besonderen Umständen aus seiner Mitwirkung an einer früheren Entscheidung in dieser Sache herrühren. Diese Voreingenommenheit kann durchaus dem löblichen Wunsch des Mitglieds entspringen, bei aufeinanderfolgenden Entscheidungen logisch und konsequent zu sein. Um dieser Gefahr vorzubeugen, haben die Verfasser des EPÜ entschieden, daß Mitglieder der Beschwerdekammern nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken dürfen, an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz sie mitgewirkt haben (Art. 24 (1) EPÜ).

Wie bereits erwähnt, geht das Gemeinschaftspatentübereinkommen

same. It can only be concluded that when the legislator wished to distinguish between "decision under appeal" and "final decision in the proceedings for grant or opposition proceedings" it did so. Furthermore, by contrast to the CPC, there are no provisions in the EPC allowing an appeal to be filed against "a final decision in the opposition proceedings" as stipulated in Article 9(1) CPC.

Therefore, in the Board's judgment, the objection under Article 24(1) EPC is not well founded and is therefore rejected.

6. Allowability of the objection under Article 24(3) EPC

The question which arises is whether a member of a Technical Board of Appeal in opposition proceedings may be "suspected of partiality" if he participated in the previous Board's decision to set aside the refusal decision of the Examining Division and to grant the patent in suit.

6.1 The present Board agrees with the view held in decision T 261/88, OJ EPO 1992, 627, that disqualifying partiality presumes a preconceived attitude on the part of a member of a Board of Appeal. More precisely, in the present Board's view a member of a Board may be "suspected of partiality" as specified in Article 24(3) EPC if the member in question may have a preconceived or anticipatory judgment as to how the case should be decided. Such preconceived or anticipatory judgment which could affect the member's approach to the case may result in certain special situations from the participation of said member in a previous decision on the case. In truth this prejudiced judgment may result from the laudable desire of the member to be logical and coherent in his successive decisions. Addressing this risk of prejudice, the EPC legislator has decided that a member of the Board of Appeal may not take part in any appeal if he participated in the decision under appeal (Article 24(1) EPC).

As pointed out, the Community Patent Convention, in its Article 9(1),

l'objet du recours" (decision under appeal) figurant à l'article 24(1) CBE revêt la même signification. On peut seulement en conclure que lorsque le législateur voulait distinguer "décision qui fait l'objet du recours" et "décision finale dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition", il a effectivement introduit cette distinction. En outre, à la différence de la CBC, la CBE ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de former un recours contre une "décision finale dans le cadre de la procédure d'opposition", comme le prévoit l'article 9(1) CBC.

La Chambre estime donc que la demande de récusation présentée au titre de l'article 24(1) CBE n'est pas fondée et doit par conséquent être rejetée.

6. Bien-fondé de la demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE

La question qui se pose est de savoir si un membre d'une chambre de recours technique siégeant dans le cadre d'une procédure de recours après opposition peut être "soupçonné de partialité" s'il a pris part à la décision prise par la chambre précédente d'annuler la décision de rejet de la division d'examen et de délivrer le brevet en litige.

6.1 La présente Chambre partage l'opinion exprimée dans la décision T 261/88, JO OEB 1992, 627, à savoir qu'il y a partialité pouvant donner lieu à récusation si un membre d'une chambre de recours a fait preuve de parti pris. Plus précisément, la présente Chambre estime qu'un membre d'une chambre peut être "soupçonné de partialité" au sens de l'article 24(3) CBE si le membre en question risque d'avoir un jugement a priori ou préconçu sur la façon dont le cas doit être tranché. Un tel jugement est susceptible d'affecter la manière dont ce membre abordera cette affaire et peut dans certains cas particuliers être dû au fait que ledit membre avait pris part à une décision rendue précédemment dans l'affaire en question. En réalité, ce jugement préconçu peut tenir au désir louable de ce membre d'être logique et cohérent dans ses décisions successives. Tenant compte de ce risque de jugement préconçu, l'auteur de la CBE a décidé qu'un membre de la chambre de recours ne peut participer au règlement d'une affaire s'il a pris part à la décision qui fait l'objet du recours (article 24(1) CBE).

Comme il a été souligné plus haut, l'article 9(1) de la Convention sur le

in Artikel 9 (1) sogar noch weiter und dehnt den Ausschluß auf die Mitwirkung an der "abschließenden Entscheidung im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren" aus.

Somit kennt das EPÜ – anders als das Gemeinschaftspatentübereinkommen – kein absolutes Verbot, was die frühere Mitwirkung eines Mitglieds an der Entscheidung über die Patenterteilung anbelangt. Das allgemeine Erfordernis des Artikels 24 (3) EPÜ, wonach bei Mitgliedern der Kammer keine Befangenheit zu besorgen sein sollte, gilt aber auch für den vorliegenden Fall und ist nach dem in der Entscheidung G 5/91 der Großen Beschwerdekammer (ABl. EPA 1992, 617 – beschwerdefähige Entscheidung/DISCOVISION) dargelegten Grundsatz zu behandeln. Nach dieser Entscheidung läßt sich die Frage der Besorgnis der Befangenheit nur "unter Berücksichtigung der Sachlage im Einzelfall beantworten. ... Bei diesen Erwägungen handelt es sich um Tat- und nicht um Rechtsfragen" (s. Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Außerdem geht es in einem solchen Fall – wie der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zu entnehmen ist – nicht um die Frage, ob das abgelehnte Kammermitglied tatsächlich befangen war, sondern lediglich darum, ob objektive oder verständliche Gründe dafür vorliegen, ein Mitglied der Befangenheit zu verdächtigen (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

6.2 Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, daß Artikel 24 EPÜ keine konkrete Aussage zur vorherigen Mitwirkung eines Kammermitglieds an der Entscheidung über die Erteilung des Patents enthält.

Nach Auffassung der Kammer darf die Mitwirkung eines Kammermitglieds an einer früheren Entscheidung über die Erteilung des Patents nicht dazu führen, daß dieses Mitglied der Voreingenommenheit verdächtigt wird, wenn beispielsweise die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung wegen einer Erweiterung ihres Gegenstands (Art. 123 (2) EPÜ) zurückgewiesen hat und ein Einsprechender im anschließenden Einspruchsverfahren und im daraus resultierenden Beschwerdeverfahren nur mangelnde erfinderische Tätigkeit beanstandet hat. In einem solchen Fall ist es vernünftig, davon auszugehen, daß das Kammermitglied, das an der früheren Entscheidung mitgewirkt hatte, unvoreingenommen und unparteiisch ist und somit unbeeinflusst von seinem früheren Urteil entscheiden kann.

even goes further and extends the exclusion to the participation "in the final decision on the case in the proceedings for grant or opposition proceedings."

Thus, there is under the EPC in respect of the previous participation of a member in the decision to grant the patent no absolute prohibition contrary to the Community Patent Convention. However, the general requirement of Article 24(3) EPC that a member of the Board should not be suspected of partiality also applies to the case to be decided and is to be dealt with according to the principle laid down in decision G 5/91 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1992, 617 – Appealable decision/DISCOVISION). According to this decision, the issue of suspected partiality can only be decided upon "in the light of the particular circumstances of each individual case...such considerations involve factual questions of degree rather than points of law" (see point 6 of the reasons). Furthermore, as suggested in the above decision of the Enlarged Board, the issue to be dealt with in such a case is not that of whether the member of the Board objected to was in fact partial, what is decisive is solely whether objective or reasonable reasons exist to suspect a member of partiality (see point 3 of the reasons).

6.2 The appellant correctly points out that Article 24 EPC gives no precise indication in the case of a previous participation of a Board's member in the decision to grant the patent.

In the Board's view the involvement of a member in an earlier decision to grant the patent may not give rise to suspected anticipatory or preconceived judgment on the part of the member concerned if eg the Examining Division refused the patent application on the ground of added subject-matter (Article 123(2) EPC) and if in the subsequent opposition proceedings and on appeal therefrom an opponent only alleged a lack of inventive step. In such case, it appears reasonable to suppose that the member of the Board who participated in the former decision would be unprejudiced or impartial and could thus decide without being tainted by his previous judgment.

brevet communautaire va même encore plus loin en prévoyant que la récusation est également applicable aux membres qui ont participé "à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition".

A la différence de la Convention sur le brevet communautaire, la CBE ne prévoit donc pas d'interdiction absolue dans le cas où un membre a pris part auparavant à la décision de délivrance du brevet. Néanmoins, la condition générale requise à l'article 24(3) CBE, à savoir qu'un membre de la chambre ne doit pas pouvoir être soupçonné de partialité, vaut également en l'occurrence, et il convient de l'appliquer conformément au principe posé dans la décision G 5/91 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1992, 617 – Décision susceptible de recours/DISCOVISION). Selon cette décision, la question de savoir si un membre peut être soupçonné de partialité ne peut être tranchée qu'"à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce (...), il s'agit là surtout de questions de fait plutôt que de questions de droit" (cf. point 6 des motifs). En outre, comme le suggère la décision ci-dessus de la Grande Chambre, ce qu'il s'agit de savoir en pareil cas, ce n'est pas si le membre de la chambre dont la récusation est demandée s'est effectivement montré partial, mais uniquement s'il existe objectivement des motifs raisonnables de suspecter ce membre de partialité (cf. point 3 des motifs).

6.2 Le requérant souligne à juste titre que l'article 24 CBE ne donne aucune indication précise lorsqu'il s'agit d'un membre de la chambre qui avait pris part auparavant à la décision de délivrance du brevet.

La Chambre estime qu'un membre qui a pris part auparavant à une décision de délivrance du brevet ne peut être soupçonné d'avoir un jugement a priori ou préconçu sur la façon dont le cas doit être tranché si la division d'examen avait par exemple rejeté la demande de brevet au motif que son objet s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (article 123(2) CBE), et si dans les procédures d'opposition et de recours qui ont suivi un opposant alléguait uniquement l'absence d'activité inventive. En pareil cas, il paraît raisonnable de supposer que le membre de la chambre qui a pris part à la décision précédente serait impartial ou n'aurait pas de jugement préconçu et pourrait ainsi prendre une décision sans être influencé par son jugement précédent.

Es sind aber auch besondere Fälle denkbar, in denen ein Kammermitglied im Einspruchsverfahren über eine wichtige Frage zu befinden hat, über die im wesentlichen bereits im Erteilungsverfahren vor der früheren Kammer entschieden wurde, der auch das betreffende Mitglied angehörte. Daher ist im vorliegenden Fall zu untersuchen, ob der ursprüngliche Vorsitzende der Kammer im Einspruchsverfahren mit Fragen konfrontiert war, die nach Ansicht der Kammer für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung wichtig sind und die im wesentlichen mit denen identisch oder vergleichbar sind, die im Erteilungsverfahren geprüft und entschieden wurden. Ist dies der Fall, so könnte der ursprüngliche Vorsitzende eine vorgefaßte Meinung darüber haben, wie im Einspruchsbeschwerdeverfahren in dieser Sache zu entscheiden ist, und sollte daher wegen Besorgnis der Befangenheit ausgeschlossen werden.

6.3 Wie bereits angeführt, wurde die Patentanmeldung im Erteilungsverfahren von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen. Als Grund für die Zurückweisung wurde unter anderem genannt, daß das Verfahren zur Messung der Kohäsion unklar sei, weil der Abstand zwischen den untersten festen Stäben und dem Boden des zylindrischen Gefäßes mit dem Faserfüllmaterial nicht offenbart sei.

Um die Einwände auszuräumen, mit denen die Prüfungsabteilung die Art und Weise beanstandet hatte, wie die Kohäsionsmessung durchgeführt wird, erteilte die Beschwerdeführerin einem unabhängigen Forschungsinstitut den Auftrag, Kohäsionsmessungen zu verschiedenen mitgelieferten Mustern von Füllmaterial vorzunehmen, wobei ihm nur die in der Patentanmeldung enthaltenen Informationen vorlagen, die nichts über diesen Abstand aussagen. Das Institut baute folglich eine Testvorrichtung auf und nahm die Messungen vor, deren Ergebnisse unter Berücksichtigung der unter den Umständen zu erwartenden Fehlerquote mit den von der Beschwerdeführerin (Anmelderin) erzielten Ergebnissen übereinstimmten. Nachdem das Institut seine Ergebnisse vorgelegt hatte, wurde es gebeten, zum konkreten Einwand der Prüfungsabteilung Stellung zu nehmen. Es erklärte, der Abstand des unter-

In contrast there could be special situations where a member of a Board in opposition proceedings has to decide upon a crucial issue which was in essence already decided in the grant proceedings before the former Board comprising the member in question. Therefore, in the context of that particular case, it is necessary to investigate whether the original chairman of the Board in the opposition proceedings was confronted with, in the view of this Board, critical issues for the assessment of inventive step or sufficiency of disclosure which are in essence the same as, or comparable with those examined and decided in the proceedings for grant. If this is the case, the original chairman concerned may have an anticipatory judgment as to how the case in the opposition appeal proceedings should be decided and should thus be disqualified on account of suspected partiality.

6.3 As already stated, in the grant proceedings the patent application was refused by a decision of the Examining Division. The reason for the refusal was i.a. that the method of measuring the cohesion was unclear, since the distance between the lowermost stationary rods and the bottom of the cylinder for the fiberfill was not disclosed.

In order to meet the objections of the Examining Division as to how the cohesion measurement is performed the appellant contracted an independent research institute to perform cohesion measurements on a number of fiberball samples provided by him, the institute being given no other information than was contained in the patent application ie without the distance in question. The institute duly built a test apparatus and performed the measurements, the results of which correlate, within the experimental error to be expected in the circumstances, with the results obtained by the appellant (applicant). After it had produced its results the institute was then asked to comment on the specific objection raised by the Examining Division. With respect to the spacing of the lowermost pair of rods from the bottom of the cylinder it was indicated that this was more or less determined by a combination of the other factors given, in

En revanche, il pourrait exister des cas dans lesquels un membre d'une chambre siégeant dans le cadre d'une procédure d'opposition aurait à trancher un point d'une importance cruciale qui aurait pour l'essentiel déjà été tranché dans le cadre d'une procédure de délivrance devant la chambre précédente, dont aurait fait partie le membre en question. Par conséquent, dans ce cas particulier, il est nécessaire de vérifier si le président initial de la chambre siégeant dans le cadre de la procédure de recours après opposition avait été confronté à des questions qui, de l'avis de cette chambre, étaient critiques pour l'appréciation de l'activité inventive ou du caractère suffisamment clair et complet de l'exposé, questions qui sont pour l'essentiel identiques ou comparables à celles qui devaient être examinées et tranchées au cours de la procédure de délivrance. Dans ce cas, le président initial en question risque d'avoir un jugement préconçu sur la manière dont cette affaire devrait être tranchée dans le cadre de la procédure de recours après opposition, et il conviendrait donc de l'exclure au motif qu'il peut être soupçonné de partialité.

6.3 Comme il a déjà été indiqué plus haut, au stade de la procédure de délivrance, la demande de brevet avait été rejetée par décision de la division d'examen. Le rejet avait été décidé au motif entre autres que la méthode de mesure de la cohésion était imprécise, du fait que la distance entre les barres inférieures fixes et le fond du récipient cylindrique pour l'ouate synthétique n'était pas divulguée.

Afin de répondre aux objections soulevées par la division d'examen au sujet de la manière dont avait été effectuée la mesure de la cohésion, le requérant avait chargé un institut de recherche indépendant d'effectuer des mesures de la cohésion sur un certain nombre d'échantillons de boulettes de fibres qu'il avait mises à sa disposition en lui fournissant uniquement les informations contenues dans la demande de brevet, c'est-à-dire sans lui indiquer la distance en question. L'institut avait construit comme on le lui demandait un dispositif d'essai et avait effectué les mesures, dont les résultats, compte tenu de la marge de tolérance à admettre en pareil cas, correspondaient aux résultats obtenus par le requérant (demandeur du brevet). Une fois les résultats fournis, il avait été demandé à l'institut de donner son commentaire sur l'objection spécifique soulevée par la division d'examen. En ce qui concerne la distance

sten Stäbepaars zum Boden des zylindrischen Gefäßes hänge mehr oder weniger von der Kombination der anderen Faktoren und insbesondere der Länge der rechteckigen Zugvorrichtung, dem vertikalen Abstand zwischen den Stäbepaaren und der Höhe der Säule der Faserbällchen nach der Komprimierung ab (s. Entscheidung T 519/91, s. o., Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

Die frühere Beschwerdekammer im Erteilungsverfahren (deren Vorsitzender der abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende war) erachtete die von der Beschwerdeführerin (Anmelderin) vorgelegten Beweismittel als "überzeugend" (s. Entscheidung T 519/91, s. o., Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

6.4 Im anschließenden Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung brachten die Einsprechenden zur Stützung der unzureichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) vor, daß das Streitpatent dem Fachmann keine ausreichenden Angaben darüber liefere, wie die Kohäsionsmessung durchzuführen sei, und zwar vor allem deshalb, weil der Abstand zwischen dem Boden und den untersten festen Stäben in der Vorrichtung nicht offenbart sei. Sie legten Beweismittel vor, die angeblich zeigten, daß eine Veränderung dieses Abstands zu großen Abweichungen bei den Meßwerten führe.

In ihrer Widerrufsentscheidung befand die Einspruchsabteilung, daß die beanspruchte Erfindung gegenüber den Entgegenhaltungen nicht erfinderisch sei. Die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ seien aber erfüllt. Sie verwies auf die frühere Entscheidung T 519/91 der Beschwerdekammer 3.2.1, in der es hieß, daß die Kohäsionsmessungen so deutlich offenbart seien, daß sie von einem Fachmann durchgeführt werden könnten. Die Einspruchsabteilung sehe keinen Grund, von dieser Meinung abzurücken.

Im Einspruchsbeschwerdeverfahren sprachen die Beschwerdegegnerinnen der beanspruchten Erfindung die Patentierbarkeit ab und wiederholten ihre Einwände bezüglich der unzureichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ). Ihrer Auffassung nach habe die frühere Entscheidung T 519/91 aus dem Erteilungsverfahren keine bin-

particular the length of the pulling rectangle, the vertical spacing between pairs of rods and the length of the column of fiberballs once this has been compressed (see decision T 519/91 supra, point 3.2 of the reasons).

The former Board of Appeal in grant proceedings (whose chairman was the original chairman objected to) found the evidence presented by the Appellant (applicant) "convincing" (see T 519/91, supra, point 3.2 of the reasons).

6.4 In the subsequent opposition proceedings before the Opposition Division, the opponents submitted in support of the ground of insufficiency of disclosure (Article 83 EPC) that the patent in suit did not provide the skilled person with sufficient information as to how the cohesion measurement is performed, essentially because the distance between the bottom and the lowermost stationary rods in the apparatus was not disclosed. They provided evidence allegedly showing that a variation of the distance in question leads to large discrepancies in the measured values.

In its decision of revocation, the Opposition Division came to the conclusion that the claimed invention was not inventive over the opposed prior art documents. However it held that the claimed invention met the requirements of Article 83 EPC. Reference was made to former decision T 519/91 of Board 3.2.1 stating that the cohesion measurement is disclosed in a manner sufficiently clear for it to be carried out by a skilled person. The Opposition Division saw no reason to deviate from that view.

On appeal in opposition proceedings, the respondents challenged the patentability of the claimed invention and reiterated their submissions as to the insufficiency of disclosure (Article 83 EPC). In their view the former decision T 519/91 in the grant proceedings has no binding effect in the present appeal in opposition

existant entre le fond du récipient et la paire inférieure de barres, l'institut a répondu qu'elle était plus ou moins fonction d'une combinaison des autres facteurs qui avaient été indiqués, notamment la longueur du cadre rectangulaire d'entraînement, la distance verticale entre la paire de barres et la longueur de la colonne de boulettes de fibres après compression (cf. décision T 519/91 citée ci-dessus, point 3.2 des motifs).

La chambre de recours précédente qui avait statué dans le cadre de la procédure de délivrance (et dont le président était le président initial de la chambre statuant dans le cadre de la procédure de recours après opposition dont la récusation était demandée) a jugé que les preuves présentées par le requérant (demandeur) étaient "convaincantes" (cf. décision T 519/91 citée supra, point 3.2 des motifs).

6.4 Au cours de la procédure d'opposition qui s'est tenue ensuite devant la division d'opposition, les opposants ont fait valoir, à l'appui du motif qu'ils avaient invoqué au titre de l'article 83 CBE (insuffisance de l'exposé de l'invention) que le brevet en litige ne fournissait pas à l'homme du métier suffisamment d'informations sur la manière dont était effectuée la mesure de la cohésion, du fait essentiellement que la distance entre le fond et les barres inférieures fixes du dispositif n'avait pas été divulguée. Ils ont produit des moyens qui prouvaient selon eux qu'une variation de la distance en question entraîne d'importants écarts dans les valeurs mesurées.

Dans sa décision de révocation, la division d'opposition a conclu que l'invention revendiquée n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux antériorités citées, mais répondait en revanche aux conditions requises à l'article 83 CBE. Elle a cité un passage de la décision précédente T 519/91 de la chambre 3.2.1, dans lequel il était déclaré que la mesure de la cohésion était divulguée de manière suffisamment claire pour que l'homme du métier puisse l'exécuter. La division d'opposition a estimé qu'elle n'avait aucune raison d'adopter un point de vue différent.

Au stade de la procédure de recours suivant l'opposition, les intimés ont contesté la brevetabilité de l'invention revendiquée et ont invoqué à nouveau l'insuffisance de l'exposé de l'invention (article 83 CBE). Ils ont estimé que la décision précédente T 519/91 qui avait été rendue dans le cadre de la procédure de délivrance

dende Wirkung für das Einspruchsbeschwerdeverfahren. Außerdem verwiesen sie auf die Entscheidung T 167/93 (ABl. EPA 1997, 229), in der festgestellt werde, daß eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren keine Bindungswirkung habe, weil der Grundsatz der "res judicata" (Rechtskraftwirkung) in einem solchen Fall keine Anwendung finde.

In der Mitteilung der Kammer nach Artikel 11 (2) VOBK, die zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung erging, hieß es unter anderem, daß die Kohäsionsmessung offensichtlich der wichtigste Aspekt des Streitpatents für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sei.

6.5 Daraus wird deutlich, daß die im Einspruchsverfahren befaßte Kammer, der der ursprüngliche abgelehnte Vorsitzende angehörte, über eine wichtige Frage entscheiden mußte, die von der früheren Kammer mit demselben Vorsitzenden bereits im Erteilungsverfahren entschieden worden war, nämlich über die Frage, ob die Beschreibung und die Zeichnungen dem Fachmann ausreichende Informationen zur Durchführung der Kohäsionsmessung lieferten und, genauer gesagt, ob der Fachmann bei Durchsicht der Beschreibung und der Zeichnungen in der Lage war, die Kohäsionsmessung ohne Angaben zum Abstand des untersten Stäbepaars vom Boden des zylindrischen Gefäßes vorzunehmen. Mit anderen Worten war der im Einspruchsverfahren vor der Kammer abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende unter diesen besonderen Umständen gezwungen, sein eigenes früheres Urteil entweder zu bestätigen oder zu verwerfen. Genau diese Situation wollte der Gesetzgeber aber vermeiden, als er festlegte, daß ein Kammermitglied ausgeschlossen werden soll, das an der angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, um Unparteilichkeit und Objektivität der Kammermitglieder zu gewährleisten (vgl. Art. 24 (1) EPÜ bzw. Art. 9 (1) GPÜ).

Somit hatten die Beschwerdegegnerinnen berechtigte Gründe zu der Annahme, dieser Vorsitzende könnte Schwierigkeiten haben, die Sache unvoreingenommen erneut zu prüfen und darüber zu entscheiden.

proceedings. Attention was drawn to decision T 167/93, OJ EPO 1997, 229. Here it was decided that a decision of a Board on appeal from an Examining Division has no binding effect in subsequent opposition proceedings or on appeal therefrom since the principle of res judicata does not apply in such a case.

In the communication of the Board pursuant to Article 11(2) RPBA which was sent with the summons to oral proceedings, it was i.a. stated that when considering the issue of inventive step the cohesion measurement was apparently the most important aspect of the patent in suit.

6.5 From the foregoing it is apparent that the Board in opposition proceedings, comprising the original chairman objected to, had to decide upon, in the view of this Board, a crucial issue which was already decided in the grant proceedings by the former Board having the same chairman, that is whether the description and the drawings provide the skilled person with sufficient information as to how the cohesion measurement is performed and more precisely whether the skilled person when reading the description and the drawings was in a position to perform the cohesion measurement without any indication about the spacing of the lowermost pair of rods from the bottom of the cylinder. Expressed in other words the original chairman objected to in the opposition proceedings before the Board was in this special situation compelled to confirm or not his previous own judgment. It is precisely the situation the legislator wished to avoid by excluding a member of a Board who has participated in the decision under appeal so as to guarantee the impartiality and objectivity of members of the Boards, cf Article 24(1) EPC or Article 9(1) CPC.

Thus in the present Board's judgment the respondents had reasonable grounds to believe that the same chairman could have difficulty in re-examining and deciding the case without having a preconceived or anticipatory judgment.

ne pouvait lier la chambre chargée de statuer sur le recours formé après opposition. Ils ont cité la décision T 167/93, JO OEB 1997, 229, dans laquelle il avait été déclaré qu'une décision rendue par une chambre à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen ne pouvait lier l'instance chargée de statuer dans la procédure d'opposition ou la procédure de recours après opposition engagées ultérieurement, puisque le principe de la chose jugée ne s'appliquait pas en pareil cas.

Dans la notification au titre de l'article 11(2) RPCR que la Chambre avait envoyée aux parties en les convoquant à la procédure orale, il était indiqué entre autres que l'aspect le plus important pour l'appréciation de l'activité inventive qu'impliquait l'objet du brevet en litige était la mesure de la cohésion.

6.5 Il ressort de ce qui précède que la chambre siégeant dans le cadre de la procédure de recours après opposition devait, avec le président initialement désigné dont la récusation avait été demandée, statuer sur un point qui lui paraissait crucial et sur lequel la chambre précédente comprenant le même président s'était déjà prononcée au cours de la procédure de délivrance, c'est-à-dire sur la question de savoir si la description et les dessins fournissent à l'homme du métier suffisamment d'informations sur la manière dont avait été effectuée la mesure de la cohésion, et plus précisément si, après lecture de ces documents, cet homme du métier serait à même d'effectuer la mesure de la cohésion alors qu'il ne lui était donné aucune indication au sujet de la distance existant entre la paire inférieure de barres et le fond du cylindre. En d'autres termes, le président initialement désigné dont la récusation était demandée dans la procédure de recours après opposition se voyait dans ces conditions bien particulières obligé de confirmer ou d'infirmer le jugement qu'il avait lui-même rendu antérieurement. Or c'est précisément la situation que le législateur avait voulu éviter en prévoyant la récusation de tout membre d'une chambre qui a pris part à la décision faisant l'objet du recours, de manière à ce que l'impartialité et l'objectivité des membres des chambres puissent être garanties (cf. article 24(1) CBE ou article 9(1) CBC).

La présente Chambre estime par conséquent que les intimés avaient de bonnes raisons de penser qu'il serait difficile au même président de réexaminer l'affaire et de prendre une deuxième décision sans parti pris ni jugement préconçu.

Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß der Einwand nach Artikel 24 (3) EPÜ zulässig ist.

Es ist darauf hinzuweisen, daß dieser Fall ganz besonders gelagert ist. Heikel daran ist i), daß der abgelehnte ursprüngliche Vorsitzende bereits Vorsitzender der früheren Kammer im Erteilungsverfahren war, und ii), daß er als Vorsitzender der Kammer im anschließenden Einspruchsverfahren bei der Beurteilung der ausreichenden Offenbarung (Art. 83 EPÜ) im wesentlichen über dieselbe Kernfrage zu entscheiden hatte.

6.6 Artikel 19 (2) EPÜ sieht unter anderem vor, daß ein Prüfer, der im Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt hat, nicht den Vorsitz in der Einspruchsabteilung führen kann. Die Kammer hat durchaus Verständnis für das Argument der Beschwerdeführerin, daß ein solches Verbot unter den dargelegten Umständen um so mehr für die zweite Instanz gelten sollte, der im europäischen Patentsystem richterliche Funktion auf höchster Ebene zukommt. Wie bereits erläutert, war diese Tatsache einer der entscheidenden Punkte, die die Kammer dazu bewogen, die Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ für zulässig zu befinden.

7. Nachdem die Kammer zu dem Schluß gelangt ist, daß der ursprüngliche Vorsitzende wegen Besorgnis der Befangenheit auszuschließen ist, und zwar im wesentlichen deshalb, weil er an der Entscheidung der früheren Kammer über die Erteilung des Streitpatents mitgewirkt hat, kann die Frage unbeantwortet bleiben, ob sein angebliches Verhalten in der mündlichen Verhandlung zu einer weiteren begründeten Ablehnung nach Artikel 24 (3) EPÜ Anlaß geben könnte.

8. Bezüglich der Ausschließung des ursprünglichen technisch vorgebildeten und des ursprünglichen rechtskundigen Mitglieds vom weiteren Einspruchsverfahren vor der Kammer ist folgendes anzumerken:

Die Beschwerdeführerin erklärt zu Recht, daß die in der Mitteilung der Kammer vom 8. September 1999 angekündigte Ausschließung dieser

For these reasons, the present Board concludes that the objection under Article 24(3) EPC should be allowed.

It should be stressed that the facts of the case are very particular. The critical elements are (i) that the original chairman objected to was chairman in the decision of the former Board in the proceedings for grant, (ii) as chairman of the Board in the subsequent opposition proceedings he was confronted with substantially the same crucial issue for the assessment of sufficiency of disclosure (Article 83 EPC).

6.6 Article 19(2) EPC requires i.a. that an examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent shall not be the chairman of the Opposition Division. The Board does have some sympathy for the respondents' argument that, in the circumstances set out above, such prohibition should apply all the more to the second instance in view of its judicial function at supreme level within the European patent system. As has already been explained this fact was one of the critical elements which led the present Board to the conclusion that the objection under Article 24(3) EPC should be allowed.

7. Finally, since the present Board comes to the conclusion that the original chairman is to be excluded on the ground of suspected partiality, essentially because he participated in the decision of the former Board to grant the patent in suit, it may be left undecided whether his alleged attitude in the course of the oral proceedings might give rise to a further well-founded objection under Article 24(3) EPC.

8. As to the exclusion of the original technical member and the original legal member from the further opposition proceedings on the case before the Board, the following is to be observed:

The appellant is correct when it states that the exclusion of the two members in question as stated in the present Board's communication of

La présente Chambre conclut pour ces raisons qu'il convient de faire droit à la demande de récusation présentée au titre de l'article 24(3) CBE.

Il convient de souligner que les faits dans cette affaire sont très particuliers, les aspects d'une importance critique étant les suivants : (i) le président initialement désigné dont la récusation était demandée avait présidé la chambre qui avait statué dans le cadre de la procédure de délivrance et (ii) en qualité de président de la chambre siégeant par la suite dans le cadre de la procédure de recours après opposition, il se voyait confronté essentiellement à la même question cruciale, s'agissant de savoir si l'exposé de l'invention était suffisamment clair et complet (article 83 CBE).

6.6 L'article 19(2) CBE dispose entre autres qu'un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence de la division d'opposition. La Chambre a quelque sympathie pour les arguments des intimés qui avaient fait valoir que, dans la situation qui vient d'être décrite, une telle interdiction devrait à plus forte raison s'appliquer au niveau de la deuxième instance, qui fait fonction d'organe judiciaire suprême dans le cadre du système européen des brevets. Comme cela a déjà été expliqué plus haut, c'est là l'un des aspects critiques qui ont conduit la présente Chambre à conclure qu'il y a lieu de faire droit à la demande de récusation au titre de l'article 24(3) CBE.

7. Enfin, puisque la présente Chambre conclut qu'il convient d'exclure le président initialement désigné au motif qu'il peut être soupçonné de partialité du fait essentiellement qu'il a pris part à la décision de délivrance du brevet en litige rendue par la chambre précédente, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, à en juger par l'attitude qu'il aurait eue au cours de la procédure orale, il pourrait à bon droit être demandé par ailleurs sa récusation au titre de l'article 24(3) CBE.

8. En ce qui concerne la question de savoir si le membre technicien et le membre juriste initialement désignés doivent être récusés pour la suite de la procédure de recours après opposition, il convient de faire les constatations suivantes :

C'est à juste titre que le requérant a fait valoir que, comme la présente Chambre l'avait indiqué dans sa notification en date du 8 septembre 1999,

beiden Mitglieder nur für das Verfahren über eine etwaige Ausschließung des ursprünglichen Vorsitzenden galt.

Die beiden Mitglieder haben sich aber selbst für befangen erklärt, und das rechtskundige Mitglied hat in seiner Erklärung darauf hingewiesen, daß es eine Mitwirkung als Mitglied der Kammer im weiteren Beschwerdeverfahren entschieden ablehne. Der Kammer erscheint die angegebene Begründung überzeugend.

Außerdem könnte im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens die Entscheidung einer Kammer, der zwei Mitglieder angehören, die zuvor wegen Besorgnis der Befangenheit von einem Teil des Verfahrens ausgeschlossen wurden, auch bei der Öffentlichkeit verständliches Mißtrauen oder gar den Verdacht wecken, die Kammer sei in dieser Besetzung nicht unbefangen gewesen. Grundsätzlich gilt, daß nicht unparteilich entschieden werden muß, sondern daß dies auch sichtbar werden muß.

Daher gilt die Ausschließung des ursprünglichen technisch vorgebildeten und des ursprünglichen rechtskundigen Mitglieds der Kammer nach Auffassung der Kammer auch für das Einspruchsbeschwerdeverfahren vor der Kammer.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der ursprüngliche Vorsitzende der Kammer wird aus dem weiteren Einspruchsbeschwerdeverfahren ausgeschlossen.
2. Die Ausschließung des ursprünglichen technisch vorgebildeten und des ursprünglichen rechtskundigen Mitglieds der Kammer gilt auch für das weitere Einspruchsbeschwerdeverfahren.

8 September 1999 applied only to the proceedings on the possible exclusion of the original chairman.

However, the two members recused themselves and the legal member made it clear in his declaration that he was resolutely opposed to taking part as a member of the Board in the further appeal proceedings. The present Board finds the reasoning given therein convincing.

Furthermore, a decision of a Board in the further opposition proceedings, in which two members are present who were previously excluded from a part of the proceedings on account of suspected partiality may also give rise to an understandable apprehension or suspicion on the part of the public that the Board in such composition was not impartial. As a matter of principle an impartial judgment must not only be done; it must also be seen to be done.

Therefore in the present Board's judgment, the exclusion of the original technical member and of the original legal member of the Board also applies to the opposition appeal proceedings on the case before the Board.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The original chairman of the Board is excluded from taking part in the further opposition appeal proceedings on the case.
2. The exclusion of the original technical member and of the original legal member of the Board also applies to the further opposition appeal proceedings on the case.

ces deux membres ne pouvaient être récusés que pour la procédure concernant la possibilité de récuser le président désigné initialement.

Toutefois, ces deux membres se sont récusés d'eux-mêmes, et le membre juriste a clairement fait savoir dans sa déclaration qu'il refusait résolument de participer à la suite de la procédure de recours en qualité de membre de la Chambre. La présente Chambre estime que les motifs qu'il a avancés dans sa déclaration sont convaincants.

En outre, si dans la suite de la procédure d'opposition la Chambre devait rendre une décision avec la participation de deux membres qui auraient auparavant été exclus d'une partie de la procédure au motif qu'ils pouvaient être soupçonnés de partialité, le public pourrait non sans raison craindre que la Chambre ainsi constituée ne soit pas impartiale, ou la soupçonner de partialité. Par principe, il ne suffit pas qu'un jugement soit impartial, il doit aussi apparaître comme tel.

La présente Chambre estime par conséquent que la récusation du membre technicien et du membre juriste de la chambre qui avaient été initialement désignés doit également valoir pour la procédure de recours engagée devant la Chambre dans le cadre de la procédure d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le président initial de la chambre ne peut participer à la suite de la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure d'opposition.
2. La récusation du membre technicien et du membre juriste de la chambre qui avaient été désignés initialement vaut également pour la suite de la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure d'opposition.