



**Zentraler Personalausschuss  
Central Staff Committee  
Le Comité central du personnel**

24.06.2015  
sc15270cp – 0.2.1/2.2/2.3

## **Questions on the EPO**

### **A discussion paper on the independence of the departments in DG1**

Dear Colleagues,

A structural reform of the Boards of Appeal is currently under discussion. This will be a main topic on one of the next Council meetings. The reform addresses the independence of the Boards. Independence is an indispensable requirement for legal certainty with regard to the decisions taken by the members of the Boards, but also by the examiners in DG1.

The annexed documents (English, French and German versions of the discussion paper) shall give further input to the discussion from another point of view. Some daily life situations of examiners in DG1 are reflected in a questionnaire. Many difficulties result from the hierarchical position of examiners within DG1.

As a huge part of EPO staff is allocated to other DGs than DG1 and DG3, the documents contain some background information on the current structure of DG1. This should help to increase mutual understanding of all EPO staff in all DGs. We would like to encourage everybody to discuss the issues addressed therein with her/his colleagues and superiors.

We are interested in your feedback, which can be sent to [centralstcom@epo.org](mailto:centralstcom@epo.org) or to your preferred staff representative. We intend to publish a follow-up document so as to summarize your comments and to provide the administration with suitable proposals.

The Central Staff Committee



**Questions on the European Patent Office**

**- a discussion paper -**

**Central Staff Committee**

## **Questions on the European Patent Office**

On the basis of current events – the President of the European Patent Office (EPO) has issued an exclusion order against one member of the Boards of Appeal (BoA) – the judicial independence and impartiality of the members of the BoA and of the Enlarged Board of Appeal (EBoA) of the EPO are the subject of increasingly intensive debates, at least among members of the profession. The doubts in relation to judicial independence and impartiality are founded on the current organizational structure of the EPO.

In EBoA decision R0019/12, the President of the EBoA was found to be biased on account of the hierarchical structure of the EPO.

It is not surprising that the discussion about judicial independence and impartiality is thus focussing first and foremost on the example of the members of the BoA and of the EBoA. However, the problems lie at a deeper level.

At this point, the aim is to highlight the situation of the members of other bodies involved in proceedings at the EPO – i.e. the Search, Examination and Opposition Divisions, by means of various questions.

The questions are based on cases which all have a background in real life.

At the end of the list of questions further information about the internal structures of the EPO is provided.

**Question 1:**

Is the President of the EPO responsible for the substantive examination of patents and the examination of oppositions?

In other words:

Does the President have the right,

- a) to grant a patent in respect of a European patent application,
- b) to refuse a European patent application,
- c) to reject an opposition,
- d) to revoke a patent and/or
- e) to maintain a patent in an amended scope?

**Question 2:**

Does the President of the EPO have the right to sign the certificate of grant of a patent?

**Question 3:**

A patent application has been received at the EPO in a legally valid and formally correct manner and a filing date has been accorded.

- a) When are the members of the Examining Division determined?
- b) Who determines the members?
- c) In accordance with what procedure are the members selected?
- d) Under which circumstances may the composition of the Examining Division be modified?
- e) When and how does/do the public/the applicant find out that the composition of the Examining Division has occurred/been modified and who the members of the Division are?

**Question 4:**

An opposition has been received at the EPO in a legally valid and formally correct manner.

- a) When are the members of the Opposition Division determined?
- b) Who determines the members?
- c) In accordance with what procedure are the members determined?
- d) Under which circumstances may the composition of the Opposition Division be modified?
- e) When and how does/do the public/the parties find out that the composition of the Opposition Division has occurred/been modified and who the members of the Division are?

**Question 5:**

For a patent application, the responsible employee from the Search Division (search examiner) has conducted the search. The President gives the instruction that the applicant should receive a written opinion regarding the patentability of the application, together with the Search Report as an annex.

- a) Who is responsible for the preparation of such an opinion?
- b) On whom is the opinion binding?

**Question 6:**

The EPO has introduced a quality management system.

In the context of this system, the President has given instructions:

- a) that during the search phase, i.e. before the examination request is made, an Examining Division (Preliminary/Notional Examining Division) is determined for the application in analogy to Article 18 EPC,
- b) that the “entrusted member” of the Preliminary Examining Division conducts the search relating to the application,
- c) that the “Chairman” of the Preliminary/Notional Examining Division reviews the search of the “entrusted” member, if only A-documents have been found, and, in the event of there being what he considers to be a deficiency, makes an entry in a database under the application number, and
- d) that the hierarchically superior Director has access to the database to the extent that he can establish whether there is a deficiency but not what the nature of the deficiency is.

- e) Is there anything to prevent members of the Preliminary/Notional Examining Division also becoming members of the responsible Examining Division which is entrusted with the matter once the examination request has been made?

### Question 7:

The EPO has developed and introduced a new quality review system. In the context of this system, the President has given the EPO instructions:

- a) that the Chairman of the Examining Division always reviews the work of the entrusted member when the latter proposes that a patent be granted in respect of an application,
  - b) that, in the event that he considers that there is a deficiency, the Chairman enters the deficiency electronically in a database under the application number,
  - c) that the hierarchically superior Director has access to the database and is informed about whether a deficiency has been established and entered in the database, but not about the nature of the deficiency,
  - d) that the Chairman and the entrusted member discuss the deficiency after it has been entered in the database in order to resolve the matter,
  - e) that, following the discussion, the Chairman makes an entry in the database under the application number about whether he is maintaining or dropping the objection to the deficiency,
  - f) and that the Director is informed about whether the objection has been maintained or not.
- What is the legal position?
  - How does the public/the applicant find out about the procedure?

### Question 8:

The responsible Examining Division for an application has been constituted. The entrusted member is of the opinion that the application could be granted, but still has doubts and would therefore like to consult with the other members. In the debate within the Examining Division which then ensues, the second member shares the opinion that the application could be granted. In the discussion, the doubts of the entrusted member are dispelled, and he is now also sure that the application meets all of the requirements of the EPC. On the other hand, the Chairman continues to be of the opinion that there is no inventive step. He is responsible for the quality review (see Question 7).

- a) What is the legal position?
- b) What options do the individual members of the Examining Division have?

- c) Who is responsible for examining whether the entrusted member is biased?
- d) What procedure is followed?

**Question 9:**

The entrusted member of the Examining Division proposes that a patent be granted in respect of an application. He produces a *votum* (brief written report) in which *inter alia* he sets out the reasons why the patent should be granted and explains the relevant prior art, the invention, and why it is novel and inventive.

- a) What are the duties of the other members of the Examining Division in this context?

*Variation:*

By way of an internal guideline, the President of the EPO instructs all examiners that, for reasons of efficiency, the second member of an Examining Division should in principle only ever review the completeness and correctness of the text of the application on which the grant is based, i.e. he should only check whether the documents in respect of which the applicant has requested the grant of the patent are also collated in the *Druckexemplar* (printed copy).

- b) What is the legal position?
- c) How does the public/the applicant find out about this instruction?

**Question 10:**

The Examining Division has issued a summons to oral proceedings. On the day before the scheduled oral proceedings, the entrusted member of the Examining Division falls ill.

- a) Do the oral proceedings have to be postponed?
- b) Can the member who has fallen ill be replaced by another examiner?
- c) Who would have responsibility for the replacement and the determination of a replacement member?
- d) In accordance with what procedure would a replacement member be selected?
- e) When and how would the public/the applicant find out about the replacement of a member of the Examining Division if this were to occur?

*Variation:*

The Examining Division has issued a summons to oral proceedings. The second member has decided, at short notice, to take a holiday on the day of the oral proceedings in order to take advantage of a cheap travel offer.



- How would questions a) to e) be answered?

**Question 11:**

The President of the EPO has formed an opinion about application EP0815.

The Examining Division has reached the conclusion that the application should be refused and wishes to issue a summons to oral proceedings as the next step.

Does the President have the right

- a) to instruct each of the members of the Examining Division to vote for the patent to be granted?
  - b) to instruct each of the members of the Examining Division to sign the communication pursuant to Rule 71(3) EPC in their name?
  - c) to send a communication pursuant to Rule 71(3) EPC on which the official seal of the Examining Division and the names of its members are provided?
  - d) to instruct the Examining Division to grant the patent?
  - e) to instruct that the Examining Division be dissolved and that a new Examining Division be formed which is entrusted with dealing with the application?
- How does the public/the applicant find out about the relevant instruction issued by the President?
  - In the scenarios referred to, do the members of the Examining Division or does the Examining Division have any means of legal redress against the instruction or the actions of the President?

**Question 12:**

Following internal consultation about the patent application, an Examining Division has established that two of its members are in favour of refusal and the remaining member is in favour of granting a patent.

The Director then examines the application himself and comes to the opinion that a patent should be granted.

He deliberately replaces one of the members of the Examining Division who are in favour of a refusal with himself, i.e. he becomes a member of the Examining Division. Since a majority of the members now vote in favour of a grant, the Examining Division arranges for the communication under Rule 71(3) EPC to be sent to the applicant.

- a) What is the legal position?
- b) What means of legal redress do the members of the Examining Division have?

- c) How does the public/the applicant find out about the change to the Examining Division?

*Addition:*

The member of the Examining Division who has been replaced protests against his replacement to the Director. Thereupon, the President

- d) transfers him to a different Directorate,
  - e) transfers him to a different employment site (employment sites for examiners are Munich, The Hague and Berlin) and/or
  - f) applies a disciplinary penalty to him (warning, formal warning, salary reduction, reduction of pension rights, dismissal)
- What means of legal redress does the replaced member have against this?

**Question 13:**

The entrusted member has placed a report in the internal post to be sent to the applicant.

After reading through the report, the superior, known as the Director, is of the opinion that the arguments presented therein are incorrect because the closest prior art is document D1 and not – as stated in the report – document D2. He asks the entrusted member to revise the report accordingly.

- a) What is the legal position?
- b) When and how does the public find out about this occurrence?

*Continuation:*

The entrusted member then consults with the other members of the Examining Division. Following this consultation, the Examining Division decides that the report should be sent out unchanged.

The Director refuses to approve the report for sending out to the applicant. Instead, he instructs the entrusted member in writing to revise the report in accordance with his stipulation (D1 instead of D2 as closest prior art) and to sign it in the name of the entrusted member.

The entrusted member fears a disciplinary penalty and revises the report as requested, but does not sign off on it.

The Director approves the revised report for sending out. The report is provided with the authentications of the Examining Division and of the entrusted member and is sent to the applicant as a report pursuant to Article 94(3) EPC.

- c) What is the legal position?

- d) When and how does the public/the applicant find out about this occurrence?
- e) What options do the members of the Examining Division have for defending themselves against the Director's actions, if desired?

*Variation:*

The Examining Division would like to place its decision regarding the originally compiled report and the written instruction of the Director to the entrusted member in the electronic file as an internal file note that is excluded from public inspection of the files.

The Director issues an instruction that this must not be done, and so no one plucks up the courage to place the file note in the electronic file.

- f) How does the public/the applicant find out about this occurrence?

#### **Question 14:**

An Opposition Division has issued to the parties, in a timely and formally correct manner, a summons to attend oral proceedings relating to the opposition on Thursday in calendar week X. At a point in time after the date for the oral proceedings has been set, the President issues an internal instruction that for PR reasons no oral proceedings relating to oppositions are to take place in calendar week X.

The Opposition Division sticks with the hearing date because, in its opinion, it cannot put forward any plausible reasons for a postponement.

It is then directly instructed by the President to postpone the hearing. The reason that should be specified is that a member of the Opposition Division has fallen ill at short notice.

The oral proceedings are then cancelled.

- a) What is the legal position?
- b) What means of legal redress do the members of the Opposition Division have?
- c) When and how do the public/the parties find out about this occurrence?

#### **Question 15:**

The EPO has developed, for all members of Search and Examining Divisions, a new system of prioritizing actions to be performed in relation to pending patent applications. Under this system, for each member all applications for which he is the entrusted member of the Examining Division are listed in the order in which they should be dealt with.

Under the system, searches relating to European applications and searches which are to be carried out by the EPO as International Searching Authority have the highest priority,

followed in order of priority by first communications relating to European patent applications, then second communications/summonses/refusals/grants relating to European patent applications, and then the additional searches relating to international patent applications designating Europe.

The examiners are obliged to adhere as precisely as possible to the prescribed order of priority.

Compliance with this order of priority is taken into account for the purposes of the examiner's appraisal at the end of the calendar year.

- a) What is the legal position?
- b) How does the public/the applicant find out that an/its application is being dealt with in accordance with the aforementioned system?

#### **Question 16:**

A patent application is in the examination phase. The applicant has responded to a first negative communication of the Examining Division in good time with counter-arguments, without filing amendments. Some time passes. The applicant enquires in writing when it can expect the responsible Examining Division's next action. In response to the enquiry, the EPO's computer system calculates a time limit of 5 months on the basis of an automatically generated time-limit form. A letter of response to the applicant is automatically produced in which it is stated: "The next examination communication can be expected within the next 5 months." The official seal of the Examining Division and the name of the entrusted examiner are printed below the text. The letter of response is sent automatically to the applicant and is served in a legally effective manner.

- a) What is the legal position?
- b) Do the members of the Examining Division have any means of legal redress or other options for taking action?

#### **Question 17:**

The responsible Examining Division for an application has been determined. One member comes to the conclusion that he is not impartial, i.e. he cannot examine the application in an unbiased manner, because the applicant is a friend with whom the member regularly undertakes activities in his free time.

- a) What procedure is followed in such a case?
- b) Who has responsibility for the examination of the lack of impartiality of the member?
- c) Who has responsibility, if appropriate, for the determination of a replacement member, and in accordance with which procedure is he determined?

**Question 18:**

In the middle of the current calendar year, a member of the Examining Division received a warning from his superior for poor productivity. The superior raised the prospect with the member that he would receive an appraisal worse than the grade “good” at the end of the calendar year if he did not significantly increase the number of grants and/or refusals and did not achieve a predefined number of grants, refusals and/or searches by the end of the year. If an appraisal with a grade worse than “good” were given, this would rule out any promotion for the next 4 calendar years.

In November, the member who has been given the warning proposes, as entrusted examiner, to the other two responsible members of the Examining Division that an application should be granted. The two other members are aware of the warning given to the entrusted examiner.

They both form an opinion about the application and both come to the conclusion that the application should be refused and, accordingly, that the applicant’s request for oral proceedings should be acceded to. However, this course of action would mean that the examination proceedings for the application would no longer be able to be concluded by way of a grant or a refusal in the current calendar year because the legally prescribed notice period for the summons alone would lead to the oral proceedings falling in the next calendar year. By doing this they would therefore possibly deprive their colleague – the entrusted member who has been given a warning – of the chance of avoiding the warning.

- a) What options does each of the members of the Examining Division have?
- b) What is the legal position?

**Question 19:**

At the beginning of the calendar year, the Director instructs 10 employees from his Directorate to form a “team”. He appoints a team leader (“Team Manager”) from among the 10 employees and gives him the task of undertaking the appraisal of the quality of work, quantity of work and working ability of the other 9 employees in his team at the end of the calendar year. He also gives the Team Manager the task of checking, by way of “final inspection”, all official documents which the members of his team produce, before they are sent out to the applicant/the parties, and, where appropriate, to approve them for sending out.

The Team Manager continues to work as a member of the Examining Divisions and Opposition Divisions with the other 9 employees in his team, i.e. he is assigned to such Divisions with two other employees from his team in each case. As directed, he inspects the documents and, at the end of the calendar year, writes an appraisal for each employee, which is incorporated into the official appraisal by the Director.

- a) What is the legal position?
- b) What options do the other 9 employees have?

**Question 20:**

In the search phase, the Team Manager, as the employee entrusted with the search, has conducted the research and produced the search report. He has found only A-documents. A member of his team has been appointed "Chairman" of the Preliminary Examining Division and, in accordance with the EPO's quality system (see also Question 6), therefore subjects the search to a quality review, in which, however, after checking the search for 5 minutes he finds two X-documents. Accordingly, the "Chairman" would be obliged to enter the deficiency in the database. He approaches the Team Manager to discuss the matter.

The Team Manager points out that he is responsible for the "Chairman's" appraisal at the end of the year and asks the "Chairman" to "think over" his assessment in the matter once again. The "Chairman" then fears that, in return, he will be given a poor appraisal by his Team Manager at the end of the year if he maintains his objection; he suppresses the two X-documents that have been found and enters in the quality database the remark "no objections".

- a) What is the legal position?
- b) How does the public find out about this occurrence?

**Question 21:**

A Director is of the opinion that virtually all of the employees in his Directorate are not capable of assuming the duties of a Chairman in Examining Divisions, in particular of conducting oral proceedings. In order to train the employees, when constituting the Examining Divisions he systematically appoints himself as Chairman in order that he also conducts the oral proceedings in all cases so that the employees can learn the work of a Chairman by reference to his good example. In the Divisions' discussions, the employees no longer have the confidence to put forward an opinion that deviates from that of the Chairman/Director, because they fear that they will receive a poor appraisal at the end of the year if they contradict the Chairman/Director.

- a) How can the employees defend themselves?
- b) What is the legal position?

**Question 22:**

The EPO would like to improve its service for "large-scale customers" (applicants with more than 500 EP applications per year). In a secret working group together with representatives of the selected "large-scale customers"/companies, measures are developed which are intended to improve the service offered to them. By way of example, above a certain number of applications, discounts are to be awarded on application fees; furthermore, all applications from the companies are to be dealt with on an expedited basis, with the Search Report being guaranteed to be produced within 2 months from the date on which the application is filed and examination communications being produced not more than 2 months after the last response. If the Examining Division reaches the view

that the application should be refused, it is provided that a hearing with the applicant will take place at which the Examining Division will work on a solution/wording of the claims together with the applicant.

- a) How does the public find out about the EPO's new service?
- b) What is the legal position?

### Question 23:

For the purposes of assessing productivity, the EPO has introduced a productivity measurement system for examiners, in which specific actions of the entrusted examiner of the Examining Division are assessed by way of "points" and are accumulated as a points score on an ongoing basis. For example, for a grant (collation of the documents of the *Druckexemplar*, drafting of a non-public opinion on patentability (*votum*)), the examiner is credited 0.4 points. For a search (search of the relevant prior art in the databases, drafting of a preliminary opinion on patentability), he receives 0.6 points. For a refusal (drafting of the refusal decision) it is 0.8 points. For all other examiners' activities, such as the drafting of communications, conducting of oral proceedings, hearings, telephone calls, etc., and the drafting of the corresponding minutes, the examiner does not receive any points.

Furthermore, all working days worked in a calendar year are added up on a continuous basis.

The current productivity of an examiner is calculated on the basis of his current points score divided by his current number of working days.

Every year, the productivity figures of all examiners working in a particular field are used to calculate an average productivity figure, which is used as a comparison figure for assessing the productivity of an examiner for the purposes of his appraisal at the end of the calendar year. The promotion/career prospects of the examiner largely depend on the productivity assessment. Likewise, if his productivity is too low he can be given a warning and ultimately even be dismissed.

In June, after 110 working days, examiner X has a productivity figure of 0.33, i.e. to date he has completed a grant and a search "on average" every three days. The average annual productivity in his field is 0.38. His superior points out to him that his productivity is too low in comparison with the average annual productivity and also in comparison with the productivity of his colleagues in his field. Upon querying this with his colleagues, he finds that at least one of his colleagues, after 110 working days, currently has a productivity figure of 1.0, i.e. on average the colleague has completed one search and one grant per working day.

- a) What is the legal position?
- b) What can/must examiner X do?

*Addition 1:*

Examiner X approaches his responsible Director and brings it to his attention that the colleague cannot be achieving such a high productivity figure without there being failings in terms of quality.

Thereupon, the Director warns examiner X against potentially wrongly accusing colleagues of unsatisfactory work, which could be interpreted as mobbing against the colleagues.

c) What can/must examiner X do?

*Addition 2:*

Examiner X learns that two more of his colleagues, having worked the same number of working days (110), currently have a productivity figure of 0.8, i.e. to date each of them has thus completed on average four searches and four grants every five working days. Examiner X additionally learns that the three colleagues always form together the Examining Divisions for all of the applications dealt with by them, in differing compositions.

d) What is the legal position now?

e) What can/must examiner X do?



### **Further information and notes:**

As the EPO benefits from immunity as a matter of principle and the members of the bodies referred to are subject to a secrecy obligation, little information about them, their hierarchical relationships and the internal EPO organizational structure relating to them reaches the outside world. Employees of the EPO who wish to speak about their work or other issues relating to the EPO are compelled to obtain permission to do so in advance from their employer, the President of the EPO. If they fail to do so, they can be subject to disciplinary proceedings.

The President bases his right to give instructions to and to discipline employees, i.e. including the members of the bodies referred to, on Article 10 of the European Patent Convention (EPC).

The employment law applicable to the employees of the EPO is codified in the so-called Staff Regulations, which are not public. Substantial parts of the Staff Regulations are laid down by the Administrative Council. However, in individual cases the President is authorized by the Administrative Council to issue more detailed employment-law rules himself.

In addition, the President of the EPO has issued internal – i.e. unpublished – guidelines for searches and for examination and opposition proceedings. He has instructed the members of the bodies mentioned to comply with these internal guidelines. In terms of their structure, these guidelines are based on the official Guidelines for Examination issued by the EPO. The internal guidelines are regularly updated by the President.

Additionally, the President regularly issues internal practice and procedural instructions in relation to specific issues, to which the members of the bodies have to adhere, as instructed.

In exercising his disciplinary powers, under the Staff Regulations the President of the EPO can impose various disciplinary penalties on an employee. These go from a warning or a written warning, via a salary reduction or a reduction of pension rights, as far as dismissal, or a combination of the above. For more serious disciplinary penalties, there is provision for a disciplinary committee to be convened which is made up of EPO employees who are subject to the disciplinary powers of the President. The disciplinary committee merely issues a recommendation to the President, who does not have to adhere to this recommendation; rather, after the disciplinary committee has considered the matter, he can in fact, at his discretion, issue disciplinary penalties that are different from and also greater than those recommended by the disciplinary committee.

In the event of disputes between an employee and the EPO – e.g. if the employee wishes to object to an act which prejudices him, a disciplinary penalty, his appraisal, etc. – he is totally unable to access the courts of the Member States of the EPC. As a rule, the employee must initially go via an internal EPO Review Panel, then via an internal EPO Appeals Committee and after that to the Tribunal of the International Labour Organization in Geneva. All of these “instances” likewise only issue recommendations to the President of the EPO and thus merely constitute a step to be complied with in the “legal process” for the employee. It is entirely at the discretion of the President whether or not he implements the recommendation. However, it was generally customary for him to implement at least the recommendation of the Tribunal.

Proceedings before the Review Panel last 2 months, those before the Appeal Panel last on average 4 years and for EPO employees they last on average over 10 years before the Tribunal.

The long periods of time taken up by these proceedings *de facto* lead to a situation in which the employees have no rights. As they generally lose their rights under the national social security system of their country of origin when they begin work for the EPO – after various periods of time depending on the law of their country of origin – they are *de facto* not covered by social insurance when they are dismissed either.

The composition of the Review Panel is decided within the EPO and is not subject to any further regulation, and so the review in fact can be and is carried out by the person against whose actions the petition for review is directed. There is no provision for the EPO employee to be legally represented. The composition of the Appeals Committee is laid down in the Staff Regulations, and is constituted exclusively of EPO employees who are all subordinate to the President for disciplinary purposes. Recently, members of the internal Appeals Committee have been subject to disciplinary action by the President and – contrary to the recommendation of the disciplinary committee – punished by way of salary reductions.

A type of “constitutional” review of general employment-law rules which are issued by the Administrative Council or the President is regularly rejected by both the President and the majority of the Administrative Council. Accordingly, there is no provision whatsoever for such a review of the Staff Regulations and of other internal instructions, such as is possible for example in Germany.

As a consequence, there is *de facto* no legal means of reviewing amendments to the rules of the EPC or amendments to the Staff Regulations that are decided upon by the Administrative Council for their conformity with the other rules of the EPC or with fundamental, general principles of law, employment law, human rights, Conventions of the International Labour Organization, etc.

Pursuant to Rule 11(1) EPC, the members of the Search, Examining and Opposition Divisions are assigned to Directorates.

In the internal hierarchy of the EPO, each Directorate is headed by a so-called Director, who is in a direct hierarchical line from the President. Each Directorate comprises approximately 30 employees who meet the requirements for being able to work as members of Examining and Opposition Divisions and Search Divisions. In accordance with the President’s instructions, for each patent application the Director appoints from among his Directorate’s employees a search examiner, the three members of the Examining Division and, where appropriate, the members of the Opposition Division, and he also defines their respective functions (entrusted member, second member and chairman).

In accordance with the President’s instructions, at the end of each calendar year the Director also appraises the performance of each employee in his Directorate in terms of quantity/productivity, quality, aptitude and attitude, with the main focus being on quantity/productivity. The appraisal is countersigned by the Director’s superior. Furthermore, the Director also determines the further career development and personal development of each employee in his Directorate.

Pursuant to the instructions given, the Director is responsible for the quality of the official communications and of the work of the Examining and Opposition Divisions in his Directorate. The Director countersigns internally – in a manner not visible upon an inspection of the files – all official documents going out from the Examining Divisions and Opposition Divisions in his Directorate.

The Director's countersignature is a necessary precondition for an official document being sent out to the applicant/the parties by the EPO.

As a pilot project, the EPO has established an additional level of so-called Team Managers below the Director in the hierarchy; these Team Managers lead teams composed, in accordance with instructions, of approximately 8 to 10 employees of the Directorate. The Team Manager himself works as a member of Examining and Search Divisions within his team. His additional tasks include appraising the work of the members of his team in terms of quality and quantity/productivity as well as the working ability of the relevant member for the purposes of the annual appraisal at the end of the calendar year. In addition, he assumes responsibility for signing off the official documents and communications of the employees within his team before they are sent out. The Team Manager is also responsible for defining the further career development and personal development of each team member. Now the EPO implements the Team Manager level office-wide for all examiners.



**Questions sur l'Office européen des brevets**

**- un document de discussion -**

**Comité central du personnel**

## **Questions sur l'Office européen des brevets**

Dans les circonstances actuelles - le président de l'OEB a interdit à un membre de CR de pénétrer dans les bâtiments de l'Office - l'indépendance juridique et l'impartialité des membres des chambres de recours (CR) et de la grande chambre de recours (GCR) de l'Office européen des brevets (OEB) font l'objet de chaudes discussions, au moins dans le cercle concerné. Les doutes sur l'indépendance juridique et l'impartialité sont fondés sur la structure organisationnelle actuelle de l'OEB.

La décision de la GCR R0019/12 a confirmé la partialité du président de la GCR en raison de la structure hiérarchique de l'OEB.

Que la discussion concernant l'indépendance juridique et l'impartialité se concentre donc d'abord sur l'exemple des membres des CR et de la GCR n'est pas étonnant. Les difficultés se situent cependant à un niveau encore plus profond.

A ce stade, à l'aide de différentes questions, nous souhaitons attirer l'attention sur la situation des membres d'autres organes qui participent aux procédures devant l'OEB, et donc des divisions de recherche, d'examen et d'opposition.

Les questions sont basées sur des cas qui sont tous basés sur la réalité.

A la fin de la liste de questions, on trouvera d'autres informations concernant les structures internes de l'OEB.

### Question 1

Le président de l'OEB est-il responsable de l'examen au fond de brevets et de la vérification d'oppositions ?

En d'autres termes :

Le président a-t-il le droit de

- a) délivrer un brevet suite à une demande de brevet européen,
- b) rejeter une demande de brevet européen,
- c) rejeter une opposition,
- d) révoquer un brevet et/ou
- e) maintenir un brevet dans une portée modifiée ?

### Question 2

Le président de l'OEB a-t-il le droit de signer la décision de délivrance d'un brevet ?

### Question 3

Une demande de brevet a été déposée en force de chose jugée et en bonne et due forme à l'OEB et une date de dépôt de demande a été attribuée.

- a) Quand les membres de la division d'examen sont-ils désignés?
- b) Qui désigne les membres ?
- c) Selon quelles procédures les membres sont-ils sélectionnés?
- d) Dans quels cas la composition de la division d'examen peut-elle être modifiée?
- e) Quand et comment le public et/ou le demandeur sont-ils informés que la composition a été établie et/ou modifiée et de qui sont les membres de la division ?

### Question 4

Une opposition est déposée en force de chose jugée et en bonne et due forme devant l'OEB.

- a) Quand les membres de la division d'opposition sont-ils désignés?

- b) Qui désigne les membres ?
- c) Selon quelle procédure les membres sont-ils désignés?
- d) Dans quels cas la composition de la division d'opposition peut-elle être modifiée ?
- e) Quand et comment le public et/ou les parties sont-ils informés que la composition a été définie et/ou modifiée et de qui sont les membres de la division ?

### Question 5

Pour une demande de brevet, l'employé compétent de la division de recherche (examineur de recherche) a exécuté la recherche. Le président ordonne que le demandeur reçoive en même temps que le rapport de recherche et en annexe à ce dernier un avis écrit sur la brevetabilité de la demande.

- a) Qui est responsable de l'établissement de cet avis ?
- b) Qui est lié par cet avis ?

### Question 6

L'OEB a introduit un système d'assurance qualité.

Dans ce cadre, le président a ordonné que

- a) pendant la phase de recherche, c'est-à-dire avant l'établissement de la demande d'examen, une division d'examen (division provisoire/fictive d'examen), en analogie à l'Article 18 CBE, soit désignée pour la demande,
  - b) le "membre chargé de l'examen" de la division provisoire d'examen exécute la recherche concernant la demande,
  - c) au cas où seuls des documents A ont été découverts, le "président" de la division provisoire/fictive d'examen vérifie la recherche du "premier" membre et au cas où il est d'avis qu'il existe un vice, il réalise une entrée dans une base de données sous le numéro de la demande et
  - d) le directeur hiérarchiquement supérieur ait accès à la base de données, de manière à ce qu'il puisse y constater la présence d'un vice, mais sans savoir de quel type est le vice.
- Quelque chose s'oppose-t-il à ce qu'après s'être vu confier la tâche d'examen, des membres de la division provisoire/fictive d'examen soient également membres de la division d'examen responsable chargée de l'examen ?



## Question 7

L'OEB a développé et introduit un nouveau système de contrôle de qualité. Dans ce cadre, le président de l'OEB a ordonné :

- a) que le président de la division d'examen vérifie toujours le travail du membre chargé de l'examen si ce dernier propose qu'un brevet soit délivré suite au dépôt d'une demande,
  - b) qu'au cas où il est d'avis qu'il existe un vice, le président introduise électroniquement le vice sous le numéro de demande dans une base de données,
  - c) que le directeur hiérarchiquement supérieur ait accès à la base de données et soit lors informé lorsqu'un vice a été constaté et a été introduit dans la base de données, mais non de la nature du vice,
  - d) que le président et le membre chargé de l'examen discutent du vice après son introduction, pour le clarifier,
  - e) qu'après la discussion, le président introduise sous le numéro de demande dans la base de données s'il maintient ou abandonne la remontrance soulevée par le vice et
  - f) que le directeur soit informé du fait que la remontrance est maintenue ou non.
- Quelle est la situation juridique ?
  - Comment le public et/ou le demandeur sont-ils informés de la procédure?

## Question 8

La division d'examen compétente pour une demande a été composée. Le membre chargé de l'examen est d'avis qu'un brevet peut être accordé suite à la demande, mais a encore des doutes et souhaite donc consulter les autres membres. Dans les débats qui ont alors lieu au sein de la division d'examen, le deuxième membre partage l'avis qu'un brevet peut être délivré suite à la demande. Dans la discussion, les doutes du membre chargé de l'examen sont écartés, et il est également sûr à présent que la demande satisfait toutes les conditions de la CBE. Le président maintient en revanche l'avis qu'il n'y a pas d'activité inventive. Il est responsable du contrôle de qualité (voir question 7).

- a) Quelle est la situation juridique ?
- b) De quelles possibilités disposent les différents membres de la division d'examen ?
- c) Qui est responsable du contrôle d'une éventuelle partialité du membre chargé de l'examen ?
- d) Comment procède-t-on ?

### Question 9

Le membre de la division d'examen chargé de l'examen propose qu'un brevet soit délivré suite à une demande. Il établit un avis dans lequel il justifie entre autres pourquoi le brevet doit être délivré et il explique l'état de la technique concernée, l'invention et les raisons pour lesquelles elle est nouvelle et inventive.

- Quelles missions doivent alors remplir les autres membres de la division d'examen ?

*Variante:*

Le président de l'OEB indique par une directive interne à tous les examinateurs que pour des raisons d'efficacité, le deuxième membre d'une division d'examen ne doit fondamentalement vérifier toujours que le caractère complet et correct du texte de la demande sur lequel se base la délivrance, et donc qu'il ne doit vérifier que si les documents pour lesquels le demandeur a demandé la délivrance du brevet sont bien rassemblés dans l'exemplaire à imprimer.

- a) Quelle est la situation juridique ?
- b) Comment le public et/ou le demandeur sont-ils informés de cette instruction ?

### Question 10

La division d'examen a lancé une invitation à une procédure orale. La veille du jour prévu pour la tenue de la procédure orale, le membre de la division d'examen chargé de l'examen se met en arrêt maladie.

- a) La procédure orale doit-elle être déplacée ?
- b) Le membre malade peut-il être remplacé par un autre examinateur ?
- c) Qui serait responsable du remplacement et de la désignation du membre remplaçant ?
- d) Selon quelle procédure devrait être sélectionné le membre remplaçant ?
- e) Quand et comment seraient éventuellement informés le public et/ou le demandeur du remplacement d'un membre de la division d'examen ?

*Variante :*

La division d'examen a lancé une invitation à la tenue d'une procédure orale. Le deuxième membre a décidé sans préavis de prendre un congé de récupération le jour de la procédure orale, pour pouvoir profiter d'une offre intéressante de voyage.

- Quelles réponses apportées aux questions a) à e) ?

## Question 11

Le président de l'OEB s'est forgé un avis concernant la demande EP0815.

La division d'examen a abouti à la conclusion que la demande doit être rejetée et souhaite, à titre de prochaine étape, lancer une invitation à une procédure orale.

Le président a-t-il le droit

- a) d'ordonner à chacun des membres de la division d'examen de se prononcer pour la délivrance du brevet ?
  - b) d'ordonner à chacun des membres de la division d'examen de signer en son nom la notification selon la Règle 71(3) CBE ?
  - c) d'envoyer une notification selon la Règle 71(3) CBE, sur laquelle le sceau de service de la division d'examen et les noms de ses membres sont indiqués ?
  - d) d'ordonner à la division d'examen de délivrer le brevet ?
  - e) d'ordonner la dissolution de la division d'examen et la formation d'une nouvelle division d'examen qui sera chargée du traitement de la demande ?
- Comment le public et/ou le demandeur sont-ils informés de chacune de ces instructions du président ?
  - Les membres de la division d'examen ont-ils dans les cas indiqués éventuellement un quelconque recours à l'encontre de l'instruction ou de l'action du président ?

## Question 12

Après délibérations internes sur une demande de brevet, une division d'examen constate que deux de ses membres se prononcent pour un rejet et le dernier membre pour la délivrance du brevet.

Le directeur contrôle alors la demande lui-même et aboutit à l'avis qu'un brevet doit être délivré.

Il se désigne délibérément en remplacement d'un des membres de la division d'examen qui se sont prononcés pour le rejet ; en d'autres termes, il devient membre de la division d'examen. Comme alors la majorité des membres vote pour la délivrance, la division d'examen accepte que la notification selon la Règle 71(3) CBE soit envoyée au demandeur.

- Quelle est la situation juridique ?
- De quels recours disposent les membres de la division d'examen ?

- Comment le public et/ou le demandeur sont-ils informés de la modification de la division d'examen ?

*Complément :*

Le membre remplacé de la division d'examen proteste contre son remplacement auprès du directeur. Suite à cela, il est

- a) muté dans une autre direction,
- b) muté sur un autre site (les sites pour les examinateurs sont Munich, La Haye et Berlin) et/ou
- c) frappé d'une mesure disciplinaire (admonestation, avertissement, réduction de salaire, réduction des droits à la retraite, licenciement)

par le président.

- Par quel recours le membre remplacé peut-il s'y opposer ?

### **Question 13**

Le membre chargé de l'examen a pris une décision et l'a déposée à la poste interne pour envoi au demandeur.

Le supérieur hiérarchique, à savoir le directeur, est d'avis après lecture de la décision que l'argumentation qui y est présentée est incorrecte, parce que l'état de la technique le plus proche serait le document D1 et non le document D2 comme indiqué dans la décision. Il invite le membre chargé de l'examen à retravailler sa décision en en tenant compte.

- a) Quelle est la situation juridique ?
- b) Quand et comment le public est-il informé de l'incident ?

*Prolongement :*

Le membre chargé de l'examen consulte alors les autres membres de la division d'examen. La division d'examen décide après délibération que la décision doit être envoyée sans modification.

Le directeur refuse que la décision soit envoyée au demandeur. Au lieu de cela, il ordonne par écrit au membre chargé de l'examen de transformer sa décision selon ses instructions (D1 au lieu de D2 comme état de la technique le plus proche) et de la signer au nom du membre chargé de l'examen.

Le membre chargé de l'examen redoute une punition disciplinaire, transforme sa décision selon les souhaits du directeur mais ne la signe pas.

Le directeur autorise l'envoi de la décision transformée. La décision est munie des authentifications de la division d'examen et du membre chargé de l'examen et est envoyée au demandeur en tant que décision selon l'Article 94(3) CBE.

- c) Quelle est la situation juridique ?
- d) Quand et comment le public et/ou le demandeur sont-ils informés de l'incident ?
- e) Quelles possibilités ont les membres de la division d'examen de s'opposer éventuellement à l'action du directeur ?

*En variante :*

La division d'examen souhaite introduire dans le dossier électronique sa conclusion concernant la décision telle qu'initialement rédigée et l'ordre écrit du directeur au membre chargé de l'examen en tant que note interne, exclue de l'examen du dossier.

Le directeur donne instruction de ne pas le faire, de sorte que personne n'a le courage d'introduire la note dans le dossier électronique.

- f) Comment le public et/ou le demandeur sont-ils informés de l'opération ?

#### **Question 14**

Une division d'opposition a invité dans le délai et les formes requis les parties à une procédure orale concernant l'opposition, pour le jeudi de la semaine calendaire X. Après la détermination de la date de la procédure orale, le président donne en interne l'instruction que pour des raisons de relations publiques, aucune procédure orale concernant des oppositions ne peut avoir lieu pendant la semaine calendaire X.

La division d'opposition maintient la date, parce qu'à son avis, elle ne peut donner aucune raison plausible d'un changement de date.

Suite à cela, elle reçoit directement du président l'instruction de déplacer la date de la procédure. La raison à donner serait qu'un membre de la division d'opposition est subitement tombé malade.

La procédure orale est alors annulée.

- a) Quelle est la situation juridique ?
- b) De quels recours disposent les membres de la division d'opposition ?
- c) Quand et comment le public et/ou les parties sont-ils informés de l'incident ?

#### **Question 15**

L'OEB a développé pour tous les membres des divisions de recherche et d'examen un nouveau système de priorisation des actions à exécuter pour les demandes de brevets en cours. Par conséquent, toutes les demandes pour lesquelles chaque membre de la division d'examen est le membre chargé de l'examen sont reprises dans une liste indiquant l'ordre suivant lequel elles doivent être traitées.

Selon le système, les recherches concernant des premières demandes européennes et les recherches qui doivent être exécutées par l'OEB en tant qu'autorité internationale de recherche reçoivent la priorité la plus élevée, suivies dans l'ordre de priorité par les premières décisions concernant des demandes de brevet européennes, avec ensuite les secondes décisions, invitations, rejets, délivrances de demandes de brevet européennes, et ensuite les recherches supplémentaires concernant des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Europe est désignée.

Les examinateurs sont tenus de respecter de manière aussi précise que possible l'ordre ainsi défini.

Le respect de l'ordre est pris en compte dans l'évaluation de l'examineur à la fin de l'année calendaire.

- a) Quelle est la situation juridique ?
- b) Comment le public et/ou les demandeurs sont-ils informés qu'une demande et/ou leur demande est traitée selon le système décrit ci-dessus ?

#### **Question 16**

Une demande de brevet se trouve en phase d'examen. Après une première décision négative de la division d'examen, le demandeur a répondu dans les délais en présentant des arguments, mais sans introduire de modifications. Un certain temps s'écoule. Le demandeur demande par écrit quand il peut compter sur le prochain traitement par la division d'examen compétente. A cette demande, le système informatique de l'OEB calcule un délai de 5 mois à l'aide d'une fiche de délais générée automatiquement. Une lettre de réponse au demandeur est établie automatiquement et indique que : "la prochaine décision d'examen peut être attendue dans un délai de 5 mois". En dessous du texte, le sceau de service de la division d'examen et le nom de l'examineur chargé de l'examen sont imprimés. La lettre de réponse est envoyée automatiquement au demandeur et à force de loi.

- a) Quelle est la situation juridique ?
- b) Les membres de la division d'examen disposent-ils de recours ou d'autres possibilités ?

#### **Question 17**

La division d'examen compétente pour une demande a été désignée. Un membre arrive à la conclusion qu'il est partial, autrement dit, qu'il ne peut examiner la demande sans préjugé parce que le demandeur est un ami avec lequel le membre entreprend régulièrement des choses en commun dans son temps libre.

- a) Comment va-t-on procéder dans un tel cas ?
- b) Qui est compétent pour contrôler la partialité du membre ?

- c) Qui est éventuellement compétent pour désigner un membre remplaçant et selon quelle procédure ce dernier est-il désigné?

### Question 18

Au milieu de l'année calendaire en cours, un membre de la division d'examen a reçu de son responsable hiérarchique un avertissement pour cause de travail insuffisant. Le membre est en l'occurrence averti par son supérieur hiérarchique qu'il recevra à la fin de l'année calendaire une évaluation moins bonne que la note "bon" s'il n'augmente pas de manière significative le nombre de délivrances et/ou de rejets et n'atteint pas un nombre prédéfini de délivrances, de rejets et/ou de recherches à la fin de l'année. Dans le cas d'une évaluation dont la note est moins bonne que "bon", toute promotion serait exclue pour les 4 années calendaires qui suivent.

En novembre, comme examinateur chargé de l'examen, le membre averti propose aux deux autres membres compétents de la division d'examen de délivrer un brevet suite à une demande. Les deux autres membres sont au courant de l'avertissement reçu par l'examineur chargé de l'examen.

Ils forment tous deux leur avis concernant la demande et aboutissent tous deux à la conclusion que la demande doit être rejetée, et par conséquent qu'il faut accorder la tenue d'une procédure orale en réponse à la demande du demandeur. Cependant, cette action signifierait que la procédure d'examen de la demande ne pourrait plus être conclue par une délivrance ou un rejet au cours de l'année calendaire en cours, parce que rien que le délai d'invitation prescrit par la loi entraînerait que la procédure orale devrait avoir lieu l'année calendaire suivante. Ainsi, ils empêcheraient leur collègue, le membre chargé de l'examen qui a reçu l'avertissement, d'éviter l'admonestation.

- a) De quelles possibilités dispose chacun des membres de la division d'examen ?
- b) Quelle est la situation juridique ?

### Question 19

Au début de l'année calendaire, le directeur ordonne à 10 employés de sa direction de former une "Team". Parmi les 10 employés, il désigne un chef d'équipe ("Team Manager") et le charge de réaliser à la fin de l'année calendaire l'évaluation de la qualité et de la quantité de travail et des compétences professionnelles des 9 autres employés de son équipe. Il charge en outre le Team Manager, à titre de "contrôle final", de vérifier toutes les pièces écrites officielles rédigées par les membres de son équipe avant leur envoi au demandeur/aux parties et, le cas échéant, d'autoriser leur envoi.

Le Team Manager collabore en outre avec les 9 autres employés de son équipe, comme membre des divisions d'examen et des divisions d'opposition, en d'autres termes, il est désigné pour ces divisions, chaque fois avec deux autres employés de son équipe. Selon ses instructions, il vérifie les pièces écrites et, pour chaque employé, il rédige à la fin de l'année calendaire une évaluation qui est reprise par le directeur dans l'évaluation officielle.

- a) Quelle est la situation juridique ?
- b) De quelles possibilités disposent les 9 autres employés ?

### Question 20

Au cours de la phase de recherche, le Team Manager a réalisé la recherche en tant qu'employé chargé de la recherche et a établi le rapport de recherche. Il a découvert uniquement des documents A. Un membre de son équipe a été nommé en tant que "président" de la division d'examen provisoire et soumet donc la recherche à une vérification de qualité selon le système qualité de l'OEB (voir également question 6), et après 5 minutes de recherche de contrôle, il découvre 2 documents X. Par conséquent, le "président" serait obligé d'introduire un vice dans la base de données. Il se tourne vers le Team Manager pour lui parler de l'opération.

Le Team Manager indique alors qu'il est responsable de l'évaluation du "président" à la fin de l'année et il invite le "président" à "réfléchir" encore une fois à son estimation dans l'affaire. Le "président" craint alors, en cas de maintien de son objection en opposition à son Team Manager, d'être mal évalué à la fin de l'année ; il supprime les deux documents X découverts et introduit dans la base de données de qualité la remarque "pas d'objection".

- a) Quelle est la situation juridique ?
- b) Comment le public est-il informé de l'incident ?

### Question 21

Un directeur est d'avis que pratiquement tous les employés de sa direction ne conviennent pas pour assumer les tâches d'un président dans les divisions d'examen, et en particulier pour conduire des procédures orales. Pour entraîner les employés, il se désigne lui-même et systématiquement comme président dans la formation des divisions d'examen, de sorte qu'il conduit aussi les procédures orales dans tous les cas pour que les employés puissent apprendre à agir comme président en partant de son bon exemple. Dans les délibérations des divisions, les employés n'osent plus défendre un avis différent de celui du président/directeur, parce qu'ils craignent d'être mal évalués à la fin de l'année s'ils contredisent le président/directeur.

- a) Comment les employés peuvent-ils se défendre ?
- b) Quelle est la situation juridique ?

### Question 22

L'OEB souhaite améliorer son service aux "gros clients" (demandeurs déposant plus de 500 demandes EP chaque année). Dans un groupe de travail secret, conjointement avec



des représentants des "gros clients"/firmes sélectionnés, des mesures sont étudiées pour améliorer le service qui leur est offert. Par exemple, à partir d'un certain nombre de demandes, des remises sur les taxes de dépôt devraient être accordées; en outre, toutes les demandes des firmes devraient être traitées en accéléré, le rapport de recherche devant être établi de manière garantie endéans les 2 mois suivant la date de dépôt de la demande, et les décisions d'examen ne devant pas être établies plus de 2 mois après la dernière objection. Au cas où la division d'examen aboutit à la conclusion que la demande doit être rejetée, il est prévu d'organiser une audience avec le demandeur au cours de laquelle la division d'examen devra trouver conjointement avec le demandeur une solution/reformulation des revendications.

- a) Comment le public est-il informé du nouveau service de l'OEB ?
- b) Quelle est la situation juridique ?

### Question 23

Pour évaluer la productivité, l'OEB a introduit un système de mesure de la productivité des examinateurs. Certaines actions de l'examineur chargé de l'examen dans une division d'examen sont en l'occurrence évaluées par des "points" qui s'accumulent. Par exemple, 0,4 point est attribué à l'examineur pour une délivrance (rassemblement des documents de l'exemplaire à imprimer, traitement d'un avis non officiel concernant la brevetabilité (avis)). Pour une recherche (recherche de l'état de la technique concernée dans les bases de données, rédaction d'un avis provisoire sur la brevetabilité), il reçoit 0,6 point. Pour un rejet (rédaction de la décision de rejet), il reçoit 0,8 point. Pour toutes les autres activités d'examineur, par exemple le traitement de décisions, l'exécution de procédures orales, les audiences, les entretiens téléphoniques, etc. et le traitement des comptes rendus associés, l'examineur ne reçoit aucun point.

En outre, tous les jours de travail prestés au cours de l'année calendaire sont accumulés.

La productivité effective d'un examinateur se calcule à partir du quotient entre son cumul actuel de points et son nombre actuel de jours de travail prestés.

A partir des productivités de tous les collègues examinateurs actifs dans un domaine, on calcule annuellement une productivité moyenne qui est utilisée comme grandeur comparative pour estimer la productivité d'un examinateur en vue de son évaluation en fin d'année calendaire. La promotion/carrière de l'examineur dépend de manière déterminante de l'évaluation de sa productivité. De même, si sa productivité est trop basse, il peut être averti et même au bout du compte être licencié.

En juin, pour 110 jours de travail, l'examineur X a une productivité de 0,33, autrement dit, il a jusque là accordé une délivrance et effectué une recherche "en moyenne" tous les trois jours. La productivité annuelle moyenne dans son domaine est de 0,38. Il est informé par son supérieur hiérarchique que sa productivité est trop basse par rapport à la productivité annuelle moyenne et également par rapport à la productivité de ses collègues dans son domaine. Après avoir interrogé ses collègues, il constate qu'au moins l'un de ses collègues a à ce jour une productivité de 1,0 pour 110 jours de travail, c'est-à-dire que son collègue a réalisé en moyenne une recherche et une délivrance par jour de travail.

- a) Quelle est la situation juridique ?

b) Que peut/doit faire l'examineur X ?

*Complément 1:*

L'examineur X s'adresse à son directeur responsable et lui fait remarquer que son collègue ne peut pas atteindre une productivité aussi élevée sans vices de qualité.

Là dessus, le directeur prévient l'examineur X qu'accuser injustement ses collègues d'un travail de qualité insuffisante pourrait être considéré comme harcèlement vis-à-vis de ses collègues.

c) Que peut/doit faire l'examineur X ?

*Complément 2:*

L'examineur X apprend que pour un même nombre de jours de travail (110) deux autres de ses collègues ont à ce jour une productivité de 0,8, autrement dit, que jusque là, ils ont en moyenne réalisé chacun quatre recherches et quatre délivrances tous les cinq jours de travail. L'examineur X apprend en outre que les trois collègues forment toujours ensemble les divisions d'examen pour toutes les demandes qu'ils traitent, avec différentes compositions.

d) Quelle est à présent la situation juridique ?

e) Que peut/doit faire l'examineur X ?

## Autres informations et indications

Comme l'OEB bénéficie fondamentalement de l'immunité et que les membres desdits organes sont soumis au secret professionnel, peu d'informations les concernant, concernant leur niveau hiérarchique et la structure de l'organisation interne de l'OEB qui les concerne sont transmises à l'extérieur. Des employés de l'OEB qui souhaitent s'exprimer sur leur activité ou sur d'autres intérêts de l'OEB sont tenus d'en obtenir d'abord la permission de leur chef de service, à savoir le président de l'OEB. A défaut, ils s'exposent à une sanction disciplinaire.

Le président base son droit d'instruction et de discipline vis-à-vis des employés, et donc également vis-à-vis des membres desdits organes, sur l'Article 10 de la Convention sur le brevet européen (CBE).

Le droit du travail s'appliquant aux employés de l'OEB est codifié dans le statut dit du fonctionnaire, qui n'est pas public. Des parties importantes du statut du fonctionnaire sont définies par le conseil d'administration. Cependant, dans certains cas, le président peut être chargé par le conseil d'administration de rédiger lui-même des dispositions plus détaillées concernant le droit du travail.

Le président de l'OEB a en outre prescrit des directives internes, et donc non publiées, en ce qui concerne la recherche ainsi que la procédure d'examen et la procédure d'opposition. Il a ordonné aux membres desdits organes de se tenir à ces directives internes. Ces directives ont une structure s'orientant suivant les directives officielles, publiées par l'OEB, pour l'examen (directives). Les directives internes sont mises à jour régulièrement par le président.

En outre, des instructions internes de pratique et de procédure auxquelles les membres des organes doivent se conformer sont régulièrement rédigées par le président pour différents cas.

Dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, le président de l'OEB peut infliger différentes sanctions disciplinaires à un employé, et ce selon le statut du fonctionnaire, allant d'une admonestation au licenciement en passant par un avertissement concernant une réduction de salaire et une réduction des droits à la retraite ou une combinaison de ces sanctions. En cas de sanction disciplinaire grave, la convocation d'une commission disciplinaire composée d'employés de l'OEB qui sont subordonnés au pouvoir disciplinaire du président est prévue. La commission disciplinaire exprime au président uniquement une recommandation que ce dernier ne doit pas obligatoirement suivre, et en fait, selon son bon vouloir, après l'avis de la commission disciplinaire, le président peut prononcer des sanctions disciplinaires autres et même plus lourdes que celles recommandées par la commission disciplinaire.

En cas de litige entre un employé et l'OEB, par exemple si l'employé souhaite contester un acte qui le lèse, une sanction disciplinaire, son évaluation, etc., les tribunaux des États membres de la CBE ne lui sont fondamentalement pas accessibles. En général, l'employé doit d'abord passer devant une instance de vérification interne à l'OEB, ensuite devant une commission de recours interne à l'OEB et enfin devant le tribunal de l'Organisation internationale du travail à Genève. Toutes ces "instances" donnent également au président de l'OEB uniquement des recommandations et ne constituent donc qu'une étape à respecter sur le "parcours judiciaire" pour l'employé. La mise en oeuvre de la recommandation est en principe à la discrétion du président. Il est cependant de manière générale habituel qu'il suive au moins la recommandation du tribunal.

Les durées de procédure sont de 2 mois devant l'instance de vérification, en moyenne de 4 ans devant l'instance de recours et pour des employés de l'OEB, en moyenne supérieures à 10 ans devant le tribunal.

Les longues durées de procédure conduisent en réalité à placer les employés dans une situation où ils n'ont aucun droit. Comme après avoir exercé leur activité pour l'OEB, en général, et selon le droit de leur pays d'origine après différents délais, ils perdent leurs droits au système social national de leur pays d'origine, en cas de licenciement, ils se retrouvent également en fait sans couverture sociale.

L'instance de vérification est attribuée selon des règles internes à l'OEB et n'est pas réglementée davantage, de sorte que la vérification peut, et est effectuée par celui-là même qui est visé par la demande de vérification. Il n'est prévu aucun soutien juridique pour l'employé de l'OEB. La commission de recours est constituée selon le statut du fonctionnaire, mais elle est formée exclusivement d'employés de l'OEB qui sont tous hiérarchiquement inférieurs au président en matière disciplinaire. En bref, les membres de la commission interne de recours dépendent disciplinairement du président et, contrairement à la recommandation de la commission disciplinaire, ils peuvent être sanctionnés par une réduction de salaire.

Une vérification de type relevant du droit constitutionnel des réglementations générales du droit du travail qui ont été édictées par le conseil d'administration ou le président a été régulièrement refusée, tant par le président que par la majorité du conseil d'administration. Ainsi, une telle vérification du statut du fonctionnaire et d'autres instructions internes, possible par exemple en Allemagne, n'a même jamais été prévue.

Ainsi, il n'existe en réalité aucune possibilité juridique de faire vérifier la conformité des modifications des règles de la CBE ou des modifications du statut du fonctionnaire, décidées par le conseil d'administration, avec les autres réglementations de la CBE et/ou avec des bases juridiques fondamentales, le droit du travail, les droits de l'homme, les conventions de l'Organisation internationale du travail, etc.

Selon la Règle 11(1) CBE, les membres des divisions de recherche, d'examen et d'opposition sont affectés à des directions.

Selon la hiérarchie interne de l'OEB, chaque direction, appelée également directeur, est dirigée par un directeur qui est en ligne hiérarchique directe avec le président. Chaque directeur compte environ 30 employés qui satisfont les conditions leur permettant d'exécuter les tâches de membre de divisions d'examen et d'opposition ainsi que des divisions de recherche. Selon les instructions du président, parmi les employés de sa direction, le directeur nomme pour chaque demande de brevet un vérificateur de recherche, les trois membres de la division d'examen et éventuellement les membres de la division d'opposition, et il détermine également leur fonction (membre chargé de l'examen, deuxième membre et président).

Selon les instructions du président, à la fin de chaque année calendaire, le directeur évalue également les prestations de chaque employé de son directeur en termes de quantité/de productivité, de qualité, de compétence et d'aptitude au travail, l'accent principal étant mis sur la quantité/la productivité. L'évaluation est contresignée par l'autorité hiérarchique du directeur. En outre, le directeur détermine également l'évolution de la carrière et le développement personnel de chaque employé de son directeur.

Selon ses instructions, le directeur est responsable de la qualité des notifications officielles et du travail des divisions d'examen et d'opposition de son directorat. Le directeur contresigne en interne, et donc de manière invisible lors d'un examen du dossier, toutes les pièces écrites officielles émises vers l'extérieur par les divisions d'examen et les divisions d'opposition de son directorat.

La contresignature du directeur est une condition obligatoire pour qu'une pièce écrite officielle puisse être envoyée au demandeur ou aux parties par l'OEB.

Actuellement, l'OEB a introduit dans la hiérarchie, en dessous du directeur et à titre de projet pilote, un niveau supplémentaire que l'on appelle les Team Managers, qui conduisent un groupe, constitué selon les instructions parmi les employés du directorat, d'environ 8 à 10 employés. Le Team Manager agit également comme membre des divisions d'examen et de recherche au sein de son équipe. Entre autres, il a pour tâche supplémentaire l'évaluation annuelle à la fin de l'année calendaire du travail des membres de son équipe en termes de qualité et de quantité/productivité ainsi que des compétences de chaque membre. En outre, il signe les pièces écrites officielles et les notifications des employés de son équipe avant leur expédition. Le Team Manager est également responsable de la détermination de l'évolution de la carrière et du développement personnel de chaque membre de son équipe. Maintenant l'OEB projette d'introduire la couche des Team Managers pour tous les examinateurs dans l'Office.



## **Fragen zum Europäischen Patentamt**

**- ein Diskussionspapier -**

**Zentraler Personalausschuss**

## Fragen zum Europäischen Patentamt

Die richterliche Unabhängigkeit und Unbefangenheit der Mitglieder der Beschwerdekammern (BK) und der Großen Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) wird aus aktuellem Anlass – der Präsident des EPA hat einem BK-Mitglied Hausverbot erteilt - zumindest in der Fachwelt intensiver diskutiert. Zweifel an der richterlichen Unabhängigkeit und Unbefangenheit werden auf die derzeitige Organisationsstruktur des EPA gestützt.

In der GBK-Entscheidung R0019/12 wurde die Befangenheit des Vorsitzenden der GBK aufgrund der hierarchischen Struktur des EPA festgestellt.

Dass sich die Diskussion über die richterliche Unabhängigkeit und Unbefangenheit deshalb zunächst am Beispiel der Mitglieder der BK und der GBK konzentriert, ist nicht verwunderlich. Die Schwierigkeiten liegen jedoch noch tiefer.

An dieser Stelle soll mit Hilfe von verschiedenen Fragen auf die Situation der Mitglieder von anderen Organen in den Verfahren vor dem EPA – also den Recherche-, Prüfungs- und Einspruchsabteilungen - aufmerksam gemacht werden.

Die Fragen basieren auf Fällen, die alle durchaus einen realen Hintergrund haben.

Am Ende des Fragenkatalogs finden sich weitere Informationen über die internen Strukturen des EPA.



**Frage 1:**

Ist der Präsident des EPA für die Sachprüfung von Patenten und die Prüfung von Einsprüchen zuständig?

Mit anderen Worten:

Hat der Präsident das Recht,

- a) eine Europäische Patentanmeldung zum Patent zu erteilen,
- b) eine Europäische Patentanmeldung zurückzuweisen,
- c) einen Einspruch zurückzuweisen,
- d) ein Patent zu widerrufen und/oder
- e) ein Patent in geändertem Umfang aufrecht zu erhalten?

**Frage 2:**

Hat der Präsident des EPA das Recht, die Patenterteilungsurkunde zu unterschreiben?

**Frage 3:**

Eine Patentanmeldung ist beim EPA rechtskräftig und formgerecht eingegangen und ein Anmeldetag wurde zuerkannt.

- a) Wann werden die Mitglieder der Prüfungsabteilung festgelegt?
- b) Wer legt die Mitglieder fest?
- c) Nach welchem Verfahren werden die Mitglieder ausgewählt?
- d) In welchem Fall darf die Zusammensetzung der Prüfungsabteilung geändert werden?
- e) Wann und wie erfahren die Öffentlichkeit/der Anmelder, dass die Zusammensetzung erfolgt ist/geändert wurde und wer die Mitglieder der Abteilung sind?

**Frage 4:**

Ein Einspruch ist beim EPA rechtskräftig und formgerecht eingegangen.

- a) Wann werden die Mitglieder der Einspruchsabteilung festgelegt?

- b) Wer legt die Mitglieder fest?
- c) Nach welchem Verfahren werden die Mitglieder festgelegt?
- d) In welchem Fall darf die Zusammensetzung der Einspruchsabteilung geändert werden?
- e) Wann und wie erfahren die Öffentlichkeit/die Parteien, dass die Zusammensetzung erfolgt ist/geändert wurde und wer die Mitglieder der Abteilung sind?

**Frage 5:**

Für eine Patentanmeldung hat der zuständige Bedienstete der Recherchenabteilung (Recherchenprüfer) die Recherche durchgeführt. Der Präsident erteilt die Anweisung, dass der Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht als Anlage dazu eine schriftlich abgefasste Meinung über die Patentierbarkeit der Anmeldung erhalten soll.

- a) Wer ist für die Erstellung einer solchen Meinung zuständig?
- b) Für wen ist die Meinung bindend?

**Frage 6:**

Das EPA hat ein Qualitätssicherungssystem eingeführt.

Der Präsident hat in dessen Rahmen angewiesen,

- a) dass während der Recherchenphase, dh. vor der Stellung des Prüfungsantrags, eine Prüfungsabteilung (vorläufige/fiktive Prüfungsabteilung) in Analogie zu Artikel 18 EPÜ für die Anmeldung festgelegt wird,
- b) dass das „beauftragte Mitglied“ der vorläufigen Prüfungsabteilung die Recherche zu der Anmeldung durchführt,
- c) dass der „Vorsitzende“ der vorläufigen/fiktiven Prüfungsabteilung, die Recherche des „ersten“ Mitglieds überprüft, sofern nur A-Dokumente gefunden wurden, und im Fall eines aus seiner Sicht vorliegenden Mangels eine Eintragung in eine Datenbank unter der Anmeldeungsnummer vornimmt und
- d) dass der hierarchisch vorgesetzte Direktor insoweit Zugriff auf die Datenbank hat, dass er feststellen kann, ob es einen Mangel gibt, nicht aber um welche Art von Mangel es sich handelt.
- Spricht etwas dagegen, dass Mitglieder der vorläufigen/fiktiven Prüfungsabteilung nach Stellung des Prüfungsantrags auch Mitglieder der beauftragten, zuständigen Prüfungsabteilung werden?

### Frage 7:

Das EPA hat ein neues Qualitätsüberprüfungssystem entwickelt und eingeführt. Im Rahmen dessen hat der Präsident des EPA angewiesen,

- a) dass der Vorsitzende der Prüfungsabteilung immer die Arbeit des beauftragten Mitglieds überprüft, wenn dieses eine Anmeldung zur Erteilung zum Patent vorschlägt,
  - b) dass der Vorsitzende im Fall eines aus seiner Sicht vorliegenden Mangels elektronisch zu der Anmeldeungsnummer den Mangel in einer Datenbank einträgt,
  - c) dass der hierarchisch vorgesetzte Direktor Zugriff auf die Datenbank hat und darüber informiert wird, ob ein Mangel festgestellt und in die Datenbank eingetragen worden ist, nicht aber über die Art des Mangels,
  - d) dass der Vorsitzende und das beauftragte Mitglied nach der Eintragung über den Mangel diskutieren, um ihn zu klären,
  - e) dass der Vorsitzende nach der Diskussion zu der Anmeldeungsnummer in die Datenbank einträgt, ob er die Beanstandung des Mangels aufrechterhält oder fallen lässt,
  - f) und dass der Direktor darüber informiert wird, ob die Beanstandung aufrechterhalten wurde oder nicht.
- Wie ist die Rechtslage?
  - Wie erfährt die Öffentlichkeit/der Anmelder von dem Vorgang?

### Frage 8:

Die zuständige Prüfungsabteilung zu einer Anmeldung ist zusammengesetzt worden. Das beauftragte Mitglied ist der Auffassung, dass die Anmeldung erteilt werden könnte, hat aber noch Zweifel und möchte daher mit den anderen Mitgliedern beraten. In der daraufhin stattfindenden Debatte in der Prüfungsabteilung teilt das zweite Mitglied die Meinung, dass die Anmeldung erteilt werden könnte. In der Diskussion werden die Zweifel des beauftragten Mitglieds ausgeräumt, und es ist sich jetzt auch sicher, dass die Anmeldung alle Voraussetzungen des EPÜ erfüllt. Der Vorsitzende vertritt hingegen unverändert die Auffassung, dass keine erfinderische Tätigkeit vorliegt. Er ist für die Qualitätsüberprüfung (siehe Frage 7) zuständig.

- a) Wie ist die Rechtslage?
- b) Welche Möglichkeiten haben die einzelnen Mitglieder der Prüfungsabteilung?
- c) Wer ist für die Prüfung einer Befangenheit des beauftragten Mitglieds zuständig?
- d) Wie wird verfahren?

**Frage 9:**

Das beauftragte Mitglied der Prüfungsabteilung schlägt eine Anmeldung zur Erteilung zum Patent vor. Es erstellt ein Votum, in dem es unter anderem begründet, warum das Patent erteilt werden soll und erläutert darin den relevanten Stand der Technik, die Erfindung und warum sie neu und erfinderisch ist.

- a) Welche Aufgaben haben dabei die anderen Mitglieder der Prüfungsabteilung?

*Abwandlung:*

Der Präsident des EPA weist mit einer internen Richtlinie alle Prüfer an, dass aus Effizienzgründen das zweite Mitglied einer Prüfungsabteilung grundsätzlich immer nur die Vollständigkeit und Richtigkeit des der Erteilung zu Grunde liegenden Textes der Anmeldung überprüfen soll, d.h. es soll nur überprüfen, ob im Druckexemplar auch die Unterlagen zusammengestellt sind, für die der Anmelder die Erteilung des Patents beantragt hat.

- b) Wie ist die Rechtslage?  
c) Wie erfährt die Öffentlichkeit/der Anmelder von dieser Anweisung

**Frage 10:**

Die Prüfungsabteilung hat zur mündlichen Verhandlung geladen. Am Tag vor dem Termin der mündlichen Verhandlung erkrankt das beauftragte Mitglied der Prüfungsabteilung.

- a) Muss die mündliche Verhandlung verschoben werden?  
b) Kann das erkrankte Mitglied gegen einen anderen Prüfer ausgetauscht werden?  
c) Wer wäre für den Austausch und die Festlegung eines Ersatzmitglieds zuständig?  
d) Nach welchem Verfahren würde ein Ersatzmitglied ausgewählt werden?  
e) Wann und wie würde gegebenenfalls die Öffentlichkeit/der Anmelder von einem Austausch eines Mitglieds der Prüfungsabteilung erfahren?

*Abwandlung:*

Die Prüfungsabteilung hat zur mündlichen Verhandlung geladen. Das zweite Mitglied hat kurzfristig entschieden, am Tag der mündlichen Verhandlung Erholungsurlaub zu nehmen, um ein günstiges Reiseangebot wahrnehmen zu können.

- Wie sind die Fragen a) bis e) zu beantworten?

**Frage 11:**

Der Präsident des EPA hat sich zu der Anmeldung EP0815 eine Meinung gebildet.

Die Prüfungsabteilung ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anmeldung zurückzuweisen sei und möchte als nächsten Schritt zur mündlichen Verhandlung laden.

Hat der Präsident das Recht

- a) jedes der Mitglieder der Prüfungsabteilung anzuweisen, für eine Erteilung des Patents zu stimmen?
  - b) jedes der Mitglieder der Prüfungsabteilung anzuweisen, die Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ in ihrem Namen zu unterschreiben?
  - c) eine Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ abzusenden, auf der das Dienstsiegel der Prüfungsabteilung und die Namen derer Mitglieder angegeben sind?
  - d) die Prüfungsabteilung anzuweisen, das Patent zu erteilen?
  - e) die Auflösung der Prüfungsabteilung und die Bildung einer neuen Prüfungsabteilung anzuweisen, die mit der Bearbeitung der Anmeldung beauftragt ist?
- Wodurch erfährt die Öffentlichkeit/der Anmelder von der jeweiligen Weisung des Präsidenten?
  - Haben die Mitglieder der Prüfungsabteilung bzw. die Prüfungsabteilung in den genannten Fällen gegebenenfalls irgendwelche Rechtsmittel gegen die Weisung oder das Vorgehen des Präsidenten?

### Frage 12:

Eine Prüfungsabteilung hat nach interner Beratung über die Patentanmeldung festgestellt, dass zwei ihrer Mitglieder eine Zurückweisung und das verbleibende Mitglied eine Erteilung zum Patent befürworten.

Der Direktor prüft daraufhin die Anmeldung selbst und kommt zu der Meinung, dass ein Patent zu erteilen sei.

Er ersetzt gezielt eines der Mitglieder der Prüfungsabteilung, die eine Zurückweisung befürworten durch sich selbst, d.h. er wird Mitglied der Prüfungsabteilung. Da jetzt die Mehrheit der Mitglieder für eine Erteilung stimmen, veranlasst die Prüfungsabteilung, dass dem Anmelder die Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ zugestellt wird.

- a) Wie ist die Rechtslage?
- b) Welche Rechtsmittel haben die Mitglieder der Prüfungsabteilung?
- c) Wie erfährt die Öffentlichkeit/der Anmelder von der Änderung der Prüfungsabteilung?

*Zusatz:*

Das ersetzte Mitglied der Prüfungsabteilung protestiert beim Direktor gegen seine Ersetzung. Daraufhin wird es vom Präsidenten

- d) in ein anderes Direktorat versetzt,
  - e) an einen anderen Dienstort versetzt (Dienstorte für Prüfer sind München, Den Haag und Berlin) und/oder
  - f) mit einer Disziplinarstrafe belegt (Verwarnung, Abmahnung, Gehaltskürzung, Kürzung der Pensionsansprüche, Entlassung)
- Welche Rechtsmittel hat das ersetzte Mitglied dagegen?

### **Frage 13:**

Das beauftragte Mitglied hat einen Bescheid und zur internen Hauspost zum Versenden an den Anmelder gegeben.

Der Vorgesetzte, der sogenannte Direktor, ist nach Durchlesen des Bescheids der Meinung, dass die darin vorgebrachte Argumentation unrichtig sei, weil der nächstliegende Stand der Technik das Dokument D1 und nicht – wie im Bescheid angegeben - das Dokument D2 sei. Er bittet das beauftragte Mitglied den Bescheid entsprechend zu überarbeiten.

- a) Wie ist die Rechtslage?
- b) Wann und wie erfährt die Öffentlichkeit von dem Vorgang?

Fortsetzung:

Das beauftragte Mitglied berät sich daraufhin mit den anderen Mitgliedern der Prüfungsabteilung. Die Prüfungsabteilung beschließt nach ihrer Beratung, dass der Bescheid unverändert abgesendet werden soll.

Der Direktor weigert sich, den Bescheid für die Absendung an den Anmelder frei zu geben. Stattdessen weist er das beauftragte Mitglied schriftlich an, den Bescheid gemäß seiner Vorgabe (D1 an Stelle von D2 als nächstliegender Stand der Technik) zu überarbeiten und im Namen des beauftragten Mitglieds zu unterschreiben.

Das beauftragte Mitglied fürchtet eine Disziplinarstrafe, überarbeitet den Bescheid wunschgemäß, zeichnet ihn allerdings nicht ab.

Der Direktor gibt den überarbeiteten Bescheid zum Absenden frei. Der Bescheid wird mit den Authentifizierungen der Prüfungsabteilung und des beauftragten Mitglieds versehen und als Bescheid gemäß Artikel 94(3) EPÜ dem Anmelder zugesendet.

- c) Wie ist die Rechtslage?
- d) Wann und wie erfährt die Öffentlichkeit/der Anmelder von dem Vorgang?

- e) Welche Möglichkeiten haben die Mitglieder der Prüfungsabteilung sich gegebenenfalls gegen das Vorgehen des Direktors zu wehren?

*Abwandlung:*

Die Prüfungsabteilung möchte ihren Beschluss über den ursprünglich verfassten Bescheid und die schriftliche Anweisung des Direktors an das beauftragte Mitglied als interne, von der Akteneinsicht ausgeschlossene Aktennotiz in die elektronische Akte aufnehmen.

Der Direktor erteilt die Anweisung, dass dies zu unterbleiben hat, so dass niemand den Mut aufbringt, die Aktennotiz in die elektronische Akte aufzunehmen.

- f) Wie erfährt die Öffentlichkeit/der Anmelder von dem Vorgang?

#### **Frage 14:**

Eine Einspruchsabteilung hat die Parteien frist- und formgerecht zu einer mündlichen Verhandlung über den Einspruch am Donnerstag in der Kalenderwoche X geladen. Der Präsident gibt zu einem Zeitpunkt, der nach der Festlegung des Termins für die mündliche Verhandlung liegt, intern die Anweisung heraus, dass in der Kalenderwoche X aus PR-Gründen keine mündlichen Verhandlungen zu Einsprüchen stattfinden sollen.

Die Einspruchsabteilung hält am Termin fest, weil sie aus ihrer Sicht für eine Verlegung keine plausiblen Gründe darlegen kann.

Daraufhin wird sie vom Präsidenten direkt angewiesen, die Verhandlung zu verlegen. Als Grund soll angegeben werden, dass ein Mitglied der Einspruchsabteilung kurzfristig erkrankt sei.

Die mündliche Verhandlung wird daraufhin abgesagt.

- a) Wie ist die Rechtslage?
- b) Welche Rechtsmittel haben die Mitglieder der Einspruchsabteilung?
- c) Wann und wie erfahren die Öffentlichkeit/die Parteien von dem Vorgang?

#### **Frage 15:**

Das EPA hat für alle Mitglieder von Recherchen- und Prüfungsabteilungen ein neues System zur Priorisierung von durchzuführenden Aktionen zu anhängigen Patentanmeldungen entwickelt. Demgemäß werden für jedes Mitglied alle Anmeldungen, für die es das beauftragte Mitglied der Prüfungsabteilung ist, in der Reihenfolge aufgelistet, in denen sie bearbeitet werden sollen.

Nach dem System haben Recherchen zu Europäischen Erstanmeldungen und zu Recherchen, die vom EPA als Internationale Recherchenbehörde ausgeführt werden sollen, die höchste Priorität, danach folgen in der Priorität Erstbescheide zu Europäischen

Patentanmeldungen, danach Zweitbescheide/Ladungen/Zurückweisungen/Erteilungen zu Europäischen Patentanmeldungen und danach die zusätzlichen Recherchen zu Internationalen Patentanmeldung mit der Benennung von Europa.

Die Prüfer sind angehalten sich möglichst genau an die vorgegebene Reihenfolge zu halten.

Die Einhaltung der Reihenfolge wird bei der Beurteilung des Prüfers am Ende des Kalenderjahres berücksichtigt.

- a) Wie ist die Rechtslage?
- b) Wie erfährt die Öffentlichkeit/der Anmelder davon, dass eine/seine Anmeldung nach dem obigen System bearbeitet wird?

**Frage 16:**

Eine Patentanmeldung befindet sich in der Prüfungsphase. Auf einen ersten negativen Bescheid der Prüfungsabteilung hat der Anmelder mit Gegenargumenten rechtzeitig geantwortet ohne Änderungen einzureichen. Einige Zeit vergeht. Der Anmelder fragt schriftlich nach, wann er mit der nächsten Handlung der zuständigen Prüfungsabteilung rechnen kann. Auf die Anfrage wird vom Rechnersystem des EPA anhand eines automatisch generierten Fristenzettels eine Frist von 5 Monaten errechnet. Ein Antwortschreiben an den Anmelder wird automatisch erstellt, in dem angegeben ist: „Mit dem nächsten Prüfungsbescheid ist innerhalb der nächsten 5 Monate zu rechnen.“ Unter dem Text sind das Dienstsiegel der Prüfungsabteilung und der Name des beauftragten Prüfers gedruckt. Das Antwortschreiben wird automatisch an den Anmelder versendet und rechtskräftig zugestellt.

- a) Wie ist die Rechtslage?
- b) Haben die Mitglieder der Prüfungsabteilung irgendwelche Rechtsmittel oder andere Möglichkeiten vorzugehen?

**Frage 17:**

Zu einer Anmeldung ist die zuständige Prüfungsabteilung festgelegt worden. Ein Mitglied kommt zu dem Schluss, dass es befangen ist, d.h. die Anmeldung nicht unvoreingenommen prüfen kann, weil der Anmelder ein Freund ist, mit dem das Mitglied in seiner Freizeit regelmäßig gemeinsam private Unternehmungen macht.

- a) Wie wird in so einem Fall verfahren?
- b) Wer ist zuständig für die Prüfung der Befangenheit des Mitglieds?
- c) Wer ist gegebenenfalls zuständig für die Festlegung eines Ersatzmitglieds und nach welchem Verfahren wird es festgelegt?



### **Frage 18:**

Ein Mitglied der Prüfungsabteilung hat von seinem Vorgesetzten in der Mitte des laufenden Kalenderjahres eine Warnung wegen zu geringer Arbeitsleistung erhalten. Dabei wurde dem Mitglied vom Vorgesetzten in Aussicht gestellt, dass es eine Beurteilung von schlechter als die Note „gut“ am Ende des Kalenderjahres erhält, sofern es die Anzahl der Erteilungen und/oder Zurückweisungen nicht signifikant erhöht und eine vorgegebene Anzahl Erteilungen, Zurückweisungen und/oder Recherchen am Ende des Jahres nicht erreicht. Bei einer Beurteilung mit einer Note schlechter als „gut“ wäre eine Beförderung für die nächsten 4 Kalenderjahre ausgeschlossen.

Das verwarnte Mitglied schlägt im November als beauftragter Prüfer den beiden anderen zuständigen Mitgliedern der Prüfungsabteilung die Erteilung einer Anmeldung vor. Beide anderen Mitglieder wissen von der Verwarnung des beauftragten Prüfers.

Sie bilden sich beide eine Meinung über die Anmeldung und kommen beide zu dem Schluss, dass die Anmeldung zurückgewiesen werden und dementsprechend dem gestellten Antrag des Anmelders auf mündliche Verhandlung stattgegeben werden müsste. Allerdings würde dieses Vorgehen bedeuten, dass das Prüfungsverfahren für die Anmeldung im laufenden Kalenderjahr nicht mehr mit einer Erteilung oder Zurückweisung abgeschlossen werden könnte, weil allein die gesetzlich vorgeschriebene Ladungsfrist dazu führen würde, dass die mündliche Verhandlung ins nächste Kalenderjahr fällt. Damit würden sie also ihrem Kollegen, dem verwarnten, beauftragten Mitglied möglicherweise die Chance nehmen, die Verwarnung zu vermeiden.

- a) Welche Möglichkeiten hat jedes der Mitglieder der Prüfungsabteilung?
- b) Wie ist die Rechtslage?

### **Frage 19:**

Der Direktor weist zu Beginn des Kalenderjahres 10 Bedienstete seines Direktorats an, ein „Team“ zu bilden. Er bestimmt unter den 10 Bediensteten einen Teamleiter („Team Manager“) und beauftragt ihn, am Ende des Kalenderjahres die Beurteilung der Arbeitsqualität, -quantität und der Arbeitsbefähigung der 9 anderen Bediensteten in seinem Team vorzunehmen. Er beauftragt den Team Manager weiterhin als „Endkontrolle“ alle offiziellen Schriftstücke, die die Mitglieder seines Teams verfassen, vor der Absendung an den Anmelder/die Parteien zu überprüfen und gegebenenfalls zur Absendung freizugeben.

Der Team Manager arbeitet weiterhin mit den 9 anderen Bediensteten seines Teams als Mitglied in den Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen zusammen, d.h er ist mit jeweils zwei anderen Bediensteten aus seinem Team solchen Abteilungen zugeordnet. Er überprüft weisungsgemäß die Schriftstücke und verfasst am Ende des Kalenderjahres zu jedem Bediensteten eine Beurteilung, die vom Direktor in die offizielle Beurteilung übernommen wird.

- a) Wie ist die Rechtslage?
- b) Welche Möglichkeiten haben die anderen 9 Bediensteten?

### Frage 20:

In der Recherchenphase hat der Team Manager als mit der Recherche beauftragter Bediensteter die Recherche durchgeführt und den Recherchenbericht erstellt. Er hat nur A-Dokumente gefunden. Ein Mitglied seines Teams ist als „Vorsitzender“ der vorläufigen Prüfungsabteilung benannt worden und überprüft daher gemäß des Qualitätssystem des EPA (siehe auch Frage 6) die Recherche einer Qualitätsüberprüfung, bei der er allerdings nach 5 Minuten Kontrollrecherche 2 X-Dokumente findet. Dementsprechend wäre der „Vorsitzende“ verpflichtet in die Datenbank einen Mangel einzutragen. Er wendet sich an den Team Manager, um den Vorgang anzusprechen.

Der Team Manager weist darauf hin, dass er für die Beurteilung des „Vorsitzenden“ am Ende des Jahres zuständig ist und bittet den „Vorsitzenden“ seine Einschätzung in der Sache nochmal „zu überdenken“. Daraufhin fürchtet der „Vorsitzende“ bei Aufrechterhalten seiner Beanstandung im Gegenzug von seinem Team Manager am Ende des Jahres schlecht beurteilt zu werden; er unterdrückt die beiden gefundenen X-Dokumente und trägt in die Qualitätsdatenbank den Vermerk „keine Beanstandungen“ ein.

- a) Wie ist die Rechtslage?
- b) Wie erfährt die Öffentlichkeit von dem Vorgang?

### Frage 21:

Ein Direktor ist der Auffassung, dass nahezu alle Bediensteten in seinem Direktorat nicht dafür geeignet sind, die Aufgaben eines Vorsitzenden in Prüfungsabteilungen zu übernehmen, insbesondere mündliche Verhandlungen zu leiten. Um die Bediensteten zu trainieren, setzt er bei der Festlegung der Prüfungsabteilungen systematisch sich selbst als Vorsitzenden ein, so dass er auch in allen Fällen die mündlichen Verhandlungen leitet, damit die Bediensteten an seinem guten Beispiel die Tätigkeit des Vorsitzenden lernen können. Die Bediensteten trauen sich in den Beratungen der Abteilungen nicht mehr, eine vom Vorsitzenden/Direktor abweichende Meinung zu vertreten, weil sie fürchten, bei Widerspruch gegen den Vorsitzenden/Direktor am Ende des Jahres schlecht beurteilt zu werden.

- a) Wie können sich die Bediensteten wehren?
- b) Wie ist die Rechtslage?

### Frage 22:

Das EPA möchte seinen Service für „Großkunden“ (Anmelder mit mehr als 500 EP-Anmeldungen im Jahr) verbessern. In einer geheimen Arbeitsgruppe gemeinsam mit Vertretern der ausgewählten „Großkunden“/Firmen werden Maßnahmen erarbeitet, mit denen der Service für sie verbessert werden sollen. Beispielsweise sollen ab bestimmten Anmeldezahlen Rabatte auf die Anmeldegebühren gewährt werden; weiterhin sollen

alle Anmeldungen der Firmen als beschleunigt bearbeitet werden, wobei der Recherchenbericht garantiert innerhalb von 2 Monaten nach dem Anmeldetag erstellt werden soll und Prüfungsbescheide sollen nicht länger als 2 Monat nach der letzten Erwiderung erstellt werden. Falls die Prüfungsabteilung zu der Auffassung kommt, dass die Anmeldung zurückgewiesen werden soll, ist vorgesehen, dass eine Anhörung mit dem Anmelder stattfindet, in der die Prüfungsabteilung gemeinsam mit dem Anmelder eine Lösung/Formulierung der Ansprüche erarbeiten soll.

- a) Wie erfährt die Öffentlichkeit von dem neuen Service des EPA?
- b) Wie ist die Rechtslage?

### Frage 23:

Das EPA hat zur Beurteilung der Produktivität ein Produktivitäts-Meßsystem für Prüfer eingeführt. Dabei werden bestimmte Aktionen des beauftragten Prüfers der Prüfungsabteilung mit „Punkten“ bewertet und fortlaufend als Punktestand akkumuliert. Beispielsweise werden dem Prüfer für eine Erteilung (Zusammenstellen der Dokumente des Druckexemplars, Ausarbeiten einer nichtöffentlichen Meinung über die Patentfähigkeit (Votum)) 0,4 Punkte gutgeschrieben. Für eine Recherche (Suche des relevanten Standes der Technik in den Datenbanken, Abfassen einer vorläufigen Meinung zur Patentfähigkeit) erhält er 0,6 Punkte. Für eine Zurückweisung (Abfassen der Zurückweisungsentscheidung) sind es 0,8 Punkte. Für alle anderen Prüfer-Tätigkeiten, wie Ausarbeiten von Bescheiden, Durchführen von mündlichen Verhandlungen, Anhörungen, Telefonaten, etc. und der Ausarbeitung der zugehörigen Protokolle erhält der Prüfer keine Punkte.

Weiterhin werden fortlaufend alle im Kalenderjahr gearbeiteten Arbeitstage akkumuliert.

Die aktuelle Produktivität eines Prüfers errechnet sich aus dem Quotienten von seinem aktuellen Punktestand und seiner aktuellen Anzahl an Arbeitstagen.

Aus den Produktivitäten aller in einem Gebiet tätigen Prüferkollegen wird jährlich eine durchschnittliche Produktivität errechnet, die als Vergleichsgröße zur Einschätzung der Produktivität eines Prüfers für seine Beurteilung am Ende des Kalenderjahres herangezogen wird. Von der Beurteilung in Produktivität hängt maßgeblich die Beförderung/Karriere des Prüfers ab. Ebenso kann er bei zu geringer Produktivität verwarnt und letztendlich sogar entlassen werden.

Der Prüfer X hat im Juni bei 110 Arbeitstagen eine Produktivität von 0,33, dh. er hat bisher „durchschnittlich“ alle drei Tage ein Erteilung und eine Recherche erledigt. Die durchschnittliche jährliche Produktivität auf seinem Gebiet liegt bei 0,38. Er wird von seinem Vorgesetzten darauf hingewiesen, dass seine Produktivität im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Produktivität und auch im Vergleich zur Produktivität seiner Kollegen in seinem Gebiet zu niedrig sei. Auf Nachfrage bei seinen Kollegen stellt er fest, dass mindestens einer seiner Kollegen bei 110 Arbeitstagen aktuell eine Produktivität von 1,0 hat, dh. der Kollege hat durchschnittlich pro Arbeitstag eine Recherche und eine Erteilung erledigt.

- a) Wie ist die Rechtslage?

b) Was kann/muss Prüfer X tun?

*Ergänzung 1:*

Der Prüfer X wendet sich an seinen zuständigen Direktor und macht ihn darauf aufmerksam, dass der Kollege eine so hohe Produktivität nicht erreichen kann, ohne dass es Qualitätsmängel gibt.

Daraufhin warnt der Direktor den Prüfer X davor, die Kollegen möglicherweise zu Unrecht der mangelhaften Arbeit zu beschuldigen, was als Mobbing gegen die Kollegen ausgelegt werden könnte.

c) Was kann/muss der Prüfer X tun?

*Ergänzung 2:*

Der Prüfer X erfährt, dass zwei weitere seiner Kollegen bei der gleichen Anzahl von Arbeitstagen (110) aktuell eine Produktivität von 0,8 haben, dh. sie haben damit durchschnittlich bisher alle fünf Arbeitstage jeweils vier Recherchen und vier Erteilungen erledigt. Prüfer X erfährt außerdem, dass die drei Kollegen immer gemeinsam in unterschiedlicher Besetzung die Prüfungsabteilungen für alle von ihnen bearbeiteten Anmeldungen bilden.

d) Wie ist jetzt die Rechtslage?

e) Was kann/muss Prüfer X tun?

## Weitere Informationen und Hinweise:

Da das EPA grundsätzlich Immunität genießt und die Mitglieder der genannten Organe der Schweigepflicht unterliegen, dringen wenige Informationen über sie, ihre hierarchische Einordnung und die sie betreffende EPA-interne Organisationsstruktur nach außen. Bedienstete des EPA, die sich zu ihrer Tätigkeit oder zu anderen Belangen des EPA äußern möchten, sind gehalten, sich bei ihrem Dienstherrn, dem Präsidenten des EPA, vorher die Erlaubnis dazu einzuholen. Andernfalls können sie disziplinarisch belangt werden.

Der Präsident stützt sein Weisungs- und Disziplinarrecht gegenüber den Bediensteten, also auch gegenüber den Mitgliedern der genannten Organe auf Artikel 10 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ).

Das Arbeitsrecht für die Bediensteten des EPA ist im sogenannten Beamtenstatut kodifiziert, das nicht öffentlich ist. Wesentliche Teile des Beamtenstatuts werden durch den Verwaltungsrat festgelegt. Allerdings ist der Präsident in einzelnen Fällen durch den Verwaltungsrat ermächtigt, detailliertere arbeitsrechtliche Regelungen selbst zu erlassen.

Der Präsident des EPA hat darüber hinaus interne – also unveröffentlichte - Richtlinien für die Recherche sowie das Prüfungs- und Einspruchsverfahren erlassen. Er hat die Mitglieder der genannten Organe angewiesen, sich an diese internen Richtlinien zu halten. Diese Richtlinien orientieren sich in ihrer Struktur an den offiziellen, vom EPA herausgegebenen Richtlinien für die Prüfung (Guidelines). Die internen Richtlinien (internal Guidelines) werden von Seiten des Präsidenten regelmäßig aktualisiert.

Zusätzlich werden vom Präsidenten regelmäßig interne Praxis- und Verfahrensanweisungen für bestimmte Sachverhalte erlassen, an die sich die Mitglieder der Organe weisungsgemäß zu halten haben.

Bei der Ausübung seiner Disziplinalgewalt kann der Präsident des EPA gemäß Beamtenstatut verschiedene Disziplinarstrafen gegen einen Bediensteten verhängen. Diese reichen von einer Verwarnung, einer Abmahnung über eine Gehaltskürzung, eine Kürzung der Pensionsansprüche bis zur Entlassung oder einer Kombination derselben. Bei schwereren Disziplinarstrafen ist die Einberufung eines Disziplinarausschusses vorgesehen, der mit EPA-Bediensteten, die der Disziplinalgewalt des Präsidenten unterstehen, besetzt ist. Der Disziplinarausschuss spricht lediglich eine Empfehlung an den Präsidenten aus, an die er sich nicht zu halten hat, sondern faktisch nach seinem Belieben nach der Befassung des Disziplinarausschusses andere und auch höhere, als vom Disziplinarausschuss empfohlene Disziplinarstrafen aussprechen kann.

Bei Streitigkeiten zwischen einem Bediensteten und dem EPA – z.B. wenn sich der Bedienstete gegen einen ihn beschwerenden Akt, eine Disziplinarstrafe, seine Beurteilung, etc. wenden möchte - sind ihm die Gerichte der Mitgliedstaaten des EPÜ grundsätzlich nicht zugänglich. Der Bedienstete muss in der Regel zunächst den Weg über eine EPA-interne Überprüfungsstelle, dann über einen EPA-internen Beschwerdeausschuss und danach zum Tribunal der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf nehmen. Alle diese „Instanzen“ sprechen ebenfalls lediglich Empfehlungen an den Präsidenten des EPA aus und stellen damit lediglich einen einzuhaltenden Schritt auf dem „Rechtsweg“ für den Bediensteten dar. Die Umsetzung der Empfehlung liegt grundsätzlich im Belieben des Präsidenten. Es war allerdings allgemein üblich, dass er zumindest die Empfehlung des Tribunals umsetzt.

Die Verfahrensdauern betragen vor der Überprüfungsstelle 2 Monate, vor der Beschwerdestelle durchschnittlich 4 Jahre und für EPA-Bedienstete vor dem Tribunal durchschnittlich über 10 Jahre.

Die langen Verfahrensdauern führen faktisch zu einer rechtlosen Situation der Bediensteten. Da sie nach Aufnahme ihrer Tätigkeit für das EPA in der Regel - je nach Recht ihres Herkunftslandes nach unterschiedlichen Fristen - ihre Ansprüche aus dem nationalen Sozialsystem ihres Herkunftslandes verlieren, sind sie bei einer Entlassung faktisch auch sozial ungesichert.

Die Besetzung der Überprüfungsstelle erfolgt EPA intern und ist nicht weiter geregelt, so dass die Überprüfung durchaus auch von demjenigen vorgenommen werden kann und wird, gegen dessen Handlung sich der Überprüfungsantrag richtet. Ein Rechtsbeistand für den EPA-Bediensteten ist nicht vorgesehen. Die Besetzung des Beschwerdeausschusses ist im Beamtenstatut festgelegt, wobei er ausschließlich mit EPA-Bediensteten besetzt ist, die alle dem Präsidenten disziplinarisch unterstellt sind. Kürzlich sind Mitglieder des internen Beschwerdeausschusses disziplinarisch vom Präsidenten belangt und – entgegen der Empfehlung des Disziplinarausschusses – mit Gehaltskürzungen bestraft worden.

Eine Art „verfassungsrechtliche“ Überprüfung von allgemeinen arbeitsrechtlichen Regelungen, die durch den Verwaltungsrat oder den Präsidenten erlassen werden, wird sowohl vom Präsidenten als auch von der Mehrheit des Verwaltungsrats regelmäßig verneint. Insoweit ist eine solche Überprüfung des Beamtenstatuts und anderer interner Anweisungen, so wie sie beispielsweise in Deutschland möglich ist, gar nicht erst vorgesehen.

Dadurch besteht faktisch keine rechtliche Möglichkeit durch den Verwaltungsrat beschlossene Regeländerungen des EPÜ oder Änderungen des Beamtenstatuts auf Konformität mit den übrigen Regelungen des EPÜ, bzw. mit fundamentalen, allgemeinen Rechtsgrundsätzen, Arbeitsrecht, Menschenrechten, Konventionen der internationalen Arbeitsorganisation, etc. überprüfen zu lassen.

Nach Regel 11(1) EPÜ sind die Mitglieder der Recherche-, Prüfungs- und Einspruchsabteilungen Direktionen zugewiesen.

Gemäß der internen Hierarchie des EPA steht jeder Direktion, auch Direktorat genannt, ein sog. Direktor vor, der in der direkten hierarchischen Linie des Präsidenten steht. In jedem Direktorat sind ca. 30 Bedienstete zusammengefasst, die die Voraussetzungen dafür erfüllen, Aufgaben als Mitglieder von Prüfungs- und Einspruchsabteilungen sowie Recherchenabteilungen ausführen zu können. Gemäß der Weisung des Präsidenten ernennt der Direktor aus den Bediensteten seiner Direktion für jede Patentanmeldung einen Recherchenprüfer, die drei Mitglieder der Prüfungsabteilung und gegebenenfalls die Mitglieder der Einspruchsabteilung, wobei er auch deren Funktion (beauftragtes Mitglied, zweites Mitglied und Vorsitzender) festlegt.

Gemäß der Weisung des Präsidenten beurteilt der Direktor auch am Ende jedes Kalenderjahres die Leistung jedes Bediensteten seines Direktorats nach Quantität/Produktivität, Qualität, Fähigkeit und Arbeitseinstellung, wobei das Hauptaugenmerk auf der Quantität/Produktivität liegt. Die Beurteilung wird vom Vorgesetzten des Direktors gegengezeichnet. Weiterhin erfolgt mit dem Direktor auch die Festlegung der weiteren Karriere- und persönlichen Entwicklung jedes Bediensteten seines Direktorats.

Weisungsgemäß ist der Direktor für die Qualität der offiziellen Mitteilungen und der Arbeit der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen in seinem Direktorat zuständig. Der Direktor zeichnet alle nach außen gehenden offiziellen Schriftstücke der Prüfungsabteilungen und der Einspruchsabteilungen in seinem Direktorat intern – und aus der Akteneinsicht nicht erkennbar – gegen.

Die Gegenzeichnung des Direktors ist zwingende Voraussetzung dafür, dass ein offizielles Schriftstück an den Anmelder/die Parteien vom EPA abgesendet wird.

Im Rahmen eines Pilotprojekts hat das EPA in der Hierarchie unterhalb des Direktors eine zusätzliche Ebene von sog. Team Managern eingerichtet, der ein aus den Bediensteten des Direktorats weisungsgemäß zusammengesetztes Team von ca. 8 bis 10 Bediensteten leitet. Der Team Manager ist selbst als Mitglied von Prüfungs- und Recherchenabteilungen innerhalb seines Teams tätig. Er hat unter anderem zusätzlich die Aufgabe für die jährliche Beurteilung am Ende des Kalenderjahres die Arbeit der Mitglieder seines Teams nach Qualität und Quantität/Produktivität sowie die Arbeitsfähigkeit des jeweiligen Mitglieds zu beurteilen. Darüber hinaus übernimmt er das Abzeichnen der offiziellen Schriftstücke und Mitteilungen der Bediensteten innerhalb seines Teams vor einem Versenden nach außen. Auch für die Festlegung der weiteren Karriere- und persönlichen Entwicklung jedes Teammitglieds ist der Team Manager zuständig. Jetzt beabsichtigt das EPA, die Ebene des Team Managers amtweit für alle Prüfer einzuführen.

