

d12001.97

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1996

1. Einleitung

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1996 1 185 (1995: 1 076). Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs des Eingangs um 10,1%.

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1996 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 11 710 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1995: 10 525 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

Das EDV-System für das Beschwerdeverfahren APPSYS (Appeal-System) wurde ebenso weiter ausgebaut wie das Datenbanksystem für die Entscheidungen der Beschwerdekammern PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). Zu den Informationsinstrumentarien, die den Zugang zur Rechtsprechung erleichtern, siehe die Hinweise unter Abschnitt 6.

2. Geschäftslage

2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern

2.1.1 Große Beschwerdekammer

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer keine Rechtsfragen vorgelegt (1995: 8 Fälle).

2.1.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum

30 (1995: 36 Beschwerden).

2.1.3 Technische Beschwerdekammern

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 127 (gegenüber 1995: 1 016).

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betragen 1120 (gegenüber 1010 im Jahr 1995). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 782 (69,8 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (338; 30,2 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr leicht gestiegen (1995: 68,1 %).

Die im Jahr 1996 eingegangenen 1 120 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 457 (40,8 %) Beschwerden (1995: 413; 40,9 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 331 (29,5%) (1995: 306; 30,3 %). 209 (18,7 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (1995: 175; 17,3 %) und 123 (11,0 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik** (1995: 116; 11,5 %).

Im Jahr 1996 waren für das Gebiet der **Mechanik** fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5), das Gebiet der **Chemie** vier Beschwerdekammern (3.3.1 bis 3.3.4) eingerichtet. Für das Gebiet der **Physik** und der **Elektrotechnik** waren je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) eingerichtet. Die Zahl der technischen Beschwerdekammern betrug damit - gegenüber dem Vorjahr unverändert - 13.

2.1.4 Widerspruchsverfahren

Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) liegt etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1996: 7; 1995: 6).

Diese im Vergleich zu früheren Jahren niedrigen Zahlen sind offenbar darauf zurückzuführen, daß die Widerspruchsverfahren im Rahmen des PCT seit dem 1. Oktober 1992 einen zusätzlichen Verfahrensschritt vor der Überprüfungsstelle durchlaufen.

2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 28 (1995: 16) neue Beschwerden vorgelegt. 25 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung, 1 Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung des Sekretariats der Prüfungskommission, 2 betreffen das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1996 abgeschlossenen Verfahren beträgt 911 und liegt damit unter den Erledigungen des Vorjahres (1995: 984). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1996 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 9 086 an.

2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die **Große Beschwerdekammer** hat im Berichtsjahr die 7 Verfahren, die am Jahresende 1995 noch anhängig waren, abgeschlossen.

In all diesen Fällen war die Rechtsfrage von einer Beschwerdekammer vorgelegt worden:

- Vortrag durch nicht zugelassenen Vertreter in der mündlichen Verhandlung (G 2/94ⁱ);
- Auslegung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund" (G 1/95ⁱⁱ);
- Austausch der Anmeldeunterlagen (G 2/95ⁱⁱⁱ);
- Vortrag durch nicht zugelassenen Vertreter in der mündlichen Verhandlung (G 4/95^{iv});

- Anwendbarkeit der Regel 71a EPÜ im Verfahren vor den Beschwerdekammern (G 6/95^v);
- Auslegung des Begriffs "neuer Einspruchsgrund" (G 7/95^{vi});
- Zuständigkeit der Juristischen oder der Technischen Beschwerdekammer im Falle einer Beschwerde gegen die Ablehnung der Berichtigung nach Regel 89 EPÜ der Entscheidung, durch die das Patent erteilt wird (G 8/95^{vii}).

Am 31. Dezember 1996 waren somit keine Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer mehr anhängig.

Näheres zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer siehe in Teil II.

2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 30 Verfahren (1995: 31) abgeschlossen. In 9 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 6 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 15 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen (1996: 862; 1995: 938).

Der Anteil der **zweiseitigen Verfahren** betrug dabei 64,3 % (Vorjahr: 61,8 %), der Anteil der **einseitigen Verfahren** 35,7 % (Vorjahr: 38,2 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 356 Fälle (41,3 %), **Chemie** 253 Fälle (29,3 %), **Physik** 143 Fälle (16,5 %) und **Elektrotechnik** 111 Fälle (12,9 %).

Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.), hatten 74,3 % ganz oder teilweise Erfolg. In 25,7 % dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden

wurde in 65,4 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 34,6 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden, wurde in 44,9 % die Beschwerde zurückgewiesen. 55,1 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg. In 22 Fällen wurde das Patent unverändert, in 133 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 49 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 34 Fällen angeordnet.

2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 5 Verfahren abgeschlossen worden (1995: 8). In 2 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 3 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt.

2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1996 7 Verfahren abschließen. Alle Verfahren betrafen Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung.

2.3 Anhängige Verfahren

Am 31. Dezember 1996 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen Verfahren die Zahl von 2 616, davon 2 521 technische Beschwerdeverfahren (Ex-parte-Verfahren: 741; Inter-partes-Verfahren: 1 775). Zum Jahresende 1995 waren 2 341 Verfahren, davon 2 265 technische, anhängig.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden blieb gegenüber dem Vorjahr konstant bei 26 Monaten (Ex-parte-Verfahren: 24 Monate; Inter-partes-Verfahren: 27 Monate). Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1994 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes

Bild: 1990: 2; 1991: 8; 1992: 33; 1993: 206; 1994: 463.

2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1996 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 64 % Englisch, zu 29 % Deutsch und zu 7 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1996 betrug 454.

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 56 %, Deutsch 38 % und Französisch 6 %.

2.5 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wird den Kammern die Möglichkeit eingeräumt, den Präsidenten des EPA von Amts wegen oder auf seinen Antrag einzuladen, sich im Rahmen eines anhängigen Verfahrens schriftlich oder mündlich zu Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern (ABl. EPA 1989, 361, 362).

Im Berichtsjahr wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

2.6 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung haben Dritte die Möglichkeit, in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer schriftlich Stellung zu nehmen (ABl. EPA 1994, 443). 1996 wurden zwei sogenannte "amicus curiae briefs" eingereicht (Verfahren G 7/95).

3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

1996 fand ein Wechsel an der Spitze der Generaldirektion 3 statt. Nach über zehnjähriger Tätigkeit ist Paolo Gori in den Ruhestand getreten. Zu seinem Nachfolger bestimmte der

Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation den Schweizer Peter Messerli, der auch den Vorsitz der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten übernimmt.

Im Berichtsjahr wurde vom Präsidenten des EPA eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die untersuchen soll, ob die Unabhängigkeit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA institutionell stärker abgesichert und auch deutlicher nach außen hervorgehoben werden sollte. Diese Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von Frau Antje Sedemund-Treiber, Präsidentin des deutschen Bundespatentgerichts, in der unter anderem auch weitere nationale Richter mitwirken, hat ihre Arbeit im Oktober des Berichtsjahres aufgenommen.

4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1996 die Zahl von 78 (1995: 79). 50 technische und 14 juristische Mitglieder verteilten sich auf 13 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im ABI. EPA Heft 1 - 2 veröffentlicht (Regel 10 (1) EPÜ).

Am 31. Dezember 1996 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 117 (31. Dezember 1995: 118).

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Herausragendes Ereignis war das 8. Patentrichtersymposium, das diesmal auf Einladung der schwedischen Regierung in Stockholm stattfand. Mehr als 70 Patentrichter aus den EPÜ-Vertragsstaaten und einer Reihe weiterer europäischer Staaten, aus den USA, Japan und China sowie Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA diskutierten Fragen der Neuheit, der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren und mit dem Verbot der Erweiterung des Schutzbereichs verbundene Probleme der Änderung von Patenten. Die Teilnehmer waren sich über die Bedeutung einer Harmonisierung der patentrechtlichen Praxis einig. Eine

praktische Fallstudie, Berichte über nationale Rechtsentwicklungen und das Plädoyer einer Vertreterin der Industrie für eine Harmonisierung des Verfahrensrechts für Patentstreitigkeiten rundeten die gelungene, exzellent organisierte Tagung ab. Die Referate und ein Tagungsbericht werden in den Zeitschriften GRUR Int. (auf Deutsch), IIC (auf Englisch) und PIBD (auf Französisch) veröffentlicht.

Beschwerdekammermitglieder besuchten auch ihre Richterkollegen an den Gerichten in Turin und nahmen an einem Kolloquium französischer Richter in Lyon über grenzüberschreitende Unterlassungsverfügungen in Patentverletzungsprozessen teil. Die Außenkontakte der Beschwerdekammern wurden des weiteren durch Teilnahme an verschiedenen Tagungen, durch Firmenbesuche und eine Reise zum Europäischen Parlament in Straßburg gepflegt. Zwei Beschwerdekammermitglieder wurden als Experten nach China entsandt, wo sie das System der gerichtlichen Überprüfung von Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen sowie der Rechtsabteilung des EPA erläuterten.

6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 36 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1995: 42).

Zum 31. Dezember 1996 standen nur noch 15 Entscheidungen zur Veröffentlichung an. Im Vorjahr betrug diese Zahl zum gleichen Zeitpunkt 21. Voraussichtlich kann im kommenden Jahr die Veröffentlichung neuer Entscheidungen im Schnitt schon innerhalb von ungefähr 6 Monaten nach Abfassung der schriftlichen Entscheidung und nur noch 1-2 Monate nach Fertigstellung des Leitsatzes erfolgen. Angesichts dieser erheblichen Verkürzung der Veröffentlichungsdauer gegenüber früheren Jahren konnte nun darauf verzichtet werden, die Leitsätze vorab zu veröffentlichen. Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

6.2 Volltext-Datenbank PALDAS

Diese EPA-interne Datenbank enthält unter anderem die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern mit den Aktenzeichen T nnnn/nn sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formalsachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank nochmals weiter ausgebaut. Durch Erweiterung der benutzerfreundlichen Oberfläche und die Schaffung der Möglichkeit, auf gespeicherte Recherchestrategien zu bestimmten Problemen elektronisch zuzugreifen, wird das Auffinden einschlägiger Entscheidungen weiter erleichtert.

6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern mit den Aktenzeichen T nnnn/nn sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA, wichtige internationale Verträge und die zweite Auflage des Berichts "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" können als Compact-Disk (CD-ROM) im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA von der Öffentlichkeit käuflich erworben werden. Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch eine neue Ausgabe auf dem aktuellen Stand gehalten. Nähere Informationen sind bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

6.4 Leitsätze und Texte von Entscheidungen auf Mikrofiche

Neben dem neuen Informationsmedium CD-ROM stehen die bewährten Mikrofiche-Serien mit den Leitsätzen der veröffentlichten Entscheidungen, den Volltexten der veröffentlichten

Entscheidungen und den Daten der unveröffentlichten Entscheidungen weiterhin zur Verfügung.

Die umfangreiche Mikrofiche-Serie mit den vollständigen Texten sämtlicher von den Technischen Beschwerdekammern des EPA getroffenen Entscheidungen - auch derjenigen, die nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt bestimmt sind - wird vierteljährlich auf den neuesten Stand gebracht.

Nähere Informationen sind auch hierzu bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

6.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

Ein Jahrzehnt Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer waren der Anlaß, deren ehemalige und aktive Mitglieder einzuladen, über ihre Arbeit zu berichten. Die auf diese Weise entstandene Sammlung von Beiträgen, die unter dem Titel "**Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt - Beiträge zur Entwicklung der Rechtsprechung zum Europäischen Patentübereinkommen**" veröffentlicht wurde, vermittelt ein eindruckvolles Bild der Tätigkeit der Großen Beschwerdekammer.

Unter dem Titel "**Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts**" wurde 1996 eine die Jahre 1978-1995 umfassende Darstellung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern veröffentlicht, die über das EPA und den Buchhandel zu beziehen ist. Eine jährliche Aktualisierung erfährt dieser Bericht durch die **Sonderausgaben des Amtsblatts des EPA**: In der vorliegenden Ausgabe werden interessante Entscheidungen insbesondere des Jahres 1996 in einem systematisch gegliederten Bericht dargestellt.

Die **Sammlung wichtiger Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen.

ⁱ ABI. EPA 1996, 401.

ⁱⁱ ABI. EPA 1996, 615.

ⁱⁱⁱ ABI. EPA 1996, 555.

^{iv} ABI. EPA 1996, 412.

^v ABI. EPA 1996, 649.

^{vi} ABI. EPA 1996, 626.

^{vii} ABI. EPA 1996, 481.