

**TEIL I****TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1997****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1997 1 305 (1996: 1 185). Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs des Eingangs um 10,1 %.

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1997 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 13 015 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1996: 11 710 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 von den Beschwerdekammern vier Rechtsfragen vorgelegt (1996: 0 Fälle). Diese Fragen beziehen sich auf:

- die Anfechtbarkeit von Entscheidungen der Beschwerdekammern (G 1/97),
- die Tragweite des Grundsatzes des Vertrauensschutzes im Verhältnis des EPA zu den Verfahrensbeteiligten (G 2/97),
- die Zulässigkeit eines Einspruchs durch einen Strohmännchen (G 3/97 und G 4/97).

Am 31.12.1997 waren vier Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig.

In einer mündlichen Verhandlung entschied eine Technische Beschwerdekammer in der Sache T 1054/96, eine Rechtsfrage zur Patentierbarkeit von Pflanzen im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ vorzulegen; die schriftliche Entscheidung steht noch aus.

**PART I****BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1997****1. Introduction**

In 1997, the **total number** of new proceedings was 1 305. This represents a 10.1% increase over the 1996 figure (1 185).

Between 1978 and 31 December 1997, a total of 13 015 cases came before the boards of appeal (up to 31 December 1996: 11 710 cases).

Details are given under point 2 below.

The APPSYS (**APPEal SYStem**) computer system for appeal proceedings and the PALDAS database (**PA**tent **L**aw and **D**ecisions **A**ccess **S**upport) for board of appeal decisions were both developed further. For details of the information systems facilitating access to case law, see point 6 below.

**2. Volume of work****2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards of appeal***2.1.1 Enlarged Board of Appeal*

In the year under review, four cases were referred to the Enlarged Board for a ruling on a point of law (1996: nil cases). These concern:

- possibility of review of board of appeal decisions (G 1/97)
- scope of principle of good faith in dealings with parties to proceedings (G 2/97)
- admissibility of opposition filed by a straw man (G 3/97 and G 4/97).

On 31 December 1997, there were four cases pending before the Enlarged Board.

In oral proceedings on case T 1054/96, a technical board decided to refer a point of law relating to the patentability of plants in view of Article 53(b) EPC. The written decision is still awaited.

**PREMIÈRE PARTIE****ACTIVITÉS DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1997****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1 305 en 1997 (1185 en 1996). On constate ainsi, par rapport à l'année précédente, une augmentation de 10,1 % du nombre de recours introduits.

Entre 1978 et le 31 décembre 1997, 13 015 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (11 710 procédures au 31 décembre 1996).

Le fonctionnement des chambres de recours est présenté en détail au point 2.

Le système informatique pour la procédure de recours APPSYS (Appeal-System) a également été développé, de même que le système de banque de données PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). En ce qui concerne les moyens d'information qui facilitent l'accès à la jurisprudence, on se reportera au point 6.

**2. Situation d'ensemble****2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours***2.1.1 Grande Chambre de recours*

Au cours de l'année sous revue, les chambres de recours ont soumis à la Grande Chambre de recours quatre questions de droit (1996 : aucune), qui portent sur :

- les possibilités de recours contre les décisions des chambres de recours (G 1/97),
- la portée du principe de la protection de la confiance légitime dans les rapports entre l'OEB et les parties à la procédure (G 2/97)
- la recevabilité d'une opposition formée par un homme de paille (G 3/97 et G 4/97).

Au 31.12.1997, il y avait quatre affaires en instance devant la Grande Chambre de recours.

Lors d'une procédure orale, une chambre de recours technique a décidé, dans l'affaire T 1054/96, de soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit relative à la brevetabilité des plantes eu égard à l'article 53 b) CBE. Le texte de la décision n'a pas encore été rédigé.

*2.1.2 Juristische Beschwerdekammer*

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 38 (1996: 30 Beschwerden).

*2.1.3 Technische Beschwerdekammern*

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 235 (gegenüber 1996: 1 127).

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betragen 1 226 (gegenüber 1 120 im Jahr 1996). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 863 (70,4 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (363; 29,6 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr leicht gestiegen (1996: 69,8 %).

Die im Jahr 1997 eingegangenen 1 226 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 436 (35,6 %) Beschwerden (1996: 457; 40,8 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 418 (34,1 %) (1996: 331; 29,5 %). 222 (18,1 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (1996: 209; 18,7 %) und 150 (12,2 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik** (1996: 123; 11 %).

Im Jahr 1997 waren für das Gebiet der **Mechanik** fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5), für das Gebiet der **Physik** und der **Elektrotechnik** je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) eingerichtet. Im Hinblick auf die starke Zunahme der Eingänge auf dem Gebiet der **Chemie** wurde mit Wirkung vom 1. Oktober die neue, fünfte Kammer 3.3.5 eingerichtet. Die Zahl der technischen Beschwerdekammern stieg damit gegenüber dem Vorjahr (13) auf 14.

*2.1.4 Widerspruchsverfahren*

Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPU) liegt etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1997: 9; 1996: 7).

*2.1.2 Legal Board of Appeal*

The number of appeals filed with the Legal Board in 1997 was 38 (1996: 30).

*2.1.3 Technical boards of appeal*

The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 235 (1996: 1 127).

There was a total of 1 226 technical appeals (excluding protests) in 1997 (1996: 1 120). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 863 (70.4%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (363; 29.6%), and very slightly up on the 1996 percentage (69.8%).

The 1 226 technical appeals received in 1997 were distributed among the boards as follows:

The highest number was again in **mechanics** with 436/35.6% (1996: 457/40.8%), followed by **chemistry** with 418/34.1% (1996: 331/29.5%), **physics** with 222/18.1% (1996: 209/18.7%), and **electricity** with 150/12.2% (1996: 123/11%).

In 1997, five boards of appeal were active in **mechanics** (3.2.1 – 3.2.5), two each in **physics** and **electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2). In response to strong growth in the **chemistry** workload, the new (fifth) board 3.3.5 was created on 1 October, bringing the number of technical boards to 14 (1996: 13).

*2.1.4 Protests*

In 1997, nine PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed – approximately the same number as in 1996 (7).

*2.1.2 Chambre de recours juridique*

Le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 38 (30 recours en 1996).

*2.1.3 Chambres de recours techniques*

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1 235 (contre 1 127 en 1996).

Le nombre de procédures devant les chambres de recours techniques (réserves non comprises) a atteint 1 226 (contre 1 120 en 1996). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 863 (70,4 % du total) et dépasse toujours nettement celui des procédures intéressant une seule partie (363, soit 29,6 %) engagées contre des décisions des divisions d'examen. La part des recours faisant suite à une opposition a augmenté légèrement (69,8 % en 1996).

Les 1 226 recours formés en 1997 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 436 recours, soit 35,6 % (contre 457 en 1996, soit 40,8 %), suivi par le domaine de la **chimie** avec 418 recours, soit 34,1 % (contre 331 en 1996, soit 29,5 %). 222 recours, soit 18,1 % (contre 209 en 1996, soit 18,7 %) ont été formés dans le domaine de la **physique**, et 150, soit 12,2 % (contre 123 en 1996, soit 11%) dans le domaine de l'**électricité**.

En 1997, l'on comptait cinq chambres de recours dans le domaine de la **mécanique** (3.2.1 à 3.2.5). Pour la **physique** comme pour l'**électricité** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2), on comptait deux chambres. Compte tenu de la forte augmentation des affaires dans le domaine de la **chimie**, une cinquième chambre 3.3.5 a été créée avec effet au 1<sup>er</sup> octobre. Par rapport à l'année dernière, le nombre des chambres de recours techniques est ainsi passé de 13 à 14.

*2.1.4 Procédures de réserve*

Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) est presque identique à celui de l'année dernière (9 en 1997 contre 7 en 1996).

### 2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 28 (1996: 28) neue Beschwerden vorgelegt. 25 dieser Beschwerden richteten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung, 3 betreffen Entscheidungen des Disziplinarrates.

### 2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1997 abgeschlossenen Verfahren beträgt 964 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1996: 911). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1997 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 10 050 an.

#### 2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat im Berichtsjahr kein Verfahren abgeschlossen.

#### 2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 30 Verfahren (1996: 30) abgeschlossen. In 6 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 17 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 7 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

#### 2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1997: 903; 1996: 862).

Der Anteil der **zweiseitigen Verfahren** betrug dabei 66,7 % (Vorjahr: 64,3 %), der Anteil der **einseitigen Verfahren** 33,3 % (Vorjahr: 35,7 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 382 Fälle (42,3 %), **Chemie** 264 Fälle (29,2 %), **Physik** 154 Fälle (17,1 %) und **Elektrotechnik** 103 Fälle (11,4 %).

**Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden**, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.) hatten 77,4 % ganz oder teilweise Erfolg. In 22,6 % dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 64,3 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 35,7 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

### 2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

In 1997, 28 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (same figure as in 1996). Of these, 25 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other three concerned the rules and regulations governing the patent profession.

### 2.2 Appeals settled

In 1997, 964 cases were settled (1996: 911), bringing the sum total as at 31 December 1997 to 10 050.

#### 2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board did not conclude any cases during 1997.

#### 2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 30 cases (1996: 30). Six of the appeals were successful, 17 were dismissed, and seven were settled in other ways.

#### 2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 862 in 1996 to 903 in 1997.

The proportions of **inter partes** and **ex parte proceedings** were 66.7% and 33.3% respectively (1996: 64.3% and 35.7%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 382 (42.3%), **chemistry** for 264 (29.2%), **physics** for 154 (17.1%) and **electricity** for 103 (11.4%).

**Of the ex parte appeals settled after substantive examination**, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 77.4% succeeded in whole or in part, and 22.6% were dismissed. In 64.3% of the successful cases it was ruled that a patent was to be granted, in 35.7% that examination should be resumed.

### 2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 28 nouveaux recours (28 en 1996). 25 de ces recours étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 3 contre des décisions de la commission de discipline.

### 2.2 Affaires réglées

Le nombre total de procédures clôturées en 1997, qui s'élève à 964, est supérieur à celui de l'année dernière (911 en 1996). Le nombre total de procédures clôturées au 31 décembre 1997 a atteint 10 050.

#### 2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année sous revue, la Grande Chambre de recours n'a clôturé aucune procédure.

#### 2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 30 affaires (contre 30 en 1996). Dans 6 cas, il a été fait droit au recours ; dans 17 cas, le recours a été rejeté, et 7 affaires ont été réglées d'une autre manière.

#### 2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées a augmenté par rapport à l'année précédente (903 en 1997 contre 862 en 1996).

Le pourcentage des **recours opposant deux parties** s'est élevé à 66,7 % (contre 64,3 % en 1996), et celui des **procédures intéressant une seule partie** a atteint 33,3 % (contre 35,7 % en 1996).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique** 382 (42,3 %), **chimie** 264 (29,2 %), **physique** 154 (17,1 %) et **électricité** 103 (11,4 %).

**77,4 % des procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.) ont abouti en partie ou en totalité. Par contre, dans 22,6 % des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 64,34 % des cas à la délivrance du brevet, et entraîné dans 35,7 % des cas la reprise de la procédure d'examen.

**Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden,** wurde in 42,5 % die Beschwerde zurückgewiesen. 57,5 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg. In 17 Fällen wurde das Patent unverändert, in 149 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 49 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 46 Fällen angeordnet.

#### 2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 9 Verfahren abgeschlossen worden (1996: 5). In 6 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 1997 22 Verfahren abschließen. 20 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, zwei das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

### 2.3 Anhängige Verfahren

Am 31. Dezember 1997 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen Verfahren die Zahl von 3 051, davon 2 938 technische Beschwerdeverfahren (Ex-parte-Verfahren: 860; Inter-partes-Verfahren: 2 078). Zum Jahresende 1996 waren 2 616 Verfahren, davon 2 521 technische anhängig.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 28 Monate (Ex-parte-Verfahren: 26 Monate; Inter-partes-Verfahren: 29 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahrs lauten: Gesamt: 26 Monate, davon Ex-parte-Verfahren 24 Monate und Inter-partes-Verfahren 27 Monate. Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1995 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1991: 2; 1992: 11; 1993: 60; 1994: 258 und 1995: 498.

**Of the inter partes appeals settled after substantive examination,** 57.5% succeeded in whole or in part, and 42.5% were dismissed. The patent was maintained unamended in 17 cases, maintained in amended form in 149 and revoked in 49. In 46 instances it was ruled that the proceedings should be resumed.

#### 2.2.4 Protests

Nine protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1997 (1996: 5). Fees were refunded fully or in part in six cases; three requests for reimbursement were refused.

#### 2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1997, the Disciplinary Board settled 22 cases, 20 of which were appeals relating to the EQE, two concerned the rules and regulations governing the patent profession.

### 2.3 Appeals pending

As at 31 December 1997, the total number of appeals pending was 3 051, including 2 938 technical cases (860 ex parte, 2 078 inter partes). At year's end 1996, the figure was 2 616, including 2 521 technical cases.

The average length of technical proceedings was 28 months (ex parte: 26 months; inter partes: 29 months), compared with 26 months in 1996 (ex parte: 24 months, inter partes: 29 months). Cases pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1995 or earlier) break down as follows: 1991: 2; 1992: 11; 1993: 60; 1994: 258; 1995: 498.

Dans 42,5 % des procédures clôturées opposant deux parties, le recours a été rejeté après un examen au fond. Par contre, dans 57,5 % des cas, il a été fait droit en totalité ou en partie au recours. Dans 17 cas, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 149 cas, il l'a été sous une forme modifiée. Il y a eu 49 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 46 cas.

#### 2.2.4 Procédures de réserve

9 procédures de réserve (article 154(3), article 155(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue (contre 5 en 1996). 6 de ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 3 cas, le remboursement a été refusé.

#### 2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1997, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 22 procédures. 20 affaires avaient trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, 2 concernaient le droit professionnel des mandataires agréés.

### 2.3 Procédures en instance

Au total, 3 051 affaires étaient en instance au 31 décembre 1997, dont 2 938 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique (procédures ex parte : 860 ; procédures inter partes : 2 078). Fin 1996, 2 616 affaires étaient en instance, dont 2 521 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique.

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques était de 28 mois (procédures ex parte : 26 mois ; procédures inter partes : 29 mois), alors que l'année précédente, la durée moyenne s'élevait au total à 26 mois, soit 24 mois pour les procédures ex parte et 27 mois pour les procédures inter partes. Les chiffres ci-après indiquent le nombre de procédures qui étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue, et donc qui ont été engagées en 1995 ou avant : 1991 : 2 ; 1992 : 11 ; 1993 : 60 ; 1994 : 258 et 1995 : 498.

#### 2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1997 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 68 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 6 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1997 betrug 511.

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 62 %, Deutsch 29 % und Französisch 9 %.

#### 2.5 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Der Präsident des EPA hat in den 1997 anhängig gewordenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer während des Berichtsjahrs von seinem Äußerungsrecht nach Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer keinen 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 (ABI. EPA 1994, 443). In zwei Fällen (G 1/97, G 3/97) wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

#### 3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

1996 hatte der Präsident des EPA eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der unter anderem nationale Richter und Mitglieder der Beschwerdekammern angehörten. Ihr Auftrag war zu untersuchen, ob die Unabhängigkeit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA institutionell stärker abgesichert und auch deutlicher nach außen hervorgehoben werden sollte. Im Dezember des Berichtsjahrs konnte die Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Frau Antje Sedemund-Treiber, Präsidentin des deutschen Bundespatentgerichts, deren Vorschläge dem Verwaltungsrat zur Stellungnahme unterbreiten. Ausgehend von der Funktion der Beschwer-

#### 2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 68%, German 26% and French 6%.

A total of 511 oral proceedings took place in 1997, with the following language breakdown: English 62%, German 29% and French 9%.

#### 2.5 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings

In cases referred to the Enlarged Board in 1997, during the period under review the President did not avail himself of his right to comment under Article 11a of the Board's Rules of Procedure.

#### 2.6 Statements by third parties in proceedings before the Enlarged Board

Under Article 11b of the said Rules of Procedure, third parties may submit written statements (OJ EPO 1994, 443). In two cases (G 1/97 and G 3/97), *amicus curiae* briefs were filed.

#### 3. Developments in Directorate-General 3

In 1996 the President set up a working party (including national judges and board of appeal members) to examine whether the independence of members of the Enlarged Board and boards of appeal should be safeguarded by legal measures and made more apparent to the outside world. In December 1997, Ms Antje Sedemund-Treiber, President of the German Federal Patent Court and chairwoman of the working party, submitted its proposals to the Administrative Council for opinion. In view of the boards' function as a judicial body, the working party recommended greater administrative independence for Directorate-General 3, and in the shorter term that its

#### 2.4 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 68 % des recours formés et des réserves reçues en 1997, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26 % l'allemand et dans 6 % le français.

En 1997, il y a eu au total 511 procédures orales.

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 62 %, allemand 29 % et français 9 %.

#### 2.5 Observations présentées par le Président de l'OEB lors de procédures de recours

Dans les procédures engagées en 1997 devant la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB n'a pas fait usage, au cours de l'année sous revue, du droit de présenter des observations que lui confère l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

#### 2.6 Observations présentées par des tiers dans le cadre de procédures devant la Grande Chambre de recours

Conformément à l'article 11ter du règlement de procédure, les tiers sont autorisés à présenter leurs observations par écrit dans les procédures devant la Grande Chambre de recours (JO OEB 1994, 443). En 1997, il a été fait usage de cette possibilité dans deux affaires (G 1/97 et G 3/97).

#### 3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

En 1996, le Président de l'OEB a institué un groupe de travail, qui comprend notamment des juges nationaux et des membres des chambres de recours. Ce groupe était chargé d'examiner s'il conviendrait de renforcer, au plan institutionnel, l'indépendance des membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'OEB, et de rendre cette indépendance plus évidente aux yeux du public. Au mois de décembre de l'année sous revue, Mme Antje Sedemund-Treiber, Présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets, a soumis pour avis au Conseil d'administration les propositions du groupe dont elle avait la présidence. Considérant que les chambres de

dekammern als gerichtliche Kontrollinstanz sprach sich die Arbeitsgruppe für eine stärkere verwaltungsmäßige Verselbständigung der Generaldirektion 3 aus. Als schneller zu verwirklichende Ziele befürwortet sie eine Stärkung der richterlichen Selbstverwaltung und eine Verbesserung der technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen.

Im Berichtsjahr wurde eine fünfte Beschwerdekammer Chemie eingerichtet, um die zunehmende Arbeitslast in diesem Bereich bewältigen zu können.

#### 4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1997 die Zahl von 80 (1996: 78). 50 technische und 15 juristische Mitglieder verteilten sich auf 14 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 1997 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 118 (31. Dezember 1996: 117).

#### 5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Im November trafen sich Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum 6. MSBA-Meeting (Meeting of Members of SACEPO and the Boards of Appeal). Zur Sprache kamen unter anderem die Themen Beurteilung der Erfindungsidentität im Prioritätsrecht, angemessene Maßstäbe bei der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Nachweis des allgemeinen Fachwissens, Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche, die Auslegung von Patentansprüchen mit unklaren oder zu breiten Begriffen durch die Beschwerdekammern sowie die Entwicklung eines Formulars für das Beschwerdeverfahren.

Eine Gruppe von Patentrichtern aus den Niederlanden und aus Belgien statteten den Beschwerdekammern einen zweitägigen Besuch ab; auch ein Richter der französischen Cour de cassation informierte sich in München über das Beschwerdever-

administrative autonomy be strengthened and technical and organisational conditions improved.

During the year under review, a fifth chemistry board was created to cope with the increased workload.

#### 4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1997, there were 80 board of appeal chairmen and members (1996: 78). The 50 technically qualified and 15 legally qualified members were divided amongst 14 technical boards of appeal and one Legal Board of Appeal.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1-2; Rule 10(1) EPC).

The number of staff (excluding the Vice-President and secretariat) totalled 118 on 31 December 1997 (compared with 117 on 31 December 1996).

#### 5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

November 1997 saw the 6th MSBA meeting (Members of SACEPO and the Boards of Appeal), bringing DG 3 chairmen and board members together with *epi* and UNICE representatives. Topics discussed included: the concept of the "same invention" for priority purposes; reasonable approach on re-establishment of rights; proof of general technical knowledge; remittal for the description to be brought into line with amended claims; interpreting unclear or unduly broad claims; and devising a form for appeal proceedings.

A group of patent judges from the Netherlands and Belgium paid a two-day visit to the boards, and a judge from the Cour de cassation in France came to Munich to learn more about the EPO appeals procedure. One board member spent a month at the

recours assurent les fonctions d'une instance de contrôle judiciaire, le groupe de travail s'est prononcé en faveur d'une plus grande autonomie administrative de la direction générale 3. Parmi les objectifs prioritaires, il a préconisé le renforcement de l'autonomie judiciaire de la DG 3, ainsi que l'amélioration des conditions techniques et organisationnelles dans lesquelles elle opère.

Au cours de l'année sous revue, une cinquième chambre de recours Chimie a été créée, afin de faire face à la charge de travail croissante dans ce domaine.

#### 4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1997, les effectifs des chambres de recours (membres et présidents) ont atteint le nombre de 80 (contre 78 en 1996). 50 membres techniciens et 15 membres juristes se répartissaient entre quatorze chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1-2 (règle 10(1) CBE).

Au 31 décembre 1997, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 118 personnes, contre 117 au 31 décembre 1996.

#### 5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés

Au mois de novembre, le MSBA (Meeting of Members of SACEPO and the Boards of Appeal) a réuni pour la sixième fois des présidents et des membres des chambres de recours, ainsi que des représentants de l'*epi* et de l'UNICE. Il a notamment été question de l'appréciation de l'identité de l'invention eu égard au droit de priorité, des critères à appliquer en matière de restitutio in integrum, de la preuve des connaissances générales, du renvoi de l'affaire pour adaptation de la description aux revendications modifiées, de l'interprétation par les chambres de recours des revendications formulées en termes imprécis ou trop généraux, ainsi que de la mise au point d'un formulaire pour la procédure de recours.

Un groupe de juges de brevets belges et néerlandais a effectué une visite de deux jours auprès des chambres de recours. De même, un magistrat français de la Cour de cassation s'est rendu à Munich pour se renseigner sur la procédure de

fahren am EPA. Ein Beschwerdekammermitglied sammelte einen Monat lang Erfahrungen beim Patentsenat des Oberlandesgericht Düsseldorf, das in zahlreichen Verletzungsverfahren als zweitinstanzliches Gericht zuständig ist.

## **6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern**

### **6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt**

Im Berichtsjahr wurden 23 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1996: 36).

Zum 31. Dezember 1997 standen nur noch 20 Entscheidungen zur Veröffentlichung an. Voraussichtlich kann im kommenden Jahr die Veröffentlichung neuer Entscheidungen im Schnitt innerhalb von ungefähr 6–7 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 sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Disziplinarbeschwerdekammer 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 die Mitarbeiter der Direktion 3.0, 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

Patent Senate of the Düsseldorf Oberlandesgericht, which often hears appeals in infringement cases.

## **6. Information on board of appeal case law**

### **6.1 Publication of decisions in the Official Journal**

During the year under review, 23 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 36 in 1996).

At the end of 1997, only 20 decisions were awaiting publication, and in the coming year the Office expects to be able to publish new decisions within about 6–7 months of drafting and only 1–2 months after producing the headnote. These much shorter publication times have enabled the Office to discontinue advance publication of headnotes. An index of the decisions already published and those still awaiting publication appears quarterly in the EPO Official Journal.

### **6.2 PALDAS full-text database**

This internal EPO database contains the texts (in all three official languages) of board of appeal decisions published in the EPO Official Journal, and (in the language of proceedings) of all unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is widely used throughout the Office: by board members, staff in Directorate 3.0, examiners in DG 1 and DG 2, Receiving Section staff, formalities officers, lawyers in DG 5, and members of the Language Service. The database was further developed during the year under review.

recours à l'OEB. Enfin, un membre d'une chambre de recours a été en mission d'information pendant un mois auprès de la chambre des brevets de la Cour d'appel de Düsseldorf, qui a souvent à statuer en deuxième instance sur des affaires de contrefaçon.

## **6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours**

### **6.1 Publication des décisions au Journal officiel**

Pendant la période sous revue, 23 décisions ont été publiées au JO OEB (contre 36 en 1996).

Au 31 décembre 1997, il ne restait que 20 décisions à publier. Pour l'année à venir, les nouvelles décisions devraient en principe être publiées dans un délai de six à sept mois à compter de leur rédaction, soit un ou deux mois seulement après l'établissement du sommaire. Cette réduction considérable du délai de publication par rapport aux années précédentes a permis de renoncer désormais à la publication anticipée des sommaires. Une liste des décisions parues et à paraître est publiée chaque trimestre au JO OEB.

### **6.2 Banque de données en texte intégral PALDAS**

Cette banque de données interne de l'OEB contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB ; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques, les décisions de la chambre de recours juridique et les décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral. La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours et les agents de la direction 3.0, les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond dans les directions générales 1 et 2,

des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank weiter ausgebaut.

### 6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Disziplinarbeschwerdekammer, ferner die Richtlinien für die Prüfung im 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 Ergänzende Publikationen der DG 3

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 1997 in einem systematisch gegliederten Bericht dargestellt.

Die **Sammlung wichtiger Durchführungsregeln zum Europäischen Patentübereinkommen** (Ausgabe 1998) ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen.

### 6.3 Case law data on CD-ROM

The public can now purchase the following data in the ESPACE CD-ROM series: the decisions published in the EPO Official Journal and (in the language of proceedings) the unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board, the Guidelines for Examination in the EPO, important international agreements, and the second edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO". The discs are designed for full-text searching and regular updates are issued (at present twice yearly).

Further details are available from the EPO sub-office in Vienna.

### 6.4 Further publications by DG 3

A comprehensive overview of decisions taken by the boards during the period 1978–1995 was published in 1996 under the title "**Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office**"; it is available from bookshops or direct from the EPO. This is updated each year in a **special edition of the Official Journal**: this year's report systematically summarises the major DG 3 decisions of 1997.

The **collection of important regulations implementing the European Patent Convention** (1998 edition) is also available from bookshops or direct from the EPO.

le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique. Au cours de l'année sous revue, la banque de données s'est encore développée.

### 6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

Les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, toutes les décisions non publiées des chambres de recours techniques, les décisions de la chambre juridique et les décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, le texte d'importants traités internationaux ainsi que la deuxième édition de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB" sont accessibles au public sur disque compact (CD-ROM), lequel est mis en vente dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Ce CD-ROM conçu pour la recherche dans le texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement deux fois par an) par la sortie d'un nouveau CD-ROM.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'agence de Vienne de l'OEB.

### 6.4 Publications complémentaires de la DG 3

En 1996, un recueil de la jurisprudence des chambres de recours couvrant les années 1978 à 1995 a été publié sous le titre "**La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets**". Ce recueil est disponible en librairie et auprès de l'OEB. Chaque année, il est actualisé dans les **éditions spéciales du Journal officiel de l'OEB**. La présente édition expose de manière ordonnée les décisions intéressantes, notamment celles qui ont été rendues en 1997.

Le **recueil des principales règles d'application de la Convention sur le brevet européen** (édition 1998) peut être obtenu auprès de l'OEB et des librairies.