

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 80. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (6. bis 8. Juni 2000)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 80. Tagung auf Einladung Zyperns, des jüngsten Mitgliedstaats der Organisation, in Limassol ab. Es war die erste Tagung unter dem Vorsitz von Herrn Roland GROSSENBACHER (CH), der vor kurzem die Nachfolge von Herrn Sean FITZPATRICK (IE) angetreten hat.

Herr Roland GROSSENBACHER eröffnete die Tagung mit einem Nachruf auf Herrn Kurt HAERTEL (DE), den Gründungsvater des europäischen Patentsystems, der im März dieses Jahres verstorben ist. Eine Feier zum Gedenken an Herrn Haertel findet vor der Tagung des Verwaltungsrats im Oktober statt.

Der Rat beschloß, die Amtszeit von Herrn Curt EDFJÄLL als Vizepräsident GD 4 mit Wirkung vom 1. Juli 2001 um weitere fünf Jahre zu verlängern.

Herr Serge ALLEGREZZA (LU) wurde einstimmig mit Wirkung vom 15. September 2000 zum Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses ernannt. Er tritt die Nachfolge von Herrn Daniel HANGARD (FR) an, dem der Rat für seine Tätigkeit in den letzten drei Jahren dankte.

Der Rat ernannte den Vorsitzenden der Beschwerdekammer 3.3.7 Chemie sowie eine Reihe neuer Mitglieder der Beschwerdekammern. Einige derzeitige Mitglieder der Großen Beschwerdekammer, der Beschwerdekammern und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wurden für eine weitere Amtszeit wiederernannt. Ferner wurde ein nationaler Richter aus den Niederlanden zum externen rechtskundigen Mitglied der Großen Beschwerdekammer ernannt.

Der Präsident des Amtes, Herr Ingo KOBER, legte den Jahresbericht 1999 vor und erstattete dem Rat Bericht über die Tätigkeit des Amtes im ersten Halbjahr 2000.

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 80th meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (6 to 8 June 2000)**

The Administrative Council held its 80th meeting in Limassol at the invitation of the European Patent Organisation's newest member state, Cyprus. It was the first meeting held under the chairmanship of Roland GROSSENBACHER (CH), who recently succeeded Sean FITZPATRICK (IE).

Mr GROSSENBACHER opened the meeting with a tribute to Kurt HAERTEL (DE), the founding father of the European patent system, who passed away in March this year. Mr Haertel will be remembered at a special event being held prior to the Council meeting in October.

The Council decided to extend the mandate of Curt EDFJÄLL as Vice-President DG 4 for a further five-year period, starting on 1 July 2001.

Serge ALLEGREZZA (LU) was unanimously appointed chairman of the Budget and Finance Committee with effect from 15 September 2000. He succeeds Daniel HANGARD (FR), to whom the Council expressed its thanks for his chairmanship over the last three years.

The Council appointed the chairman of Board of Appeal 3.3.7 in the chemistry field. It also appointed a number of new members of the boards of appeal, and reappointed for a further term some existing members of the Enlarged Board of Appeal, the boards of appeal and the Disciplinary Board of Appeal. A Dutch national judge was appointed as an external legally qualified member of the Enlarged Board of Appeal.

The EPO President, Ingo KOBER, presented the Office's 1999 annual report and his report on the Office's activities during the first half of 2000.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte rendu de la 80^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (du 6 au 8 juin 2000)**

Le Conseil d'administration a tenu sa 80^e session à Limassol, à l'invitation de Chypre, le dernier Etat membre à avoir rejoint l'Organisation européenne des brevets. C'était la première session tenue sous la présidence de M. Roland GROSSENBACHER (CH), qui a récemment succédé à M. Sean FITZPATRICK (IE).

M. Roland GROSSENBACHER a ouvert la session en rendant hommage à M. Kurt HAERTEL (DE), fondateur du système européen des brevets, décédé en mars de cette année. Une cérémonie spéciale à la mémoire de M. Haertel aura lieu avant la session d'octobre du Conseil.

Le Conseil a décidé de prolonger le mandat du Vice-Président DG 4, M. Curt EDFJÄLL, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1^{er} juillet 2001.

M. Serge ALLEGREZZA (LU) a été nommé à l'unanimité Président de la Commission du budget et des finances avec effet à compter du 15 septembre 2000. Il succède à M. Daniel HANGARD (FR), auquel le Conseil a exprimé sa reconnaissance pour avoir assuré la présidence pendant ces trois dernières années.

Le Conseil a nommé le président d'une chambre de recours dans le domaine de la chimie, la chambre 3.3.7. De nouveaux membres des chambres de recours ont également été nommés et certains membres actuels de la Grande Chambre de recours, des chambres de recours et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire ont été reconduits dans leurs fonctions pour une nouvelle période. Un juge national néerlandais a également été nommé en tant que membre juriste externe de la Grande Chambre de recours.

Le Président de l'Office, M. Ingo KOBER, a présenté le rapport annuel 1999 et son rapport sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 2000.

Die **Arbeitslage** im Amt wird weiterhin durch die Anmeldezahlen bestimmt. In den ersten vier Monaten dieses Jahres lag die Zahl der europäischen Direktanmeldungen um 9,7 % und die der Euro-PCT-Anmeldungen um 13,4 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zusammen genommen sind die Anmeldungen um 12 % auf 43 500 gestiegen. Der Anteil der Euro-PCT-Anmeldungen beträgt 60,5 %. In den 12 Monaten bis April wurden rund 126 130 europäische Anmeldungen eingereicht, d. h. 11 190 bzw. 9,7 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat der Arbeitsanfall im **Recherchenbereich** 46 062 Akten erreicht; dies entspricht einer Steigerung um 13 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum und um 5 % gegenüber den Prognosen. Dieser Zuwachs ist in erster Linie durch europäische Direktanmeldungen bedingt. Die Recherchenproduktion konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum um 10 % erhöht werden. Die prognostizierten Werte wurden allerdings nur bei der Gesamtproduktion erreicht, nicht aber bei den europäischen Recherchenakten, da die PCT-Recherchen ihnen gegenüber Vorrang haben.

Im Bereich der **Prüfung** entspricht der Arbeitsanfall den Prognosen und liegt um 34 % über dem Wert für den Vorjahreszeitraum. Die Produktion im Prüfungsbereich hat unter einem Arbeitskonflikt in München gelitten. So ist die Zahl der abgeschlossenen europäischen Prüfungen in den ersten vier Monaten dieses Jahres um nahezu 40 % zurückgegangen. Die Zahl der veröffentlichten Patente ist um 6,6 % gesunken.

Von Jahresanfang bis einschließlich April wurden 430 **technische Beschwerden** eingelegt. Das sind rund 11 % mehr als prognostiziert, aber etwa 5 % weniger als 1999 zu diesem Zeitpunkt (453). Die Zahl der in diesem Zeitraum erledigten technischen Beschwerden hat gegenüber dem letzten Jahr um 19 % zugenommen (von 559 äquivalenten Fällen auf 667). Die Gesamtzahl der anhängigen technischen Beschwerden lag Ende April bei 3 133 und war damit um 32 Akten (bzw. 1 %) niedriger als vor 12 Monaten.

The number of filings continued to dominate the **work situation** in the Office. In the first four months of the year, the numbers of Euro-direct and Euro-PCT filings were up 9.7% and 13.4% respectively over the same period in 1999. The combined figure went up by 12% to 43 500 in total. Euro-PCT applications accounted for 60.5% of the total. In the twelve months to April, some 126 130 European applications were filed. This was 11 190 more than in the preceding twelve-month period, and amounted to an increase of 9.7%.

In the first four months of this year, the workload in the **search** area reached 46 062, 13% up on the same period last year and 5% above Office forecasts. The increase was primarily in Euro-direct filings. Production was 10% higher than in the same period last year. Although total production was in line with forecasts, this was not the case for European searches, which do not receive the same priority treatment as PCT files.

The **examination** workload corresponded to forecasts and was 34% up on the same period last year. Production in this area has been adversely affected by industrial action in Munich. The number of European examinations completed fell by almost 40% during the first four months of this year. The actual number of patents published was down 6.6%.

A total of 430 **technical appeals** were filed in the first four months of the year, around 11% above the forecast, but some 5% down on the corresponding figure for 1999 (453). The number of technical appeals dealt with in the same period rose 19% compared with last year (667 equivalent cases as opposed to 559 in 1999). The total number of technical appeals pending at the end of April was 3 133. This was 32 fewer than at the same time last year, representing a decrease of 1%.

La **charge de travail** de l'Office reste fonction du nombre de demandes déposées. Au cours des quatre premiers mois de l'année, le nombre de demandes européennes directes et le nombre de demandes euro-PCT ont augmenté respectivement de 9,7% et de 13,4% par rapport aux chiffres correspondants pour 1999. L'on compte 43 500 demandes en tout, soit une augmentation de 12%. La part des demandes euro-PCT s'établit à 60,5%. Au cours de la période de douze mois qui s'est terminée en avril, il a été déposé environ 126 130 demandes européennes, soit 11 190 de plus que durant la période de douze mois qui a précédé, ce qui représente une augmentation de 9,7%.

Au cours des quatre premiers mois de cette année, la charge de travail dans le domaine de la **recherche** a été de 46 062 recherches, soit une augmentation de 13% par rapport à la même période de l'année dernière et de 5% par rapport aux prévisions. Cette augmentation concerne en premier lieu les demandes européennes directes. La production a été supérieure de 10% à ce qu'elle était durant la période correspondante de 1999. La production totale correspond aux prévisions, mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne les dossiers de recherche européenne, qui ne bénéficient pas du même traitement prioritaire que les recherches PCT.

La charge de travail dans le domaine de l'**examen** a correspondu aux prévisions et est supérieure de 34% à ce qu'elle était l'année dernière durant la même période. La production dans ce domaine a été affectée par un conflit social à Munich. Le nombre d'examens européens achevés a chuté de près de 40% au cours des quatre premiers mois de cette année. Le nombre réel de brevets publiés a baissé de 6,6%.

430 **recours techniques** ont été formés entre le début de l'année et la fin avril 2000. Ce chiffre est supérieur d'environ 11% aux prévisions, mais inférieur de 5% environ au chiffre correspondant de 1999 (453). Le nombre de recours techniques instruits au cours de cette période a augmenté de 19% par rapport à l'année dernière (667 dossiers équivalents contre 559). Le nombre total de recours techniques en instance était de 3 133 à la fin avril, ce qui représente 32 recours de moins que l'année dernière à la même date, soit une baisse de 1%.

In den Abteilungen, die für das **Erteilungsverfahren** zuständig sind, waren wieder rege Entwicklungen zu verzeichnen.

Auf den Workstations der Prüfer wurde die neue Version von **EPOQUE-JAVA bzw. EPOQUE-NET** installiert. Durch die Verwendung eines einzigen "Viewer" für alle Arten von Dokumenten – ob Text oder Abbildungen – sind die Recherchelinstrumente weiter verbessert worden. Auch der Zugriff auf Dokumente und die Navigation in den Dokumenten wurden stark vereinfacht. Die **BNS**-Sammlung ist nun vollständig von den Magnetbandanlagen auf Magnetplatten heruntergeladen und in Echtzeit online verfügbar.

Im Zusammenhang mit der Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 695 351, das mittlerweile als **"Edinburgh"-Patent** bekannt ist, erklärte der Präsident des Amtes, daß mehrere Einsprüche gegen dieses Patent eingelegt worden sind und daß weitere hinzukommen könnten, da die Einspruchsfrist noch bis zum 8. September 2000 läuft. Im April wurde eine Einspruchsabteilung gebildet, der auch ein rechtskundiges Mitglied angehört. Die Patentinhaberin hat lange vor Ablauf der Einspruchsfrist geänderte Patentansprüche eingereicht. Sie verteidigt ihr Patent, will die Ansprüche 47 und 48 aber durch den Zusatz "nichtmenschlich" einschränken.

Die Einspruchsabteilung hat bereits einen ersten Bescheid erlassen und die Beteiligten davon unterrichtet, daß das Patent nur in diesem eingeschränkten Umfang verteidigt wird. Außerdem wurde festgestellt, daß das Patent seiner Beschreibung und dem offenkundigen Ziel der patentierten Erfindung zufolge weder das Klonen von Menschen noch das Klonen generell zum Gegenstand hat.

Es sind **interne Vorkehrungen** getroffen worden, um solche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden. So wurde das "Frühwarnsystem" für Anmeldungen verbessert, die auf diesem sensiblen Gebiet der Technik eingereicht werden. Alle auf diesem Gebiet tätigen Prüfer wurden auf die hohe Verantwortung hingewiesen, die sie insbesondere dann tragen, wenn es bei der Prüfung um das auf die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten gestützte Patentierungsverbot des Artikels 53 a) EPÜ und die in der Ausführungsordnung

The departments responsible for the **grant procedure** are still developing rapidly.

The new version of **EPOQUE-JAVA or EPOQUE-NET** has been installed on examiners' workstations. The incorporation of a single viewer for all document types, whether text or image, represents a significant improvement to the Office's search tools. Document access and navigation within documents have also been greatly simplified. The downloading of the **BNS** collection from the tape robots onto magnetic discs is now complete, and the entire collection is now available on-line in real time.

Regarding the granting of European patent No. 0 695 351, which has become known as the **"Edinburgh patent"**, the President said that a number of oppositions had been filed and that there may be more to come, because the opposition period runs until 8 September 2000. An opposition division was formed in April, and extended to include a legally qualified member. The patentee has submitted revised claims well in advance of the expiry of the opposition period and, with regard to claims 47 and 48, defended his patent by adding the qualification "non-human".

The opposition division has already issued a first communication notifying the parties that the patent will only be defended within this restricted scope. It also stated that, according to the description of the patent and the obvious aim of the patented invention, the subject-matter of the patent was neither the cloning of human beings, nor cloning in general.

Internal measures have been taken to prevent similar situations occurring in future. The "early warning system" for applications filed in this sensitive area of technology has been improved. All examiners in this field have been reminded of the heavy responsibility they bear, especially when examining whether an invention should be excluded from patentability on the grounds that it is contrary to "ordre public" or morality within the meaning of Article 53(a) EPC or because it does not meet those requirements set out in the

Les développements restent toujours aussi rapides au sein des divers services intervenant dans la **procédure de délivrance**.

La nouvelle version de **EPOQUE JAVA ou EPOQUE-NET** a été installée sur les postes de travail des examinateurs. L'introduction d'un seul "viewer" pour tous les types de documents, qu'il s'agisse de textes ou d'images, constitue une amélioration importante des outils de recherche. L'accès aux documents ainsi que la navigation à l'intérieur des documents ont été considérablement simplifiés eux aussi. Le déchargement sur disques magnétiques de la collection **BNS** à partir des robots de bandes magnétiques a été achevé, et la collection toute entière est désormais accessible en ligne en temps réel.

A propos de la délivrance du brevet européen 0 695 351, connu désormais sous le nom de **"brevet d'Edimbourg"**, le Président de l'Office a indiqué qu'un certain nombre d'oppositions ont été formées, et il se pourrait qu'il y en ait encore d'autres, puisque le délai d'opposition n'expire que le 8 septembre 2000. Une division d'opposition a été constituée en avril et un membre juriste lui a été adjoint. Le titulaire du brevet a soumis des revendications remaniées bien avant l'expiration du délai d'opposition et, en ce qui concerne les revendications 47 et 48, a défendu son brevet en ajoutant la restriction "non human".

La division d'opposition a déjà émis une première notification informant les parties que le brevet ne serait défendu que dans cette portée limitée. Elle a également déclaré que la description du brevet permettait de conclure, eu égard par ailleurs à l'objectif poursuivi à l'évidence par l'invention brevetée, que non seulement le clonage d'êtres humains, mais également, d'une manière générale, le clonage en tant que tel ne constituaient pas l'objet du brevet.

Des **mesures internes** ont été prises afin d'éviter qu'une telle situation ne se représente à l'avenir. Le "système d'alerte précoce" pour les demandes déposées dans ce domaine sensible de la technique a été amélioré. Il a été rappelé à tous les examinateurs concernés qu'ils avaient en la matière une lourde responsabilité, notamment lorsqu'ils examinent s'il y a lieu d'exclure des inventions de la brevetabilité du fait qu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs au sens de l'article 53 a) CBE ou qu'elles ne répondent pas aux

verankerten Erfordernisse geht, die aus der Biotechnologie-Richtlinie in das europäische Patentrecht übernommen wurden. Künftig sollen die Prüfungsabteilungen häufiger durch rechtskundige Mitglieder ergänzt werden. Bei den zuständigen Direktoren und der Direktion "Harmonisierung und Qualität" wurden die Kontrollmechanismen verstärkt.

Kontroverse Auffassungen über die Patentierbarkeit herrschen auch im Bereich der **geschäftlichen Verfahren und Verwaltungsverfahren**. Nach dem EPÜ sind Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten *als solche* ausdrücklich vom Patentschutz ausgeschlossen. Dennoch hat die Zahl einschlägiger Anmeldungen mit der Ausbreitung des elektronischen Geschäftsverkehrs im Internet und nach Entscheidungen des amerikanischen Bundesberufungsgerichts, wonach geschäftlichen Verfahren in den USA nicht zwangsläufig der Patentschutz verwehrt ist, erheblich zugenommen. Derzeit stehen rund 400 solcher Anmeldungen zur Recherche und Sachprüfung an, mehr als doppelt so viele wie vor zwei Jahren.

In der Praxis werden in der überwiegenden Mehrzahl dieser Anmeldungen nicht einfach abstrakte geschäftliche Verfahren beansprucht, sondern vielmehr technische Mittel (z. B. Computernetze) zu ihrer Ausführung beschrieben. Diese Anmeldungen gelten nicht als Anmeldungen, die sich auf Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten *als solche* beziehen, und werden nach genau denselben Maßstäben geprüft wie alle anderen Anmeldungen. Somit ist ihr Gegenstand in Europa patentfähig, wenn er die regulären Erfordernisse wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit erfüllt. Allerdings muß eine Erfindung – nach strenger Auslegung des Patentrechts – eine objektive technische Aufgabe auf nicht naheliegende Weise lösen. Ein Gerät, auf dem ein geschäftliches Verfahren ausgeführt wird, wird also durch die ihm zugrunde liegende technische Erfindung patentierbar, und nicht einfach durch die Eigenart der Geschäftsidee.

Implementing Regulations which were incorporated into European patent law from the Biotechnology Directive. Legally qualified members will sit on examining divisions more often in future, and the checking mechanisms implemented by the directors responsible and by Directorate Harmonisation and Quality have been reinforced.

Another area where there is controversy about patentability is **business and administrative methods**. The EPC explicitly excludes the patentability of methods of doing business *as such*. Even so, there has been a large increase in the number of applications in these areas because of the expansion of e-commerce on the Internet and decisions handed down by the US Court of Appeals for the Federal Circuit that business methods are not necessarily excluded from patentability in the United States. The number of applications of this type waiting to be searched and examined has more than doubled over the last two years and at present totals around 400.

In practice, the vast majority of these applications do not simply claim abstract business methods, but rather describe technical means (eg computer networks) for carrying out these methods. They are not considered to relate to methods of doing business *as such*, and are examined in exactly the same way as any other application. They are thus patentable in Europe if they fulfil the normal requirements for patentability, including novelty, inventive step and industrial applicability. However, it has to be stressed that, in a strict interpretation of patent law, an invention must overcome an objective technical problem in a non-obvious way. In other words, it is the technical invention to which a "business machine" may relate which makes it patentable, not simply its commercial ingenuity.

conditions requises dans le règlement d'exécution, telles qu'elles ont été transposées dans le droit européen des brevets à partir de la Directive "Biotechnologie". Des membres juristes participeront désormais plus souvent aux travaux des divisions d'examen, et l'on a renforcé les mécanismes de contrôle mis en oeuvre par les directeurs responsables et par la direction "Harmonisation et qualité".

Un autre domaine dans lequel la brevetabilité des inventions donne lieu à controverse est celui des **méthodes administratives et des méthodes dans le domaine des activités économiques**. La CBE exclut explicitement de la brevetabilité les méthodes dans le domaine des activités économiques *en tant que telles*. Malgré cela, le nombre de demandes déposées dans ces domaines a considérablement augmenté, du fait de l'expansion du "commerce électronique" sur Internet et de décisions rendues aux Etats-Unis par la Cour d'appel pour le circuit fédéral, décisions dans lesquelles la Cour a jugé que les méthodes dans le domaine des activités économiques ne sont pas nécessairement exclues de la brevetabilité aux Etats-Unis. Le nombre des demandes de ce type en attente de recherche et d'examen a plus que doublé au cours des deux dernières années, et est à présent de l'ordre de 400.

En pratique, dans la grande majorité des cas, les demandes ne se bornent pas à revendiquer des méthodes abstraites dans le domaine des activités économiques, mais décrivent plutôt des moyens techniques (par ex. des réseaux informatiques) pour la mise en oeuvre de ces méthodes. Ces demandes ne sont pas considérées comme ayant trait à des méthodes dans le domaine des activités économiques *en tant que telles*, et sont examinées exactement de la même manière que n'importe quelle autre demande. Elles portent donc sur un objet brevetable en Europe si elles satisfont aux conditions requises normalement pour la brevetabilité, notamment la nouveauté, l'existence d'une activité inventive et la possibilité d'application industrielle. Il convient toutefois de souligner que si l'on interprète le droit des brevets au sens strict, une invention doit permettre de résoudre de manière non évidente un problème technique objectif. En d'autres termes, ce n'est pas simplement l'ingéniosité de cette "machine de gestion économique", mais avant tout l'invention technique à laquelle elle est susceptible de se rapporter qui font que cette "machine" peut être jugée brevetable.

Wie abzusehen war, besteht zu diesem Thema bei Vertretern, Anmeldern und der Öffentlichkeit gleichermaßen großer Informationsbedarf. Das Amt hat jede Gelegenheit genutzt, um seinen Standpunkt darzulegen, und hat zu vielen Seminaren und Konferenzen Referenten entsandt.

Die Weiterentwicklung der **Informationssysteme** steht im Zeichen einer verstärkten Kommunikation mit den verschiedenen Benutzern.

Moderne Kommunikationsmöglichkeiten für Anmelder und Vertreter über die **epoline**[®]-Produktschiene werden rasch Realität. So ist das europäische Patentregister einem kleinen Kreis von Testbenutzern über **esp@cenet** zugänglich gemacht worden. Auch die Online-Akten-einsicht wird bereits von einer begrenzten Zahl von Benutzern getestet und soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres einsatzfähig sein. Ein Test zur Online-Einreichung soll ebenfalls in Kürze anlaufen. Ebenso wichtig ist das neue, inzwischen voll funktionsfähige **epoline**[®]-Helpdesk. Nach wie vor erhält das Amt begeisterte Rückmeldungen von Anmeldern und Vertretern.

In der Eingangsstelle werden die Akten inzwischen mit den Systemen **PHOENIX** und **EPASYS** online bearbeitet. In der GD 1 kommen jetzt alle Abteilungen praktisch ohne Papierunterlagen aus; einzige Ausnahmen sind die PCT-Annahmestelle und einige wenige laufende Arbeiten im Rahmen von BEST. **PHOENIX** hat derzeit einen Umfang von rund 35 Millionen Seiten, zu denen jeden Monat 2,5 Millionen Seiten hinzukommen. 1 Million dieser Seiten stammen aus dem Austausch von Prioritätsunterlagen mit dem japanischen Patentamt.

Nach und nach kommt **PHOENIX** auch in der Sachprüfung zum Einsatz. Dank Scanning des Altbestands in Den Haag sind nunmehr alle Akten, die das Prüfungsstadium erreichen, schon in **PHOENIX** verfügbar. Seit Herbst 1999 werden alle neuen Anträge nach Kapitel II PCT mit **PHOENIX** abgewickelt. Zur Verkürzung der Übergangszeit, in der Papierakten und **PHOENIX**-Akten parallel bearbeitet werden müssen, hat die GD 2 damit begonnen, ältere

Predictably, this topic has generated a great demand for information from representatives, applicants and the public alike. The Office has taken every opportunity to make its position clear and has frequently supplied speakers for seminars and conferences.

The Office's **information systems** are developing in ways which allow more communication with the various users.

Thanks to the **epoline**[®] range of products, the Office is well on the way to a state-of-the-art system of communication with applicants and attorneys. The Register of European Patents is now available to a small number of test users via **esp@cenet**. On-line file inspection is being tested by a limited number of users and should become operational in the second half of the year. On-line filing tests will also be starting in the near future. Just as importantly, the new **epoline**[®] Helpdesk is now fully operational. Reaction on the part of applicants and attorneys has been most enthusiastic.

Meanwhile, the handling of files in the Receiving Section is now carried out on-line using the **PHOENIX** and **EPASYS** systems. In DG 1, all units are now effectively paperless, except for the PCT receiving Office and a small amount of BEST work in progress. **PHOENIX** currently holds some 35 million pages, with 2.5 million being added every month. One million of these pages are from priority document exchange with the Japanese Patent Office.

The use of **PHOENIX** during examination is being introduced progressively. The scanning of the backfiles at The Hague means that all files reaching the examination phase can now be accessed via **PHOENIX**. Since last autumn, all new demands under PCT Chapter II are handled in **PHOENIX**. In order to reduce the transition period during which files have to be handled both in paper form and on **PHOENIX**, the scanning of older paper files was started in

Comme il fallait s'y attendre, les mandataires, les demandeurs et le public ont été nombreux à demander des précisions à ce sujet. L'Office a saisi toutes les occasions qui lui étaient offertes de clarifier sa position et il est fréquemment arrivé que des orateurs de l'OEB participent à des séminaires et conférences.

Les développements apportés aux **systèmes d'information** permettent d'améliorer la communication avec les différents utilisateurs.

Grâce à la gamme de produits **epoline**[®], l'Office va bientôt disposer d'un système de communication avec les demandeurs et les mandataires qui sera à la pointe du progrès technique. Dans le cadre de tests, un petit nombre d'utilisateurs ont maintenant accès au Registre européen des brevets via **esp@cenet**. L'inspection en ligne des dossiers fonctionne déjà à titre expérimental avec un nombre limité d'utilisateurs et devrait devenir opérationnelle durant le second semestre de cette année. Des essais de dépôt en ligne vont également commencer sous peu. Autre point important, le nouveau helpdesk **epoline**[®] est désormais pleinement opérationnel. Les réactions des demandeurs et des mandataires sont toujours aussi enthousiastes.

Désormais, le traitement des dossiers à la section de dépôt s'effectue en ligne à l'aide des systèmes **PHOENIX** et **EPASYS**. A la DG 1 à présent, toutes les unités fonctionnent effectivement sans recours au support papier, lequel n'est plus utilisé que par le bureau de réception des demandes PCT et pour une petite partie des travaux BEST en cours. **PHOENIX** comporte maintenant quelque 35 millions de pages, auxquelles viennent s'ajouter tous les mois 2,5 millions de pages supplémentaires. Un million de ces pages proviennent des documents de priorité échangés avec l'Office japonais des brevets.

L'introduction de l'utilisation de **PHOENIX** au cours de l'examen s'effectue progressivement. La numérisation du fonds brevets à La Haye signifie que **PHOENIX** permet désormais d'accéder à tous les dossiers qui entrent dans la phase d'examen. Depuis l'automne dernier, toutes les nouvelles demandes reçues au titre du chapitre II du PCT sont traitées dans **PHOENIX**. Afin d'abrèger la période transitoire au cours de laquelle il doit être effectué en paral-

Papierakten zu scannen. Als Ziel hat sich das Amt gesetzt, daß in der ersten Jahreshälfte 2001 sämtliche Prüfungsakten in PHOENIX erfaßt sind.

Im Rahmen von **PHOENIX Online** wurde damit begonnen, die PHOENIX-Akten auf Magnetplatten herunterzuladen, um die Sammlung online zur Verfügung zu stellen.

Wichtige Entwicklungen haben sich auch im Bereich der Rechtsangelegenheiten ergeben.

In der abschließenden Sitzung der **Arbeitsgruppe "Kostensenkung"**, die auf der Regierungskonferenz über die Reform des Patentsystems in Europa eingesetzt worden war, wurde in Paris der Entwurf eines Abkommens über die Anwendung von Artikel 65 EPU vorgelegt und von einer Mehrheit der Delegationen (zwölf) unterstützt. Nach diesem Abkommen würden Unterzeichnerstaaten, die eine Amtssprache mit dem EPA gemein haben, in der Regel nach der Erteilung keine Übersetzung verlangen. Die übrigen Unterzeichnerstaaten würden eine Amtssprache des EPA benennen, in der die Beschreibung vorliegen müßte, so daß nur die Ansprüche in die Landessprachen der benannten Staaten zu übersetzen wären. Alle Unterzeichnerstaaten hätten das Recht, eine vollständige Übersetzung des Patents zu verlangen, wenn Maßnahmen zu dessen Durchsetzung eingeleitet werden. Die konkreten Einsparungen wären von der Zahl der Staaten, die dem Abkommen beitreten, und der Zahl der Benennungen abhängig. Die Arbeitsgruppe hielt aber eine durchschnittliche Einsparung von 50 % der jetzigen Validierungs- und Übersetzungskosten für durchaus realistisch. Der Entwurf des Abkommens soll auf der zweiten Regierungskonferenz vorgelegt werden, die im Oktober im Vereinigten Königreich stattfindet. Es würde in Kraft treten, wenn es von mindestens acht Vertragsstaaten einschließlich der drei Staaten ratifiziert wird, in denen 1999 die meisten europäischen Patente wirksam wurden.

Die **Arbeitsgruppe "Streitregelung"** hat ebenfalls bedeutende Fortschritte bei den schwierigen Aufgaben erzielt, die ihr auf der Pariser Regierungskonferenz übertragen wurden.

DG 2. The aim is to have all examination files on PHOENIX by the first half of 2001.

Under **PHOENIX Online**, the downloading of PHOENIX files onto magnetic disks has started, with a view to making the collection available on-line.

There have been important developments in the field of legal affairs too.

At the final meeting, in Paris, of the **Working Party on Cost Reduction** set up by the intergovernmental conference on reform of the patent system in Europe, a draft agreement on the application of Article 65 EPC was supported by a majority (twelve) of the delegations. Under the agreement, those signatory states having an official language in common with the European Patent Office would not normally require any post-grant translation. The remaining signatory states would nominate one EPO official language in which the description would have to be made available. Only the claims would have to be translated into each official language of each designated state. In all cases, the signatory states would be entitled to require a full translation in case of enforcement of the patent. Actual cost savings would be dependent on how many states adopt the agreement and designation rates. The Working Party considered that an average 50% reduction over current validation and translation costs would be realistic. The draft agreement will be submitted to the second intergovernmental conference, to be held in October in the United Kingdom. Its entry into force will be subject to ratification by at least eight contracting states, including the three contracting states in which the highest number of European patents took effect in 1999.

The **Working Party on Litigation** also made important progress on the difficult work entrusted to it by the intergovernmental conference.

lèle un traitement de dossiers sur support papier et un traitement de dossiers PHOENIX, la numérisation des dossiers papier plus anciens a été entreprise à la DG 2, l'objectif que l'on s'est fixé étant que tous les dossiers d'examen soient mis sur PHOENIX d'ici la fin du premier semestre 2001.

Dans le cadre de **PHOENIX Online**, il a été entrepris le déchargement sur disques magnétiques de dossiers PHOENIX afin de permettre l'accès en ligne à la collection.

Dans le domaine des affaires juridiques, des développements importants sont également intervenus.

Lors de la réunion finale, à Paris, du **groupe de travail "Réduction des coûts"** institué par la Conférence intergouvernementale sur la réforme du système des brevets en Europe, un projet d'accord relatif à l'application de l'article 65 CBE a été soutenu par une majorité de délégations (douze). Cet accord prévoit que les Etats signataires qui ont une langue officielle en commun avec l'Office européen des brevets n'exigent pas normalement de traduction après la délivrance. Les autres Etats signataires choisiront parmi les langues officielles de l'Office celle dans laquelle la description devra être fournie ; seules les revendications devront être traduites dans chaque langue officielle de chaque Etat désigné. Dans tous les cas, les Etats signataires pourront exiger une traduction complète chaque fois que des moyens auront été mis en oeuvre pour faire respecter les droits conférés par le brevet. Les économies qui pourront être réalisées dépendront du nombre d'Etats qui accepteront l'accord et des taux de désignation. Le groupe de travail a estimé que l'on pouvait escompter une réduction de 50% en moyenne par rapport aux coûts actuels de validation et de traduction. Le projet d'accord sera soumis à la deuxième Conférence intergouvernementale qui se tiendra en octobre au Royaume-Uni. Pour pouvoir entrer en vigueur, l'accord devra être ratifié par au moins huit Etats contractants, dont les trois Etats contractants ayant compté en 1999 le plus grand nombre de brevets européens entrés en vigueur sur leur territoire.

Le **groupe de travail "Contentieux"** a aussi réalisé d'importants progrès pour ce qui est de la réalisation des travaux ardues que la Conférence intergouvernementale lui avait confiés.

Sie hat intensiv an einem Modell für eine "gemeinsame Einrichtung" der Vertragsstaaten gearbeitet, die in Patentsachen als Gutachter für nationale Gerichte fungieren würde, und hat weitgehende Übereinstimmung über deren Funktion, Zusammensetzung, Verfahrensweise und Finanzierung erzielt. In erster Linie hat sich die Arbeitsgruppe aber mit den Bestandteilen eines fakultativen Protokolls über die Streitregelung in Zusammenhang mit europäischen Patenten befaßt. Eine Gruppe von sechs bis acht Delegationen unterstützte die Einrichtung eines gemeinsamen Europäischen Patentgerichts erster und zweiter Instanz, das ausschließlich für Entscheidungen über die Verletzung und die Gültigkeit europäischer Patente zuständig wäre. Der Kern dieses Vorschlags wird umfassend in einem eigenen Dokument behandelt. Vier Delegationen traten alles in allem dafür ein, die erstinstanzliche Zuständigkeit bei den nationalen Gerichten zu belassen, und konnten lediglich die Einrichtung eines gemeinsamen Berufungsgerichts befürworten. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sollen ebenfalls auf der Regierungskonferenz vorgestellt werden.

Die Diplomatische Konferenz für das **Patentrechtsabkommen**, das WIPO-Abkommen zur Harmonisierung patentrechtlicher **Formerfordernisse**, hat einen erfolgreichen Abschluß gefunden.

Das neue Abkommen ist ein Schritt hin zu einer weiteren Harmonisierung des **materiellen Patentrechts**. Der in formalen Fragen erzielte Konsens zeigt, daß die Staaten weiterhin willens sind, ihre Patentsysteme auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen.

Der Vorsitzende des Ausschusses "Patentrecht", Herr Paul LAURENT (BE), berichtete dem Verwaltungsrat über die Beratungen in der Aprilsitzung des Ausschusses. Er erläuterte, daß die anstehende Revision des Europäischen Patentübereinkommens darauf abzielt, die Ziele zugrunde liegen, die Rechtssicherheit für Anmelder und die Effizienz der Verfahren zu verbessern sowie den Boden für künftige Entwicklungen vorzubereiten, z. B. die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische und schließlich auch für Gemeinschaftspatente. Ein weiterer bedeutender Beitrag hierzu ist die Überführung von Vorschriften in die Ausführungsordnung.

The Working Party examined in depth a model for an entity common to the contracting states ("common entity") which would have an advisory role vis-à-vis the national courts in patent cases, and largely agreed on its functions and composition, as well as procedures and financing. More importantly, though, the Working Party also discussed the structure of an optional protocol on dealing with litigation over European patents. A group of between six and eight delegations showed support for the creation of a common European patent court of the first and second instance which would have sole responsibility for decisions on infringement and the validity of European patents. A document has been drawn up dealing with the core matter of this proposal. Some four delegations wanted first-instance competence to remain with the national courts and could only support the creation of a common appeal court. The results of the Working Party's work should also be presented at the forthcoming intergovernmental conference.

The Diplomatic Conference for the Adoption of the **Patent Law Treaty**, the WIPO treaty for harmonisation of **formal requirements** under patent law, has been successfully concluded.

Signature of the new Treaty can be looked upon as a further step towards the harmonisation of **substantive patent law**. The consensus reached in formal matters shows the continued readiness of the states to put their patent systems on a common footing.

The chairman of the Committee on Patent Law, Paul LAURENT (BE), gave the Administrative Council a report on the discussions held by the Committee at its meeting in April. He explained that the aim of the forthcoming revision of the European Patent Convention was to improve the legal security of applicants and the efficiency of procedures, and prepare the ground for future developments, such as the creation of a litigation system for European and, ultimately, Community patents. Another important contribution to this was the transfer of provisions to the Implementing Regulations.

Le groupe de travail a étudié en détail un modèle d'"entité commune" aux Etats contractants qui conseillera les tribunaux nationaux pour les litiges en matière de brevets et a convenu dans une large mesure des fonctions et de la composition de cette entité, de la procédure qu'elle appliquerait et de son financement. Mais aussi et surtout, le groupe de travail a discuté de la structure d'un protocole facultatif sur le règlement de litiges concernant les brevets européens. Un groupe de six à huit délégations a déclaré appuyer la création d'une juridiction européenne commune des brevets de première et de deuxième instance qui serait seule compétente pour statuer sur la contrefaçon et la validité de brevets européens. Il a été établi un document présentant tous les éléments essentiels de cette proposition. Quatre délégations en gros ont préféré que les tribunaux nationaux restent compétents en première instance et ont déclaré qu'elles n'étaient d'accord que pour la création d'une cour d'appel commune. Les résultats de ses travaux devraient également être présentés lors de la prochaine Conférence intergouvernementale.

La Conférence diplomatique pour l'adoption du **Traité sur le droit des brevets**, qui est un traité de l'OMPI pour l'harmonisation des **formalités** en matière de brevets, a terminé avec succès ses travaux.

La signature du nouveau traité peut être considérée comme le franchissement d'une nouvelle étape sur la voie de l'harmonisation du **droit matériel des brevets**. Ce consensus qui a pu être obtenu sur l'harmonisation des formalités montre que les Etats restent disposés à harmoniser leurs systèmes des brevets.

Le président du comité "Droit des brevets", M. Paul LAURENT (BE) a rendu compte au Conseil d'administration des discussions qui ont eu lieu au cours de la réunion du comité du mois d'avril. Il a expliqué que pour la prochaine révision de la Convention sur le brevet européen, l'on s'est fixé pour objectif de renforcer la sécurité juridique pour les demandeurs, d'améliorer l'efficacité des procédures et de préparer le terrain pour de futurs développements, en envisageant par ex. la création d'un système de règlement des litiges dans le cas des brevets européens et aussi, en fin de compte, des brevets communautaires. Le transfert de dispositions dans le règlement d'exécution jouera lui aussi un rôle important dans cette perspective.

Der Rat nahm die Sachverständigengutachten von Herrn Professor J. STRAUS und Herrn J. GALAMA zur "Neuheitsschonfrist" zur Kenntnis. Er beschloß, diese Gutachten der zweiten Regierungskonferenz am 15. und 16. Oktober 2000 in London zu unterbreiten.

Der Rat gab einstimmig eine Erklärung zu den derzeitigen Aktionen des Personals in München ab und forderte die Beteiligten nachdrücklich auf, ihre Aktionen unverzüglich einzustellen, um noch schlimmeren Schaden von Anmeldern, Mitgliedstaaten und Amt abzuwenden. Diese Erklärung fand die volle Unterstützung der Vertreter des *epi* und der UNICE, die als Beobachter an den Ratstagen teilnehmen.

Der Rat genehmigte Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (s. S. 316) und die Änderung des Artikels 27 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (s. S. 320).

Er genehmigte ferner eine Reihe von Verträgen des Amtes sowie den Entwurf des Haushaltsplans der Europäischen Schule München für das Haushaltsjahr 2001.

Der Ratspräsident schloß die Tagung mit einer Ansprache zum Abschied von Frau Renate REMANDAS (GR), die ihr Amt als Vizepräsidentin GD 5 Ende März 2000 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mußte. In seiner Ansprache würdigte er Frau Remandas als echte Europäerin mit internationalem Pioniergeist. Er dankte ihr für ihre großen Verdienste um die Europäische Patentorganisation.

The Council took note of the opinion papers on the grace period which it had commissioned from Professor J. STRAUS and Mr J. GALAMA and decided to submit the opinions to the second intergovernmental conference, which is to be held in London on 15 and 16 October 2000.

The Administrative Council unanimously adopted a declaration regarding the ongoing industrial action in Munich which called upon those taking part to cease their actions forthwith in order to prevent further harm to applicants, the member states and the Office. The representatives of *epi* and UNICE, who have observer status at Council meetings, fully supported this declaration.

The Council approved the amendments made to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (see page 316 below) and the amendment to Article 27 of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office (see page 320 below).

It also approved a number of Office contracts and endorsed the draft budget of the European School Munich for the 2001 accounting period.

At the close of the meeting, the chairman gave a speech in honour of Renate REMANDAS (GR), who had to leave her post as Vice-President DG 5 at the end of March 2000 for health reasons. In his speech, he highlighted Mrs Remandas' genuine European character and her pioneering international spirit, and thanked her for her immense contribution to the European Patent Organisation.

Le Conseil a pris note des documents dans lesquels le Professeur J. STRAUS et M. J. GALAMA avaient émis un avis au sujet de l'introduction d'un "délai de grâce". Il a décidé de soumettre ces avis à la deuxième Conférence intergouvernementale qui doit avoir lieu à Londres, les 15 et 16 octobre 2000.

Le Conseil a adopté à l'unanimité une déclaration concernant l'action revendicative qui a été lancée à Munich, en invitant notamment les intéressés à arrêter immédiatement leur action, pour éviter d'aggraver le préjudice causé aux déposants, aux Etats membres et à l'Office. Les représentants de l'*epi* et de l'UNICE, qui assistent en qualité d'observateurs aux sessions du Conseil, ont entièrement appuyé cette déclaration.

Le Conseil a approuvé les modifications apportées au règlement de procédure des chambres de recours (voir ci-après, page 316) et la modification de l'article 27 du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (voir ci-après, page 320).

Par ailleurs, le Conseil a approuvé un certain nombre de contrats passés par l'Office ainsi que le projet de budget de l'Ecole européenne de Munich pour l'exercice 2001.

Avant de clore la session, le Président du Conseil a prononcé une allocution d'adieu en l'honneur de Mme Renate REMANDAS (GR) qui a dû pour raisons de santé quitter son poste de Vice-Présidente DG 5 à la fin du mois de mars 2000. Il a notamment souligné dans son discours le caractère profondément européen de Mme Remandas et son esprit pionnier en matière internationale. Il l'a remerciée pour l'immense contribution qu'elle a apportée à l'Organisation.