

epi
Information

SYMPOSIUM
München
30/5/1988

2 - 1988

Das Institut ist weder für Erklärungen noch für Meinungen verantwortlich, die in Beiträgen dieser Zeitschrift enthalten sind.

Artikel werden in der oder den Amtssprachen (deutsch, englisch, französisch) wiedergegeben, in der bzw. denen diese Artikel eingereicht wurden.

The Institute as a body is not responsible either for the statements made, or for the opinions expressed in this publication.

Articles are reproduced in the official language or languages (English, French or German) in which they are submitted.

L'Institut n'est pas responsable des opinions exprimées dans cette publication.

Les articles sont publiés dans celle ou celles des trois langues officielles (allemand, anglais ou français) dans laquelle ou lesquelles ils ont été proposés.

Postanschrift – Mailing address · Adresse postale

Postfach 26 01 12
D-8000 München 26
Tel. (089) 201 70 80
Fax (089) 202 15 48
Telex 5216834 epi d

EDITORIAL

This edition of our journal is wholly devoted to the symposium on the occasion of our tenth anniversary. At this symposium we reviewed the first ten years of our existence to see what we had achieved and to determine what should be our objectives in the coming years.

We are publishing papers in the languages in which they were delivered, and where we have been supplied with translations into one or both of the other official languages we have included those translations. The contributions from the floor formed an important part of the meeting and we have given a slightly edited version of those contributions in the language used by each speaker.

Jean Brullé · Joachim Herzog · Ken Veryard

TABLE OF CONTENTS

Editorial.....	1
1. Festrede (Albrecht Krieger, Präsident des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation).....	3
. Speech by Mr. Krieger (translation).....	9
2. Die künftige Entwicklung der Europäischen Patentorganisation (Paul Braendli, Präsident des Europäischen Patentamts).....	14
. The Future Development of the European Patent Organisation (translation).....	22
. L'Organisation européenne des brevets : Evolution future (traduction).....	30
Diskussion / Discussion.....	38
3. European Patent Attorney, a New Profession? Quel est le rôle de l'EPI et comment peut-il servir les intérêts de ses membres ? (Jan D'haemer, Président de l'EPI).....	45
Diskussion / Discussion.....	52

4.	Verfahrensstraffung und Interessenausgleich vor dem Europäischen Patentamt (Günter Gall, Leiter der Direktion Recht im EPA).....	54
	. Procedural Streamlining and the Balance of Interests in Proceedings Before the European Patent Office (translation)..	63
	Diskussion / Discussion.....	71
5.	Europatents: Safeguard or Threat to Industry? Users Views from a Smaller Member State (Engbert Mebius, Member of the EPI Council).....	73
	Diskussion / Discussion.....	100
6.	Inventive Step in the Real World: Is the EPO on the Right Path? (Angus Duncan, Member of the EPI Council).....	109
	Diskussion / Discussion.....	118
7.	L'opposition : Un moyen d'attaque efficace pour les tiers ? (Axel Casalonga, Membre du Conseil de l'EPI).....	125
	. Opposition : An Effective Weapon for Third Parties? (translation).....	134
	Diskussion / Discussion.....	142
8.	Über die Anwendung des Europäischen Patentübereinkommens vor den nationalen Gerichten (Dr. Karl Bruchhausen, Vorsitzender Richter des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes).....	148
	. About the Application of the European Patent Convention by the National Courts (translation).....	157
	Diskussion / Discussion.....	166

FESTREDER VON HERRN KRIEGER,

PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION

Herr Präsident,
meine Damen und Herren,

erlauben Sie mir bitte, daß ich Ihnen zunächst sehr herzlich dafür danke, daß Sie mir in meiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation die Gelegenheit geben, auf dieser Veranstaltung aus Anlaß des 10. Jahrestages der Errichtung des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter im Namen des Verwaltungsrats ein Grußwort an Sie zu richten. Ich betrachte dies als eine große Ehre und hohe Auszeichnung und habe Ihre Einladung schon deshalb dankbar und mit großer Freude angenommen, weil Sie mir damit die Möglichkeit geboten haben, Ihnen etwas zu sagen, was auszusprechen mir schon lange ein aufrichtiges Bedürfnis ist. Und ich bin ganz sicher, dabei auch im Namen des ganzen Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation sprechen zu können.

Ich meine nämlich, daß es an der Zeit ist und daß sich diese Gelegenheit des 10. Jahrestages der Errichtung Ihres Instituts dafür geradezu anbietet, Ihnen auch in einer solchen relativen Öffentlichkeit einmal ausdrücklich zu danken für all das, was Sie zu dem großen und nach allen ursprünglichen Prognosen immer wieder überraschenden Erfolg der Europäischen Patentorganisation beigetragen haben. Ohne Ihre konstruktive Mitarbeit und Ihr Engagement für die von Ihnen vertretenen Patentanmelder gerade auch aus dem Bereich der Einzelerfinder und der kleinen und mittleren Industrie wäre der große Erfolg des Europäischen Patentamts schlechterdings gar nicht möglich gewesen. Sie sind damit zwar nicht im statusrechtlichen und organisatorischen Sinne, wohl aber in der materiellen Substanz zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Europäischen Patentorganisation geworden, der aus der Arbeit und dem Funktionieren dieser Organisation gar nicht wegzudenken ist und seinen ureigenen und unverwechselbaren Beitrag zum Gelingen und Erfolg dieses Teilbereichs europäischer Einigung geleistet hat.

Und dies sollte man nicht zu schnell als eine Selbstverständlichkeit ansehen. Denn ich kann mich noch gut daran erinnern, mit wieviel Vorbehalten

und Skepsis, mit wieviel Zurückhaltung bis hin zu offener Ablehnung manche Teile der Vertreterschaft der Idee eines europäischen Patenterteilungsverfahrens bei einem Europäischen Patentamt und der Erteilung europäischer Patente für mehrere europäische Staaten auf Grund einer einzigen europäischen Patentanmeldung anstelle einer Mehrzahl nationaler Anmeldungen zunächst begegneten. Ich meine, daß es an einem Tag wie heute unredlich wäre, dies nicht offen auszusprechen, und man sollte, wie ich meine, durchaus Verständnis haben für diese anfängliche Zurückhaltung, wenn man sich vergegenwärtigt, einen wie tiefen Einschnitt dies für die überkommene Berufspraxis der Vertreterschaft bis hin zur Sorge um die weitere berufliche Existenz bedeutete. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, welche heftigen Auseinandersetzungen es vor diesem Hintergrund etwa um die Frage einer angemessenen Berufsbezeichnung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter gegeben hat.

Um so höher ist es zu bewerten und um so mehr ist Ihnen auch der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation Dank dafür schuldig, daß Sie sich nach der Errichtung des Europäischen Patentamts voll in den Dienst dieser europäischen Sache gestellt und entscheidend zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Sie haben damit Ihre europäische Verantwortung gegenüber diesem Teilstück europäischer Einigung wahrgenommen und sich mit Ihrer Arbeit unabhängig von Ihrem nationalen Herkommen auch als Europäer erwiesen.

Für das Europäische Patentamt und die Europäische Patentorganisation ist dies vor allem deshalb so bedeutsam, weil es gerade in den Anfangsjahren dieser ganz neuen europäischen Institutionen ganz entscheidend darauf ankam, sie vor dem Verdacht und vielleicht hier und da auch vor der Verdächtigung zu bewahren, Instrumente nur der Großindustrie zu sein. Wenn das Europäische Patentamt ein Erfolg werden sollte, mußte es gelingen, auch die mittelständische Wirtschaft und den kleinen Erfinder von den Vorteilen der Anmeldung ihrer Erfindungen beim Europäischen Patentamt zu überzeugen und sie damit an diese neue europäische Institution heranzuführen. Dazu waren in allererster Linie Sie, meine Damen und Herren, berufen, dies konnte überhaupt nur mit Ihrer Unterstützung und Überzeugungsarbeit gelingen, und dies haben Sie in einem Maße erreicht, wie dies im Augenblick der Errichtung des Europäischen Patentamts vor zehn Jahren wohl niemand für möglich gehalten hätte. Nur mit Genugtuung können wir heute feststellen, daß trotz der ja nicht ganz geringen Gebühren bereits über die Hälfte der beim Europäischen Patentamt

eingereichten Patentanmeldungen von Einzelerfindern und kleinen und mittleren Unternehmen angemeldet wird, und erst dieser große und die gesamte Fachwelt überraschende Erfolg hat das Europäische Patentamt zu einer europäischen Institution im eigentlichen Sinne des Wortes werden lassen. Ohne Sie, meine Damen und Herren, und Ihre Arbeit wäre dies nicht möglich gewesen. Um so mehr haben wir, hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation und haben die in ihm vertretenen Regierungen der Mitgliedstaaten als der Träger dieser Organisation Ihnen zu danken.

Doch erlauben Sie mir bitte, diesen Dank auch mit einem Appell zu verbinden, und dies tue ich nun nicht als Präsident des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation, sondern schlicht als überzeugter Europäer. So wie es damals vor zehn Jahren darauf ankam, Ihre Unterstützung beim Aufbau des europäischen Patentsystems zu gewinnen und Sie in dieses neue System zu integrieren, so möchte ich Sie heute um Ihr Engagement und Ihre Mithilfe bitten, dieses europäische Patentsystem nun auch zu vollenden.

Sie wissen, meine Damen und Herren, daß das europäische Patentsystem bisher darauf beschränkt ist, ein einheitliches europäisches Patenterteilungsverfahren zur Verfügung zu stellen und dem Europäischen Patentamt die Möglichkeit zu eröffnen, europäische Patente für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation zu erteilen. Sie wissen aber auch, daß diese vom Europäischen Patentamt erteilten europäischen Patente bereits im Augenblick ihrer Erteilung wieder in ein Bündel nationaler Patente zerfallen, deren Schicksal sich allein nach nationalem Recht und eben nicht nach europäischem Recht bestimmt. Denn noch immer ist der politische Durchbruch zur Inkraftsetzung des im wesentlichen bereits fertig ausgehandelten, auf der denkwürdigen Regierungskonferenz im Dezember 1985 in Luxemburg sogar von allen zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft paraphierten und in einer feierlich unterzeichneten Schlußakte wiederum von allen zwölf EG-Staaten formell festgestellten umfassenden Vertragswerks über Gemeinschaftspatente nicht gelungen, mit dem die vom Europäischen Patentamt erteilten Patente jedenfalls für die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu einheitlichen, supranationalen Gemeinschaftspatenten mit einheitlichem Schicksal zusammengefaßt werden sollen. Erst die Erteilung solcher Gemeinschaftspatente würde für den Bereich der Europäischen Gemeinschaft den Binnenmarkt auf dem Gebiet des Patentrechts verwirklichen und damit das europäische Patentsystem vollenden. Solange

dieses das Europäische Patentübereinkommen ergänzende Vertragswerk nicht in die Tat umgesetzt worden ist, bleibt das europäische Patentsystem trotz aller bisher erzielten Erfolge ein Torso.

Sie wissen, meine Damen und Herren, daß Dänemark und Irland sich aus Gründen, die nicht von ihren Regierungen zu verantworten sind, bisher nicht in der Lage gesehen haben, dieses Vertragswerk zu ratifizieren, und daran wird sich auf absehbare Zeit kaum etwas ändern lassen. Um so mehr kommt es darauf an, nun wenigstens für die übrigen zehn Mitgliedstaaten der Gemeinschaft das Vertragswerk als ersten Schritt für die Verwirklichung des Binnenmarkts auch auf diesem speziellen Gebiet bis zum 31. Dezember 1992 in Kraft zu setzen. Dies hätte für die Wirtschaft der Gemeinschaft und die Patentinhaber nicht nur entscheidende Rationalisierungs- und Kostenvorteile, sondern würde mit der damit verbundenen Errichtung des Gemeinsamen Berufungsgerichts für Gemeinschaftspatente (COPAC) auch die Voraussetzungen für eine einheitliche Auslegung und Anwendung des europäischen Patentrechts im Nichtigkeits- und Verletzungsprozeß schaffen und damit weit über den Bereich der Gemeinschaft hinaus den letzten noch fehlenden, aber entscheidenden Schritt zur Harmonisierung und Vereinheitlichung des Patentrechts in Europa einleiten.

Für die Erfinder und die Unternehmen, die am Patentschutz in Europa interessiert sind, wäre das Inkrafttreten des Vertragswerks über Gemeinschaftspatente angesichts der auf der Luxemburger Regierungskonferenz im Dezember 1985 festgeschriebenen freien Wahlmöglichkeit zwischen europäischem Patent und Gemeinschaftspatent mit keinerlei Risiko verbunden. Sie könnten frei darüber entscheiden, welche Form europäischen Patentschutzes ihren eigenen Interessen am ehesten gerecht wird - das europäische Patent oder das Gemeinschaftspatent. Die Inkraftsetzung des Gemeinschaftspatentrechts wäre nichts anderes als ein frei zugänglicher Test der mit diesem neuen Recht verbundenen ganz neuen Möglichkeiten.

Nachteile könnten sich allenfalls - ich will das keineswegs verschweigen, weil auch dies wiederum unredlich wäre - für Sie als die Vertreter Ihrer Mandanten ergeben, weil es natürlich wiederum ein Einschnitt in Ihre Berufstätigkeit wäre, wenn Sie künftig innerhalb der Gemeinschaft nicht mehr mit den aus einem europäischen Patent entstandenen bis zu zwölf nationalen

Patenten, sondern nur noch mit einem einheitlichen, diese nationalen Patente zusammenfassenden supranationalen Gemeinschaftspatent mit einheitlichem Schicksal zu tun hätten. Aber so wird es ja nicht sein, eben weil es eine freie Wahlmöglichkeit zwischen europäischem Patent und Gemeinschaftspatent geben und damit auch eine ganz neue Beratungsoption für Sie, meine Damen und Herren, geben wird, und ich bin fest davon überzeugt, daß dem Gemeinschaftspatent ein gleicher Erfolg wie dem europäischen Patent beschieden sein wird und es sich damit auch in Ihrem wohlverstandenen ureigensten Interesse als entscheidender Vorteil gerade auch für Ihre Berufstätigkeit erweisen würde.

Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, dann, meine Damen und Herren, glauben Sie mir dies bitte, würde ich es noch dazu in einer solchen festlichen Stunde nicht wagen, an Sie zu appellieren und Sie zu bitten, das Ihnen Mögliche zu tun und Ihren sicher in vieler Hinsicht großen Einfluß geltend zu machen, um das europäische Patentsystem durch Inkraftsetzung des im wesentlichen bereits fertigen Vertragswerks über Gemeinschaftspatente endlich zu vollenden. Sie würden damit nicht nur Europa, sondern, davon bin ich überzeugt, auch sich selbst einen Dienst erweisen und im übrigen ein weiteres Mal einen entscheidenden Beitrag zur Verwirklichung eines Teilstücks des großen europäischen Einigungswerks leisten.

Daß es bisher trotz intensivster Bemühungen nicht möglich war, dieses Ziel zu erreichen, läßt den Erfolg des Münchener Patentübereinkommens nur in einem um so strahlenderen Licht erscheinen. Vor diesem Hintergrund mutet es fast wie ein Wunder an, daß es möglich war, das Europäische Patentübereinkommen auf einer Diplomatischen Konferenz im Oktober 1973 zu verabschieden, es 1977 in Kraft zu setzen und bis heute die Ratifikation des Übereinkommens durch nun schon 13 Mitgliedstaaten - und das heißt immerhin durch 13 nationale Parlamente - zu erreichen. Erst die bisherige Erfolglosigkeit der Bemühungen um die Inkraftsetzung des Vertragswerks über Gemeinschaftspatente läßt so recht deutlich werden, welcher Schatz - und ich meine das ganz ernsthaft und im eigentlichen Sinne des Wortes - uns mit der Europäischen Patentorganisation anvertraut ist.

Lassen Sie uns - und nun spreche ich wieder als Präsident des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation - diesen Schatz gemeinsam bewahren und mehren und vielleicht sogar doch bis zum 31. Dezember 1992, dem in der

Einheitlichen Europäischen Akte genannten Zieldatum für die Verwirklichung des Binnenmarktes in der Gemeinschaft, noch um das Gemeinschaftspatent anreichern. Europa würde es uns danken.

SPEECH BY MR. KRIEGER,
CHAIRMAN OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE
EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Mr. D'haemer,
Ladies and Gentlemen,

Let me first thank you very sincerely for allowing me, as Chairman of the Administrative Council of the European Patent Organisation, to say a few words on the occasion of the 10th anniversary of the founding of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office. I regard this as a great honour and distinction and was pleased to accept your invitation, among other things because it gives me the opportunity to say something to you which I have wanted to say for some time, and I am confident that I can speak on behalf of the whole Administrative Council.

The time has now come - and your 10th anniversary is an excellent opportunity and a relatively public occasion for so doing - to thank you explicitly for the enormous amount you have done to help make the European Patent Organisation so great a success and one which continues to surprise by exceeding all initial predictions. Without your constructive cooperation and your commitment to the patent applicants you represent, particularly individual inventors and small and medium-size industry, the European Patent Office could not have hoped to accomplish what it has done. You have therefore become, if not in terms of legal status and organisation then certainly in fact, an indispensable element of the European Patent Organisation without which it is inconceivable that it could operate and which has made its own very special and characteristic contribution to one aspect of European unification.

Such a contribution should not be dismissed as a matter of course. I still remember very well the considerable reservation, scepticism, reluctance and even open rejection expressed by not a few professional representatives when first faced with the idea of a European patent system with a European Patent Office granting European patents valid in a number of European countries and based on a single patent application instead of on a series of national ones. I feel it would be dishonest on a day like today not to state the

facts as I see them and one can, I believe, understand the initial reservations if one remembers how enormous was the potential change in the traditional work of patent attorneys and even the possible threat to their professional existence. I also remember very clearly the violent discussions that took place against this background on, for example, the subject of an appropriate title for professional representatives before the European Patent Office.

It is therefore all the more praiseworthy and puts the Administrative Council of the European Patent Organisation all the more in your debt that once the European Patent Office had come into being you devoted yourselves whole-heartedly to the European cause and contributed so decisively to its success. You accepted your responsibility for this aspect of European unification and by carrying out your work regardless of the country to which you belonged you showed yourselves true Europeans.

This is so important for the European Patent Office and the European Patent Organisation because it was just in the initial years of these newly-born European institutions that they needed to be protected from any suspicion, on occasion even voiced, that they were merely the tools of the big industrial firms. If the European Patent Office hoped to succeed it had to convince small and medium-size companies and individual inventors of the advantages of registering their inventions with the European Patent Office and to encourage them to start using the new European system. And it was you, Ladies and Gentlemen, who were in the front line here since this task could only be achieved with your assistance and persuasiveness. Your success here has been greater than anyone would have imagined when the European Patent Office was set up ten years ago. Today we can only record with satisfaction that despite the not insubstantial fees charged, over half the applications filed with the European Patent Office come from individual inventors and small and medium-size companies and that it was this major fact, which took industry and the patent profession at large by surprise, that made the European Patent Office into a European institution in the real sense of the word. Without you, Ladies and Gentlemen, and without your work none of this would have been possible, which puts us, the Administrative Council of the European Patent Organisation and the governments of the Member States represented on it as the sponsors of this Organisation, in your debt.

But permit me also to combine my thanks with an appeal which I am not making as Chairman of the Administrative Council of the European Patent Organisation but simply as a convinced European. Just as ten years ago we needed your assistance to help build up and establish the European patent system and to make you part of it, so today I would ask you for your commitment and support in perfecting the European patent system as we now know it.

You will be aware that the European patent system has so far been confined to providing a single European patent grant procedure with the European Patent Office able to grant European patents for the Member States of the European Patent Organisation. You will also be aware that the moment these European patents are granted they break up, as it were, into a number of national patents whose fate is determined solely by national and no longer by European law. This is because we have still not achieved the political breakthrough involved in putting into operation the comprehensive Community Patent Convention, whose essentials have already been hammered out and agreed and which at the memorable Inter-Governmental Conference held in Luxembourg in December 1985 was even initialled by the representatives of all 12 Member States of the European Community and subsequently formally established by them in a final act. The effect of the Convention would be to make patents granted by the European Patent Office, at any rate for the EC Member States, supranational Community patents governed by a single corpus of law. Not until such Community patents can be granted will the single European market be realised for the field of patent law, rounding off the European patent system. Until this Convention, which complements the European Patent Convention, comes into force the European patent system will, despite all its successes to date, remain merely a torso.

You know, Ladies and Gentlemen, that Denmark and Ireland have so far not seen their way to ratifying the Convention for reasons for which their governments are not responsible and that there is little likelihood of the situation changing in the foreseeable future. This makes it all the more important that the Convention come into operation at least in the remaining 10 Member States of the European Community as a first step towards realisation of the single market in this field by 31 December 1992. For industry in the Community countries and for patentees this would have marked advantages not only in terms of rationalisation and costs but also because it would mean the setting up of a Common Appeal Court for Community patents

(COPAC), thereby creating the conditions necessary for uniform interpretation and application of European patent law in revocation and infringement proceedings and providing, far beyond the bounds of the Community itself, the last missing but vital element in the harmonisation and unification of European patent law.

As far as individual and corporate inventors requiring patent protection in Europe are concerned, the coming into force of the Community Patent Convention would not be associated with any risk because of the possibility, ensured by the Inter-Governmental conference in Luxembourg in December 1985, of choosing between a European and a Community patent. They would, therefore, be able to choose freely the form of European protection most suited to their interests. Putting the Community Patent Convention into effect would simply provide a free opportunity to try out the quite new possibilities deriving from the new law.

There could, however, be certain disadvantages for you as professional representatives - which I will not conceal from you because that too would be dishonest - because it would of course mean another turning-point in your professional activity if in future you did not have within the Community to deal with up to 12 national patents resulting from a single European patent, but only with a single supranational Community patent instead of a bunch of national patents and governed by a single law. But this will not in fact be the case because the possibility of choosing between a European and a Community patent will involve you in a quite new form of consultancy activity. I am convinced that the Community patent will prove just as great a success as the European patent and that it will turn out to be of definite advantage to your professional activities and in your own personal interests.

Please believe me, Ladies and Gentlemen, that were I not convinced I would not dare on such a festive occasion to appeal to you to use your undoubtedly great influence to help bring the Community Patent Convention - already largely in final form - into operation, thereby rounding off the European patent system. You would in so doing not only be serving the cause of Europe but, I am convinced, also be acting in your own interests, whilst once again contributing decisively to the great work of European unification.

The fact that hitherto it has not, despite considerable effort, been possible to achieve this aim makes the success of the Munich Patent Convention all the greater. Against this background it seems almost a miracle that it was possible to get the European Patent Convention approved at a diplomatic conference in October 1973, to put it into effect in 1977 and so far to have had it ratified by 13 Member States which, after all, means 13 national parliaments. Only the inability so far to get the Community Patent Convention into operation makes us appreciate fully the treasure - and I mean this quite seriously - we have in the European Patent Organisation.

Let us - and now I am speaking again as Chairman of the Administrative Council of the European Patent Organisation - guard and increase this treasure together and perhaps even by 31 December 1992, the target date set in the Single European Act for realising the single European market, to enhance it by the Community patent. Europe would thank us for doing so.

DIE KÜNTIGE ENTWICKLUNG DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION

Paul Braendli, Präsident des Europäischen Patentamts

Sehr geehrter Herr Präsident D'haemer,
sehr geehrte Damen und Herren,

vor genau 10 Jahren und 20 Tagen eröffnete der erste Präsident des Europäischen Patentamts, Bob van Benthem, die erste Tagung des Rates des Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter in einem Sitzungssaal des an die vorläufigen Diensträume des Europäischen Patentamts angrenzenden Penta Hotels.

In seinem Grußwort wies er auf drei wesentliche Merkmale Ihrer Organisation hin:

- zum ersten auf die wichtige Rolle, die dem zugelassenen Vertreter im europäischen Patenterteilungsverfahren zukommt,
- zweitens, auf die Verantwortung, die das Institut der zugelassenen Vertreter bei der Entwicklung eines europäischen Berufsethos für diesen neuen Stand, bei der Einführung der europäischen Eignungsprüfung und bei der Mitgestaltung des europäischen Patentsystems übernommen hat,
- und schließlich auf den Pioniergeist, den Ihr Institut entwickelt hat als erste multinationale Berufsvereinigung von Fachleuten aus den verschiedensten nationalen Traditionen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, künftig auf der Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens gemeinsam zu arbeiten.

Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts, in das das EPI nun eintritt, kann ich mit Freude feststellen, daß die große Mehrheit der Mitglieder des Instituts und auch das Institut selbst die schwierigen Aufgaben, die ihnen gestellt waren, mit großer Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewußtsein erfüllen und damit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Europäischen Patentorganisation leisten.

Anhand von zwei Beispielen möchte ich diesen Beitrag verdeutlichen:

- Bei 85% aller zwischen 1978 und Ende 1987 eingereichten europäischen Patentanmeldungen (fast 280 000 Anmeldungen)¹⁾ ist ein europäischer Patentvertreter hinzugezogen worden; das heißt also, daß das EPA im Verlauf des europäischen Verfahrens mit hochqualifizierten Ansprechpartnern zusammenarbeitet, was nicht nur seine eigene Arbeit erleichtert, sondern auch eine Verbesserung der Dienstleistungen zur Folge hat. Die Zukunft wird uns zweifellos ein noch höheres Maß an Homogenität der europäischen Patentvertreter bescheren, wenn nämlich immer mehr von ihnen praktische Erfahrungen mit dem europäischen Verfahren sammeln können und neue Vertreter über die europäische Eignungsprüfung in diesen Berufsstand aufgenommen werden.
- Beinahe 100 Verbesserungsvorschläge für das europäische Patenterteilungsverfahren hat das EPI dem Präsidenten des EPA bisher eingereicht; die "EPPC-Documents" und EPI-Resolutionen haben sich als wertvolle Hilfsmittel für die Entwicklung der europäischen Patentpraxis, sowohl auf Seiten des Amts, wie auch in den Vertragsstaaten einen Namen gemacht; hier denke ich z.B. an die Vorschläge des EPI anfangs der 80er Jahre, die dazu beigetragen haben, die bei der Erteilung der ersten europäischen Patente aufgetretenen Schwierigkeiten an der Schnittstelle zwischen europäischer und nationaler Phase zu beseitigen.

Gestatten Sie mir nun einen kurzen Ausblick auf die künftige Entwicklung der Europäischen Patentorganisation. Eine solche umfassende Information des EPI scheint mir sehr wichtig, damit Sie Ihren wertvollen Beitrag zu dieser Entwicklung leisten können.

Zunächst möchte ich einige Zahlen nennen:

Wie sah die Europäische Patentorganisation in ihrem ersten Betriebsjahr aus:

9	Vertragsstaaten
3 599	Patentanmeldungen
941	Mitarbeiter
98,8 Millionen DEM	Haushalt

1) Einschließlich der in die europäische Phase eingetretenen Euro-PCT Anmeldungen

Die Europäische Patentorganisation im elften Betriebsjahr:

13	Vertragsstaaten
über 45 000	Patentanmeldungen
ca. 2 600	Mitarbeiter in München, Den Haag und Berlin
522 Millionen DEM	Haushalt

Diese Zahlen sprechen für sich. Sie zeigen, daß die allzu vorsichtigen Schätzungen aus der Gründerzeit weit übertroffen worden sind. Selbst bei vorsichtigen Voraussagen kann heute davon ausgegangen werden, daß in den 90er Jahren mindestens 70 000 europäische Patentanmeldungen pro Jahr beim Amt eingereicht werden. Und noch längerfristigere Prognosen, die ins erste Jahrzehnt des kommenden Jahrhunderts führen, lassen eine Zahl über 100 000 als durchaus realistisch erscheinen.

Die Expansion des Amts hat somit noch nicht ihren Abschluß gefunden, und von einem Beharrungszustand kann in den kommenden Jahren kaum gesprochen werden. Die Reaktion auf dieses Wachstum kann jedoch nicht einfach darin bestehen, den Personalbestand des Amts im gleichen Verhältnis anwachsen zu lassen, in dem die Zahl der europäischen Patentanmeldungen zunimmt; dieses Vorgehen würde lediglich der Entstehung eines schwerfälligen, bürokratischen Apparats Vorschub leisten.

Es ist deshalb das langfristige Ziel der Europäischen Patentorganisation, das Amt in unternehmerischem Sinn und Geist als eine rationell und effizient arbeitende Einrichtung zu erhalten. Die Hauptvoraussetzungen dafür sind eine möglichst weitgehende Rationalisierung des Patenterteilungsverfahrens und vor allem eine Effizienzsteigerung durch verstärkten Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung.

Bei der Rationalisierung des Patenterteilungsverfahrens erwägt das Amt neben einer Verfahrensstraffung und -vereinfachung eine noch stärkere Annäherung der Prüfung an die Recherche. Grundlage hierfür ist die Überlegung, daß die hohe fachliche Qualifikation der Recherchenprüfer umfassender genutzt werden könnte, wenn man die im Rahmen der europäischen Recherche geleistete intellektuelle Vorarbeit der Sachprüfung zugute kommen ließe.

Untersuchungen und Tests der Realisierungsmöglichkeiten dieser Idee im Rahmen des bestehenden EPÜ sind bereits in die Wege geleitet; Änderungen in

dieser Richtung können selbstverständlich erst dann vollzogen werden, wenn Rückstände im Recherchenbereich aufgeholt sind.

Bei der Automatisierung des administrativen Verfahrens spielt die drastische Verringerung der physischen Aktenbewegungen zwischen den am Verfahren beteiligten Stellen eine entscheidende Rolle. Dabei ist vor allem an den schrittweisen Ersatz der "Papierakte" durch die "elektronische Akte" gedacht. In diesem Zusammenhang möchte ich auf drei wesentliche Verfahrensaspekte näher eingehen:

- Erstens: Das bei der Aufnahme der Tätigkeit des EPA entwickelte Computersystem "EPASYS" zur verwaltungstechnischen Unterstützung des europäischen Patenterteilungsverfahrens wird seit Jahresbeginn auf ein Datenbank-Management-System umgestellt; seine neue Struktur ist einfacher und noch direkter projektbezogen.
- Zweitens: Die Zahl der nach dem DATIMTEX-Verfahren eingereichten europäischen Patentanmeldungen in maschinenlesbarer Form nimmt ständig zu. Seit Jahresbeginn werden sämtliche europäischen Patentanmeldungen von einem digitalisierten Datenträger aus veröffentlicht, und ab 1989 soll auch ein Teil der europäischen B-Schriften auf der Basis des digitalisierten Textes der Anmeldung veröffentlicht werden.

Durch erhebliche technische Fortschritte konnte die Zahl der vom System akzeptierten Diskettentypen und maschinenlesbaren Zeichen noch erhöht werden. Dennoch ist festzustellen, daß ca. 50% aller eingereichten Anmeldungen noch nicht in maschinenlesbarer Form vorliegen und daher manuell eingegeben werden müssen, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Daher möchte ich hier an Sie alle den Appell richten, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu einem noch umfassenderen Erfolg des DATIMTEX-Systems beizutragen.

Abgesehen von den Vorteilen bei der Lesbarkeit der veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen und von den zukünftigen wirtschaftlichen Vorteilen bei der Veröffentlichung der B-Schriften spielt das DATIMTEX-System eine Schlüsselrolle für andere Projekte, die die Zukunft des EPA entscheidend prägen werden.

- Der dritte Bereich, der sich der Automatisierung anbietet, ist die Umsetzung des klassifizierten Prüfstoffs des EPA in eine digitalisierte Form im Rahmen des BACON-Projekts, das wie geplant abgewickelt wird. Diese Umsetzung konnte dank der trilateralen Zusammenarbeit mit dem japanischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten sowie mit den nationalen Ämtern der Vertragsstaaten in die Wege geleitet werden. Das Projekt wird gewährleisten, daß bis zum Jahr 1990 mehr als 20 Millionen Dokumente - der nach dem PCT erforderliche Mindestprüfstoff - in elektronischer Form vorliegen.

Mit der Schaffung einer in erster Linie für den Bedarf des EPA erforderlichen Patentdatenbank stellt sich die Frage, auf welche Weise sie nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des EPA genutzt werden kann. Hier arbeitet das Amt eng mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation zusammen, um in arbeitsteiliger und föderalistischer Manier eine europäische Politik der Produktion und Verbreitung von Patentinformationen zu definieren und zu fördern. Ihre Zielsetzung ist eine zweifache:

In erster Linie gilt es, den Zugang zur Patentinformation in Europa zu erleichtern, und zwar vor allem für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die öffentlichen Forschungszentren, Universitäten, Schulen, die Erfinder, und nicht zuletzt die Patentvertreter. Zu diesem Zweck ist die Europäische Patentorganisation dazu aufgerufen, die Patentinformationsdienste der nationalen Ämter der Vertragsstaaten und ihrer regionalen Informationszentren, die die Datenbestände des EPA einer breiten Öffentlichkeit vermitteln sollen, tatkräftig zu unterstützen und zu ihrer Entwicklung oder Weiterentwicklung beizutragen.

In zweiter Linie wird das EPA selbstverständlich auch die europäischen Vermittler und Hosts im kommerziellen Bereich in ihrer Tätigkeit zu unterstützen haben.

Auf diesen umfangreichen Fragenkomplex kann ich hier zwar nicht im Detail eingehen, möchte aber dennoch auf die zentrale Rolle hinweisen, die dem Europäischen Patentamt als Produzent von Datenbanken und Empfänger von Daten im Rahmen von Austauschverträgen einerseits und als zentraler Vertreiber dieser Datenbanken andererseits zugewiesen ist.

Als Produzent konzentriert sich das EPA auf die Schaffung und Erweiterung von Datenbanken zur Unterstützung von Arbeitsabläufen im Europäischen Patentamt selbst und in den nationalen Ämtern der Mitgliedstaaten. Das EPA beabsichtigt nicht, Datenbanken für rein kommerzielle Zwecke zu produzieren.

Im Bereich des Datenaustausches muß das EPA gewährleisten, daß die Organisation und ihre Mitgliedstaaten jederzeit und zu den bestmöglichen Konditionen über die gesamte Patentinformation verfügen, die sie zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben für erforderlich halten.

Um eine rationelle Nutzung der in elektronischer Form vorliegenden Patentdokumentation für die amtsinterne Recherche zu ermöglichen, wird das Amt einen internen Host einsetzen: Mit Hilfe einer hochentwickelten Software soll sichergestellt werden, daß auf alle Dateien des EPA, die derzeit noch unterschiedliche Abfrageverfahren benötigen, mit einer einzigen Abfragesprache zugegriffen werden kann. Auch bestimmte externe Dateien, wie z.B. Derwent, sollen auf den internen Host geladen und dann analog abgefragt werden. Diese Abfragesprache soll schließlich auch den Zugriff auf Dateien verschiedener externer, kommerzieller Hosts ermöglichen. Dieses Projekt läuft unter dem sinnigen Namen "EPOQUE": "EPO QUERY LANGUAGE".

Ein letztes Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist die Harmonisierung des Patentrechts.

- Innerhalb Europas wird die Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts bald abgeschlossen sein; weitere erhebliche Anstrengungen sind jedoch erforderlich, um eine einheitliche Auslegung dieses Rechts auf der Ebene des EPA einerseits, sowie der nationalen Instanzen und später der Gemeinschaft andererseits zu gewährleisten. Verschiedene Initiativen, so vor allem die Veranstaltung von Symposien europäischer Patentrichter, sollen hierzu beitragen.

- International sind umfassende Bestrebungen zur Harmonisierung der Patentpraxis und - in jüngerer Zeit - des materiellen Patentrechts, einerseits im Rahmen der dreiseitigen Zusammenarbeit zwischen dem EPA, dem japanischen Patentamt und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, und andererseits auf der Ebene der WIPO festzustellen. Diese Harmonisierungsbestrebungen haben bei Anbruch des 21. Jahrhunderts auf internationaler

Ebene mindestens denselben Stellenwert wie das Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechts für das Europa der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts.

Um die Standpunkte der europäischen Staaten zur internationalen Harmonisierung aufeinander abzustimmen und damit die auf der Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens bereits erzielte europäische Integration zu festigen, haben die Delegationsleiter im Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation in ihrer Sitzung im April auf Vorschlag des EPA beschlossen, zwei Foren für die Diskussion der verschiedenen Themen im Bereich der Harmonisierung des materiellen Patentrechts zu schaffen.

- Das erste Forum, der "Club München", soll aus den Vertretern der 13 Vertragsstaaten des EPÜ bestehen; innerhalb dieses Gesprächskreises soll der Präsident des Amts die Aufgaben im Bereich der Harmonisierung des materiellen Patentrechts übernehmen, die ihm nach dem Europäischen Patentübereinkommen obliegen bzw. durch die Delegationsleiter im Verwaltungsrat übertragen werden. Außerdem kann er Vorschläge zur Behandlung bestimmter Themen des materiellen Patentrechts vorlegen.
- Das zweite Forum, der "Club 15", soll aus dem Club München, erweitert durch die Repräsentanten der beiden Verhandlungspartner USA und Japan, im Rahmen der dreiseitigen Zusammenarbeit bestehen.

Die Verfahrensweisen innerhalb dieser Foren sind noch nicht im einzelnen festgelegt und im übrigen steht zur Zeit noch nicht fest, ob die Anregung für den Club 15 von unseren amerikanischen und japanischen Vertragspartnern in positivem Sinne aufgenommen wird. Es versteht sich von selbst, daß Ihr Institut für die Arbeiten in beiden Foren in erheblichem Umfang zu Rate gezogen wird.

Wie anhand meiner Ausführungen zu erkennen ist, stellt die Entwicklung der Europäischen Patentorganisation eine Herausforderung für die Zukunft dar. Ich bitte auch Sie, sehr geehrte Damen und Herren Patentvertreter, mit allen Kräften zur Realisierung unserer Ziele beizutragen.

Mein Wunsch geht dahin, daß Sie dem Amt partnerschaftlich helfen, das europäische Patenterteilungsverfahren so effizient wie möglich durchzuführen

und daß Sie Ihr Know-how an Ihre Nachfolger, die Bewerber der europäischen Eignungsprüfung, weitergeben.

Was Ihren Beitrag zur Effizienz des europäischen Patenterteilungsverfahrens angeht, so habe ich vorhin schon ein Stichwort genannt: DATIMTEX. Um zu vermeiden, daß weiterhin 50% der Anmeldungen für maschinelles Lesen ungeeignet sind, bitte ich Sie, die Anmeldungsunterlagen im Original oder mittels einer guten Kopie des Originals einzureichen, vorzugsweise mit Diskette oder in OCR-lesbarer Form. Ich könnte noch eine Reihe weiterer Wünsche des Amtes nennen. Aber bei einem Geburtstag wie am heutigen Tage ist es doch wohl eher angebracht, daß der Jubilar Wünsche äußert als die Gäste. Ein sehr geeignetes Forum für die Übermittlung solcher Wünsche an Sie scheint mir jedoch Ihre Zeitschrift, die EPI-Information, zu sein, weil sie alle von Ihnen erreicht. Unsere Beiträge in der EPI-Information könnten Themen wie etwa die Ausarbeitung der Anmeldung, die Einreichung der Anmeldung, das Verhalten der Patentvertreter im Prüfungsverfahren erfassen, nicht im Sinne von Kritik, sondern vielmehr als ein Instrument des Feed-Backs.

Und nun noch ein Wort zur Ausbildung des Nachwuchses. Es ist ein offenes Geheimnis, daß die europäischen Patentvertreter in der Bundesrepublik Deutschland und im Vereinigten Königreich den Löwenanteil der Vertretungen vor dem EPA bestreiten. Die europäischen Patentvertreter in den anderen Vertragsstaaten haben es daher schwerer, ihren Nachwuchs auszubilden. In dieser Situation appelliere ich an die in Deutschland und Großbritannien ansässigen europäischen Patentvertreter, systematisch Ausbildungsplätze für den Nachwuchs aus den anderen Vertragsstaaten zu schaffen, insbesondere soweit es sich um Nachwuchs aus Ländern handelt, deren Amtssprache nicht eine der Amtssprachen des EPA ist.

Herr D'haemer, sehr geehrte Damen und Herren, namens der EPO gratuliere ich dem EPI herzlich zu seinem 10-jährigen Jubiläum, wünsche ihm und Ihnen allen viel Erfolg für Ihre künftige Tätigkeit und interessante Diskussionen an Ihrer heutigen Veranstaltung.

THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION
(Translation)

Paul Braendli, President of the European Patent Office

Mr. D'haemer,
Ladies and Gentlemen,

Exactly 10 years and 20 days ago Bob van Benthem, the first President of the European Patent Office, opened the first meeting of the Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office in a conference room at the Penta Hotel next door to the EPO's temporary accommodation.

In his opening address he referred to three essential aspects of your Organisation, namely

- the important role played by professional representatives in the European patent grant procedure,
- the responsibility of the Institute for evolving a code of professional conduct for the new European body, for the introduction of the European Qualifying Examination and in helping to design the European patent system,
- the pioneering spirit of your Institute as the first multinational association of professional representatives drawing its membership from a variety of national traditions in order to work together on the foundation of the European Patent Convention.

As the EPI moves into its second decade I am glad to see that the great majority of the Institute's members, like the Institute itself, are striving to fulfil even the more difficult demands made on them with conscientiousness and a sense of responsibility, thereby contributing substantially to the success of the European Patent Organisation.

Let me cite two examples of your contribution:

- A European professional representative was involved in 85% of the almost 280 000 European patent applications filed between 1978 and the end of 1987¹⁾. This means that throughout the course of its procedures the EPO can rely on having to do with professionals - a fact that not only makes its own work easier but also helps to improve the services it provides. The uniformly high standards of European professional representatives will be further enhanced as an increasing number acquire practical experience of the European system and new representatives are recruited via the European Qualifying Examination.

- To date the EPI has submitted to the President of the EPO close on 100 suggestions as to how the European patent grant procedure might be improved. The "EPPC documents" and EPI resolutions have established themselves within the EPO and in the Contracting States as valuable aids in developing European patent practice. I have in mind, among others, the EPI proposals of the early eighties that helped eliminate the problems at the interface between the European and national phases that occurred when the first European patents were granted.

Allow me now to look into the future and say a few words about how the European Patent Organisation is evolving. In my view the EPI must be fully informed if it is to maintain its valuable contribution to this development.

First let me quote a few figures:

This was the picture presented by the European Patent Organisation in its first year:

9	Contracting States
3 599	patent applications
941	staff

and a budget of DEM 98.8 million.

And how does the European Patent Organisation look in its eleventh year?

1) Including Euro-PCT applications entering the European phase.

13 Contracting States
Over 45 000 patent applications
About 2 600 staff employed in Munich, The Hague and Berlin
and a budget of DEM 522 million.

The figures speak for themselves. They show that the cautious estimates made when the Organisation came into being have been vastly exceeded. Even on a conservative estimate it is now safe to assume that by the nineties European patent applications will be coming in at a rate of at least 70 000 a year while forecasts looking further ahead to the first decade of the next century indicate a figure of 100 000 to be by no means unrealistic.

In other words the Office has not yet stopped growing and is unlikely to do so for some years to come. We cannot however simply react to this growth by recruiting new staff in proportion to the rise in the number of applications, since this would simply encourage the development of a bureaucratic monolith.

Because of this a long-term aim of the European Patent Organisation is to ensure that the Office continues to function as a rational and efficient business enterprise. Essentially this means rationalising the patent grant procedure as far as possible and, even more important, achieving increased efficiency through greater computerisation.

In rationalising the European patent grant procedure the Office, in addition to streamlining and simplifying procedures, is giving thought to bringing search and substantive examination closer together. The idea behind this is that search examiners' specialist knowledge and skills could be used to better effect by allowing the intellectual effort invested in the search at the start of the European procedure to work to the benefit of substantive examination.

Studies and trials as to how this could be done in the context of the EPO as it at present exists have already begun. Of course any changes in this direction cannot be made until search backlogs have been eliminated.

As regards greater automation of administrative procedures, it is particularly important drastically to reduce the number of actual dossier movements

from one department to another. We are also considering gradually replacing paper-based dossiers with an "electronic file". While I am on this point I should like to mention three main aspects of the automation process in greater detail:

- Firstly the "EPASYS" database developed when the EPO first started operations as an administrative tool for use in the grant procedure is since the new year gradually being converted to a database management system. Its new structure is simpler and more directly project-related.
- Secondly the number of European patent applications filed in machine-readable form for DATIMTEX purposes is steadily increasing. As from January all European patent applications are being printed using a digitised data carrier and from 1989 onwards some of the B documents will also be produced working from the digitised application text.

The rapid progress being made in this field of technology has meant that the number of diskette types accepted by the system and the number of machine-readable fonts has further increased. Even so I must point out that about half total applications filed are not yet in machine-readable form and hence have to be keyboarded into the system, which is very expensive. I would therefore ask you all to do everything you can to make the DATIMTEX system a yet greater success.

Apart from the advantages of improved legibility of published European applications and future cost savings in publishing B documents, the DATIMTEX system is the key to other projects that will have an important influence on the EPO of the future.

- The third suitable candidate for automation is the EPO's classified collection of search documentation; this is being converted into digitised form as part of the BACON project, which is progressing to schedule. We were able to make a start with this conversion thanks to our trilateral cooperation with the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office and the assistance of the national Offices of the Contracting States. The project means that by 1990 more than 20 million documents - the minimum search documentation under the PCT - will be available in electronic form.

The creation of a patent database primarily designed to EPO requirements raises the question of how it can be used not just within the EPO but outside as well. On this the Office is working closely with the Member States of the European Patent Organisation in a federal-type approach in order to define and promote a European policy on the production and dissemination of patent information that ensures an equitable sharing of work. The aim of the policy is twofold:

Firstly to facilitate access to patent* information throughout Europe, particularly for small and medium-size firms, public-sector research centres, universities, schools, inventors and, last but not least, professional representatives. With this in mind the European Patent Organisation is called upon by virtue of its position actively to assist the development of the patent information services of the national Offices of Contracting States and their regional information centres who will be passing the EPO database information on to a broad public.

Secondly the EPO will, of course, also have to assist European host operators in the commercial sector.

Although I cannot go into detail here on the wide-ranging questions involved, I should like to stress the central role played by the European Patent Office as both a producer of databases and recipient of data under exchange agreements and as the central provider of such data.

As a producer the EPO will concentrate on setting up and expanding databases to assist working procedures within the European Patent Office itself and in the national Offices of Member States. The EPO does not intend to produce databases for purely commercial purposes.

As far as the exchange of data is concerned, the EPO must ensure that the Organisation and its Member States have available, at all times and on the best possible terms, the full range of patent information they consider necessary in order to fulfil their various tasks.

To enable the patent documentation already available in electronic form to be used efficiently for search purposes within the Office, the EPO plans to install an internal host. Sophisticated software will ensure that all the

databases of the EPO, which at present require differing retrieval procedures, can be accessed using just one query language. Certain external databases too, such as Derwent, will also be loaded on to the internal host and be similarly retrievable. This query language will moreover, also permit access to databases operated by a number of commercial hosts. The project has been very appropriately christened "EPOQUE", which stands for "EPO QUERY LANGUAGE".

The last topic I should like to touch on today is the harmonisation of patent law.

- The creation of a unified system of substantive patent law within Europe is nearing completion. However, a great deal of work still has to be done to ensure that this law is consistently interpreted by the EPO on the one hand and the national courts and, eventually, the Community court on the other. Various initiatives, including the organisation of symposia for European patent judges, are designed to assist this process.

- Considerable efforts are being made at international level to harmonise patent practice and - more recently - substantive patent law. This is being done both in the context of trilateral cooperation between the EPO, the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office and at WIPO level. As we approach the 21st century such efforts to achieve harmonisation acquire at least the same significance as the Strasbourg Convention on the unification of certain terms of substantive patent law had for the Europe of the second half of our century.

In order to bring the views of the European countries on international harmonisation closer together and in so doing further strengthen the European integration already achieved on the basis of the European Patent Convention, the Heads of Delegation on the Administrative Council of the European Patent Organisation in April adopted a proposal from the EPO to set up two fora in which the various aspects of harmonisation of substantive patent law could be discussed.

- The first such forum, the "Club of Munich", will be composed of representatives of the 13 EPC Contracting States. Within this grouping the President of the EPO will carry out those tasks connected with

harmonisation of substantive patent law that devolve on him under the European Patent Convention or are assigned to him by the Heads of Delegation on the Administrative Council. He may also submit proposals as to how certain matters relating to substantive patent law might be treated.

- The second forum, the "Club of 15", will be the Club of Munich plus the representatives of the United States and Japan meeting in the framework of trilateral cooperation.

Details of the procedures to be followed within these fora have not yet been decided. Nor do we yet know definitely whether the proposal for the Club of 15 will meet with the approval of our American and Japanese partners. Clearly, however, your Institute will be much consulted for the work of both bodies.

As you will see from what I have said, the development of the European Patent Organisation poses a challenge for the future. I would ask you, too, to do all you can to help us achieve our aims.

It is my hope that you will collaborate with the Office in a spirit of partnership to ensure that the European patent system works as smoothly as possible and that you will pass on your knowhow to your successors, those who sit the European Qualifying Examination.

As for your contribution to the efficiency of the European patent system, you will remember that only a short while ago I mentioned DATIMTEX. To help remedy a situation in which half the applications filed are not machine-readable I would ask you to file your applications either in the original or in a good copy and preferably together with a diskette or in OCR font. I could list a lot more things the Office would like, but today is your birthday and it is really up to the birthday child to ask for things and not the guests. One way we could perhaps usefully pass our wishes on to you would seem to me to be your magazine, EPI Information, because it is circulated to all of you. Our contributions could cover such subjects as the drafting of patent applications, filing applications and the conduct of professional representatives during the grant procedure, not with the intention of criticising but as a form of feedback.

And finally a word on the subject of training up-and-coming professional representatives. It is no secret that European professional representatives in Germany and the United Kingdom get the lion's share of cases before the EPO. As a result, European representatives in other Contracting States have difficulty training their successors. This leads me to appeal to those of you based in Germany and the United Kingdom regularly to offer trainee vacancies for young people from other Contracting States, especially those countries whose language is not one of the official languages of the EPO.

Mr. D'haemer, Ladies and Gentlemen, on behalf of the EPO I congratulate the EPI most warmly on its 10th anniversary and wish it and you all every success in your future activity and a lively discussion at today's symposium.

L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS : EVOLUTION FUTURE
(Traduction)

Paul Braendli, Président de l'Office européen des brevets

Monsieur le Président de l'Institut,
Mesdames, Messieurs,

Il y a exactement dix ans et vingt jours, le premier Président de l'Office européen des brevets, Monsieur Bob van Benthem, ouvrait la réunion inaugurale du Conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB dans une salle du Penta Hotel, attenant aux locaux provisoires de l'Office européen des brevets.

Dans son message de bienvenue, Monsieur van Benthem a fait ressortir trois aspects essentiels de votre organisation :

- d'une part, le rôle important assigné aux mandataires agréés dans la procédure de délivrance de brevets européens ;
- d'autre part, la responsabilité de l'Institut des mandataires agréés dans l'élaboration d'une déontologie européenne de cette nouvelle profession, dans l'organisation de l'examen européen de qualification ainsi que dans la participation au développement du système européen des brevets ;
- enfin, l'esprit de pionnier dont a fait preuve l'Institut en tant que première organisation professionnelle multinationale, constituée de spécialistes issus de différentes traditions nationales, qui ont pris le parti d'agir dorénavant sur une base commune, la Convention sur le brevet européen.

A l'aube de la deuxième décennie d'existence de l'EPI, j'ai le plaisir de constater que la grande majorité des membres de l'Institut ainsi que l'Institut lui-même accomplissent avec une grande conscience et un grand sens des responsabilités les tâches difficiles qui leur ont été assignées. A ce titre, ils contribuent grandement au succès de l'Organisation européenne des brevets.

Je voudrais vous citer deux exemples qui illustrent le caractère essentiel de cette contribution :

- 85% de l'ensemble des demandes de brevet européen déposées entre 1978 et fin 1987 (soit près de 280 000 demandes)¹⁾ ont donné lieu à la désignation d'un mandataire en brevets européens ; autant dire qu'au cours de la procédure européenne, l'OEB a affaire à des personnes hautement qualifiées, ce qui est de nature à simplifier son travail tout en assurant un meilleur service. A l'avenir, le niveau général des mandataires en brevets européens gagnera sans aucun doute encore en homogénéité, dans la mesure où ils seront de plus en plus nombreux à avoir acquis une expérience pratique de la procédure européenne et où de nouvelles générations de mandataires accèderont à la profession après avoir subi l'examen européen de qualification.
- A ce jour, une centaine de propositions visant à améliorer la procédure de délivrance de brevets européens ont été transmises par l'EPI au Président de l'OEB ; les "documents EPPC" ainsi que les résolutions de l'EPI se sont révélés des instruments de grande valeur pour l'évolution de la pratique européenne, tant à l'Office que dans les Etats contractants ; je pense ici, par exemple, aux propositions émises par l'EPI au début des années 80, propositions qui ont contribué à éliminer les difficultés rencontrées à l'interface entre la phase européenne et la phase nationale lors de la délivrance des premiers brevets européens.

Permettez-moi maintenant de décrire brièvement les perspectives d'avenir de l'Organisation européenne des brevets. Il me paraît très important que l'EPI en soit largement informé afin qu'il puisse y apporter sa précieuse contribution.

Je commencerai par citer quelques chiffres :

Quelle était la situation de l'Organisation européenne des brevets pendant sa première année de fonctionnement ?

1) Y compris les demandes euro-PCT entrées dans la phase européenne

Nombre d'Etats contractants	9
Nombre de demandes de brevets déposées	3 599
Nombre d'agents	941
Budget	98,8 millions de DEM

Dix ans après, la situation de l'Organisation est la suivante :

Nombre d'Etats contractants	13
Nombre de demandes de brevets déposées	plus de 45 000
Nombre d'agents à Munich, La Haye et Berlin	environ 2 600
Budget	522 millions de DEM

Ces chiffres sont éloquents. Ils montrent que les estimations par trop prudentes qui avaient été faites lors de la création de l'Office ont été largement dépassées. Sans faire preuve de témérité, on peut aujourd'hui estimer à au moins 70 000 par an le nombre de demandes de brevet européen qui seront déposées auprès de l'Office dans les années 90. Selon des prévisions à plus long terme, qui portent sur la première décennie du siècle à venir, un chiffre de plus de 100 000 demandes paraît même tout à fait réaliste.

L'expansion de l'Office est donc loin d'être achevée, et il est peu probable que l'Office atteigne son régime de croisière au cours des prochaines années. Toutefois, pour faire face à cette expansion, il ne peut être question pour l'Office d'accroître simplement ses effectifs en raison directe de la progression du nombre de demandes de brevet européen ; ceci risquerait en effet d'aboutir à la création d'une lourde machine bureaucratique.

L'objectif à long terme de l'Organisation européenne des brevets est donc de faire en sorte que l'Office demeure une organisation au fonctionnement rationnel et efficace, agissant dans un esprit d'entreprise. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de rationaliser dans toute la mesure du possible la procédure de délivrance des brevets et surtout d'accroître l'efficacité en faisant plus largement appel à l'informatique.

En ce qui concerne la rationalisation de la procédure de délivrance, l'Office envisage non seulement de simplifier et de réorganiser de manière

plus rationnelle la procédure, mais également de lier plus étroitement la recherche et l'examen. Ce projet repose sur l'idée d'utiliser plus largement les qualifications élevées des examinateurs de la recherche, en tirant parti du travail intellectuel préalable investi dans la recherche européenne pour effectuer l'examen quant au fond.

Des études et des essais sur les possibilités de réalisation de cette idée dans le cadre de la CBE ont déjà été entrepris ; bien entendu, de telles modifications ne pourront être réalisées que lorsque l'arriéré de recherches aura été résorbé.

L'automatisation de la procédure administrative vise à réduire radicalement les mouvements de dossiers entre les différentes parties à la procédure, en remplaçant progressivement les dossiers "papier" par des dossiers "électroniques". A ce propos, je voudrais insister sur trois éléments essentiels en ce qui concerne la procédure :

- premièrement : le système informatique EPASYS d'assistance administrative à la procédure de délivrance du brevet européen, mis au point lors de l'entrée en activité de l'OEB, est converti depuis le début de cette année en un système de gestion de bases de données, de structure plus simple et encore mieux adaptée aux projets de l'Office ;

- deuxièmement : le nombre de demandes de brevet européen déposées sous forme lisible par machine dans le cadre du système DATIMTEX est en augmentation constante. Depuis le début de cette année, toutes les demandes de brevet européen sont publiées à partir d'un support numérisé, et il est prévu que dès 1989, une partie des documents européens B sera également publiée en utilisant le texte numérisé de la demande.

Des progrès techniques considérables ont permis d'élargir le nombre des types de disquettes et de polices de caractères lisibles par machine pouvant être acceptés par le système. On constate cependant que 50% environ de toutes les demandes déposées ne peuvent pas encore être lues par machine et que ces demandes nécessitent par conséquent une saisie manuelle, ce qui entraîne des frais considérables. C'est la raison pour laquelle je me permets ici de vous inviter tous à tout mettre en oeuvre, dans la mesure de vos moyens, pour que le système DATIMTEX rencontre un succès encore plus large.

En effet, outre l'avantage qu'il présente pour la lisibilité des demandes de brevet européen publiées, et qu'il présentera à l'avenir sur le plan économique pour la publication des documents B, le système DATIMTEX joue un rôle clé pour d'autres projets qui marqueront de façon décisive l'avenir de l'OEB.

- La troisième activité qui se prête à l'automatisation est la mise sous forme numérisée de la documentation classée de l'OEB dans le cadre du projet BACON, projet qui progresse selon les prévisions. Cette conversion a pu être entreprise grâce d'une part à la coopération tripartite avec l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, et d'autre part grâce à la collaboration avec les offices nationaux des Etats contractants. Ce projet permettra d'ici à 1990 le stockage sous forme électronique de plus de 20 millions de documents constituant la documentation minimale selon le PCT.

La création d'une banque de données brevets destinée en premier lieu à répondre aux besoins de l'OEB pose le problème des possibilités d'utilisation de cette documentation non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur de l'OEB. A cet égard, l'Office coopère étroitement avec les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets pour définir et promouvoir dans un esprit fédérateur, sur la base d'un partage des tâches, une politique européenne de production et de diffusion de l'information brevets, politique qui vise un double objectif :

Il s'agit en premier lieu de faciliter l'accès à l'information brevets en Europe, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche publics, les universités, les écoles, les inventeurs, sans oublier enfin les mandataires en brevets. C'est pourquoi l'Organisation européenne des brevets est appelée à apporter un soutien actif aux services d'information brevets fournis par les offices nationaux des Etats contractants et par leurs centres d'informations régionaux, qui doivent mettre à la disposition d'un large public les stocks de données de l'OEB, et doit s'efforcer de contribuer à leur développement et à leur extension.

En second lieu, l'OEB doit, bien entendu, apporter également son appui à l'activité des diffuseurs et serveurs commerciaux européens.

Ne pouvant entrer dans le détail de ce vaste ensemble de questions, j'aimerais cependant souligner le rôle central de l'Office européen des brevets, en tant que producteur de bases de données et collecteur de données dans le cadre d'accords d'échanges d'une part, et en tant que distributeur central de ces bases de données d'autre part.

En tant que producteur, l'OEB met l'accent sur la création et l'extension de bases de données destinées à l'assister dans l'exécution de ses activités et à assister de même les offices nationaux des Etats membres. L'OEB n'envisage pas de produire des bases de données à des fins purement commerciales.

Dans le domaine des échanges de données, l'OEB doit faire en sorte que l'Organisation et ses Etats membres disposent à tout moment et aux meilleures conditions possibles de toutes les informations brevets qu'ils jugent utiles pour l'accomplissement de leurs tâches respectives.

Pour permettre l'utilisation rationnelle, aux fins de la recherche interne, de la documentation brevets mise sous forme électronique, l'Office va mettre en place un serveur interne : un logiciel sophistiqué permettra d'interroger dans un seul et même langage l'ensemble des fichiers de l'OEB, qui nécessitent encore actuellement des procédures d'interrogation différentes. Certains fichiers externes, comme celui de Derwent, seront également chargés sur le serveur interne et interrogés par le même langage. Ce langage permettra également d'accéder aux fichiers d'un certain nombre de serveurs commerciaux externes. Ce projet a été astucieusement dénommé "EPOQUE", ce qui signifie EPO QUERY LANGUAGE".

Le dernier thème que je désire aborder avec vous concerne l'harmonisation du droit des brevets.

- En Europe, l'unification du droit matériel des brevets sera bientôt achevée ; toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour assurer une interprétation uniforme de ce droit au niveau de l'OEB d'une part, et au niveau des instances nationales et plus tard communautaires d'autre part. Plusieurs initiatives servent cet objectif, notamment l'organisation de colloques des juges européens de brevets.

- Sur le plan international, un large mouvement d'harmonisation des pratiques suivies en matière de brevet, et plus récemment, d'harmonisation EPI Information 2-1988

du droit matériel des brevets, a été lancé d'une part dans le cadre de la coopération tripartite entre l'OEB, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, et d'autre part dans le cadre de l'OMPI. A l'aube du XXIème siècle, ce mouvement d'harmonisation est pour la communauté internationale au moins aussi important que l'a été pour l'Europe dans la seconde moitié de ce siècle la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit des brevets.

Afin de faire concorder les points de vue des Etats européens sur l'harmonisation internationale et de consolider ainsi les acquis de l'intégration européenne depuis la Convention sur le brevet européen, les chefs de délégation au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets ont décidé, lors de leur session d'avril et sur proposition de l'OEB, de créer deux forums dans lesquels il sera débattu des différentes questions touchant à l'harmonisation du droit matériel des brevets.

- Le premier, dénommé "Club de Munich", réunira les représentants des 13 Etats parties à la CBE ; au sein de ce groupe de discussion, le Président de l'Office assumera les tâches relevant de l'harmonisation du droit matériel des brevets qui lui incombent en vertu de la Convention sur le brevet européen ou qui lui seront confiées par les chefs de délégation au Conseil d'administration. Il pourra en outre soumettre des propositions pour le traitement de certaines questions touchant au droit matériel des brevets.

- Le second forum, dénommé "Club des 15", réunira, outre le Club de Munich, les représentants des deux partenaires de la coopération tripartite, les Etats-Unis et le Japon.

Les procédures qui seront suivies au sein de ces forums ne sont pas encore fixées en détail ; au demeurant, nous ne savons pas encore actuellement si la proposition de créer le Club des 15 est accueillie favorablement par nos partenaires américain et japonais. Il va de soi que votre Institut sera largement consulté pour les travaux menés au sein de ces deux forums.

Comme il ressort de mes propos, l'évolution de l'Organisation européenne des brevets représente pour l'avenir un véritable défi. Je vous invite donc, Mesdames, Messieurs, à contribuer dans toute la mesure de vos moyens à la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés.

Je souhaite que vous joigniez vos efforts à ceux de l'Office afin que la procédure européenne de délivrance de brevets se déroule de manière aussi efficace que possible, et que vous transmettiez votre savoir-faire à vos successeurs, je veux parler des candidats à l'examen européen de qualification.

En ce qui concerne votre contribution à la rationalisation de la procédure européenne de délivrance, je vous ai déjà rappelé l'importance du système de DATIMTEX. Actuellement, 50% des demandes ne peuvent encore être lues par machine : afin d'éviter qu'une telle situation ne se prolonge, je vous invite à déposer les pièces des demandes de brevet dans le texte original ou en utilisant une bonne copie de l'original, et de préférence en les accompagnant d'une disquette, ou en les présentant en caractères ROC lisibles par machine. L'Office a encore bien d'autres desiderata dont je pourrais vous faire part. Mais, en ce jour d'anniversaire, il me semble que c'est à celui que l'on fête plutôt qu'aux invités d'émettre des voeux. Il existe toutefois une tribune qui me paraît tout à fait appropriée pour vous faire connaître ces desiderata : c'est le bulletin "EPI-Information" que vous recevez tous. Nous pourrions y aborder des sujets tels que la rédaction et le dépôt des demandes, le comportement du mandataire au cours de la procédure d'examen, et cela non pas dans un esprit de critique, mais plutôt en vue de constituer un feed-back.

Je dirai encore un mot en ce qui concerne la formation de la jeune génération. Ce n'est un secret pour personne que les mandataires agréés européens de la République Fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni se taillent la part du lion en matière de représentation devant l'OEB. Il est par conséquent difficile pour les mandataires en brevets européens provenant d'autres Etats contractants d'assurer la relève. Dans ces conditions, j'en appelle aux mandataires européens d'Allemagne et de Grande-Bretagne afin qu'ils proposent de façon systématique des places de formation aux futurs mandataires provenant des autres Etats contractants, notamment des pays dont la langue n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB.

Monsieur le Président de l'Institut, Mesdames, Messieurs, au nom de l'OEB, j'adresse mes sincères félicitations à l'EPI à l'occasion de son dixième anniversaire, je lui souhaite, ainsi qu'à vous tous, tout le succès possible dans l'accomplissement de vos activités futures, en espérant que la cérémonie d'aujourd'hui donnera lieu à d'intéressants débats.

DISKUSSION / DISCUSSION

Herr Eder (Schweiz)

Auf die Gefahr hin, schon Gesagtes zu wiederholen, möchte ich doch die Anregung des Herrn Präsidenten Braendli aufnehmen und als zum Jubilar gehörend einen Wunsch äußern. Sein Wunsch war, daß mehr als 50% maschinenlesbar eingereicht werden. Unser Wunsch ist, daß das Amt uns in dieser Richtung vielleicht versuchen könnte entgegenzukommen, daß man - ob das Ding nun Rabatt oder anderswie heißt - so etwas ähnliches einführt für diejenigen, die sich die Mühe geben, ihre Schreibgeräte und ihr Personal so anzupassen, daß wir besser dem Amt dienen können.

Herr Braendli

Die Frage von Herrn Eder ist nicht neu. Sie wird uns in der Tat immer wieder in unterschiedlicher Richtung gestellt. Man könnte natürlich gewisse Einreichungsmethoden subventionieren, beispielsweise Disketten zur Verfügung stellen, wenn wir fördern wollen, daß die Anmeldung mit Disketten eingereicht wird. Meines Wissens gibt es zur Zeit 90 Diskettenmodelle, die wir akzeptieren. Es wäre schwierig, ganz bestimmte Disketten für jeden Anmelder zur Verfügung zu stellen. Eine andere Methode wäre schlicht und einfach eine Gebührenermäßigung. Aber darauf ist auch schon hingewiesen worden. Wir könnten auch, wenn es um OCR geht, Kugelköpfe liefern für IBM Schreibmaschinen; aber heute zeigt sich immer mehr, daß es nicht unbedingt eines Kugelkopfes bedarf, sondern einfach einer gut lesbaren Schrift, die auch über OCR lesbar ist. Es ist sehr schwierig, zu subventionieren, es sei denn auf dem Wege eben einer Gebührenermäßigung. Wir haben uns zur Zeit zurückgehalten, irgendeine solche Ermäßigung vorzusehen, aber wir diskutieren noch intern das Problem, vielleicht eine Vergünstigung von Gratiskopien abzugeben. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ich bin sehr dankbar, wenn Sie uns Anregungen in dieser Richtung bringen. Wir haben mit dem EPI und auch schon mit SACEPO über dieses Thema gesprochen, konnten uns aber, ganz offen gestanden, noch nicht zu einer endgültigen Meinung durchringen.

Ich möchte auch nicht verhehlen, daß DATIMTEX, wenn man das ganze Problem langfristig betrachtet, seine heutige Form behalten wird. Wir haben heute

ein DATIMTEX-Verfahren, das dazu führt, daß die Texte in digitalisierter Form vorliegen und daraus natürlich einmal ein bestimmtes Veröffentlichungsverfahren resultiert, aber auch daß eine Volltext-Datenbank daraus entsteht. Auf der anderen Seite haben wir das BACON-Projekt. BACON-Projekt bedeutet, daß die veröffentlichten Texte wie auch die Zeichnungen und Bilder in einer Facsimile-Form wiedergegeben werden, aber auch in digitalisierter Form vorliegen, aber nicht eine Volltext-Recherche ermöglichen. Darüberhinaus haben wir noch ein drittes Projekt, das auch in eine ähnliche Richtung zielt. Ich habe kurz darauf hingewiesen, daß wir die Papierakte durch die elektronische Akte ersetzen wollen; auch das bedeutet, daß die Akten einer europäischen Patentanmeldung "gescanned" werden und auch wieder in einer digitalisierten Form vorliegen. All diese drei Projekte werden zu irgend einem Zeitpunkt wahrscheinlich zusammengeführt werden müssen, nämlich dann, wenn es die Technik erlaubt, daß aus einem Facsimile-Verfahren auch ein Volltext entstehen kann. Die Zeichen, daß eine solche Verschmelzung in der absehbaren Zukunft möglich sein wird, sind vorhanden. Deshalb sind wir gerade im DATIMTEX-Verfahren etwas vorsichtig, weil wir noch nicht wissen, was wir eigentlich fördern wollen. Wollen wir den maschinenlesbaren Text über OCR fördern, oder wollen wir die Diskette fördern, oder wollen wir vielleicht sogar on-line filing fördern? Wir sind nicht weit davon entfernt, daß wir auch on-line filing ermöglichen können, nämlich dann, wenn es unsere technischen Einrichtungen und Ihre technischen Einrichtungen, die natürlich dann aufeinander abgestimmt sein müssen, ermöglichen. Das sind Überlegungen, die uns bis jetzt etwas davon abgehalten haben, das DATIMTEX-Verfahren zu subventionieren. Wir sind noch nicht reif für einen Entscheid, aber ich darf, Herr Eder, meinen Appell nochmals wiederholen.

Mr. B. Fisher (Great Britain)

Sir, I was very pleased by the compliments which Dr. Krieger paid to our profession and the success of the European Patent Office, but it was particularly disappointing to learn from the Luxembourg Conference in 1985 that the members of this profession are not competent to represent the applicants before COPAC. This is one feature which diminishes my enthusiasm for the Community Patent. The other thing I would like to comment on was the suggestion by Mr. Braendli that the European Patent Office examiner will also become the searcher. One of the successes of the European patent system has been the impartiality of the European examiner, but if he becomes the

searcher, he loses that impartiality. He has the need to show how successful the search has been and how he can apply it to the claims. That will be a retrograde step.

Herr Krieger:

Ich bin mir völlig darüber im Klaren, daß der von Herrn Fisher angesprochene Punkt für Sie mindestens ein Schönheitsfehler in dem Bild dieses Gemeinschaftspatentes ist, und wahrscheinlich mehr. Ich stimme Ihnen darin auch zu. Ich kann Ihnen nur sagen, und Sie werden das ja alle wissen, daß auf der Luxemburger Konferenz über diese Frage intensiv diskutiert worden ist, und daß es trotz aller Bemühungen nicht möglich war, eine andere Entscheidung herbeizuführen. Sie sollten in Erwägung ziehen, daß Ihnen natürlich zusammen mit einem juristischen Vertreter das Auftreten auch vor COPAC möglich ist, und außerdem meine ich, daß auch in dieser Frage noch nicht aller Tage Abend ist. Das Entscheidende scheint mir zu sein, daß wir überhaupt erst einmal in der Lage sind, dieses gemeinsame Berufungsgericht einzurichten und tätig werden zu lassen. Es wird sich, wir mir scheint, dann in der Praxis herausstellen, daß es außerordentlich sinnvoll sein würde, auch die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter unmittelbar vor diesem Gericht auftreten zu lassen. Und ich meine deshalb, daß es durchaus möglich sein wird, diese Frage neu zur Diskussion zu stellen. Daß im Augenblick mehr nicht erreichbar war, liegt einfach an den Ergebnissen der Luxemburger Konferenz. Es ist ein Faktum, das sich seinerzeit nicht ändern ließ.

Herr Braendli:

Ich greife hier natürlich ein etwasbrisantes Thema auf, nämlich, wie ich es genannt habe, die Annäherung von Recherche und Sachprüfung. Bestimmt ist ein strikt getrenntes Verfahren, wie wir es heute haben, in erster Linie historisch bedingt, und zwar deswegen, weil eine voll aktionsfähige Rechercheninstitution vorhanden war, die in das europäische Patentsystem eingebaut werden konnte. Ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, daß man heute dieses Verfahren hätte, wenn es keine solche Institution gegeben hätte, und man hätte von Anfang an Recherche und Sachprüfung aufbauen müssen. Das ist das eine. Ich bin davon überzeugt, daß unser heutiges System eine strikte Trennung von Recherche und Sachprüfung, sicher gut sein kann, wenn ein bestimmtes Volumen an Arbeit nicht überschritten wird. Und es darf

nicht verkannt werden, daß das Europäische Patentamt ursprünglich so ausgelegt worden ist, daß es 30.000 Patentanmeldungen hätte bewältigen können. Wir sind eigentlich fast überzeugt, daß es über 100.000 europäische Patentanmeldungen jährlich geben wird; da ist es einfach ein Luxus, daß für eine einzige europäische Patentanmeldung vier hochqualifizierte Ingenieure eingesetzt werden, nämlich ein Recherchenprüfer und drei Sachprüfer, wobei alle vier Ingenieure dieselbe qualifizierte Ausbildung haben. Nur ist es so, daß der Recherchenprüfer für die Recherche spezialisiert worden ist, und der Sachprüfer für die Sachprüfung spezialisiert worden ist.

Es ist aber meines Erachtens kein unüberwindlicher Schritt von der Recherche zur Sachprüfung, weil nämlich auch der Recherchenprüfer seine Recherche nicht nur einfach theoretisch durchführen kann, er muß ja die Anmeldung, die vor ihm liegt, in ihren Grundzügen erfassen können. Er muß wissen, was der Anmelder hier vorlegt, was für eine Erfindung es ist. Und wenn er sie recherchiert hat, macht er sich ein Bild darüber, wie der Stand der Technik im Verhältnis zu dieser Anmeldung liegt. Der intellektuelle Schritt, ob sie neu und erfinderisch ist, kann durchaus gemacht werden. Ich teile die Auffassung nicht, daß bei einer Annäherung, wie wir sie uns vorstellen, die Unparteilichkeit des Prüfers tangiert würde. Eine Voraussetzung selbstverständlich ist, daß das europäische Patenterteilungsverfahren, so wie es heute im Übereinkommen festgeschrieben ist, in zwei Etappen abläuft: es gibt die Etappe Recherche, Bericht über den Stand der Technik. Das soll nicht eine taktische Recherche sein, das soll ein Bericht über den Stand der Technik sein. Und der zweite Schritt ist die Sachprüfung. Aber es ist durchaus möglich, beide Etappen so nahe aneinander zu führen, daß hier nicht ein großes Loch dazwischen besteht. Wesentlich ist natürlich, daß der Recherchenprüfer zuerst im Recherchieren ausgebildet wird, und nicht im Recherchieren und in der Prüfung zusammen ausgebildet wird. Unsere Meinung ist, daß zuerst der Recherchenprüfer für eine bestimmte Zeit, die ich jetzt nicht definieren möchte, aber ich stelle mir vor, etwa zwei bis drei Jahre in der Recherche ausgebildet wird, und zwar so genau, wie sie heute ist. Und erst nachher wird er auch an den nächsten Schritt, nämlich an die Sachprüfung herangeführt. Aber ich betone noch einmal, es ist ein Luxus, den wir uns für die Zukunft bei diesem Arbeitsanfall wohl kaum leisten können, wenn wir das europäische Patenterteilungsverfahren so ökonomisch wie nur möglich zugunsten der Anmelder für europäische Patentanmeldungen halten wollen. Das wollen wir versuchen, aber wie es im einzelnen aussehen wird?

Wir beginnen mit Tests und versuchen, uns heranzutasten und werden dann sicher auch Round Tables durchführen, wenn wir mehr erfahren haben, wie wir das Verfahren etwa sehen können; wir werden Round Tables mit Ihnen machen, meine Damen und Herren, und Round Tables mit SACEPO, bevor wir uns zu irgendeiner Sache entschließen werden.

Mr. Elzaburu:

I was invited to take part in this celebration to give the views of a newcomer to the European Convention. I refused to take part because this is meant to be a celebration day and the views I would express would not be celebration views. You know that I am expressing the view of a professional from a mediterranean country. Mr. Braendli referred to the lion's share of work under the EPC going to the German and the English groups. I agree with that view. Certainly the statistics are very worrying from the point of view of the mediterranean countries. Nowadays the professionals from the southern countries are more or less doing a translation job. That is the main professional activity. I do not think that it is good that the professionals in the southern countries disappear. If we just have professional activities in the translation field, I think that this would not be good for the European balance and for the European industry. In connection with the Community Convention, I think there is still time to reconsider the possibility of a central translation being done and to leave the possibility of making the translation in different countries which would be as far as I see the only practical way of saving that professional activity which is all that really has been left for the professionals in the southern mediterranean countries.

M. Lecca:

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je reviens à la question de la fusion plus ou moins envisagée de l'examen et de la recherche, du moins en ce qui concerne le chercheur. Il y aurait peut-être une possibilité intermédiaire qui consisterait à ce que le chercheur fasse partie des trois membres de la section d'examen, mais ne soit pas celui qui fasse exactement l'examen. Il serait le second ou le troisième membre. Cela réduirait le nombre des quatre examinateurs, enfin des quatre techniciens compétents dont vous avez parlé, il n'y en aurait plus que trois, dont le

chercheur, mais l'examinateur principal, celui qui fait le travail, garderait sa neutralité, comme l'a demandé Monsieur Fisher, et je suis certain que la différence entre les examens européens d'une part et dans la plupart des pays, l'examen national, c'est justement cette division entre le chercheur et l'examinateur qui a l'avantage de la neutralité et peut-être le fait que finalement, on se plaint souvent du degré peut-être pas assez sévère de l'activité inventive dans le cadre des brevets européens accordés, mais cela vient peut-être justement de cette neutralité. Un examinateur européen ne se sent pas comme un examinateur étranger, enfin national ou américain, par exemple, vraiment un adversaire du breveté, mais a une position neutre.

Herr Krieger:

Ich würde gerne Herrn Elzaburu antworten, nicht nur deshalb, weil er sehr freundliche Worte für diese Versammlung gefunden hat, sondern vor allem deshalb, weil ich mit ihm der Auffassung bin, daß dies tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem ist, das wir lösen müssen. Ich bin selber vor nicht langer Zeit in Madrid gewesen, habe mich dort über die Situation im einzelnen erkundigt und habe dankenswerter Weise die Gelegenheit erhalten, auch mit maßgeblichen Vertretern sowohl im Industrieministerium wie im Außenministerium über diese Dinge zu sprechen. Wir haben diese Frage bei den Verhandlungen in Brüssel zum Gegenstand der Erörterungen gemacht und haben jetzt eine Lösung in Aussicht, die dieses Problem in der Richtung zu lösen geeignet ist, wie Sie sie angedeutet haben. Wir sind uns dieser Problematik voll bewußt und wir bemühen uns, hier eine endgültige Entscheidung herbeizuführen, die den Interessen der Mittelmeerländer, insbesondere Spaniens, voll gerecht wird, wobei wir die Rolle Spaniens insbesondere auch sehen als die Rolle eines europäischen, nicht national spanischen, sondern eines europäischen Sprechers für Lateinamerika in der spanischen Sprache. Wir meinen, daß dies für Spanien eine ganz wesentliche Funktion innerhalb dieser europäischen Patentorganisation wäre; wir meinen allerdings, daß diese Funktion noch wesentlich besser wahrgenommen werden könnte, wenn Spanien sich bereit erklärt, beim Gemeinschaftspatent mitzumachen. Ich meine, daß hier ein echter Zusammenhang besteht, und daß wir beide Probleme lösen müssen. Wir sind aber drauf und dran. Es wird, wie wir hoffen, vielleicht noch unter der gegenwärtigen deutschen Präsidentschaft eine verfahrensmäßige Entscheidung sogar auf dem europäischen Rat in Hannover

Ende dieses Monats getroffen werden, daß wir dann in der Fortsetzung der Luxemburger Regierungskonferenz insbesondere diese Frage anpacken und zu einem auch für die Mittelmeerländer akzeptablen, positiven Ergebnis führen. Wir tun alles, um dieses Ergebnis zu erreichen. Ich kann heute schon sagen, daß wir auf einem guten Wege sind, und die Gespräche in Madrid haben mich ermutigt, diesen weiteren Weg zu tun, um alle Länder der Gemeinschaft, insbesondere aber auch die Mittelmeerländer und allen voran Spanien in dieses System zu integrieren.

Herr Eder:

Die Auskunft von Herrn Dr. Krieger, daß in bezug auf COPAC noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, gibt mir den Mut, die Sache hier nochmals zur Sprache zu bringen. Ich möchte ganz einfach feststellen: dadurch, daß die Juristen dort auftreten müssen, wird uns kein Brot weggenommen. Im Gegenteil, wir haben dort den betreffenden Juristen zu instruieren, und das gibt Mehrkosten für die Mandanten. Und daß der betreffende Jurist auftreten muß, gibt auch Mehrkosten für die Mandanten. Und daß der betreffende Jurist in der letzten Phase eines langen Erteilungsverfahrens zuletzt beigezogen wird, nützt dem Mandanten nichts. Es ist also nicht unser tägliches Brot, um das wir hier kämpfen, sondern das Engagement für unsere Mandanten führt uns dazu, zu bitten, daß das Projekt weiterverfolgt wird, daß wir direkt auftreten können.

EUROPEAN PATENT ATTORNEY, A NEW PROFESSION?

QUEL EST LE ROLE DE L'EPI

ET COMMENT PEUT-IL SERVIR LES INTERETS DE SES MEMBRES ?

Jan D'haemer, Président de l'EPI

"Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat."

Diejenigen unter Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, die dieses Ovid-Zitat nicht (oder nicht mehr) auf Anhieb verstehen, brauchen sich nicht zu schämen. Ohne die Hilfe meiner Tochter würde ich es auch nicht mehr fertig bringen, Ihnen die Übersetzung zu liefern:

"Als erstes entstand das goldene Zeitalter, welches ohne einen Rächer Treue und Redlichkeit pflegte, von sich aus und ohne Gesetze."

Unser Institut ist zwar nicht ganz ohne Gesetze ausgekommen, und unser Aufsichtsorgan, den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation, müßte man sinngemäß als Rächer bezeichnen. Sonst könnte man dieses Zitat, finde ich, schon als Überschrift für unser goldenes Zeitalter der ersten 10 Jahre heranziehen, zumindest wenn man die Vergangenheit, wie üblich, hauptsächlich von seiner besten Seite beleuchtet. Die meisten meiner Kollegen aus dem Rat werden geneigt sein, in diesem Sinne vor allem die Errungenschaften herauszustreichen, und ich werde mir erlauben, diese auch meinerseits zu erwähnen, ohne jedoch die negativen Seiten zu vergessen.

The first part of my speech has the title "European Patent Attorney, a new profession?". For different reasons it is probably too early to answer this question in an affirmative way. One reason certainly is that 10 years still are a very short period and we will have to wait for the next generation to judge the new situation. Another reason is that most of us still have a considerable occupation with national affairs and probably never will be a 100% European Patent Attorney. The most important reason, perhaps, is the fact that very few of us have had to pass the European Qualifying Examination and, with this reality in mind, I do not feel to be the right person to answer the question put forward. Nevertheless, let me first

mention some positive facts showing the direction of the future developments.

To start with, I think we can state that the active members of our Institute have, from the beginning, shown that they know the European Patent Convention and the Guidelines of the European Patent Office so that most of them have quite a good stand to play their role of professional representatives before the European Patent Office. I hope Mr. Braendli and his collaborators can confirm this statement.

Secondly, I would like to mention the fact that colleagues from all contracting states participate in this activity of professional representation and that the international cooperation between European colleagues has improved enormously, at least so far as I can judge it from my experience in Council. My companions of the first hour will remember how it was in the beginning!

Thirdly and in my opinion most importantly, we see the development of a unified profession in all contracting states which means that the original reluctance to accept each other between the free profession and the so-called "other capacity" has changed into an intensive cooperation on all levels.

Il faut quand même ne pas oublier qu'il y a encore plusieurs aspects négatifs que je préférerais qualifier de programme pour les années prochaines. Regardons d'abord le grand nombre de collègues qui ne sont pas actifs dans la profession pour une raison ou une autre. S'ils ont atteint le troisième âge et préfèrent profiter enfin de leurs loisirs, tant mieux : là, il n'y a pas de problème. Je pense plutôt aux plus jeunes qui sont isolés ou n'ont jamais eu l'occasion d'obtenir l'expérience nécessaire pour exercer la profession de mandataire agréé auprès l'Office européen des brevets comme il faut. Je crois que notre Institut a le devoir de s'occuper du sort de nos collègues moins heureux.

Deuxièmement, il faut mentionner que la représentation de clients en dehors de l'Europe est pratiquement dans la main des collègues allemands et britanniques. Monsieur van Benthem, quand il était encore Président de

l'Office européen des brevets, a attiré notre attention sur cette situation inadéquate et a fait part de propositions concrètes pour la pallier. A ma connaissance, rien ne s'est passé et la situation s'est accentuée à partir du moment où nos collègues espagnols et grecs sont entrés dans l'Institut.

Drittens darf nicht vergessen werden, daß eine äußerst wichtige Angelegenheit vor einigen Jahren für große Erregung gesorgt hat und nach wie vor nicht befriedigend geregelt wurde, sondern eher verdrängt wird. Der englischsprachige Titel "European Patent Attorney" ist zwar allseitig auf breite Zustimmung gestoßen und scheint nun allgemein akzeptiert und eingebürgert zu sein. Die Titel in deutscher und französischer Sprache - und weil ich etwas davon verstehe, auch derjenige in niederländischer Sprache - sind jedoch nie so richtig angenommen worden. Unser früherer Präsident, Ken Veryard, hat es seinerzeit zustande gebracht, daß der im Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation erarbeitete Vorschlag als Kompromiß akzeptiert wurde. Ich glaube jedoch, daß diese Angelegenheit früher oder später neu aufgerollt wird, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer Überarbeitung der Berufsrichtlinien, die vielleicht früher fällig sein wird, als viele von uns es wahrhaben wollen.

Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, verstehen Sie bitte diese Äußerungen nicht als Cassandra-Rufe oder als Aufforderung zur Revolution. Ich will nur darauf hinweisen, daß gewisse ungelöste Probleme im Augenblick eigentlich nur schlummern, und wir können nur hoffen, daß die fortlaufende Zeit und der ständige Generationenwechsel zu immer besserem Verständnis unter den verschiedenen Nationalitäten und den verschiedenen Berufskategorien führen wird. Dann lösen sich solche Probleme von selbst. Lassen Sie mich zum Abschluß dieses ersten Teiles meiner Rede noch kurz in die Zukunft blicken und ein bißchen träumen: da sehe ich nach weiteren 10 Jahren eine stattliche Gruppe von Europäischen Patentvertretern, die alle 20 Jahre intensive Erfahrung mit dem Europäischen Patentsystem haben oder die Europäische Eignungsprüfung absolviert haben, in internationalen Sozietäten zusammenarbeiten oder mit ihren Kollegen von Firmen in anderen Ländern in intensivem Kontakt stehen, so daß die anfallende Arbeit proportional über alle Vertragsstaaten verteilt ist.

And continuing with my dream, I can immediately pass to the second part of my speech and look at our Institute of professional representatives as it

will look like in about 10 years time. This could be an organisation with approximately the same number of members including Danish, Norwegian, Finnish and Irish as well as Portuguese colleagues and a lot of young people that have replaced the big gaps already existing now and becoming bigger and bigger in the near future. This Institute will have a much larger influence in international negotiations because it will be accepted - in European context as the principal representative of interested circles and will have regular contacts with American and Japanese colleagues. There will be a steady flow of new European Patent Attorneys who pass the European Qualifying Examination and will no longer be bothered by national examinations as a superfluous burden and there will be enough experienced colleagues volunteering to be examiners for the European Qualifying Examination or tutors in the preparation courses for it. In the Council there will perhaps no longer be national delegations and certainly no more divided delegations. The term of office will be three or four years so that Council members have plenty of time to concentrate on their real job and forget for a while to be elected again. It could also be that the President or the Secretary General of this Institute has a full time job because he is so busy in attending international negotiations and organising training courses. Perhaps, at the occasion of the 25th anniversary of EPI, there will be a proper General Meeting where a representative number of all the members participate and are engaged in a debate on the future of EPI in the next 25 years.

Mesdames, Messieurs, chers collègues, par comparaison avec ce rêve, vous avez déjà pu constater en quoi la réalité d'aujourd'hui me semble encore défective. Cela ne veut pas dire que nous avons à nous plaindre sur la situation de notre Institut tel qu'il se présente après les premiers 10 ans de son existence. Résumons les performances principales. En 1978, on a démarré avec un Conseil nouvellement élu et un programme de décisions prises par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets après consultation avec les cercles intéressés que l'on a appelé le Groupe des Quatre, c'est-à-dire une délégation commune des organisations existantes, à savoir la CNIPA, la FEMIPI, la FICPI et l'UNION. Le résultat a été un Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, un Règlement en matière de discipline des mandataires agréés et un Règlement relatif à l'examen européen de qualification. Sous la présidence de Monsieur van Benthem, le premier

président de l'OEB, le Conseil du nouvel Institut a procédé à l'élection de son premier Bureau et des commissions indispensables pour préparer les activités principales du Conseil. A la fin d'une année de travail intense, le Conseil a pu adopter son Règlement Intérieur, les recommandations relatives à la déontologie et les directives élaborées par le Jury d'examen. Entre-temps, la Commission Finances et la Commission EPPC ont commencé leur travail très apprécié qui continue jusqu'à aujourd'hui. Une commission spéciale a élaboré un règlement d'élection qui est encore utilisé pour les élections du Conseil revenant tous les deux ans. Aujourd'hui, tout cela nous semble tellement évident, et beaucoup d'activités se déroulent comme une routine. A mon avis, il ne faut pas oublier combien de peine et de discussions ont été nécessaires pour aboutir au résultat que nous connaissons. Il est impossible de nommer toutes les personnalités engagées dans ces travaux importants. Permettez-moi de mentionner seulement les principaux moteurs en tant que représentants de tous leurs collègues.

Da sind beispielsweise unser erster Präsident, Herr Chavannes, unser erster Generalsekretär, Herr Bardehle, und unser erster Schatzmeister, Herr Freylinger, die als erstes eine Art Infrastruktur auf die Beine bringen mußten und durch eine glückliche Fügung des Schicksals sofort auf einen Kanzleivorsteher gestoßen sind, den Sie alle sehr gut kennen, weil er zum Glück immer noch seine segensreiche Tätigkeit in unserem Generalsekretariat ausübt: Herr Dwon Bobbitt. Da sind die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse, die immer noch in Funktion sind: die Herren Eder, Jenny und Vincent. Der erstgenannte wird natürlich protestieren, weil er erst später Vorsitzender geworden ist; er war jedoch von Anfang an die Seele des Ausschusses für die Geschäftsordnung und ist nach wie vor unser Gewissen im Rat. Herr Jenny hat es verstanden, das EPPC zu einer beneidenswerten Reputation von Sachverstand und zur entsprechenden Anerkennung durch das EPA zu verhelfen. Herr Vincent hat seine immense Erfahrung und sein gutes Geschick eingebracht, um die Berufsrichtlinien zu einer allgemein akzeptierten Fibel zu entwickeln. Sein Ausschuß steht laufend für Beratung von Generalsekretär, Rat und Mitgliedern zur Verfügung.

From the early days we should not forget to mention three members of the Examination Board still in function: Messrs. Bijl, Graf and Petersen. You can imagine how much we are indebted to them and how much we regret that one of them is leaving now after 10 years of valuable service. The same applies

to several members of the different disciplinary bodies also serving already for 10 years and especially to the Chairman of the Disciplinary Committee, Mr. Sieders.

After the first hectic year, our Institute had to consolidate the first achievements and was confronted with the only real crisis of its existence. How happy we were to have Mr. Ken Veryard as the most esteemed President who managed to solve all these delicate problems and after his presidential years took over a more modest but altogether most valuable task: he was the initiator of our regular publication EPI-Information and still is a very active member of the Editorial Board. Perhaps the most important achievement, however, is the acceptance of EPI as a permanent observer at meetings of the Administrative Council. This objective was reached after many years of patient lobbying which was started by Ken Veryard and continued by Georges Bressand. In the end, I could just pick the fruit of their continuous endeavours.

Venons maintenant au résultat qui est, à mon avis, le plus important pour l'avenir de l'EPI. Je parle des travaux de notre Commission pour l'examen qui a commencé en tant qu'organe de supervision ayant pour but de suivre les développements en ce qui concerne la façon dont l'examen est conduit. Sous la présidence de Monsieur Gramm, cette tâche s'est vite développée et a pris la tournure d'un travail de pionnier lorsqu'il a fallu établir un système équilibré pour tous les états contractants en ce qui concerne la reconnaissance automatique de diplômes pour l'inscription à l'examen. Ensuite, il a fallu commencer une formation des candidats afin de préparer les jeunes gens qui veulent devenir membres de notre Institut. J'ai eu le plaisir d'être le président de notre commission au début de ces travaux qui ont été continués par le président actuel, Monsieur Angus Duncan, et la secrétaire, Madame Thouret-Lemaître. Nos collègues féminines qui sont présentes vont penser maintenant : enfin une femme qui a joué un rôle décisif. Ce n'est pas la seule. Les anciens se rappellent les trois Grâces qui ont animé les débats du Conseil au début. Madame Jung est toujours active comme réviseur aux comptes, Madame Kropveld est un membre très apprécié de la Chambre de recours en matière disciplinaire. La troisième, Madame Sadones Laurent, a fait sa rentrée dans la commission de Monsieur Bardehle qui a négocié un contrat d'assurance pour la responsabilité professionnelle. Son rôle prépondérant dans les milieux professionnels d'il y a quelques années est toujours bien reconnu.

Ich will zum Abschluß kommen, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, damit noch Zeit übrig bleibt für Ihre Fragen und für die Diskussion. Diejenigen, welche ich nicht namentlich genannt habe, trotzdem aber viele Verdienste beim Aufbau unseres Institutes vorzuweisen haben, möchte ich im Namen von allen Anwesenden herzlich danken. Ein spezielles Dankeswort habe ich für den Schluß aufbewahrt; es geht an den unermüdlichen Vater des -Europäischen Patentsystems überhaupt: Herrn Dr. Kurt Haertel, der auch maßgeblich daran beteiligt war, ein Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter aus der Taufe zu heben.

Tenslotte nog hartelijke groeten aan mijn Nederlandstalige kollega's, basta hälsningar till kollegerna från Sverige, tanti auguri ai amici italiani, muchos saludos a nuestros colegas españoles, tis thermoteres efches mou stous sinadelphous apo tin Ellada.

DISKUSSION / DISCUSSION

Herr Büchel:

Ich vertrete als Patentanwalt sehr viele Einzelerfinder und Kleinbetriebe und treffe immer wieder auf eine gewisse Barriere, die am Anfang aus den beträchtlichen Kosten einer europäischen Patentanmeldung entsteht, wengleich zugegebenermaßen diese Kosten im Bereich der sogenannten Dreiländertheorie verbleiben; aber ich könnte mir vorstellen, daß ein sehr großer Schritt nach vorne gemacht werden könnte, wenn diese Barriere eines zu Beginn sehr hohen Kosteneinsatzes etwas verringert werden könnte, indem, wie uns zu Ohren gekommen ist, die Überschüsse des Patentamtes zu einer Reduktion der Gebühren eingesetzt werden könnten. Das wäre nicht nur im Interesse unserer Mandanten, sondern in letzter Konsequenz auch des Europäischen Patentamtes. Vielen Dank.

Herr Braendli:

Das gibt mir Gelegenheit, etwas auf die zukunftsgerichtete finanzielle Situation des Europäischen Patentamtes einzugehen. Ich habe im meinem Referat kurz gesagt, in welcher Größenordnung unser Haushalt zu verstehen ist. Er beträgt im nächsten Jahr für das 1989-Grundetat 560 Millionen DM. Ich muß aber davor warnen, zu sagen, daß die Europäische Patentorganisation laufend Überschüsse produziert. Gerade für das nächste Jahr ist kein Überschuß budgetiert, sondern ein ausgeglichener Haushalt, und das kommt natürlich daher, daß die sehr stark zukunftsgerichteten Investitionen, die wir zu tätigen haben, uns einige Zeit lang die verkappten Überschüsse auffressen werden. Ich darf nur daran erinnern, daß wir im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung außerordentlich hohe Investitionskosten veranschlagt haben, z.B. die Datenbanken im Bereich der Generaldirektion 1 in der Zweigstelle Den Haag für die Automatisierung der Recherche. Da werden in den nächsten zehn Jahren Investitionen in der Größenordnung von 300 Millionen DM ausgegeben werden müssen. Darin sind die Beträge noch nicht enthalten, die wir benötigen, wenn wir eine Studie über die Telecommunications haben, ein Problem, das uns noch außerordentlich beschäftigen wird, nämlich die internen Verbindungen zwischen den einzelnen Standorten des Europäischen Patentamtes und den nationalen Ämtern. Das ist ein Vorhaben, das schon noch finanzielle Anstrengungen erfordert.

Zum anderen gibt es natürlich auch räumliche Probleme, wenn sich der Personalbestand dieses Amtes vergrößert. Nach den neuesten Planungen im Personalsektor werden wir große Anstrengungen zu machen haben, um unseren Raumbedarf sowohl in Den Haag als auch in München abzudecken, und langfristig gesehen sind das Vorhaben, die so im Bereich von rund 700 Millionen DM zu veranschlagen sind. Ich sage das nur, um zu zeigen, wo große Investitionen auf uns zukommen. Wenn diese Investitionen einmal vorbei sind, und wir rechnen das so für die nächsten fünf bis sieben Jahre, dann werden sich bei der Finanzlage, die wir haben, Überschüsse einstellen. Es ist mein absolutes Ziel, das Patenterteilungsverfahren, sobald es geht, zu verbilligen.

Ich blicke hier auch mit einem Auge auf das Gemeinschaftspatent, das uns sicher auch, wenn es in Kraft treten wird, noch einige finanzielle Überlegungen abfordern wird; aber eine Verbilligung gerade zur heutigen Zeit ist eben wegen der hohen Investitionen, die wir zu tätigen haben, wohl kaum möglich, auch wenn wir diese Investitionen über einen größeren Zeitraum von dreißig, vierzig Jahren wieder abdecken wollen, gerade auch mit dem Pensionsreservefonds, den wir angelegt haben, und der weiterhin anwächst. Ich bitte die Kollegen sehr um Verständnis dafür, daß wir zur Zeit an eine Verbilligung nicht denken können, aber beabsichtigt ist sie ganz sicher für die überschaubare Zukunft.

VERFAHRENSSTRAFFUNG UND INTERESSENAUSGLEICH

VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT

Günter Gall, Leiter der Direktion Recht im EPA

Sehr geehrter Herr Präsident D'haemer,
sehr geehrte Festgäste,

zehn Jahre Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter bedeuten zehn Jahre europäische Rechtsentwicklung, eine historisch einmalige Gestaltung eines europäischen Berufsstandes, der sich den Schutz von technischen Erfindungen zur Aufgabe gestellt hat. Zu der glücklichen, das Territorium sämtlicher Vertragsstaaten umfassenden Integration möchte ich stellvertretend dem amtierenden Präsidenten dieser Institution, Herrn D'haemer, meine herzlichen Glückwünsche aussprechen.

Zehn Jahre bedeuten zugleich zehn Jahre eines gemeinsamen Weges mit einem gemeinsamen Ziel, ein interessengerechtes, voll funktionsfähiges europäisches Patenterteilungssystem zu schaffen und zu bewahren.

Während das materielle Patentrecht seit dem Straßburger Übereinkommen aus dem Jahre 1963 in Europa in seinen wesentlichen Zügen festliegt, ist das Verfahrensrecht viel geschmeidiger, biegsamer und wird auch noch in der Zukunft formbar bleiben. Systemzusammenhänge, Kontextbezüge und regelkreisartige Verknüpfungen spielen dabei eine besondere Rolle.

Für die zugelassenen Vertreter bedeutete das europäische Patenterteilungsverfahren eine besondere Herausforderung, mußten sie sich doch neben dem ihnen genau bekannten nationalen Verfahren mit einem weiteren, wesentlich neuen Recht vertraut machen. Die Mitglieder des Instituts der vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter zeigten daher von Anfang an ein ausgeprägtes Interesse an einem einfachen und sicheren Verfahren. Diese Aufgeschlossenheit für notwendige Änderungen und die Zukunftsorientierung des Denkens ist ein Kennzeichen des im EPI vereinigten Berufsstandes. Das Europäische Patentamt hatte in der Anfangsphase eine vergleichbare Pionierarbeit zu leisten. Diese Gemeinsamkeiten bildeten eine ausgezeichnete Basis für enge Zusammenarbeit.

Die Auswirkungen von Änderungen in Verfahrensabläufen lassen sich nur mit großer Sachkunde und Erfahrung zutreffend einschätzen. Mit der bloßen Übernahme von Konzepten aus dem nationalen Bereich ist es nicht getan. Was sich im nationalen Bereich bewährt hat, muß noch nicht in den regionalen, europäischen Kontext passen.

Gerade auf dem Gebiet des Verfahrensrechts hinkt die Rechtsfortbildung oft hinter der allgemeinen Entwicklung her. Ein erstaunliches Beispiel bilden die Bedingungen für die Anerkennung von festschriftlichen Eingaben, die in den nationalen Verfahrensordnungen unterschiedlich ausgestaltet sind. Teils finden sich ausdrückliche gesetzliche Regelungen, teils wird die Sache der Rechtsprechung überlassen. Die Telex-Frage ist zu einem Zeitpunkt noch immer nicht allgemein gelöst, zu dem diese Kommunikationsform ihren Zenit schon längst überschritten hat und durch leistungsfähigere Kommunikationswege bedrängt und verdrängt wird. Noch immer bemühen sich Gerichte, ja sogar Höchstinstanzen, die verschiedenen Fallkonstellationen in umfangreichen Urteilen zu ordnen und zu systematisieren. Den Betroffenen bleibt dabei Erstaunen und ein gewisser Grad von Verwirrung nicht erspart.

Ein anderes Beispiel ist die mangelnde Harmonisierung der Fristberechnung in Europa. Der im Europarat ausgearbeitete Vertrag über die Berechnung von Fristen aus dem Jahr 1972 ist erst von vier Staaten ratifiziert worden.

Aus dieser Kurzanalyse läßt sich der folgende Schluß ziehen: Auf wichtigen Gebieten des Verfahrensrechts sind für das europäische Patentsystem eigene Lösungen gefragt.

Aus diesem Grund war und ist die Beteiligung von Vertretern des Europäischen Patentinstituts an allen wichtigen Maßnahmen zur Verfahrensgestaltung von großer Bedeutung. Sie hatte maßgebenden Anteil am Erfolg des europäischen Patenterteilungsverfahrens und schuf nicht nur als demokratische Form der Mitwirkung eine breite Vertrauensbasis, sondern verbesserte erheblich das Ergebnis der Entscheidungsprozesse. Diese Funktion erfuhr ihre sichtbare Anerkennung, als dem Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter im Jahr 1986 bei den Tagungen des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation der volle Beobachterstatus zuerkannt wurde.

In der Tat ist die erste Dekade des EPÜ durch einen gewaltigen Innovations-schub gekennzeichnet. In einem Rhythmus von etwa 18 Monaten wurden die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt wichtigen Teilrevi-sionen unterzogen. Die Ausführungsordnung selbst wurde mehrfach geändert. Die Verfahrensordnung bedarf, wie jedes andere System, der Pflege und Anpassung an geänderte Umstände. Die Beziehungen zwischen dem Amt und den Verfahrensparteien unterliegen dem Wandel der Auffassungen. Was vor wenigen Jahren noch zumutbar, ja als naturgemäß und geboten erschien, mag heute nicht mehr als tolerierbar erachtet werden.

Die Rechtssicherheit und die bessere Verfahrensbeherrschung standen von Anfang an im Mittelpunkt der Änderungsvorschläge. Gefahrenstellen, die in der Einschränkung von Rechtsbehelfen ihre Ursache hatten, wurden Schritt für Schritt entschärft und der Charakter der Beziehungen zwischen dem Entschei-dungsträger und der Verfahrenspartei geändert. Die Erfahrungen aus der Praxis und ein neues Verständnis der Aufgabenstellung einer Patenterteilungsbehörde haben sich in zahlreichen, im einzelnen wenig spektakulären Maßnahmen niedergeschlagen. Sie haben jedoch insgesamt einen Wandel geschaffen und das Schwergewicht von der Verfahrensstrenge auf ein sicheres und ausgewogenes System der Verfahrensmechanismen und Rechtsfolgen verlagert.

Die Analyse der Gesetzesexperimente in der Aufbauphase läßt wichtige Schlüsse zu. Ein straffes Verfahren und die Rechtssicherheit sind keine schroffen Gegensätze. Die Androhung endgültiger Rechtsverluste ist nicht die einzige und oft genug nicht die zweckmäßige Maßnahme, um die Verfahrensbeteiligten zur Einhaltung von Verfahrensregeln, wie beispielsweise von Fristen, zu bewegen. Mildere, angepaßte Mittel reichen aus, das gewünschte rechtspolitische Ziel zu erreichen. Wenn die Maßnahmen von den Verfahrensbeteiligten als angemessen betrachtet werden, fällt der Verwaltungsaufwand weg, der sonst durch den natürlichen Widerstand der Beteiligten gegen die Durchsetzung von als ungerechtfertigt hart empfundenen Normen ausgelöst wird.

Eine interessante juristische Innovation zur Verbesserung des Rechtsschutzes war die Einführung von Nachfristen mit Zuschlag bei Zahlungsfristen, bei denen im EPÜ die Wiedereinsetzung ausdrücklich ausgeschlossen ist. Die Väter

des EPÜ haben bewußt bei der Festsetzung von Fristen flexible Regelungen geschaffen. Die Nachfristen-Zuschlagsregelung macht sich dies zunutze und kombiniert diesen Freiraum mit der Gestaltungsfreiheit bei der Ausführungsordnung. Die Zuschlagsgebühr stellt im Normalfall die rechtzeitige Zahlung in der Grundfrist sicher, so daß die Nachfrist ihre volle Wirkung als Rechtsbehelf für unbeabsichtigte Fristüberschreitungen entfalten kann. Entsprechende Regelungen wurden im Jahre 1979 durch die Einfügung der Regel 85a und im Jahr 1981 durch die Regel 85b geschaffen.

Dahinter steht das Konzept, Rechtsverluste als Sanktionen zurückzudrängen und durch finanzielle Auflagen zu ersetzen. Dieser Grundgedanke hat sich als "exportfähig" erwiesen. Ich darf nur an die Regel 16bis PCT erinnern. Neuere Entwicklungen im USPTO sind möglicherweise davon ebenfalls beeinflußt.

Die ursprünglichen, im Jahr 1979 eingebrachten Vorschläge des Amts, die Nachfrist nach Regel 85a EPÜ ab der Zustellung der Benachrichtigung zu berechnen, konnten nicht sofort verwirklicht werden. Die Benachrichtigung von der Versäumung der Grundfrist blieb zunächst eine unverbindliche Serviceleistung des Amts. Diese Lücke soll nun beseitigt werden. Eine entsprechende Vorlage liegt dem Verwaltungsrat für die Tagung im Juni dieses Jahres vor.

Als problematisch ist aber nicht nur der Ausschuß der Wiedereinsetzung, sondern das Wiedereinsetzungsverfahren selbst anzusehen. Die Verfahrenspartei oder ihr Vertreter muß sich bei einer Fristüberschreitung nach Kriterien der Sorgfalt durchleuchten lassen. Dies führt dazu, daß häufig Tatsachen aus der Privatsphäre - etwa die Erkrankung von Angestellten - offen gelegt werden müssen. Das Amt wird mit der Prüfung umfangreicher Beweise belastet. Der Verwaltungsaufwand kann beträchtlich sein. Die Zurückdrängung der Wiedereinsetzungsverfahren durch besser geeignete Rechts-behelfe wie die Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ oder eine Nachfrist mit Zuschlagsgebühr ist daher eine wichtige Zielsetzung bei Reformen der Ausführungsordnung. Die Neugestaltung der Schlußphase des Erteilungsverfah-rens durch Änderung der Regel 51 EPÜ im Juni des vergangenen Jahres ist ein markantes Beispiel für diese Bestrebungen.

Für die kommende Tagung des Verwaltungsrates wird eine analoge Änderung für die Schlußphase des Einspruchsverfahrens bei Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang vorbereitet (Regel 58(6)). Da dem Einspruchsverfahren eine Weiterbehandlung fremd ist, wird hier der Weg der Nachfrist mit Zuschlagsgebühr beschritten, um die Rechtssicherheit zu verbessern.

Wichtige Beiträge zur Überwindung von Vorurteilen im Verfahrensrecht hat die Rechtsprechung der Beschwerdekammern geleistet. Die Zulassung der Wiedereinsetzung bei Fristen im Euro-PCT-Verfahren verdient es, herausgegriffen zu werden. Besonders lehrreich ist die Behandlung der Frist für die Vorlage des Prioritätsbeleges. Dazu hat die juristische Beschwerdekommission entschieden, daß der Anmelder seines Prioritätsrechts nicht verlustig geht, wenn er es versäumt, den Prioritätsbeleg innerhalb von 16 Monaten ab dem Prioritätstag einzureichen. Der Mangel ist vielmehr behebbar und das Amt hat nach dem allgemeinen Verfahrensschema des Art. 91(2) eine Nachfrist zu setzen. Irgendwelche Nachteile dieses Verfahrens sind bisher nicht bekannt geworden. Die Entscheidung kann nur allen Harmonisierungsexperten zum Studium empfohlen werden. Bei den verschiedenen Fristen für die unterschiedlichsten Formalerfordernissen, die der Anmelder im Patenterteilungsverfahren zu beachten hat, wäre eine Überprüfung auf sachliche Notwendigkeit geboten.

Ein wichtiger Gesichtspunkt jeder Verfahrensreform ist die Schaffung einheitlicher und klarer Verfahrensstrukturen. Die Reduzierung der Anknüpfungselemente in einer Regelung stellt eine grundlegende Forderung für das "gesetzgeberische Handeln" dar. Überkomplizierte, an ausgefallenen Konstellationen orientierte Regelungen stifteten Verwirrung und richten in der Praxis oft erheblichen Schaden an. Bei den zahlreichen Anfragen an das EPA zeigt sich sehr deutlich, daß gesetzestechnische Schwächen bestimmter Normen die Ursache mannigfaltiger Schwierigkeiten und Mißverständnisse sind. Meist sind es zwar kunstvoll, aber aus einem einseitigen Streben nach Rationalisierung und ohne Beachtung der Gesamtzusammenhänge heraus geschaffene Gebilde, die diese Probleme schaffen. Fiktionen, wie beispielsweise die des gemeinsamen Vertreters nach Regel 100, sind oft überkompliziert. Wenn dagegen Kontext-Bezüge beachtet werden, lassen sich oft wertvolle Erfolge erzielen.

Beispiele für echte Vereinfachungen bilden der Wegfall der Nachzahlung eines Differenzbetrages bei Erhöhung von Jahresgebühren (Regel 37(1) und (2) EPÜ -

Juni 1987) und die geplante Reform für Teilanmeldungen. In der für den Juni 1988 vorgesehenen Änderung zur Regel 25 EPÜ soll die Differenzierung bei Fristen für die freiwillige und die notwendige Teilung einerseits und die Bindung der Zulässigkeit der Teilanmeldung an die Sachdienlichkeitserklärung der Prüfungsabteilung wegfallen. Ebenso bedeutet die geplante Reform der Regel 101(4) EPÜ eine Vereinfachung bei den Fristen zur Vorlage von Vollmachten.

Als offene Fragen können die unverbindlichen Benachrichtigungen von der Nachfrist zur Zahlung der europäischen Jahresgebühren ebenso erwähnt werden wie die unterschiedlichen Fristen für Handlungen bei Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungs- und ausgewähltes Amt im PCT. Beide Regelungen führen häufig zu Wiedereinsetzungsanträgen und Rechtsverlusten. Aus gesetzestechnischer Sicht sollte auch der gordische Knoten der Zahlungsfristen für "zurückliegende Jahresgebühren" bei Teilanmeldungen zerschlagen werden. Darüberhinaus gibt es zahlreiche wichtige Verbesserungsmöglichkeiten, die teilweise über die unmittelbaren Ziele von Rechtssicherheit und Verwaltungsvereinfachung hinausgehen.

Verfahrensstraffung wird vom EPA nicht als Angriff auf die Rechte der Verfahrensparteien, sondern als Verfahrensvereinfachung begriffen. Der Ausgleich zwischen dem Postulat der Rechtssicherheit und der Berücksichtigung aller maßgeblichen Tat- und Rechtsfragen einerseits und einem straffen Verfahren andererseits erfordert eine sachgerechte Abwägung.

Die angegebenen Beispiele zeigen, daß der Prozeß der laufenden Überprüfung und Verbesserung der Verfahrensordnung auch nach einem Jahrzehnt nicht zum Stillstand kommen darf. Stillstand würde Rückschritt bedeuten. Jedes System, auch ein Rechtssystem, muß, will es seinen Bestand sichern, gegen das Gesetz der Entropie ankämpfen. Die Verfahrensvereinfachung als vorgegebene Aufgabe muß als Gegengewicht zum natürlichen "Alterungsprozeß" des europäischen Patenterteilungsverfahrens und seiner unvermeidlichen Begleiterscheinung, der zunehmenden Komplexität, wirken. Eine vernünftige Verfahrensdauer bleibt ein wichtiges Ziel. Denn Patente sind wirtschaftlich relevante Rechte, deren Wert von der Durchsetzbarkeit innerhalb angemessener Zeiträume abhängt.

Lassen Sie mich hier ein aktuelles Thema ansprechen, das in der jüngsten Zeit viel diskutiert worden ist. Es handelt sich um die Spielregeln im Einspruchsverfahren.

Der europäische Einspruch ist als zentrales Verfahren gegen ein bereits erteiltes europäisches Patent konzipiert worden. Im Gegensatz zum klassischen Einspruchsverfahren stellt es keine Fortsetzung des Erteilungsverfahrens unter Beteiligung der Öffentlichkeit dar. Das europäische Einspruchsverfahren sollte als straffes Verfahren ausgestaltet werden. Der Einsprechende sollte innerhalb der mit 9 Monaten ausreichend bemessenen Einspruchsfrist nicht nur den Einspruch einlegen, sondern auch die zur Begründung seines Einspruchs vorgebrachten Tatsachen* und Beweismittel angeben müssen.

Zur Verfahrenskonzentration wird dem EPA ein Ermessen eingeräumt, Tatsachen und Beweismittel, die von einem Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Art. 114 (2)). Dieser Bestimmung kommt als "Spielregel" des Verfahrens große Bedeutung zu. Von ihrer Anwendung wird das Verhalten der Verfahrensbeteiligten, insbesondere des Einsprechenden, maßgeblich bestimmt.

Zweck der Bestimmung war es, einer aus dem nationalen Bereich bekannten Tendenz vorzubeugen, wichtiges Material in das Einspruchsverfahren zu einem späten Zeitpunkt, womöglich erst während der mündlichen Verhandlung auszubreiten. Der dadurch erzielte Überraschungseffekt kann den Wert einer guten Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung zunichte machen. Dieser Taktik kann mit der Auferlegung von Verfahrenskosten und Verlegung der mündlichen Verhandlung nur schwer begegnet werden, ist doch der Patentinhaber oder sein Vertreter in der Regel an der zügigen Durchführung des Verfahrens und nicht an der Vertragung der Verhandlung interessiert. Auch stellen die Kosten der Verhandlung, die auferlegt werden können, regelmäßig kein Äquivalent für den Verlust dar, den der Patentinhaber in der Verfolgung seines Rechts durch die Verfahrensverzögerung erleidet. Diese fällt dann besonders ins Gewicht, wenn auch nicht liquide Gründe, wie die offenkundige Vorbenutzung, in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium in den Prozeßstoff einbezogen werden. Das Verfahren kann dadurch stark verzögert werden, daß erst im Beschwerdeverfahren durch den Einsprechenden neues Material vorgebracht und die Sache zur Vermeidung eines Instanzverlustes an die erste Instanz zurückverwiesen wird.

Warum wird das Recht der Einspruchsabteilung, verspätetes Material in Ausübung des Ermessens nach Art. 114 (2) EPÜ nicht zu berücksichtigen, in Zweifel gezogen?

Als Hauptargument hierfür wird vorgebracht, daß die Einspruchsabteilung "sehenden Auges" ein ganz oder teilweise nichtiges Patent nicht aufrechterhalten könne. Auch liege dies nicht im Interesse des Patentinhabers.

Der materiellen Gerechtigkeit wird hier ein absoluter Vorrang eingeräumt. Bringt die Anwendung dieses Grundsatzes einen angemessenen Interessenausgleich im Einspruchsverfahren? Zweifel daran sind nicht von der Hand zu weisen. Neben der materiellen Gerechtigkeit gibt es auch eine Verfahrensgerichtigkeit. Es ist durchaus nichts Außergewöhnliches, wenn in einem Verfahren verspätet vorgebrachte Tatsachen ausgeschlossen werden. Das Patent ist ein Wirtschaftsgut. Maßnahmen der Verfahrenskonzentration sind daher geboten. Darüberhinaus steht auch nach Abschluß des Einspruchsverfahrens noch immer die Anfechtung im nationalen Nichtigkeitsverfahren offen. Alle in das Einspruchsverfahren eingebrachten Dokumente sind der Öffentlichkeit durch Akteneinsicht zugänglich.

Damit stellt sich die Grundfrage nach der Aufgabenstellung des Einspruchsverfahrens. Ist der Einspruch nur die Ouvertüre für ein Verfahren, in dem die Patentierungsfrage von Amts wegen und ohne Beschränkung auf das innerhalb der Einspruchsfrist beigebrachten Material neu aufgerollt werden soll? Soll ohne zeitliche Schranke neues Material zur Untermauerung von Patentierungshindernissen zugelassen werden, oder soll es Spielregeln für die Verfahrenskonzentration geben? Im letzteren Fall sind verschiedene Abstufungen für die beschränkte Zulassung verspäteten Materials denkbar.

Die Eingrenzung des Prozeßstoffes ist nicht nur wegen der hohen Zahl der künftig zu erwartenden Einspruchsverfahren (etwa 10% der erteilten Patente) von erheblicher Bedeutung. Sie betrifft auch die Frage, ob Schutzrechte innerhalb angemessener Zeit durchgesetzt werden können und hat direkte Auswirkungen auf den Verletzungsprozeß sowie die Praxis der Verletzungsgerichte bei Anträgen wegen Unterbrechung im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren.

Eine definitive Stellung möchte ich hier nicht beziehen, sondern nur auf einige wichtige Aspekte hinweisen. Zu der Frage sind eine Reihe von Beschwerdekammerentscheidungen ergangen. Einige räumen den Einspruchsabteilungen ein gewisses Ermessen bei der Berücksichtigung von verspätetem

Material ein. Andere wiederum scheinen auf die unbedingte Pflicht zur Berücksichtigung relevanten Materials in jedem Verfahrensstadium abzustellen.

Ich bin sicher, daß das Institut der zugelassenen Vertreter auch zu der Frage des sachgerechten Interessenausgleichs im Einspruchsverfahren einen wichtigen Beitrag für die weitere Diskussion und die Rechtsfortbildung leisten wird.

So darf ich meine Ausführung mit dem Wunsch schließen, das Institut möge auch in Zukunft seine wertvollen Bemühungen im Dienste des Patentwesens auf allen Gebieten erfolgreich fortsetzen.

PROCEDURAL STREAMLINING AND THE BALANCE OF INTERESTS
IN PROCEEDINGS BEFORE THE EUROPEAN PATENT OFFICE
(Translation)

Günter Gall, Head of EPO Legal Affairs Directorate

President D'haemer,
Ladies and Gentlemen,

The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office is ten years old. Ten years in which European law has been evolving and which have witnessed the unprecedented establishment of a European profession devoted to the protection of technical inventions. My warmest congratulations, Mr. D'haemer, on your Institute's success in creating a unified profession for the entire territory of the Contracting States.

Ten years also in which we have all pursued a common objective: the creation and consolidation of a viable European patent system that takes full account of the various interests involved.

While the basic features of substantive patent law have existed in Europe since the 1963 Strasbourg Convention, procedural law is altogether more malleable and pliant and will remain so. The wider framework and feedback control mechanisms play an important role here.

The European patent grant procedure was a major challenge to professional representatives. Intimately acquainted with their own national procedures they now had to come to grips with another, essentially new, system. From the start, therefore, the members of the Institute were particularly anxious to have a procedure which was simple and safe. This receptiveness to any changes that might be necessary and a forward-looking cast of mind are the hallmarks of the profession the EPI represents. The European Patent Office was faced with a similar pioneering task at the outset and sharing such challenges constituted an ideal basis for close cooperation.

Considerable expertise and experience are needed to be able to predict accurately the effects of procedural changes. Borrowed recipes are not enough. The fact that they may well have functioned admirably in the

national sphere does not necessarily mean that they will work in a regional, European context.

The development of procedural law particularly tends to lag behind developments in the law generally. A striking example is provided by the different rules governing the admissibility of filing documents by telex under the various national procedures. Some make specific legislative provisions while others leave the issue to the courts. The telex problem has still not been generally resolved even though the medium has long passed its heyday and is gradually being ousted by more sophisticated forms of communication. And still there are courts - supreme courts among them - trying to marshal and classify in lengthy judgments the various constellations of circumstances that can arise, frequently to the astonishment and no little bewilderment of those affected.

This tendency is also exemplified by the lack of a uniform system for calculating time limits in Europe. The Council of Europe's 1972 Convention on the Calculation of Time-Limits has so far been ratified by only four countries.

I think it is clear, therefore, that the European patent system will have to seek its own way in important areas of procedural law.

For this reason the involvement of European Patent Institute representatives in all major decisions concerned with designing procedure has been extremely valuable and will continue to be so. It contributed significantly to the success of the European patent grant procedure, creating a general climate of confidence, not just because of the manifestly democratic nature of such involvement but also because of the greatly enhanced quality of the resulting decisions. This participation was given outward recognition in 1986 when the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office was granted full observer status at meetings of the Administrative Council of the European Patent Organisation.

There has certainly been no shortage of innovation during the first decade of the EPC. Major revisions of sections of the Guidelines for Examination in the European Patent Office have been completed at approximately 18-month intervals, and the Implementing Regulations themselves have been amended on

a number of occasions. As in any other system, the procedural rules must be kept under constant review and adapted to changing circumstances. Changing attitudes affect relations between the Office and parties to proceedings and what was tolerated, or even regarded as natural and desirable a few years ago will not necessarily be acceptable today.

From the start proposals for amendment were aimed at achieving legal certainty and greater manageability of procedures. Problem areas resulting from restrictions on the application of legal remedies were gradually eliminated and the character of the relationship between those who take decisions and parties to the proceedings was changed. The lessons of experience and a new perception of what was to be expected of a patent-granting authority were reflected in a large number of measures which, though unspectacular taken individually, together effected a transformation, shifting the emphasis away from procedural stringency towards a reliable, balanced system of procedural mechanisms and legal consequences.

There are important lessons to be learnt from the legislative experiments of the early years. Streamlined procedures and legal certainty are not incompatible. The threat of irretrievable loss of rights is not the only and frequently not the most effective way of ensuring that the parties observe rules such as time limits. Milder, more appropriate measures will suffice to ensure compliance and save time and expense that would otherwise be incurred by a party resisting the enforcement of rules he considers to be unjustifiably severe.

An interesting legal innovation affording greater safeguards for applicants' rights was to allow a period of grace subject to payment of a surcharge for payments which, if not made in due time, lead to a loss of rights which cannot under the EPC be restored. The authors of the EPC in fixing time limits, purposely allowed a certain latitude which was then used to advantage in conjunction with the freedom given to amend the Implementing Regulations in order to introduce the period of grace cum surcharge system. The fact that a surcharge will otherwise be payable normally ensures that fees are paid within the basic period, enabling the period of grace to fulfil its proper function as a legal remedy when time limits are missed unintentionally. The relevant provisions - Rule 85a and Rule 85b - were introduced in 1979 and 1981 respectively.

The idea is to get away from the penalty of loss of rights and replace it with a financial deterrent. And it is catching on, as witness Rule 16^{bis} PCT. It may also have had a bearing on recent developments at the USPTO.

The Office's proposal that the period of grace under Rule 85a EPC be calculated from the date the applicant was notified that the period had expired and that the fee had not been paid, was originally made in 1979 but could not be implemented immediately so that the notification continued to be merely a courtesy service provided by the Office. It is now intended to make good the omission and a proposal has been submitted to the Administrative Council for consideration at its meeting in June this year.

But it is not just the exclusion of re-establishment of rights in certain cases but the re-establishment procedure itself that gives rise to problems. When a time limit has not been observed, the actions of parties to proceedings or their representatives have to be scrutinised to make sure that they have exercised due care. Frequently this means supplying information of a personal nature concerning, say, the illness of an employee. The Office has to examine a considerable amount of evidence which may involve a great deal of work and expense. Getting away from restitution in integrum in favour of more appropriate legal remedies such as further processing under Article 121 EPC or a period of grace cum surcharge is thus a major objective of reforms to the Implementing Regulations. The reorganisation of the closing stages of the grant procedure resulting from the amendment of Rule 51 EPC in June 1987 is a good example of what is being done.

A similar change in the closing stages of opposition proceedings where a patent is maintained in amended form (Rule 58(6)) is to be proposed to the forthcoming meeting of the Administrative Council. As further processing does not arise in opposition procedure, legal certainty is to be assured by a period of grace cum surcharge instead.

A major contribution to overcoming preconceived notions regarding provisions of procedural law has been made by the case law of the Boards of Appeal, a prime example being the decision to allow re-establishment of rights in the case of Euro-PCT time limits. The way the time limit for furnishing a priority document is handled is particularly instructive. Here the Legal

Board of Appeal has ruled that an applicant does not forfeit his priority right when he fails to furnish the priority document within 16 months of the priority date but that the matter can be put right by the EPO's specifying a further period in accordance with the general procedural arrangements under Article 91(2) EPC. So far no drawbacks in this approach have come to light and the decision can only be recommended for careful study by those concerned with harmonisation of patent law and practice. A review of the whole range of time limits for complying with formal requirements in the patent grant procedure to determine whether they are really necessary would be welcome.

An important aspect of any reform of procedures is the creation of uniform, transparent structures with legislative action being fundamentally directed to reducing the number of interconnected elements that have to be taken into account in some provisions. Unduly complicated provisions designed to cover the most unlikely situations cause confusion and often serious damage in practice. It is quite clear from the many enquiries received by the EPO that drafting weaknesses in certain provisions are responsible for many difficulties and misunderstandings. The problems are usually caused by provisions which, though ingenious, are unduly preoccupied with rationalisation and neglect the overall pattern of the system. Fictions such as that of the common representative under Rule 100 are often far too complicated. On the other hand, worthwhile progress is often achieved by taking account of the wider framework.

Examples of genuine simplification are the decision to waive arrears in future when renewal fees are increased (Rule 37(1) and (2) EPC - June 1987) and the proposed reforms for divisional applications. Under the amendment to Rule 25 EPC proposed for June 1988, the different time limits for voluntary and mandatory division, on the one hand, and the provision whereby divisional applications must be considered justified by the Examining Division to be allowable are to be dropped. The planned change to Rule 101(4) EPC will likewise simplify the position regarding time limits for submitting authorisations.

Questions still to be settled include reminders concerning payment of European renewal fees, which are merely a courtesy service, and the different time limits for certain actions to be taken at the start of the

regional phase before the EPO as designated and elected Office under the PCT, both of which frequently give rise to losses of rights and applications for re-establishment. For the sake of legal clarity, the Gordian knot of the time limits governing payment of arrears of renewal fee for divisional applications should also be cut. There is also ample scope for further improvements, some of which go beyond the immediate objectives of legal certainty and simpler administrative procedures.

The EPO's streamlining endeavours are motivated, not by a desire to undermine parties' rights, but by a wish for simpler procedures. If a proper balance is to be achieved between considerations of legal certainty and the need to take into account all relevant points of fact and law, on the one hand, and procedural efficiency on the other, all the relevant factors need to be carefully weighed.

The examples I have mentioned show that the process of continually reviewing and improving procedures cannot be abandoned even after ten years. To stop would in effect mean taking a step backwards. Any system - and legal systems are no exception - must fight against the law of entropy to survive. Continuous simplification of procedures is necessary as a counterweight to the effects on the European patent grant procedure of the natural "ageing process", which is inevitably attended by increasing complexity. Keeping procedures to a reasonable duration is still an important goal because patents are commercial assets whose value depends on their being enforceable within a reasonable period of time.

I would now like to say a few words about a subject which is very topical at the moment: the "rules of play" in opposition proceedings.

In the European system opposition is a centralised procedure against a patent that has been granted. In contrast to the classic opposition procedure it is not a continuation of the grant procedure open to the public at large. The idea was to have an expeditious procedure and the opponent was expected not only to file the notice of opposition but also to present the relevant facts and evidence within the ample period of 9 months.

In the interests of procedural economy, it is at the EPO's discretion to disregard facts and evidence submitted out of time (Art. 114(2)). This

provision is critical from the point of view of "fair play", and the manner of its application has a considerable bearing on the attitude of the parties and especially opponents.

The intention was to forestall a tendency observed in national systems for parties not to show all their cards until late in the opposition proceedings, even keeping some material back until the hearing. The resulting element of surprise makes careful preparation for a hearing worthless. Counteracting such tactics by awarding costs and adjourning the oral proceedings is not very satisfactory since the patentee or his representative usually wants to see the proceedings expedited and has no interest in an adjournment. Moreover, the costs that may be awarded usually go no way to offsetting the loss suffered by the patentee as a result of the adjournment. This is a particularly telling consideration where grounds produced late in the day include claims which cannot be readily decided, such as public prior use. Matters can be seriously delayed where an opponent only tables new material on appeal and the case is remitted to the Opposition Division so that the new subject-matter can be aired at first and second instance.

Why is the Opposition Division's right under Article 114(2) EPC to disregard material submitted out of time called into question?

The main argument advanced against such discretion is that the Opposition Division cannot maintain a patent which it knows quite well to be partly or fully defective and that it is not in the patentee's interest that it should do so.

Justice, therefore, takes absolute precedence. Does this ensure a reasonable balance of interests in opposition proceedings? Doubts in that respect cannot be easily dismissed, for there is also such a thing as procedural fairness. It is by no means unusual for facts submitted out of time to be disregarded. Patents are commercial assets and procedural economy is therefore desirable. In any case the patent can still be contested later in national revocation proceedings, and all documents used to support the opposition are open to public inspection.

This raises the basic question of the whole purpose of opposition. Is it merely the overture to a procedure in which the whole issue of patentability

is thrown open again for an examination by the EPO of its own motion which is not restricted to material submitted during the period for opposition? Should new material in support of the objections to patentability be admitted without any limitation as to time or should certain rules apply in the interests of procedural economy? In the latter case, limits to the admissibility of late material might be variously graduated.

Limiting the material to be considered is important not only because of the large number of oppositions forecast for the future (10% of patents granted) but also because it influences the time within which patent rights can be enforced and has a direct effect both on infringement hearings and on the attitude of courts hearing an infringement case to an application for a stay of proceedings pending the outcome of an opposition.

I do not wish to adopt a definitive position at this stage but merely to draw your attention to a number of important points. The matter has arisen in a number of Board of Appeal decisions, some of which allow the Opposition Divisions a degree of discretion on whether or not to take account of material submitted late, while others appear to insist that all relevant material be taken into account at any stage of the proceedings.

I have no doubt that, as so often before, the Institute of Professional Representatives will make an important contribution to the ongoing discussions and development of the law on the issue of achieving a proper balance of interests in opposition proceedings.

In conclusion may I express the wish that the Institute will continue its sterling work on all fronts in the service of the patent system.

DISKUSSION / DISCUSSION

Mr. Beton:

The European Patent Office runs a very high quality of operation which we have all come to expect and which we all hope will go on for a very long time. The attention the Office has given to removing procedural difficulties over such things as sudden deaths of applications has been most salutary. I am sure this is one of the great reasons for the expansion from 30.000 to 70.000. Dr. Gall has played a tremendous part in this and I wish to make my compliments, but there is still a lot to be done as he pointed out. The opposition procedure is particularly difficult to get a fair balance between the parties. I would like to see the Institute starting with the Practice Committee doing some work in order to put flesh on the bones on the principles that Dr. Gall has outlined. A lot of thought is required in this area and this is an important topic. It concerns the reputation of the EPO and the attractiveness of the system and I am sure we'll work very hard at it.

Mr. Duncan:

Dr. Gall says that we must behave ourselves. But the fact is, when one has made a serious error, one pursues the legal remedies for putting that error right beyond what one knows is permissible. If one is in trouble and is trying to save a situation for a client, inevitably one reads the rules and the provisions for extension and finds those that help you. You are bound to try to do something about it. You may not expect to win, but you have to try. I think we must identify those cases where we are really, using an English expression, trying it own.

Herr Gall:

Ich kann mich nur diesen beiden Stellungnahmen voll anschließen. Die Spielregeln für das Einspruchsverfahren müssen ausgestaltet werden. Es ist ganz klar, daß der Anmelder und sein Vertreter aus dem Verfahren alles herauszuholen versucht, was seinen Interessen entspricht. Daher ist es ihm sehr wichtig, daß wir kein Spiel ohne Spielregeln haben. Und hier ist, wie

Herr Beton schon gesagt hat, das Institut ein geeignetes Forum, sich mit dieser Frage zu befassen, und hier auch uns beim Denkprozeß etwas nachzuhelfen. Die Adresse ist also nicht nur an den Anmeldervertreter gerichtet, sich vernünftig zu verhalten, das kann oft sehr schwer sein, wenn er die Interessen der Parteien wahren muß, sondern sie richtet sich auch an das Amt, die richtigen Spielregeln zur Verfügung zu stellen.

Herr Speiser:

Ich möchte ein Wort des Präsidenten Braendli aufgreifen und auch einen Wunsch äußern in dem Kontext dessen, was Herr Dr. Gall uns vorgetragen hat. Die Spielregeln aus den Büchern zu kennen, ist eines, die Rechtsprechung zu verfolgen ist ein anderes Thema. Wir wissen, das Amt hat mit der Herausgabe der Microfiche-Sammlung der Entscheidungen einen großen Schritt getan. Wir wissen außerdem aber, daß diese Sammlung in digitalisierter Form vorliegt, und meine Bitte an das Amt geht dahin, daß die interessierten Kreise die Möglichkeit bekommen, die digitalisierte Entscheidungssammlung, sei es on-line, sei es auf Diskette, kaufen zu können.

Herr Gall:

Das Amt denkt in dieser Richtung. Herr Präsident Braendli wird es sicher bestätigen. Wir haben hier eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt "LEGAL DATA". Mit all den anderen Projekten etwas bedrängt, kämpft sich die juristische Dokumentation vorwärts, und soweit ich von der EDV-Seite weiß, denkt man daran, eine Datenbank aufzubauen; doch wäre die Zwischenlösung mit Disketten bei dem heutigen Stand der Technik durchaus zu erwägen. Wir sind für alle Anregungen sehr dankbar.

EUROPATENTS: SAFEGUARD OR THREAT TO INDUSTRY?

USERS VIEWS FROM A SMALLER MEMBER STATE

Engbert Mebius, Member of the EPI Council

Ladies and Gentlemen, dear colleagues!

Before starting with the subject of my speech, I would like to make some introductory remarks.

In the first place, we know now for sure that the European patent system works out very differently in various Member States. And, after some ten years of experience, it is also clear from the statistics that the changes the system causes are far more important for the smaller Member States than for the larger ones.

In an article written by Braendli, Haertel and Singer in Industrial Property of October 1987 on the first ten years of the European Patent Convention, you can find some data showing this influence. I have partly reproduced two tables from that article to give you an idea of what the EPC did change in the overall picture of patent protection in the Member States.

When you compare my tables with the tables from the article, you will see that, apart from the fact that I shortened them considerably, the data for Greece and Spain are omitted. I did this by purpose, because these two countries entered the system rather recently and, in my opinion, it is too early to use the data of these countries in tracing a general trend.

TABLE 1
EFFECTS ON NATIONAL PATENT APPLICATIONS

COUNTRY	1977 TOTAL	1986 TOTAL	PERCENTAGE DIFFERENCE
BELGIUM	12,526	2,230	- 82
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	60,401	43,493	- 28
FRANCE	39,978	18,524	- 54
ITALY	24,199	9,367	- 61
LUXEMBOURG	2,295	497	- 78
NETHERLANDS	14,629	3,413	- 77
AUSTRIA	9,451	3,551	- 63
SWEDEN	14,979	5,624	- 63
SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN	16,343	5,266	- 68
UNITED KINGDOM	54,423	31,103	- 43

When we now look at Table 1, the effects of the EPC on national filings, you will see immediately the differences between the larger and the smaller Member States. In the larger Member States, especially Germany and the U.K., the drop of national applications is not very important, viz. 28 percent in Germany, and 43 percent in the U.K. France is already a borderline case with 54 percent. Then there is a middle group, including Italy, although this country has about the same size (as to population) as the first three. In this middle group, the decline is about 60 percent with some fluctuations. A factor in this somewhat lesser decline than that in the third group might be that e.g. Sweden and Austria joined the convention some years later than the countries of the latter group.

The third group, in fact the Benelux countries, had a very important decrease in national filings, viz. around 80 percent. And this decrease is still going on.

TABLE 2 EFFECTS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS			
COUNTRY	1977 NATIONAL APPLICATIONS: TOTAL	1986 NATIONAL + EURO APPLICATIONS	PERCENTAGE DIFFERENCE FROM COLUMN 1
BELGIUM	12,526	25,718	+ 105
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	60,401	84,968	+ 41
FRANCE	39,978	57,866	+ 45
ITALY	24,199	42,540	+ 76
LUXEMBOURG	2,295	14,373	+ 525
NETHERLANDS	14,629	31,778	+ 117
AUSTRIA	9,451	23,699	+ 150
SWEDEN	14,979	30,521	+ 103
SWITZERLAND & LIECHTENSTEIN	16,343	29,373	+ 79
UNITED KINGDOM	54,423	71,351	+ 31

When we now look at Table 2, we can see the influence of the EPC on the total number of patent applications, validly filed with effect in that country.

In all countries there was an important increase in the numbers but, again, we see that the influence on valid patent applications was only moderate in Germany, France and the U.K. (about 40 percent). Then there is a middle group (Italy and Switzerland) having an increase of about 75 percent, and then there is the group showing an increase of more than one hundred percent (Luxembourg even 525 percent, but that has its special reasons). Part of the increase in most countries is due to the effect of the possibility opened by the EPC to get the so-called internal priority. This means that some cases are counted twice. This influence, however, is large for the larger and small for the smaller countries.

So, from these tables the general trend is clear: the EPC has brought changes in the filing pattern in all Member States; these changes are moderate in the larger countries and very important in most of the smaller Member States.

Later on I will enter somewhat more into detail on the data and the consequences these trends have in one of these smaller Member States, viz. the Netherlands.

My second introductory remark has to do with legal certainty. We all know that we live in a world of uncertainties. There is no certainty in the economy, the future value of our currencies and of the dollar is uncertain just like the interest rates, the continuing availability of crude oil is questionable, even the future level of the oceans seems to be uncertain.

These uncertainties, especially those in the economy (and the patent system is an economic instrument), make life difficult for businessmen, and seem to be one of the most important reasons of the great hesitation in the economy nowadays.

On the other hand, industry always had to live with uncertainties, they are so to say acquainted with uncertainty and it is one of the risks of the real entrepreneur. However, and this is what I want to stress, an industry always

works with calculated risks, and there are signs that the patent system, and especially the European patent system more and more delivers patents which can be regarded as uncalculatable risks. I will come back to this item later on.

My last introductory remark is connected to some extent to this uncertainty and then especially to one aspect of the legal (un)certainty. It can be described as the flywheel principle.

For this audience, it is not necessary to explain this technical principle. However, it is not only a principle in technique, but the principle also plays an important role in the patent field. Let me explain this.

In the first place, you will see in the statistics of Dutch granted national patents that almost ten years after the start of the European patent system, still the number of annually granted national patents is only slightly going down, although the numbers of filed national applications went down very rapidly. In the same graphs, you will see that the increasing number of European patent applications with delay, and only years later, lead to increasing numbers of patents.

The principle also is evident in issues based on clear business decisions as e.g. an R and D project.. In the type of industry to which most of my daily work is spent, it can easily take ten to twenty years before a project leads to concrete results. Changing to another project therefore is a long-term strategic decision and the results thereof are apparent only after many years.

The flywheel principle is also very clear from the legal system. Although laws are changed, jurisprudence is changing at a much lower speed. In my opinion this is an important aspect which we should keep in mind when we are discussing the European patent system. It means that the courts for a long time to come will deal with European-national patents in a similar way as with the original national patent rights and this can easily lead to over-estimating or under-estimating the strength of European patents. It will certainly also be a factor in the long-run acceptance of the European patent system and, possibly, in the acceptance of the patent system as a business instrument in general.

After these introductory remarks I would pass on to my subject and I would highlight some aspects of the title of my speech, viz.

- 1) Euro or European
- 2) Patent
- 3) Users
- 4) Smaller Member State
- 5) Safeguard or threat

After having dealt with these subjects, I intend to conclude with some views on the future of the patent system in Europe, therefore I add item

- 6) The future.

- 1) Europe

"Europe is on the move!". That is the message we get from the newspapers and the television almost everyday. And, although 1992 is announced as the "year of promise" only for the EEC, it is clear that 1992 is also very important for the other countries in Europe and even for the rest of the world.

I said by purpose "year of promise", because the politicians are trying to let us believe that in 1992 there will be one real common market in Europe (the EEC) with equal opportunities for everybody: not only for the industry, but also for all of us as consumers, for professionals, for man and woman, for competitors, for employees, etc., etc. If we believe what we are told, it is as if paradise will come in Europe in 1992.

However, although the message is often repeated, we also learn that sharp discussions have been started already on the level of these future opportunities. E.g., some 35 labor organisations of 21 European countries have met this month in Stockholm to discuss together the level of the social opportunities and rules in Europe after 1992, and in some countries like the Netherlands, government officials and employer organisations have stated already that in their country it is absolutely necessary to lower the level of social benefits in order to create equal competitive conditions with other countries like e.g. Greece and Portugal. Or, as one Dutch minister

said: we cannot maintain a social paradise in Holland after 1992. This indicates that the "year of promise" can mean for some Europeans indeed equal opportunities, but on a lower level!

You also heard this month that the ministers of finance of the EEC-countries have been fully unable to agree on a more equal tariff for the Value Added Tax (VAT) in the Common Market in 1992.

An example of how the equal opportunity situation in Europe is at present can be seen from Table 3 taken from a Dutch magazine, who took the data in turn from the German journal "Wirtschaftswoche".

De BMW 318i kost in...			
Verkoopprijzen en belastingen voor de tweedeurs BMW 318i in de EEC-landen. In Westduitse marken.			
	Verkoopprijs	BTW	Overige belastingen
Luxemburg	26.600	12% = 2850	—
Duitsland	29.100	14% = 3575	—
Italië	29.650	18% = 4525	—
België	30.100	25% = 6025	—
Frankrijk	32.600	28% = 7125	—
Engeland	33.250	15% = 4350	2650 (10% Car Tax) 5700 (Bijzonder Verbruiksbelasting)
Nederland	35.900	20% = 5975	5100 (Invoerbelasting)
Spanje	39.750	33% = 9850	6550 (21,7% Bijzondere Belasting)
Ierland	45.950	25% = 9200	23.039 (Invoerbelasting)
Portugal	55.300	16% = 7625	33.000 (Registratieheffing) 450 (Invoerbel.)
Denemarken	58.300	22% = 4500	54.100 (214% Bijzondere Belasting)
Griekenland	85.200	6% = 4825	—

Bron: Wirtschaftswoche

The table indicates that the consumer price of a brand new BMW 318i in the countries of the EEC varies from German Mark 26.600 in Luxembourg to 85.200 in Greece. And this is not, I repeat not, caused by the pricing policy of the German producer here in Bayern, but mainly to the taxing policies of the national governments. From the table you can see that the tax component in the price differs from DM 2.850 in Luxembourg to DM 58.925 in Greece, so, more than twenty times higher. The taxes are also very high in the Netherlands, Spain, Ireland, Portugal and Denmark. You can be sure that in this connection the paradise will not be available in 1992 and that a Greek in that year will not be allowed by his government to buy his car in Luxembourg.

The conclusion from these examples can be that, although politicians are rather good in discussing and maybe even in marketing ideas, they are often less good in putting these ideas into practice. They sometimes, or perhaps often, are forgetting how things are working in real, everyday life. You could call them idealists, or if you are less friendly, opportunists!

But why do I tell you this general knowledge at the special occasion of celebrating the tenth anniversary of our European Patent Institute?

Well, the reason is that a few decades ago, to be exact in 1959, with the so-called committee Haertel, the system of granting patents in Europe was lifted up from a purely national level to a European level and thereby became a rather hot political issue. At that time it was said to be an issue extremely important for creating more economic unity or, in other words, more equal economic opportunities in Europe. The slogan at that time was: "Let's not replace the customs-officers by bailiffs!". And, although the first Haertel drafts were intended for the six countries of the EEC only, the project later on was broadened to cover also non EEC countries. Now, almost thirty years later, we are sitting here in fact to celebrate a real Pan-European convention, certainly not restricted to the EEC only.

But, although "our" convention is not EEC-restricted, the original ideas on which the discussion on the European Patent Convention was based, viz. to create one legal patent title for the Common Market, still play a role in the background, and this role is mainly in the hands of politicians, viz. EEC politicians. This can easily lead to a real threat for the users of the present European system, as I will explain later on.

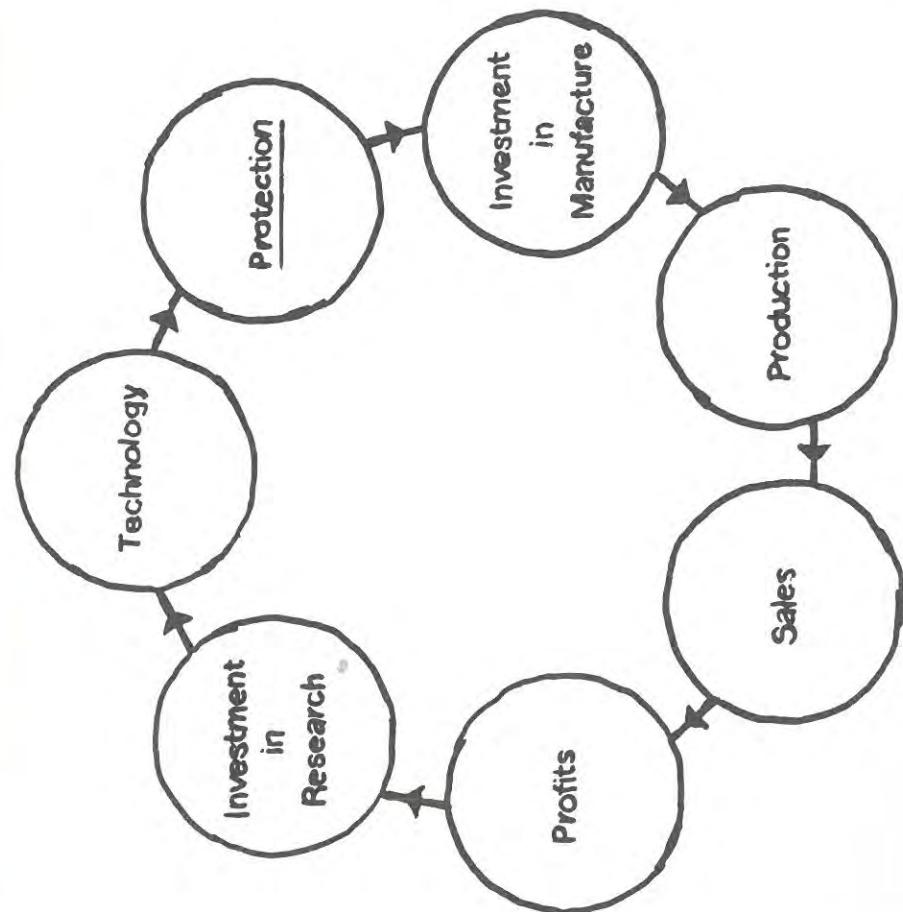
2) The patent system

As such a skilled audience you might be surprised that I think it necessary to discuss the patent system as such. However, in my opinion, specialists in a certain area easily run the risk that they are so familiar with all the peculiarities of their specialism, that they fully forget the broad perspective of its intentions. For this reason and in order to bring us all on the same line, I would make the following remarks:

The patent system has been set up in the beginning purely for nationalistic reasons, viz. to improve production in a specific country and to give the public/the consumer in that country access to new or better products. The system has worked very well in this respect in a number of countries and still does so by stimulating individual inventors to give concrete form to their ideas. I think that e.g. the third world countries still do need the system for this purpose.

However, as you all know, the system has gradually been annexed, so to say, by industry and they are now using it in their overall business strategy. They attract capital and inventors, they invest in laboratories and factories and they use the patent system and the protection it gives as a kind of an insurance policy for their investments. I am not saying that there is anything wrong in this. It is only so that the system, as time went on, has got a somewhat different objective and in any case another, much broader dimension.

FIG. 1



To illustrate this, I show you a figure (1) once used by a British colleague when he explained the system to a group of government officials. You see that the protection through patents is very relevant to keep the whole industrial process moving. In fact, each of the seven subjects in the figure are necessary for the survival of an industry. And in this process the patent works, I repeat, as an insurance policy for investments. It will be clear that the patent therefore has to be reliable, sure and without much small print. Again, legal certainty is necessary for the system to work adequately.

How can we get this legal certainty? I think that in the long run this certainty can only be guaranteed by the courts. They have to determine the meets and bounds of a legal title as a patent. Therefore the whole patent system in fact depends on the possibility to get in a reasonable time a solid decision on the contents of the right. I do not say that all patents have to go to court. I only say that if it becomes difficult or impossible to reach a well-founded decision on a patent in a reasonable time, in the long run the whole system gets into danger and easily can loose its attractiveness, although the effects may be delayed because of the flywheel principle mentioned before.

Of course, a patent granting authority as the EPO can do much to prevent such danger. One of the things they could do is to be very critical in granting patents in order to prevent the market to be overflooded with patents of questionable quality. This would mean that a granting authority should not give the benefit of the doubt to the applicant in the first place, but that the authority should be alive to its responsibilities to the community as a whole. This could be achieved by strengthening the requirements and by rejecting weak, unclear and intentionally broad or vaguely drafted applications. This is the more important now that Europe becomes overflooded with patent pretensions. Moreover, one wrong decision of the EPO, easily can lead to a number of re-evaluations in industrial patent departments. So, granting of too weak patents, leads to a multiplication of work for industry.

3) Users

Who are the users of the patent system? Often it is said that inventors and their employers are the users. This would mean that applicants are, so to

say, clients of the patent offices in the world. When this view is combined with the attitude for which we have in Holland the saying "the customer is king", then the way is free for an extreme friendliness, almost bordering the subservience towards applicants. Such an attitude is often supported by the argument that anyway the applicants are making the investment of time and money in filing and prosecuting patent applications, and that they are therefore also bearing the costs of the whole system. This should be rewarded by granting them the rights they are asking for.

In my opinion, however, this is a wrong line of thinking. For, an industry or a businessman looks at the available business instruments, also including patents, just from the viewpoint of a cost-benefit analysis. This means that if he can get an insurance policy, even if it is of questionable value and contains much small print, for a reasonable price, say e.g. ten thousand German Mark, he will easily do so if it can give him sufficient protection to earn his money back with a lead in the market. In this connection, the increase in the numbers of European patent applications, also for the larger Member States, can be regarded as a writing on the wall. It means that, either, the price is too low, or, it is too easy to get a patent granted (or a combination of both).

Therefore in my opinion the users of the system are not only the applicants, and even not only the industry, that means the applicants and their competitors. The real group of users of the system consists of the total industrial economy, including also the trade channels for and the consumers of the patented products and methods. This group of users should be and is prepared to pay the price for real innovations.

As a consequence, a patent office, and also the EPO, has a very important public function and not only a service function towards applicants. They have to decline unjustified claims of applicants in order to protect the economy and the consumers against unreasonable blockades which only lead to higher prices, since it is clear that ultimately, not the applicant but the consumer pays the price of the so-called insurance policy and also bears the total costs of the patent system. Therefore it would be good to write in golden characters above the entrance of patent offices the words "In behalf of mankind" instead of "In behalf of applicants".

4) A smaller Member State

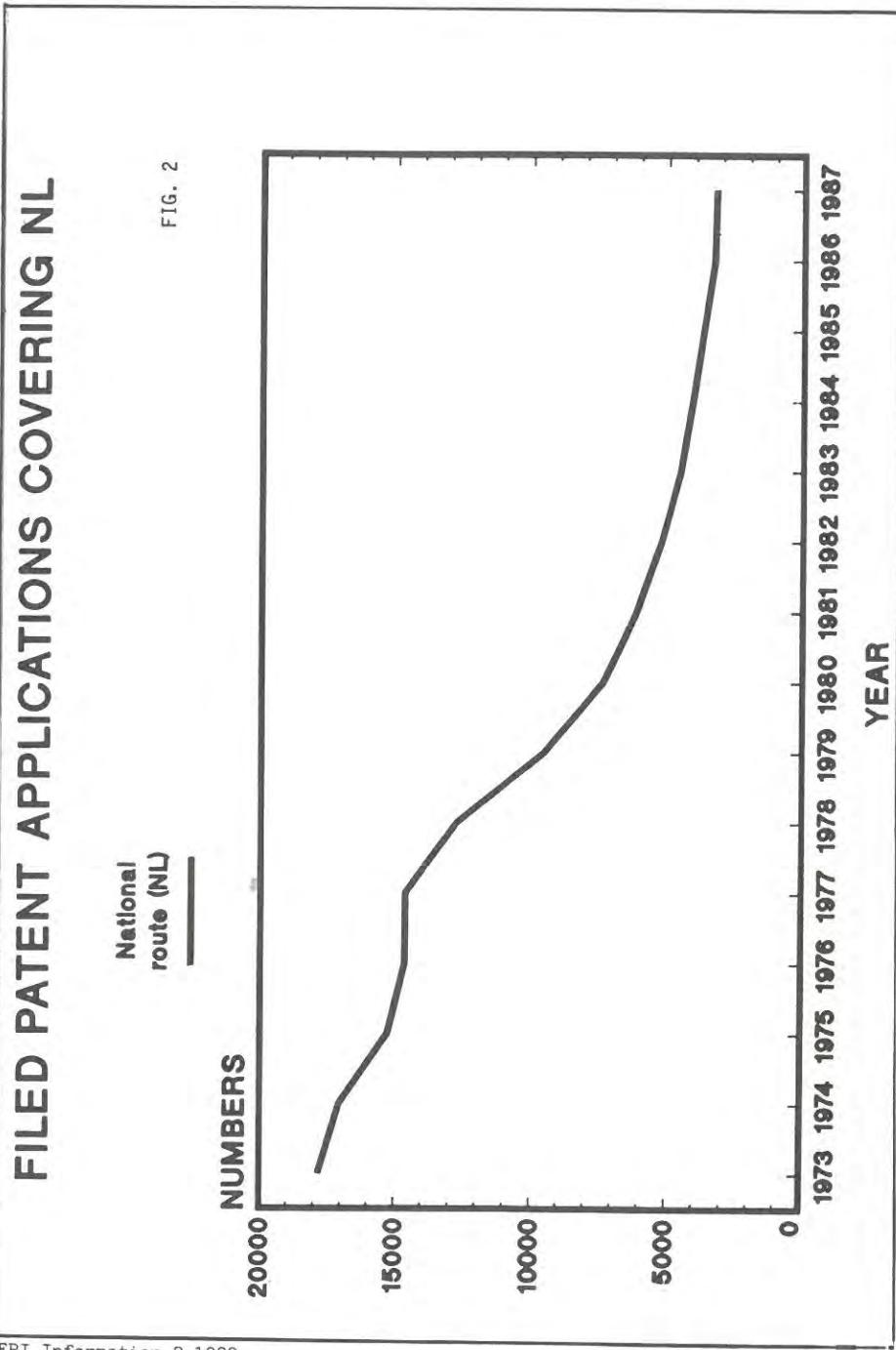
I will now go on more specifically to the changes the European system has caused in one of the smaller Member States, the Netherlands.

As you all know, the Netherlands always have had a rather critical patent office, being aware of their public responsibility in the sense as explained before.

On the other hand, and that has not often been mentioned, the Dutch patent office also had a very pragmatic approach to the problems of applicants. As an example, they accepted already decades ago chemical method claims written as "according to a method known per se" in order to allow the applicant broad protection without the need to do unnecessary laboratory work and/or to list all possible methods in his specification.

I give you now some graphs, showing the influence of the European system more explicitly than in the tables I showed you before. I must draw your attention, however, to the fact that for technical reasons the numbers-scale not always goes fully down to zero.

In figure 2, you see how the numbers of filed national patent applications developed from 1973 to 1987. You see the influence of the first oil crisis in 1974/1975 and, very clearly, the start of the European patent system in 1978.

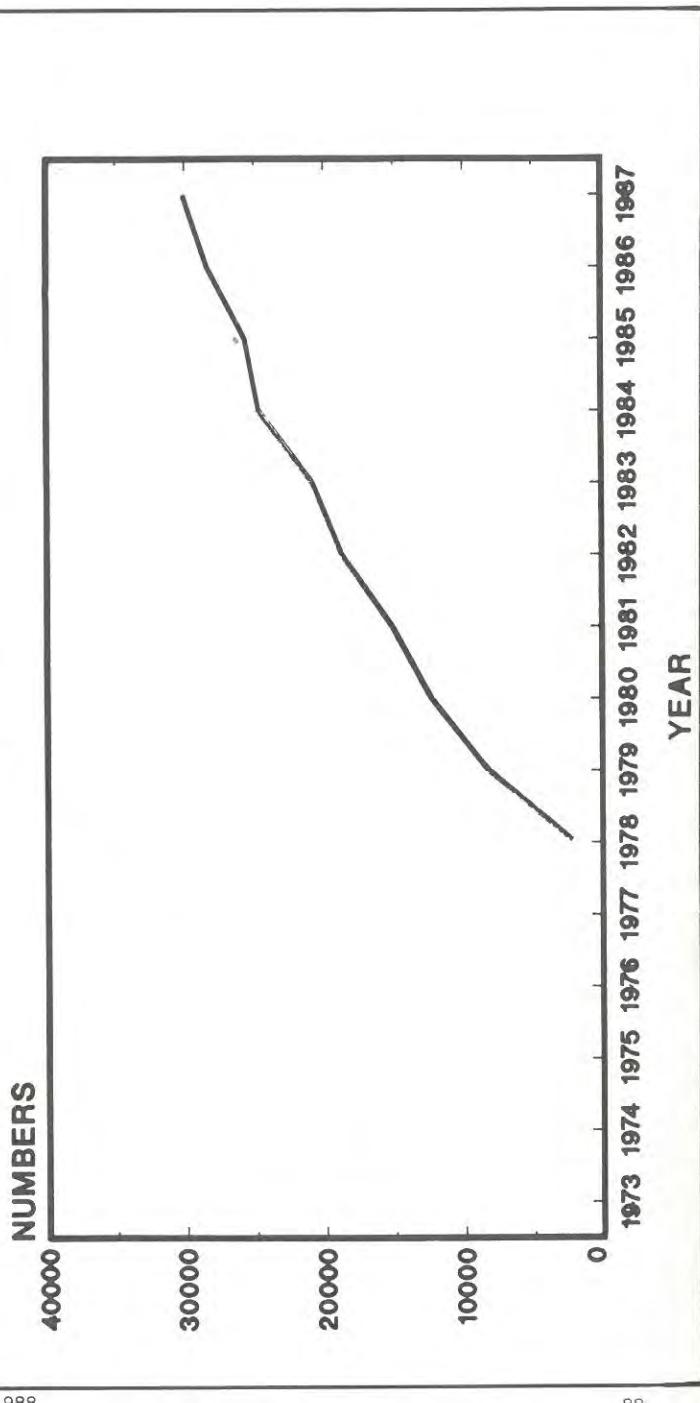


In figure 3, you see the fast growing influence of the European system on filings for the Netherlands. Already in 1981, the number of European-Dutch applications reached the level of national Dutch applications before the entering into force of the EPC. In 1987 the number has more than doubled.

FILED PATENT APPLICATIONS COVERING NL

European
route (EU)

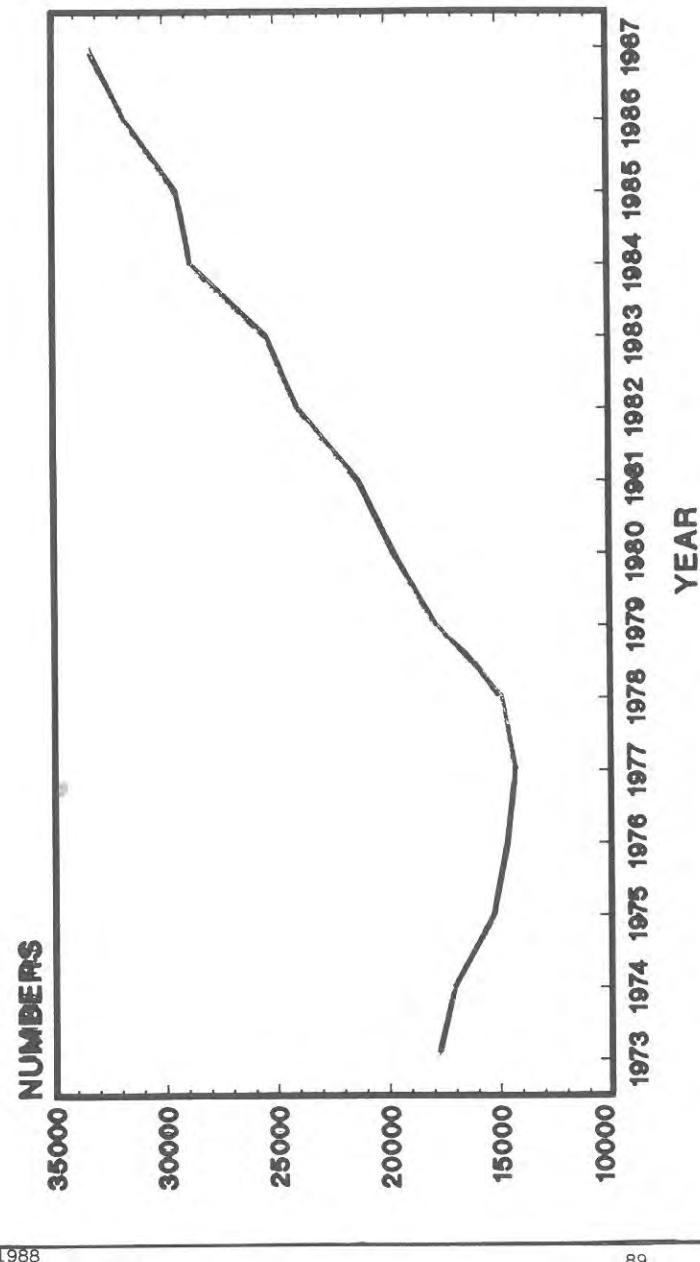
FIG. 3



FILED PATENT APPLICATIONS COVERING NL

Total
NL + EU

FIG. 4

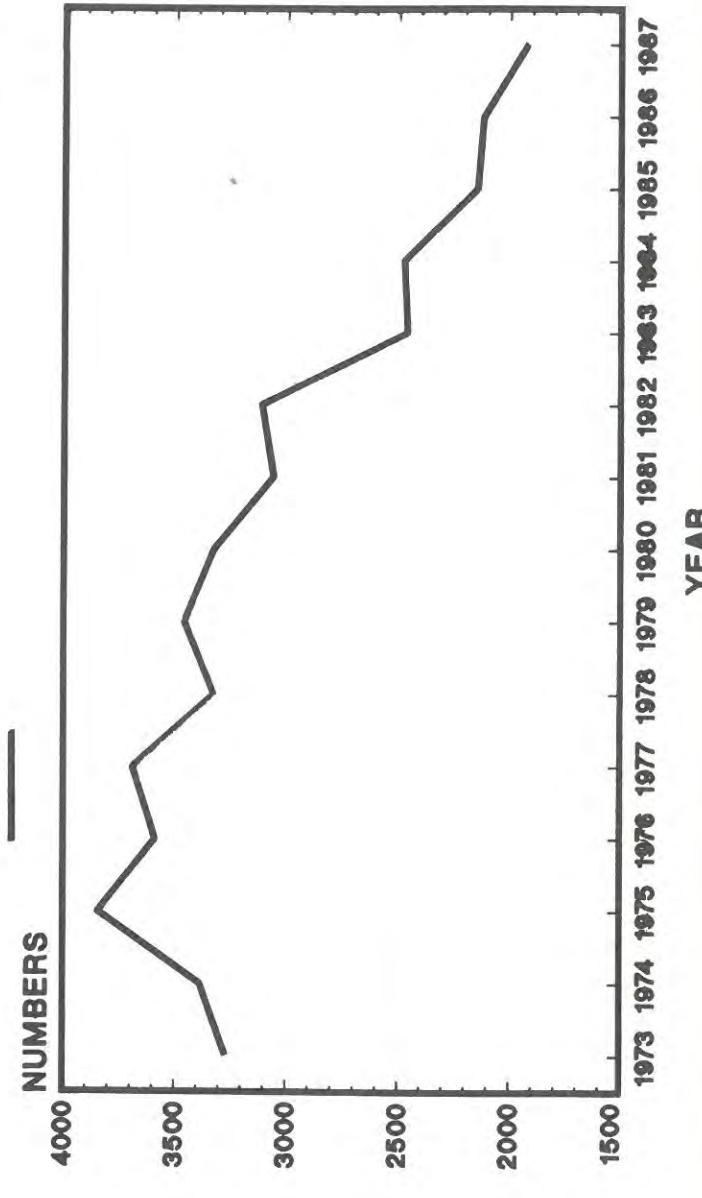


In figure 5, you can see how the Dutch patent office did their job throughout the years. Compared with an annual inflow of some 15.000 applications, the annual grants were always around some 3.500, that is less than 25%. This figure, however, is influenced by the so-called deferred examination system, leading to a considerable number of withdrawn applications before a final decision has been reached.

GRANTED PATENTS COVERING NL

National route (NL) —

FIG. 5

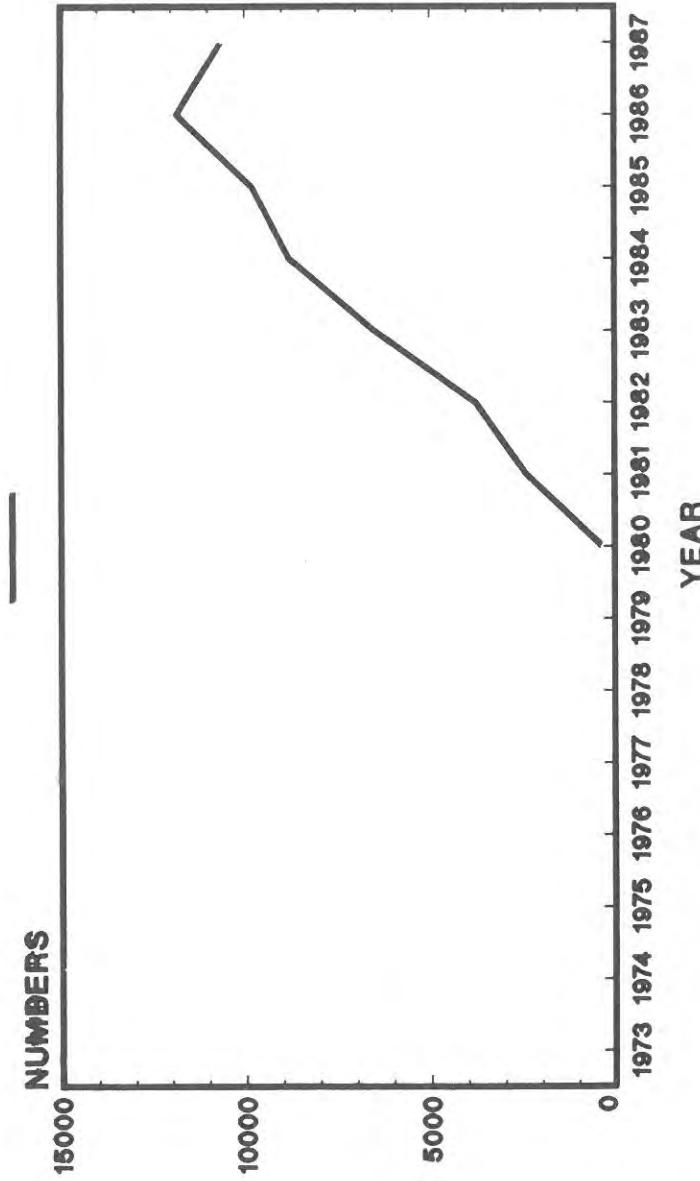


In figure 6, you see the granted European - Dutch applications. Already in 1982 this number exceeds the number of granted patents via the national route, and in 1986 almost four times as many European - Dutch patents are granted than the normal annual average according to the national route.

GRANTED PATENTS COVERING NL

European route (EU) —

FIG. 6



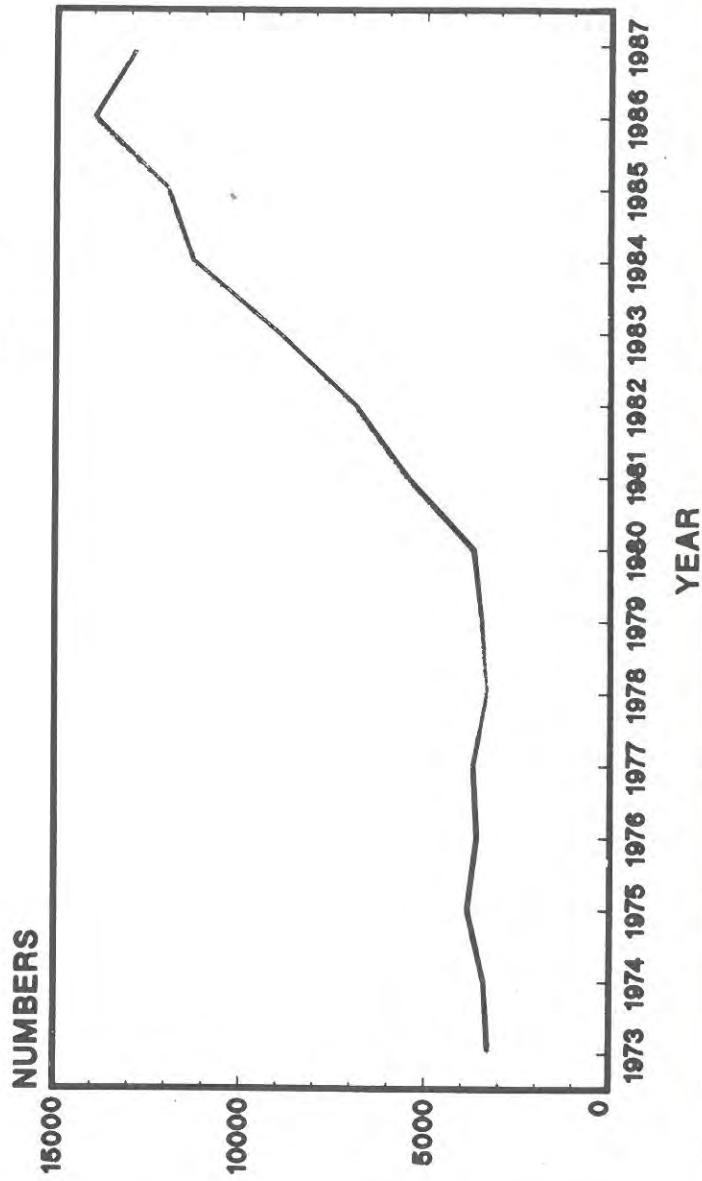
In figure 7, you see the combination of both granting systems, leading up to now, to a maximum of new grants of about 14,000 in 1986 as compared with 3,500 before the EPC came into force.

The most important figures, however, are those indicating the patent density in the Netherlands.

GRANTED PATENTS COVERING NL

Total
NL + EU

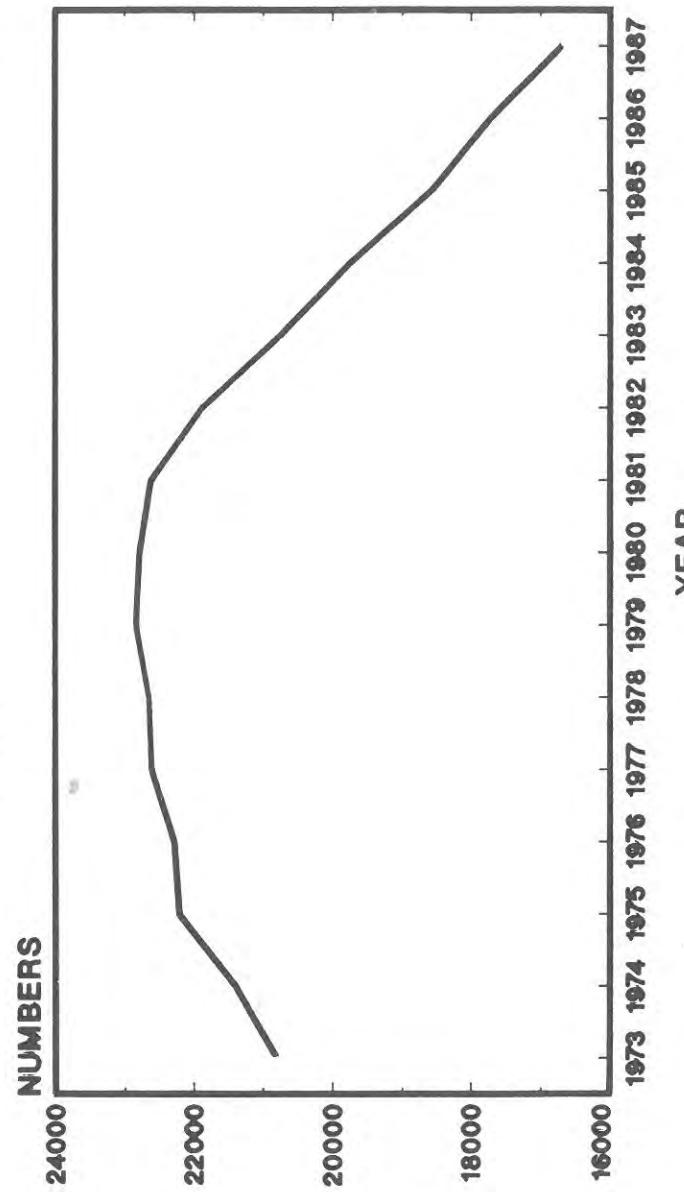
FIG. 7



PATENTS VALID IN THE NETHERLANDS ON 31-12

National
route (NL)

FIG. 8



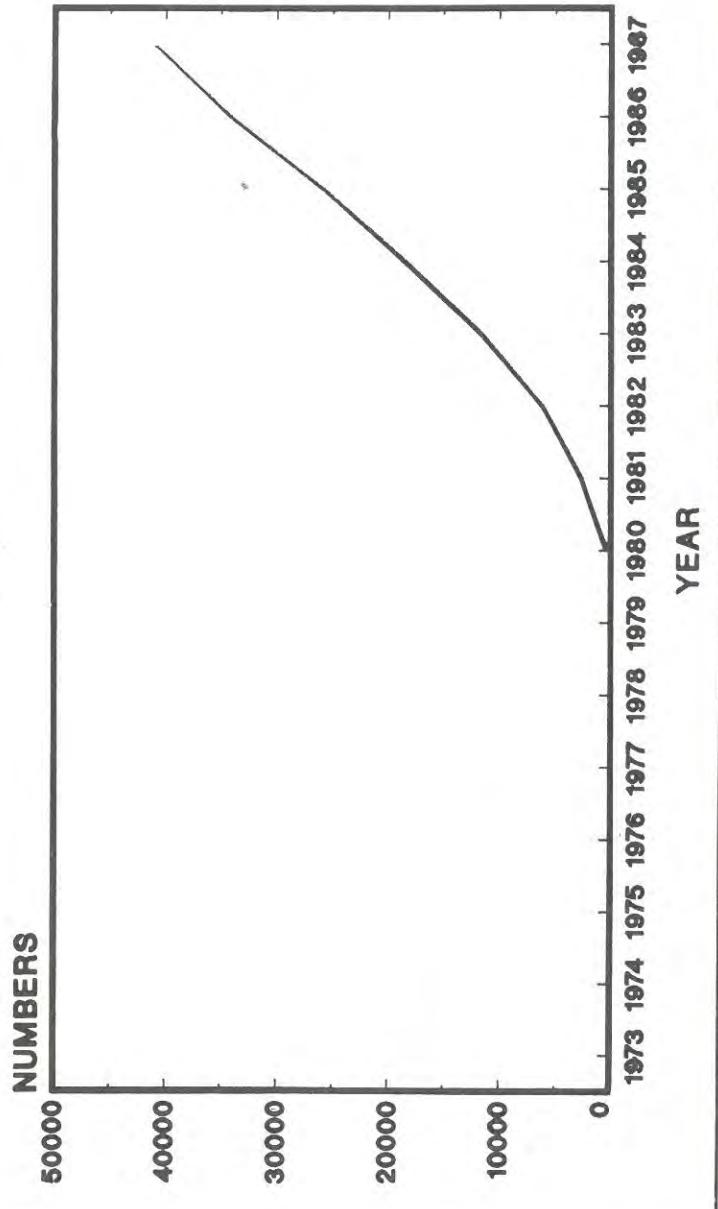
Without Europe, you see in figure 8 that, at the end of each year, over a rather lengthy period of time the number of valid patents floated around some 22,000. Only after 1983 the numbers went down somewhat. I draw your attention, however, to the fact that this is one of the graphs with a bottom-line of 16,000.

In figure 9, you see the numbers of valid Euro-patents at the end of the year, starting with 1980.

PATENTS VALID IN THE NETHERLANDS ON 31-12

European
route (EU)

FIG. 9



PATENTS VALID IN THE NETHERLANDS ON 31-12

Total
NL + EU

FIG. 10

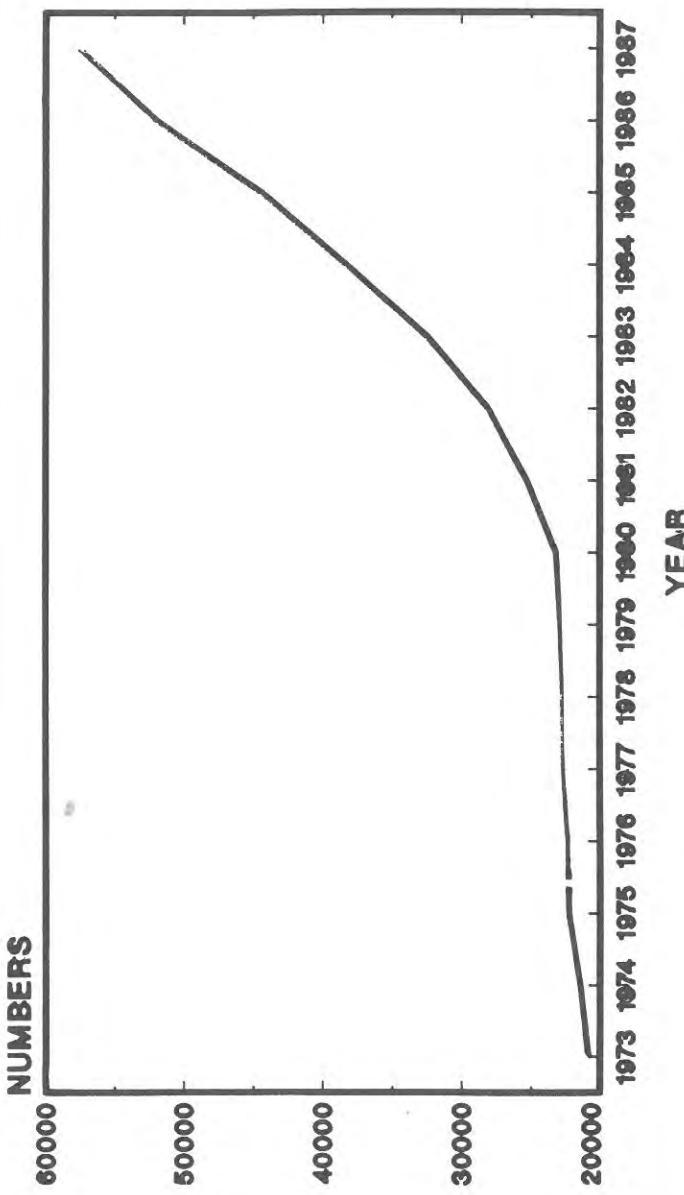


Figure 10, with a bottom-line of 20,000, gives the total patent density in the Netherlands from 1973 until 1987. You see that the numbers almost tripled, from about 20,000 to about 60,000, due to the European patent system.

What are the consequences of the data in these graphs?

There are a number. In the first place, the freedom of industry in the Netherlands is more curtailed. In the second place, the possibility to become involved in patent conflicts is growing rapidly for industry. In the third place, the Dutch patent office is more and more eliminated in keeping an eye on the public interest aspect. In the fourth place, and that is of considerable importance, the Dutch patent office is getting rid of their work. You might say, that this is not a problem when the work is well done by the EPO. However, one of the aspects is that the experts from the Dutch patent office, who were often asked as experts in patent conflicts, will disappear. And, as I said before, the number of patent conflicts in the Netherlands (just as in the other countries of the EPC), will certainly increase with the considerably increasing patent density. Here also the negative influence of the flywheel principle becomes apparent: when the patent conflicts are coming, the experts have disappeared.

A final aspect, which even intensifies the drawbacks mentioned before, is that together with the decreasing workload of the Dutch patent office also the work for our colleagues in the free profession diminishes. This, on its turn, leads to a lower number of skilled professionals, whereas, in a few years to the contrary more professionals are needed in view of, again, the increased patent density and the increasing necessity to get legal advice on patents.

So you see, the year of promise and the time thereafter, easily can lead to more, instead of less problems in the patent field in Europe. These problems will be much more severe in the smaller Member States than in the larger ones.

5) Safeguard or threat

As you have seen from my sheets, since the coming into force of the European Patent Convention all Member States are confronted with an increasing patent density. In the larger Contracting States, this increase is rather moderate, but in (most of) the smaller Member States the numbers of patent applications and patents are growing dramatically.

There is, however, still one additional point, and that is the question of languages. It is a fact that just these larger Member States, which are much lesser confronted with an increasing patent density, additionally have the enormous advantage of having their own languages selected as "official" languages in the EPO, or, to say it the other way round, the smaller countries have besides the dramatic growth in protected areas in their economy, also the disadvantage of not having access to the system in their mother-tongue.

= Om u te laten ondervinden welke nadelen dit met zich meebrengt, spreek ik met opzet dit zinnetje uit in het Nederlands. Immers, alleen op die manier kunt u aan den lijve ondervinden wat het betekent om als het ware geblokkeerd te worden in de communicatie, de gedachtenoverdracht. Het is zoals in het Bijbelverhaal bij de torenbouw van Babel: de mensen begrijpen elkaar niet meer en iedere voortgang komt onmiddellijk tot stilstand. =

I will not leave you in this state of surprise and of feeling lost, but I just said some words in Dutch to bring home to you how it feels to be blocked in human communication. It is as the Bible tells us in the story of the construction of the tower of Babel: people do not understand each other anymore and all progress immediately comes to an end.

So, the dramatic increase of the patent density in the smaller Contracting States, together with factually excluding industry and inhabitants of these countries from access to the system in their own language, sooner or later will lead to problems in the smaller Member States and certainly is not a proof of equal opportunities. To the contrary, in the way the system works it can be regarded as an instrument of patent imperialism and this comes very close to economic imperialism! I wonder if the politicians had this in mind when they started to discuss the patent system in 1959.

However, there is of course also another side of the coin. When I asked my Dutch colleagues what they thought of the increasing patent density, I got diametrically different reactions. One group said that this would be worse for the national economy for several reasons, some of which I have mentioned before. The other group, however, said that it would be good to have many patents, because this would stimulate industry to make inventions themselves and it would improve products and methods used in industry, or, in short:

the more patents, the better for the economy and, in the long run, for the community in general. This is the traditional view on the function of the patent system. I think that the truth lies in between these two extremes and that an important factor remains the legal certainty of the granted rights. Or, in short, it is not the number of the rights but their quality that count!

6) The future

Also in view of the time, I will be short in the look at the future.

As we have seen, the patent density is increasing in Europe and my conclusion was that in order to diminish future problems, this has to be coupled with an increasing legal certainty as to the granted rights. The EPO has an important task in this direction, but nevertheless the courts and our profession also will get much work to do.

Important problems here are, successively, the overloading of the courts in general, the lack of technical skill by judges and lawyers, the very high cost of patent litigation, and the flywheel principle, leading to different decisions on the same issue in different countries.

These problems could in future easily be raised to square if the politicians in the EEC decide to go on with their pet-animal, the Community Patent Convention of Luxembourg. For, in that case, one and the same single European patent title becomes open for attack or infringement via some fifty courts of first instance all over Europe, using twelve fully different legal systems with different procedural law and different law of evidence.

I am sure that this inevitably will lead to a perfect babel of tongues and to a degeneration of the trust in the patent system. The main problem here is in my opinion that the EEC is not ripe for creating unified legal titles in the absence of courts of first instance to interpret these titles using one and the same procedural law and law of evidence.

However, also without the CPC, we in the patent field will have enough problems for the coming years. Most of these problems will relate to

bringing the jurisprudence on Europatents in line in the various Member States.

And, although the CPC cannot help us in this direction, there is one special part in the results of the Luxembourg conferences which can be of benefit to the present European patent system, viz. the so-called CAC or COPAC.

By the way, this CAC (Common Appeal Court) has the wrong name as one of our Dutch colleagues once explained: it is not common, because Denmark and Ireland will not join anyway; it is not an appeal, since the parties are not allowed to go to CAC themselves; and it is not a court, since CAC do not give binding decisions but only binding advice.

This CAC, in my opinion, will not work within the framework of a Community Patent Convention, if any, e.g. because of the legal uncertainty created by the fifty courts and the twelve legal systems. However, CAC as an advisory body, possibly could play a role under the Munich convention if it would be integrated into the present system.

Maybe that in this way we could save one ingredient of the Community Patent Convention, an ingredient to which so much attention has been given by experts from 1975 to 1985 and at the last Luxembourg conference.

DISKUSSION / DISCUSSION

Mr. van Benthem:

I do not want to go into discussion with Mr. Mebius about the advantages of a common Europe, because that would take me much too far. I would only like to put to him two questions. Mr. Mebius spoke about the largely increased patent density for smaller European countries like the Netherlands, as a difficulty of industry having to cope with that situation. I would like to observe that similar firms in larger countries for instance in the United Kingdom or in Germany have always lived with such a density of patents. Take for instance a chemical firm in Germany of the size of Mr. Mebius' firm. It has to cope with double the patent density as Mr. Mebius' firm. A terrible situation, you would like to conclude for such a German firm. But never in my patent practice have I perceived any negative influence on such German firms. My first question is: why is that so?

I have a second question to Mr. Mebius. You spoke about the necessity of being very critical as to the granting of patents. In the United States of America the patent granting is not terribly critical, and yet the firms in the United States market have lived with a very high number of granted patents for many many years. But I did not perceive even there a very negative influence on the life of the American firms. The American market is quite well. There is much less unemployment than in Europe, and it has created an enormous amount of jobs. So I do not perceive, because of the necessity of coping with the great number of patents any negative influence there too because of the maybe not sufficient attitude as to a critical grant of patents.

Mr. Mebius:

We have had nice and rather strong discussions, Mr. van Benthem and I in the past, at the occasion of the first Luxemburg Conference. I was one of the members of the Dutch government delegation that was headed by Mr. van Benthem. At that occasion and later at several meetings in the Netherlands we discussed the Community Patent Convention and its drawbacks. The first question was that of the larger countries who already had an enormous patent

density. You could say what we are doing in Europe is just to create the same patent density in the smaller countries. But there must be - in my opinion - an adaptation process in these countries. Let us just look at the Netherlands again. I asked for some statistics from our Minister of Economical Affairs. I saw that the total number of businesses in the Netherlands is almost 500,000 economic centers, including those with only one owner and so on. If we look at companies having more than 100 employees or somewhat larger, there are still 4,000. These companies or smaller group economic centers in the smaller member states now exist without having this patent density. When we have to adapt to the high density in the other countries, we need a period of adaptation and that must be longer than five or ten years. The problems are even more important for countries like Greece, Spain, Portugal and Italy, because there they are flooded with rights, and their economic situation is not that strong to develop their own small industries. It was Mr. Braendli who has put this point right. He wants to make an easy entrance also for smaller economic entities. But for them the economic cost benefit analysis lies at a much different level than that of large industries. I know from colleagues in the free profession that a number of smaller companies in the Netherlands say European patents cost 10.000 to 20.000 DM. That is too much and we need an adaptation process. That was the threat which I discussed.

Then the USA. Of course, the opinion which was given by one colleague in the Netherlands is also true for the USA. When you keep granting patents without looking at the results, then maybe it has a good benefit, especially in a situation like the USA where everybody is acquainted with the system that the strongest always wins. But we in Europe have other feelings about weaker parties and stronger parties. I think we must not look too much to the USA. A few weeks ago I have been there for some time and I must say, although the USA is a very interesting economic entity, it has also signs to which we cannot agree in Europe.

Mr. Fisher:

I would like to congratulate Mr. Mebius for the well-constructed paper and the way it was presented. I too have two questions, but first I have an observation. It seems to me that it was the social conscience of the Dutch Patent Office which lead to the decline of the filing of applications in

Holland and the protection being sought through the European Patent Office. It was also that conscience which led to the difficulties at obtaining a patent in Holland and to the delays in obtaining a patent in Holland which of course increased the amount of work for the attorneys and increased the amount of work for the Patent Office to the extent that they had to go over to the deferred examination system and the early publication system. Some of us here are being urged not to give the benefit of the doubt to the applicant because Europe is being flooded with patents and inventions. A friend of mine used to say that a patent does not take away from the public anything which the public already possessed. It adds to public knowledge. I am sure that many of us here are aware of situations where perhaps a seemingly weak patent has been upheld in the courts because we have been able to establish commercial success perhaps on a great scale. I seem to remember that the workmate was one of those patents. I would not support Mr. Mebius in his suggestion that the benefit of the doubt should not be given to the applicant.

I am very curious to know how many European patents have been litigated nationally for validity and infringement, because I have the greatest difficulty in finding any.

My second question concerns the falling-off of work in the third group of countries which I suspect may well lead to the closure of the patent offices in these countries. This morning we heard about the Community Patent Convention being an optional route to follow. My second question is this: Does Mr. Mebius believe such patent offices may close and that their closure will lead to the compulsory enforcement of the Community Patent system within the European patent system?

Mr. Mebius:

The benefit of doubt was just a remark: of course you can think differently on that and I know that there are different opinions about the Dutch system in the past. A number of people here think that it was a wrong system. It was too critical. On the other hand, I think when in Europe a patent appears, then when it is too weak to be granted, it gives problems in industry and at a number of places. The work involved altogether, in getting advice on that weak patent is much more than the work to save the patent office itself by granting the rights.

You were saying there are not many decisions in Europe, and that is true. The European national patents are not at this moment often involved in litigations. I personally had one case in the Netherlands on which there were given three decisions, but after the third decision the parties came to an agreement and litigation was stopped. On the other hand, that was a very interesting case to give a principal decision in the field of biotechnology and genetic manipulation. So there are some cases, but they are coming rather slowly.

Now the last question: when a businessman has the option to get his rights, he chooses this option even if it is a weak option. Only after some time, I have seen that process in my own company, there is a weak patent and the parties say: ah, let us agree, otherwise it costs us so much. Then comes the second weak patent, the same opinion and the applicant or the patentee asked a somewhat higher royalty; at a certain stage then there is a bottom line and then jurisprudence starts. I expect that because of that flywheel principle it takes another ten years before we can judge somewhat better how does the system work out in the courts.

With regard to the Community Patent Convention: You have seen from my sheets and from my lecture that I have not so much trust in politicians. They sometimes say something and later on it works out differently. That is one of the big problems with the Community Patent Convention. You heard already this morning that Mr. Krieger said to Spain: Now we have something for you. There is something for the future of Spain. That makes it attractive to be a party in that Community Patent Convention. But I am wondering whether in future, when this Community Patent Convention comes into force there is at a certain stage a decision made by the Community to stop this free choice of the bundle of national patents or the Community Patent. Then we are all faced with the problems of this one legal title in a total babel of tongues. Then we are also very close to closing the national patent offices.

Herr Krieger:

Ich möchte diese letzte Aussage von Herrn Mebius mit der einfachen Information beantworten, daß die Regelung des Gemeinschaftspatentübereinkommens in der Fassung der Luxemburger Regierungskonferenz vom Dezember 1985 ausdrücklich feststellt, daß die freie Wahlmöglichkeit zwi-

schen europäischem Patent und Gemeinschaftspatent nur aufgrund eines einstimmigen Beschlusses aller zwölf Mitgliedstaaten geändert werden kann und ich meine, daß alle Nationalitäten in der Gemeinschaft wohl hinreichend Kraft haben, ihre eigene Regierung davon zu überzeugen, daß sie dem nicht zustimmen soll, wenn das im Interesse ihres eigenen Landes liegen sollte.

Mr. Vincent:

I would like to take away from the specifics of the community patent and come back to the Institute's tenth birthday celebration. I have been making one or two notes this morning and I would like to use them as an excuse for making two general comments on the Institute. I have been an enthusiastic supporter of the EPC and of the EPI. But two of the criticisms I was meeting ten years or more ago could concern the EPI in particular.

One was criticism of compulsory membership. Now I dislike compulsion as much as many of you, but I did argue that in this case it was essential in order to bring together into contact members from very different professional backgrounds, whether they came from examination or non-examination countries, whether they came from private practice or from industry. I thought it was important to bring these together into one body. Admittedly all the last ten years that sort of contact has been limited. This is our first general meeting, but we have had many Council meetings and I think we have made great progress over the last ten years in beginning to understand other people's problems and points of view. This is my last term of office in Council and I am afraid I shall not see my dream come about with the day when we sit together in Council simply as individual Europeans and not in national groups. I do hope that will come about one day.

Another criticism I used to meet was that the Institute would be a mere facade, a sort of piece of cardboard scenery. It would be a tame body manipulated by the Administrative Council, but I argued strongly against this also and I said that the members of Council would ensure that this would not come about. In fact I can remember saying it at one meeting that although the Institute was a creation of the Administrative Council, it would not be a creature of the Administrative Council. And this has proved correct.

This Institute has developed to a position from which it exerts a strong influence on improving the EPC and EPO practice. And it will continue to do this as it was noted by Mr. Braendli this morning and Mr. D'haemer. Our President gave a fine review of the Institute development. There is only one criticism I might make, and that is really with reference to the title. When he talked about the Institute representing the interests of members. Well of course it does much more than that. It represents the interests of users and this has been a very strong argument in gaining entry to the meetings of the Administrative Council. We argued strongly that we were really the only body which could represent the views of users to the Administrative Council and the EPO. And again that has come about.

Dr. Mebius has just shown to us the great increase in patenting in the Netherlands. I think the number of patents is now three times what it used to be. Mr. Braendli has forecast even a greater activity on the part of the EPO: 100.000 applications perhaps before too long, and he has recognised the important part that this Institute has played in that development and of the great benefit it provides to industry and inventors generally. Dr. Mebius was a little bit apprehensive in some respects about the high density of patents. He referred to their restrictive effect and to increased litigation.

That is if we as patent attorneys really believe that the patent system is of benefit to the public in promoting the development of technology, then whether we take a traditional view or not, whether we look at quantity or quality of patents, then I think this Institute can still take great pride in the fact that it serves the interests not only of the members, not only of the EPO but of the patent system generally and the public.

Mr. Huygens:

Mr. Mebius posed his criticism again on the Community Patent Convention, and I share completely that criticism. I can also - for information to Dr. Krieger - say that Dutch interested circles and especially Dutch industry still share that criticism and keep pressure on the Dutch government to maintain this criticism. As long as no progress with respect to compulsory licence and prior use has been achieved, Dutch industry believes it absolutely necessary to give this priority before the Community Patent system comes into force.

Now my question to Dr. Krieger: Mr. Elzaburu asked attention for the professionals from southern countries who do mainly translations and Mr. Elzaburu said, that this is not good for the European balance. In view of these remarks, Dr. Krieger said that a solution seems to be possible especially after discussions with the Spanish government. I would like to know in what respect there is a difference between Spain and other countries like the Netherlands, like Belgium and even like France, unless France is considered in this respect to be a mediterranean country.

Herr Krieger:

Es ist natürlich überhaupt nicht daran gedacht, irgendwelche Unterschiede zwischen einzelnen Mitgliedstaaten vorzusehen. Sie sollen alle gleich behandelt werden. Die Überlegung geht dahin, künftig vorzusehen, daß die Gemeinschaftspatente in die Sprache aller Mitgliedstaaten der Gemeinschaft übersetzt werden. Dann gibt es die gleiche Voraussetzung für alle Mitgliedstaaten. Herr Elzaburu hatte sich ja besonders darüber beklagt, daß die Vertreter durch dieses System praktisch nur noch mit Übersetzungsarbeiten befaßt wären. Das soll künftig eben nicht mehr der Fall sein, aber darüber sind endgültige Entscheidungen noch nicht getroffen. Es gibt Vorschläge, die allerdings in der zuständigen Arbeitsgruppe des Rats in Brüssel bereits eine eindeutige Mehrheit gefunden haben, daß künftig Gemeinschaftspatente in der Übersetzung in allen Amtssprachen der Gemeinschaft vorgelegt werden.

Mr. Huygens:

Herr Krieger, das gilt doch auch für die holländischen Vertreter und für die französischen Vertreter, die auch sehr oft nur Übersetzungsarbeiten machen?

Herr Krieger:

Ja, und deswegen sage ich, für die gilt das ganz genauso. Es wird gar kein Unterschied gemacht zwischen einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sollen insoweit völlig gleich behandelt werden.

Mr. Modiano:

I am speaking for a small country, Italy, which some newspapers in our country call the fourth industrial country in the Western world. I do not know whether the British agree, but that is what our newspapers say.

As a consequence of the European patent system we have seen in Italy a tremendous increase of national patents, of patents filed by nationals. The sensitivity to the patent problem has increased perhaps because of this bigger density which we have to face; many people who before were not aware of the opportunities offered by patents, have now started to think about it much more. This has indirectly increased the wealth of the EPI members residing in Italy. I do not know of any Italian office which in the last time has had a decrease of work. Everybody is complaining about too much work. I do not know whether this is in the interest of Italian industry, but it is beneficial at least for EPI members. What Mr. Mebius said is basically correct, but we have this situation.

The second thing which I want to tell is this: Italy was not an examining country. With the fact that now we have the possibility to get examined patents, we have a tremendous advantage in litigations. Even for an Italian subject who has to litigate against another Italian, if he has a European patent, this is much easier today. So this is again beneficial.

Mr. Mebius:

Creating patent rights when there are more patent rights from third parties coming has also something to do with an item which Mr. Huygens mentioned, and that is the question of compulsory licensing. That is a very complicated situation, but it might influence the number of applications especially in the Southern European countries.

M. Casalonga:

Je crois que nous devons tous nous féliciter du succès actuel du système européen. J'ai cependant une crainte pour l'avenir qui est la suivante : c'est que les tribunaux nationaux ne fassent une interprétation divergente dans les différents pays, ce qui pourrait amener à un début de destruction

de ce système européen dont nous avons absolument besoin. Je sais qu'il y a, comme vous le savez, un certain nombre de sujets controversés à l'heure actuelle. Par exemple, la question des inventions dans le domaine du logiciel. Quand on voit les commentaires qui sont faits dans certains milieux de doctrine, par exemple en France, sur les dernières décisions de l'Office Européen dans ces matières, on peut craindre que des tribunaux français n'aient pas la même attitude que l'Office Européen.

De la même manière, j'ai entendu parler récemment d'une décision rendue en Hollande en ce qui concerne la deuxième application thérapeutique qui semble aller à l'encontre de la position de l'Office. Tous ces points qui sont des points controversés risquent donc d'amener une insécurité juridique, et donc peut-être une destruction du système dont nous avons besoin dans cette guerre, si on peut dire, économique avec les Etats Unis, le Japon et les pays asiatiques. Donc, je pense que nous avons peut-être besoin, et assez rapidement, d'un système qui permettrait d'assurer une uniformisation de l'interprétation de la Convention. Nous pouvons l'avoir tout simplement par la COPAC, et la COPAC est à l'heure actuelle le seul système qui, à mon avis, est bien pensé, qui peut exister dans l'avenir proche, et qui est intégré au système communautaire. Je ne crois pas, malheureusement, comme Monsieur Mebius l'avait suggéré, qu'il soit possible facilement de détacher la COPAC du brevet communautaire pour en faire une COPAC pour le brevet européen. Cela demanderait trop de temps, quand on voit les discussions dans ces réunions internationales, on comprend que c'est très difficile. Nous avons donc à l'heure actuelle un système qui est presque prêt. Il suffit de le mettre en fonctionnement, et ceux qui sont sceptiques pourront toujours utiliser le brevet européen; et lorsqu'ils verront des interprétations contraires, ils préféreront utiliser la COPAC.

INVENTIVE STEP IN THE REAL WORLD: IS THE EPO ON THE RIGHT PATH?

Angus Duncan, Member of the EPI Council

1. Introduction

Some years ago there was a member of our profession who proposed a radical reform of the patent system: In his view there should be no need to file an application before you put the product on the market; on the contrary, the normal course of events should be to market the product first, then if it is successful, and especially if your competitors start copying it, you apply for a patent; you should have no difficulty in showing that you put it on the market before they did, and the Patent Office should accordingly grant you a patent. There should be no search of prior art, as the question of whether other people had made earlier similar proposals in print (which did not at the time lead to a product being marketed) was irrelevant.

As far as that member of our profession was concerned, all that mattered in judging inventiveness was commercial success. If someone came along and put a new product on the market which other people want to copy, then ipso facto he must have made an invention.

Now this is a hopelessly naive view, and it overlooks the obvious difficulties; the colleague was the subject of some uncomplimentary comments and he is no longer in the profession. But was his idea quite so absurd? I hope to show below that it contained at least a grain of sense, i.e. that commercial success should not be ignored as a factor and indeed an important factor, in reaching a decision on inventive step.

2. The EPO Criteria on Inventive Step

You whom I am addressing today are all, without exception, "skilled in the art", at least in the art of drafting and advising on claims, and on what is and is not regarded by the EPO as inventive. Accordingly I am not going to go over the ground which has already been ploughed very thoroughly in print

and in discussions. I will only mention briefly that inventive step was the subject of a very useful meeting set up by Union, in January 1978, five months before the Patent Office opened its doors. That, together with Guidelines for Examination which had already been written, set the pattern for what was to be expected.

Since then there have been other such meetings, notably the Augsburg meeting of FICPI in August 1985, at which three days were devoted solely to the subject of inventive step. There has been an exhaustive analysis by George Szabo, Chairman of one of the Technical Boards of Appeal, and following on an earlier address by another member D.L.T. Cadman. It would be invidious to pick on particular names, but one must mention the contributions from our profession over the years by Heinz Bardehle, John Beton and by a Danish colleague Knut Raffnsoe, the latter making a particularly interesting contribution at the Augsburg meeting in the form of a graphical representation of what inventive step is.

So there has been no shortage of learned comment, some of it reaching the level of the metaphysical. But what is notable is that there is a very large measure of agreement. The principles under which inventive step is decided were inherited from the jurisprudence of the various member states and they were already in step. Phrases such as "problem and solution", "long-felt want", "obvious to the person skilled in the art", and "we are concerned not with what he could have tried but with what he would have tried", are all ones which have been used by the courts in the member countries, and have been used by the Technical Boards of Appeal at one time or another.

So what is most noticeable is that all parties, both in the EPO and in the EPI and in the Boards of Appeal agree very closely on the general principles to be applied.

3. The Figures

In the past eight years there have been over a thousand appeals, of which five hundred have been to the Technical Boards of Appeal. Not all of these have been on the issue of inventive step, and only some have been reported. About twenty cases brought before the Technical Boards of Appeal each year

are reported in the Official Journal, and in four out of five of these the question of inventive step comes up. Being a mechanical engineer I have concentrated on the non-chemical cases (previous speakers on this subject have mostly been chemists), and I have looked closely at about thirty, of which six are the really important ones.

About fifty percent of those Appeals where inventive step was the main issue have been allowed. What does this tell us? It does not tell us that half the time the examiners in the EPO are wrong. On the contrary, what it tells us is that in the vast majority of the cases that come before the examiners in the EPO they get it right, and in the limited number in which the applicant feels sufficiently strongly to lodge an appeal, the Board of Appeal agrees with the applicant in half these cases, and agrees that the examiner was right all along in the other half. If ninety percent of the appeals were allowed, it would indicate that the examiners in the EPO were being too severe; equally, if only ten percent were allowed, it would indicate that examiners were being too lenient, and that in fact they must be allowing many cases which should have been refused. Therefore a fifty percent success rate in appeals on inventive step indicates that the examiners in the EPO have got it about right, at least if we assume that the standard set by the Boards of Appeal is right.

4. Decisions

But is it? I have read through the more important decisions and I find there is nothing one can seriously disagree with in any of them, at least in the mechanical field. Who would disagree with the rejection, in case T32/81, of the application to protect the substitution of glass fibre rods for metal rods in a conveyor belt cleaner? Equally, in 15/81 a flexible pusher for pushing a probe round bends in boiler tubing differed so little from the prior art that to have allowed it would have made one feel almost anything was worth trying, and patenting would be at the level applied by the U.K. Patent Office prior to 1978.

On the other side, the allowance of an application to light-reflecting surfaces on the louvres of a traffic light (T 39/82) was right, even though such surfaces had been used in vehicle headlamps (but for a different specific purpose).

More recently, in case 106/84, the use of a positive-temperature-coefficient resistor (well known in itself), to control the temperature of a cutting blade in a known kind of packing machine was upheld as having inventive step. Although some might feel the applicant was lucky to succeed, the decision in that case contained a very clear appreciation of the importance of not making an ex-post-facto analysis.

Still more recently 229/85 and 9/86, both cases of a primarily chemical nature, have confirmed that the very simplicity of a step can itself be an indication of inventive step.

5. A Verdict

So generally speaking I believe that the view in our profession is that the EPO has struck the right level in inventive step. One cannot but admire the wording of the Guidelines on Examination and in particular the examples given there. I am sure there are people here who will disagree with this view and most of us have personal cases where we think we were wrongly refused a patent. However, had we all succeeded in every case it would be an indication that the standard set was too low and the reputation of the EPO would not have reached the high level that it has.

So far it has all been praise. I now come to a warning. This warning is that we, both the profession and EPO, should remember that the whole subject of analysis of inventive step is artificial. The person "skilled in the art" is a hypothetical character. He must not in fact be so skilled as to be inventive, or every patent would be refused. Thus he must be skilled, i.e. capable of making what he is asked to make and to use his training and knowledge, but must be devoid of imagination.

The picture of the nearest prior art is equally artificial; it is very rarely that an inventor when he comes up with his invention on which we then file a patent application, was in fact starting from the prior art which is subsequently cited by the Patent Office and which ultimately forms the preamble of the main claim. The inventor had a particular problem, probably did not search and was only aware of what was in easily accessible textbooks or in products on the market. Thus the claim that is accepted is false, in that it defines a problem which the inventor did not have, together with a

solution which at the time, he invented but in solving his own different problem.

Over the years we have erected these artificial concepts, and they represent the only practical way of assessing whether a person should be granted a patent or not. But it is important to remember that they are artificial, and are merely necessary to form a framework on which a decision can be reached. There is a danger that in our abstruse metaphysical arguments about inventive step we tend to put to the back of our minds the main purpose of the patent system which is to encourage innovation in industry by protecting developments which are put on the market and which other people want to copy. Time and again we are confronted by an employer or client who has put a new product on the market and that product has been successful, and there has never been such a product on the market before, and his competitors have started to copy it, yet we have had to tell him that he cannot get a patent because the examiner has shown that the idea was proposed in a thirty year old publication in an obscure magazine which is no longer even in print. No wonder that employer or client has difficulty in understanding what the patent system is for, when it has only too clearly failed to help him.

I therefore make a plea that when an Examining Division, or a Technical Board of Appeal, has considered and weighed up all the standard arguments that we all know and that are found in the case law and in the guidelines, they stand back and have a look at the overall position from a practical point of view, bearing in mind the purpose of the patent system. They should ask themselves whether the applicant has devised a product which his competitors are likely to want to copy when they see it.

Which brings me back to the question of commercial success. Without exception any reference to commercial success in the case law or in addresses on the subject of inventive step have been adverse, that is to say, they have done their best to play it down as a contributory factor. In the Guidelines on Examination it is hardly mentioned at all.

In pharmaceutical cases commercial success will hardly ever be capable of consideration in proceedings before the EPO, simply because the time between filing and putting the product on the market is far too long. But in

non-pharmaceutical, and especially straightforward mechanical cases by the time appeal against an adverse decision of the Examining Division, or against an Opposition decision is being considered it is likely that the product, if promising, will be on the market. Yet what the Guidelines 61 C-IV 9.9 say is "Commercial success alone is not to be regarded as indicative of inventive step, but evidence of immediate commercial success where coupled with evidence of a long-felt want is of relevance provided the examiner is satisfied that the success derives... not from other influences such as selling techniques or advertising.

Why the proviso about evidence of a long-felt want? An invention that breaks new ground creates its own market and the public never wanted it (and indeed by definition never could have wanted it) before it existed. So much for the assumption that every invention is a solution to a problem. On the contrary it can well be argued that by definition almost every invention is not a solution to a known problem but brings to the public something they did not know they would want. Think of the Windsurfer.

Even where there was a long-felt want, any commercial success that is shown to have been achieved should in my view be assumed to be because the invention was made unless proved to the contrary.

I come finally to an awful object-lesson to all who are in danger of over-analysing the question of inventive step in an academic way in the atmosphere of a court-room, a long way from the real world. I have not taken this object-lesson from any decisions of the EPO or its Boards of Appeal, simply because I cannot find any cases where we can say they seriously went astray.

No, I refer to the decision of the English High Court (and also the Australian court and the Canadian court of first instance) in the case of Windsurfer. I am not concerned today with the issue of alleged prior use, but with the additional decision of the Court that the invention claimed lacked inventive step in the light of the Darby board.

First, it was a good example of an invention which did not solve a problem. There was a purely fictional problem invented long after grant of the

patent, for the purpose of argument, namely to improve on the Darby board, but of course the inventor of the Windsurfer had not been aware of the Darby board and did not have any problems to solve; he simply created something the like of which had never been before the public until he made it.

Secondly, it certainly did not fulfil a long-felt want; no-one was saying "why can't we put a sail on a surfboard and sail it standing up?"

Third and most of all, that case took to levels of absurdity the assumption of what a skilled person in the art would (if he had been aware of the Darby board) have done to overcome the problems which caused the Darby board to fail. We must remember anyway that this is a purely theoretical position created by the artificial rules that we in the patent world have set up, not in the interests of ultimate justice, but simply in the interests of making the system work, namely that the inventor is assumed to have had all the relevant prior art at his fingertips, with what the Patent Office or Court has selected as the most relevant prior art in the forefront.

In coming to a view of what a skilled person in the art allegedly would (looked at years after the event) have done to overcome Darby's deficiencies, the Court totally overlooked the fact that Darby himself was probably the best-placed person, and certainly skilled in the art, to overcome the problems, yet he failed. He tried to go into production, made a few boards, sold some and had to give the rest away. Yet the court was prepared to believe an "expert" witness who was an eminent yacht designer who said that if he had been presented with Darby's problem (total commercial failure), he would have seen what to do, namely use a wishbone boom.

So that is the third point. Do not believe an ex-post facto analysis when the very person who proposed the allegedly nearest prior art, and who must himself, almost by definition, be a person skilled in the art, failed to overcome his problem.

Fourth, there is commercial success. That apparently carried little weight with the Court. Yet if a product never existed before the patent, and as soon as it appeared it spread world-wide and was demanded on an enormous scale, it is absurd to say that this gives no indication that it was inventive. Thanks to Schweitzer and Drake mankind was given not only a

product but in fact an entire new sport which it otherwise would not have had.

Fifth, and again this is something that may be less applicable to an appeal situation in the EPO, there was the fact of copying. There were at least twenty-two manufacturers in Great Britain who were copying the Windsurfer. They were not copying the prior art Darby board. They were not even aware of it. But when they saw the success of the Windsurfer they wanted to join that success. Surely this must be a more potent practical factor in assessing inventive step than an academic guess in a court-room at what some one allegedly would or would not have done to overcome the problems in the prior art.

A sixth point on that particular Windsurfer case is that I understand every one of those twenty-two infringers had been willing (if the patentee had been prepared to accept it) to take a licence and pay a substantial royalty. Was that not an indication that all they, the interested public, accepted that, at least from the commercial point of view, a valuable invention had been made?

More could be said about the Windsurfer case, about the failure of the Court to develop the point that, although wishbone booms were known, no-one had previously used such a boom as a handle, which could actually be grasped by the user's hands, the key step that made it a success. The EPO Technical Boards of Appeal, unlike the English Court, are already aware (T176/84) of the danger of reading too much into an earlier disclosure of something which, although of similar appearance, was for a different purpose.

I have only dealt at length with a case in the English Court (I was not personally involved in it) because it has several object-lessons to teach and because I do not think that, on current showing, we have anything like this to fear from the EPO. It was cited also to show how a detailed ex-post-facto analysis, however, lengthy and careful in the unreal world of a Patent Office examiner's office or a court-room, can reach a conclusion that flies in the face of common-sense in the real world of manufacture and of markets, which are what the patent system is for.

So my summary is this:- the Patent Office has very well achieved the right level in the normal tests on inventive step but should be reminded that patents are for the purpose of serving commerce and industry, and it sometimes pays to stand back and take a common sense rather than a theoretical court-room view, and above all commercial success and the fact of copying by competitors should both be accepted as significant criteria in coming to a decision on inventive step.

DISKUSSION / DISCUSSION

Mr. Wallace:

A few general remarks, both in relation to what Mr. Duncan said and in relation to what Mr. Mebius said before lunch: the general approach of the EPO towards inventive step. As soon as we opened at the initiative of our first President, Bob van Benthem, we had a discussion with interested circles on this topic. And the conclusion from that was that we should adopt a middle approach. At that time it was thought that the British and the Austrians were too liberal, the Dutch were too strict, the German standard was about right. We did not say we would adopt the German standard, we said we would adopt something in the middle which we defined as the European approach. That is what we tried to do. Those who say that it has standards which are wrong have to identify in what respect and there are a number of possibilities here. I agree with Mr. Duncan that the whole thing is artificial anyway, but we have to operate the system. We have to operate it to the benefit of industry.

It seems to me that the three areas where we could be wrong and people who criticize should identify which of those three it is. First of all, there is a question of the knowledge of the skilled man. I think there in the first place is an important difference perhaps between the past approach of the Dutch patent office and the present approach of the European Patent Office. I think there was a tendency in the Dutch patent office to regard the examiner as an expert. We in the European Patent Office are a bit more humble than that. We regard the examiner as someone who is sitting at the desk who is rather remote from what happens in the real world, and therefore we think it right, contrary to what was said before lunch, that the applicant should be given the benefit of doubt if there is a substantial doubt. For example, if the examiner raises an objection of lack of inventive step and in answer to that the applicant puts forward evidence of technical prejudice, then it is very difficult for the examiner sitting at the desk to decide whether that is right or wrong. This is an example where I think the applicant should be given the benefit of doubt if the evidence of prejudice is at least credible; the matter can perhaps be then decided later in opposition on revocation proceedings.

The next thing of course is this whole question of ex-post factor analysis. In other words, the proper question to ask is not whether anyone could arrive at the invention, but rather would he have arrived at the invention given the knowledge at the time that is very important.

Finally there is the question of the so-called secondary criteria. And here I come to commercial success. I think it is right that patent offices should be rather cautious about commercial success when it is the only thing which is alleged in favour of the invention. And I say this not merely because of what is stated in the Guidelines, but also because one has to be careful to be sure that the commercial success is clearly related to the technical features of the independent claims. This is easy to establish. So, although I accept what Mr. Duncan says that one should try to relate things to the real world rather than to the too artificial world of the patent office, I think, nevertheless, if it is commercial success alone we should be rather cautious.

Herr Aalbers:

I would like to take up the challenge put forward here on the inventive step. I think that the ex-post analysis should be careful because it is always rather easy to interpret the facts after the events. But on the other hand, and this is also in relation to the next talk you will have on opposition, on the inventive level perhaps the European Patent Office has gone down too low. In the Convention it is stated that there should be an inventive step, and I think that as soon as novelty has been shown, then we as skilled patent attorneys will always be in a position to claim or to show an inventive step. If novelty is out of debate, then by skilled arguing you always can show that there was an inventive step because there may be slightly increased yield, there may be a slightly better knowledge or balance in the process, or whatsoever. This is also one of the reasons why the percentage of oppositions with the European Patent Office is so low. It is difficult to argue against an inventive level which has been put to a position where you hardly can convince anyone that there is no inventive step at all. The users of the European patent system will keep their gun powder dry. If they have any prior art, they rather prefer to go to the national courts and use their arguments there than go and file an opposition and see their opposition rejected because inventive step is at such a level

that you never can attack it. It has always been my opinion that this explains why - to the amazement of the European Patent Institute - the opposition percentages have always been so low.

Mr. van Benthem:

Mr. Wallace has already mentioned that at the beginning we asked the question - because we had to grant a patent for quite a number of European countries - how the level of inventive step has to be established. The conclusion was: please, not the Dutch level and please, not the British level. I have at that time noted that nobody supported the Dutch. The Dutch were the only ones pleading for such a level of inventive step as was established in the Dutch patent office. But also outside Holland in quite a number of countries there is quite a lot of experience in the patent system and living with these patents and inventions. There might be some reasons why they will be of another opinion. My question at that time I did put to myself was this: Is the Dutch position really something essential in using the patent system? Or is there a large amount of tradition in it, having lived with such a system for sixty or seventy years? We are now speaking again about the level of inventive step and we again hear a Dutchman, complaining about the too lenient position of the European Patent Office. I would be very interested to hear whether it is again an isolated Dutch position, or whether it is really supported by representatives of any other country. If that is not the case, you might again ask the question whether or not the Dutch tradition is playing a large role here.

Herr Braendli:

Gestatten Sie mir, daß ich auch kurz etwas zu diesem Thema beitrage, das uns sicher auch in der nächsten Zukunft nie verlassen wird. Wir werden uns natürlich ständig um eine richtige Praxis auch in der Zukunft zu bemühen haben. Ich glaube, die extreme Meinung über die Erfindungshöhe hat sehr viel damit zu tun, was ich heute immer wieder höre, wenn man sagt, die Erteilung eines Patentes verschafft dem Patentinhaber ein Monopol. Ich frage mich immer mehr, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ob das Patent eigentlich wirklich ein Monopol ist, oder ob es nicht schlechthin an sich wie eigentlich auch das Grundeigentum beispielsweise an sich ein Recht desjenigen, der eine Erfindung gemacht hat, ist, eben diese Erfindung

ausschließlich verwerten zu können. Wenn man von einem Extrem ausgeht und sagt, es ist ein Monopol, dann will man es eben natürlich nur demjenigen geben, der monopolwürdig ist und kommt dann natürlich zu einer außerordentlich hohen Erfindungshöhe. Wir fragen uns immer mehr, in welcher Richtung wir uns eigentlich in diesem Bereich bewegen.

Weiters: Herr Mebius hat heute sehr illustrativ mit Graphiken dargestellt, daß der Bestand an Patenten in Europa und vor allem in den kleinen Staaten drastisch zugenommen hat. Aber Hand aufs Herz, das europäische Patentsystem ist ja deswegen erfunden worden, weil man gesehen hat, daß die nationalen Patentsysteme viel zu kostspielig sind, wenn man einen großräumigen europäischen Schutz haben will. Man hat daher ein neues System gegründet, das möglichst rasch, wir sind hier zwar noch nicht rasch genug, aber doch möglichst billig, ökonomisch, einen großräumigen Schutz gewähren soll. Das ist ja an sich die Zielsetzung des europäischen Patentes; wenn ich dann die Zunahme des Bestandes an europäischen Patenten sehe, zusammen mit nationalen Patenten, so war das an sich eine gewollte Situation.

Und drittens: die Erfindungshöhe ist natürlich ein Problem, das uns in dem Sinne beschäftigt, daß wir sagen, wir möchten gerne einmal Beweise sehen, die uns aufzeigen, daß die Praxis des Amtes nicht die richtige ist. Wer kann an sich den Beweis erbringen? Hier sind weniger Lehrmeinungen, sondern die Praxis gefordert, und die kann nur von den nationalen Gerichten kommen. Wir warten eigentlich täglich darauf, daß wir von den nationalen Gerichten Entscheidungen bekommen, die uns den Weg weisen. Auch ein Gericht ändert nicht seine Praxis, solange es nicht den Beweis sieht, daß sie falsch ist, daß es auf der falschen Fährte ist. Es gibt bis heute eigentlich noch keine Entscheidungen, die uns klar zeigen, daß wir auf der falschen Fährte sind. Sollten solche Entscheidungen kommen, selbstverständlich werden wir uns dann darum bemühen, daß wir den richtigen Weg finden. Aber bis dahin glauben wir nicht, daß die Erfindungshöhe, wie sie mein Vorgänger eingeführt hat, wie wir sie fortsetzen, wesentlich von dem abweicht, was wir als europäischen Standard bezeichnen möchten.

Herr Bruchhausen:

Ich sitze, wenn ich Herrn Duncan richtig verstanden habe, seit 33 Jahren in einem Gerichtssaal, dem die Welt fremd ist. Ich gehöre einer Berufssparte

an, der es am gesunden Menschenverstand fehlt. Eigentlich wäre ich der richtige Mann gewesen, über die Frage der Erfindungshöhe zu sprechen. Spaß beiseite. Was die Bestandsfähigkeit der europäischen Patente angeht, so hat Herr Präsident Braendli Recht, werden sie ihren Wert erst dann beweisen können, wenn die nationalen Instanzen über den Rechtsbestand europäischer Patente entschieden haben. Bei uns ist die Bestätigung noch 100%. Wir hatten es mit einem Patent zu tun, und haben die Nichtigkeitsklage abgewiesen. Das ist ein schlagender Erfolg. Er wird sich aber nicht wesentlich ändern, wenn wir in der zweiten Entscheidung ein europäisches Patent für nichtig erklären. Dann ist die Sache 50 zu 50. Ob damit viel gewonnen ist für allgemeine Richtlinien, glaube ich nicht.

Ich halte auch nicht viel davon, daß man sich Gedanken darüber macht, wer der strengste ist, wer der liberalste ist, wer der weniger strenge ist, und wo die Mitte liegt. Eins gebe ich Herrn Duncan zu: über die Frage der Erfindungshöhe kann nur geurteilt werden aufgrund der Feststellung von Realitäten und Entwicklungen. Ich bin sicher, daß derjenige, der vor dem Gericht, dem ich die Ehre habe anzugehören, unterlegen ist, auch oft meint, wir hätten die Realität verkannt, aber das ist nur Menschenwerk, was wir betreiben. Unser Bemühen ist, die Frage der Erfindungshöhe an den harten Realitäten zu beurteilen, aufgrund aller Realität, nicht aufgrund von vorgefaßten Lehrmeinungen und theoretischen Grundsätzen. Natürlich kann das Gesetz nicht außer Betracht bleiben. Was erfinderische Tätigkeit, activité inventive, inventive step verlangt, das müssen wir neben der Neuheit berücksichtigen. Wir können uns nicht damit begnügen zu sagen, die Sache ist neu und hat Erfolg. Es muß gefragt werden: beruht sie auf erfinderischer Tätigkeit? Dafür gibt es Kriterien, theoretische, natürlich, geprüft im Einzelfall an allen Fakten, die von den Parteien vorgetragen werden. Dessen können Sie versichert sein, daß keins der Argumente der Parteien untergeht. Wie wir dann schließlich entscheiden, ist eine Frage der Wertung. Über Wertungen kann man viel eher anderer Meinung sein, als wenn ich als Zeuge gefragt werde, ist das schwarz oder weiß? Unsere Entscheidung vollzieht sich in einer Zone, die man nicht mit schwarz oder weiß gleichsetzen kann. Es sind von der Technik und von den Beurteilungskriterien her schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind. Daß wir als Richter von der unterlegenen Partei nicht gerade gelobt werden, ist mir selbstverständlich. Aber man muß es doch nicht gerade so machen, daß die Richter, die nun entschieden haben, in einer weltfremden Situation leben, und daß ihnen jeder gesunde Menschenverstand fehlt, wenn ich das am Ende nochmal sagen darf.

Mr. Veryard:

I really perhaps should not speak at all because I have been retired for sometime. But when this was being discussed, ten or eleven years ago, we had certain criteria which are still very much valid today. We started from the main purpose of the patent system which is to encourage people who think they have inventions to disclose those inventions as soon as possible to the public. If you are going to have a level of inventive step so high that the chances of his getting a patent become remote, then you are going to discourage the disclosure of invention which is going to be to the detriment of invention, of research generally and of industry. If the purpose of patents is to be maintained, the inventive step must not be that high. Now that does not mean to say of course, you go to the extent of doing away with it totally. There has to be a balance, and I must say that when this whole system was set up, we found a tremendous cooperation and help from Mr. Wallace and from the members of his division in listening to what industry had to say, what practitioners had to say and of trying to get it right. When you get to a stage where the number of objectors objecting that the standard is too low, is roughly about the same as the number of objectors saying it is too high, I think you can generally say that they have got it about right. I think they have got it about right and I think we should be all very grateful that in this as in other areas the patent office has been very willing to listen, to learn and to get it right.

Mr. Duncan:

I would hate for Dr. Bruchhausen to think that I was in any way criticizing his judgements or anyone else's. But there is a danger of a court having the wool pulled over their eyes by very skilful pleading. I will not say more than that but I also mention that it was Ken Veryard who chaired the meeting in January 1978 of Union which was called by Union, but with participants from the future EPO. It was that meeting which very noticeably poured cold water on the notion of commercial success as sole criterion of inventive step. I agree with what was said there in every other aspect. I was just sorry that they condemned commercial success right from the beginning. The third I want to mention is: it is worth reminding people the European patent office is by no means static on this subject. I think I am right in saying it, but regularly it calls meetings of its examiners. They have seminars to

discuss every two or three years whether they are getting it right, which shows the care that they take on this matter.

L'OPPOSITION :
UN MOYEN D'ATTAQUE EFFICACE POUR LES TIERS ?

Axel Casalonga, membre du Conseil de l'EPI

1. Aspect statistique

a) Combien fait-on d'oppositions ?

La procédure d'opposition au brevet européen avec son délai long, de 9 mois, devait être utilisée comme dans les pays connaissant déjà la procédure d'opposition et en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas. Un pourcentage de l'ordre de 20 à 25% d'oppositions sur des brevets délivrés était généralement attendu.

La situation actuelle montre que, contrairement à ces prévisions, le taux d'opposition s'est stabilisé à environ 10% et ne semble pas devoir augmenter.

b) Qui fait opposition contre qui ?

On constate, si l'on examine les statistiques de l'année 1986, que seulement 37% des oppositions engagées l'ont été à l'encontre de brevets appartenant à des titulaires non européens. C'est donc une large majorité de 63% d'oppositions qui ont été engagées contre des brevetés européens. Il s'agit donc d'une guerre commerciale interne puisque l'on constate par ailleurs que la très grande majorité des oppositions, à savoir 73% pour l'année 1986, est engagée par des sociétés domiciliées en Allemagne Fédérale.

Les principaux utilisateurs de la procédure d'opposition sont donc les européens et la majorité des brevets attaqués sont également des brevets d'origine européenne.

c) Avec quel résultat ?

Si l'on examine maintenant le résultat de ces procédures d'opposition, on constate que le pourcentage de brevets révoqués en première instance est de

l'ordre de 40% (statistiques 1987), le reste des décisions ayant soit rejeté l'opposition, soit maintenu le brevet sous une forme modifiée.

Pour ce qui est des recours, on note tout d'abord qu'ils sont en nombre relativement faible puisque moins d'un tiers des décisions des divisions d'opposition, c'est-à-dire des décisions de première instance, ont fait l'objet d'un recours. Parmi les décisions faisant l'objet d'un recours, près de la moitié ne sont pas poursuivies jusqu'à leur terme. Il semble donc que les parties se rencontrent fréquemment pour transiger. Cette constatation résulte-t-elle de l'enjeu particulièrement important dans ces affaires, ou de la durée excessive de la procédure ? Il est difficile de répondre.

Par ailleurs, sur la totalité des recours formés, la majorité, de l'ordre de 60%, le sont par l'opposant soit que l'opposition ait été rejetée, soit que le brevet ait été maintenu modifié. Cela semble montrer une plus grande détermination de la part de l'opposant que de la part du breveté.

Enfin, parmi l'ensemble des décisions des chambres de recours rendues à la suite de décisions d'opposition, on note que le taux de brevets européens révoqués s'établit aux alentours de 35%, ce qui n'est pas éloigné du taux précédemment mentionné pour la première instance.

Finalement, on peut donc dire que le taux de révocation moyen est inférieur à 40%, ce qui peut paraître à première vue raisonnable.

d) Dans quelle optique ?

Quelle est alors l'attitude des tiers vis-à-vis de l'opposition européenne ? Il semble que deux attitudes principales puissent être dégagées.

Selon la première attitude, qui est celle des pays connaissant depuis longtemps cette procédure sous cette forme et en particulier celle des Sociétés domiciliées en Allemagne Fédérale, l'opposition est une procédure naturelle, une sorte de prolongation de l'examen, par laquelle les tiers peuvent délimiter le territoire de la concurrence. Cette procédure n'est nullement considérée comme agressive vis-à-vis du breveté.

Selon la deuxième attitude, qui est celle de la plupart des Sociétés domiciliées dans les autres pays, l'opposition est au contraire une procédure extraordinaire s'apparentant à une procédure judiciaire. Elle reste exceptionnelle et elle s'analyse comme une action agressive vis-à-vis du breveté.

Dans ces conditions, on peut s'expliquer l'incompréhension existant parfois entre un opposant qui considère la procédure sur un plan naturel et un breveté qui la ressent comme une agression personnelle.

2. L'opposition comprise comme une délimitation du territoire de la concurrence

Selon cette stratégie, le tiers entend utiliser les moyens qui lui sont fournis par la Convention sur le Brevet Européen, en exerçant une surveillance systématique sur les brevets européens délivrés, appartenant à ses concurrents, afin d'envisager l'engagement de procédures d'opposition dans tous les cas où un brevet concurrent risque de constituer une gêne à moyen ou à long terme.

L'enjeu de la procédure d'opposition reste alors limité. Il s'agit d'une action préventive, pour laquelle un effort mesuré doit être employé.

Dans une telle situation, on conçoit que les parties puissent se contenter généralement d'une décision de première instance. Les résultats statistiques qui viennent d'être mentionnés semblent donc montrer qu'une majorité d'oppositions sont engagées par les tiers, dans une telle optique de limitation des droits de la concurrence.

Cette stratégie, qui est parfois incomprise du breveté qui l'analyse comme une agression, suppose cependant, pour se poursuivre, que le taux de réussite espéré apparaisse satisfaisant à l'opposant. Il ne faut pas non plus que l'opposant ait le sentiment que dans de nombreux cas il aboutit finalement à un renforcement de la protection du breveté qui modifie ses revendications en les délimitant mieux.

La majorité des oppositions semblant à l'heure actuelle déclenchée selon cette stratégie, il n'est pas certain que le pourcentage d'oppositions

augmentera dans l'avenir si le taux de succès de l'opposition reste inférieur à 40%.

3. L'opposition intégrée à une stratégie d'action judiciaire nationale en contrefaçon

C'est le cas du tiers qui craint une action en contrefaçon ou qui est déjà attaqué.

Ce cas se présente probablement moins fréquemment. Sa fréquence pourrait cependant augmenter dans l'avenir, au fur et à mesure de l'augmentation de la durée d'examen qui montre que 4, 5, voire 6 ans après le dépôt, la procédure d'opposition est encore ouverte aux tiers, à un moment où on peut penser que les produits concurrents commencent déjà à apparaître sur le marché.

a) Quels sont alors les avantages de l'opposition pour le tiers qui se sent menacé d'une action en contrefaçon non encore engagée ?

L'opposition permet tout d'abord aux tiers d'effectuer un choix parmi différentes instances possibles. Dès la délivrance du brevet, le tiers peut envisager, dans les pays qui le prévoient, des actions en nullité à titre principal. Il peut également déclencher des actions en déclaration de non-contrefaçon qui peuvent s'intégrer dans une stratégie d'affaiblissement du breveté. Il peut également envisager dans certains cas, et je pense ici à la Grande-Bretagne, une procédure d'opposition nationale.

La procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets vient donc se rajouter à ces différentes possibilités nationales. Le tiers peut effectuer un choix, en préférant l'instance nationale qui ne permet qu'un résultat partiel, ou l'OEB qui lui permettra éventuellement une révocation pour l'ensemble des pays désignés.

Le choix entre ces différentes possibilités n'est pas facile à faire. Le tiers peut avoir tendance à préférer les procédures nationales qu'il connaît mieux puisqu'il en a l'expérience. Par rapport cependant aux procédures judiciaires qui font intervenir des juges de formation essentiellement

juridique, le tiers peut préférer, selon la complexité du dossier, obtenir une décision de l'Office Européen dont les divisions d'opposition et les chambres de recours sont à dominante technique. Il est difficile, à l'heure actuelle, de se rendre compte à l'examen des statistiques, dans quelle mesure le choix national est plutôt préféré au choix européen ou vice-versa.

On peut penser toutefois, que le choix européen sera préféré dans l'avenir, si la qualité des décisions des chambres de recours européennes se maintient au niveau actuel qui apparaît tout à fait satisfaisant et si les tribunaux nationaux ont tendance à valider les brevets européens ayant subi avec succès une procédure d'opposition.

Un élément supplémentaire du choix réside dans l'impression que les tiers peuvent se faire de l'attitude des tribunaux nationaux et des chambres de recours. Si les tiers ont le sentiment que la tendance générale de l'Office Européen des Brevets est de rejeter les oppositions en maintenant le brevet éventuellement sous une forme légèrement modifiée, alors que certains tribunaux nationaux appliqueraient au contraire les mêmes critères de brevetabilité et en particulier l'activité inventive de manière plus stricte, alors les tiers pourraient préférer au contraire éviter la procédure d'opposition qui aurait l'inconvénient de renforcer la validité du brevet.

b) Quelle position adopter lorsque l'action en contrefaçon devant le tribunal national est engagée alors même que la période d'opposition n'est pas terminée ?

Le tiers, dans ce cas, doit-il ou non profiter de la possibilité qui s'offre à lui, de faire opposition devant l'Office Européen ? Tout dépend de la tactique de procédure. Il s'agit tout d'abord de déterminer, selon la pratique de chaque pays, si le tribunal va surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'Office Européen, ou non. Les premières décisions rendues par les tribunaux nationaux à ce sujet, montrent que les tribunaux de certains pays tels que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou l'Allemagne Fédérale, n'ont pas tendance à surseoir à statuer. Dans d'autres pays tels que la France, la tendance est inverse et le juge surseoit à statuer. Le juge français est peut-être influencé d'ailleurs par la rédaction de la loi française qui l'oblige à surseoir à statuer dans un cas similaire,

c'est-à-dire lorsque l'action porte sur un brevet français pour lequel il existe une demande de brevet européen en cours de procédure d'examen ou d'opposition.

En fonction de cette attitude des tribunaux, le tiers pourra donc décider de l'opportunité d'une procédure d'opposition, selon qu'il souhaitera ralentir la procédure en contrefaçon ou au contraire éviter tout retard.

Le brevet européen étant délivré au moment de l'opposition, il est clair que le breveté peut parfaitement obtenir des mesures d'interdiction provisoires lorsqu'elles sont prévues par la législation nationale.

Dans une telle situation qui apparaît lourde de conséquences pour le tiers, il semble qu'il soit préférable de conseiller en tout état de cause l'engagement de la procédure d'opposition, si cela est encore possible, au moins dans un but tactique, afin d'introduire un doute dans l'esprit du breveté, sur l'opportunité de poursuivre l'action en interdiction provisoire.

Le tiers soupçonné de contrefaçon semble en fait avoir tout intérêt à une multiplication des chances de discussion de la validité du brevet, même s'il peut craindre qu'une décision trop favorable soit rendue par l'Office Européen des Brevets et soit ensuite de nature à influencer la décision du tribunal national. Le fait d'obtenir plusieurs chances de discussion permettant de remettre en cause à plusieurs reprises, éventuellement au moyen d'arguments et d'éléments de preuve différents, la validité du même brevet, devrait présenter pour le tiers un intérêt d'autant plus grand que le risque d'être condamné en contrefaçon est important, c'est-à-dire que les différences entre l'objet mis dans le commerce et la revendication, sont faibles.

4. Le déroulement de la procédure d'opposition

Une fois la procédure d'opposition engagée, l'intérêt de l'opposant est-il dans une procédure complète, ou au contraire succincte, dans une procédure rapide ou au contraire lente ? Les deux questions sont, dans une certaine mesure, liées et elles n'intéressent pas seulement l'opposant mais également le breveté.

La situation actuelle fait l'objet d'une certaine controverse. Un certain nombre de décisions récentes des chambres de recours ont décidé, par une interprétation souveraine de l'Article 114 de la Convention, de permettre, sous certaines réserves, d'examiner de nouveaux motifs, de nouveaux documents ou de nouveaux éléments de preuve éventuellement expérimentaux, même à un stade avancé de la procédure. Certains se sont élevés contre une telle philosophie, en paraissant souhaiter une procédure d'opposition plus rapide.

L'intérêt de l'opposant n'est pas forcément de rallonger la procédure au maximum, en distillant avec une lenteur calculée la totalité des arguments et éléments de preuve dont il dispose. Si les décisions de l'Office Européen en matière de validité, sont reconnues par le juge national, l'opposant présentera devant la division d'opposition ou la chambre de recours l'intégralité des arguments dont il dispose. Il ne conservera pas certains arguments ou certains éléments de preuve pour pouvoir les présenter d'une manière novatrice devant le juge national. En fait, on peut penser que, dans la plupart des cas, l'opposant souhaitera, comme d'ailleurs le breveté, qu'une décision complète et finale soit prise dans les meilleurs délais, pour que les décisions industrielles et commerciales ne soient pas indûment retardées par des questions juridiques.

Il semble donc que la procédure d'opposition idéale devrait être à la fois une procédure rapide et une procédure aussi complète que possible.

Il n'est pas certain que la situation actuelle corresponde exactement à ce souhait, en particulier si l'on considère la durée des procédures. On constate en effet qu'en règle générale, une décision d'une chambre de recours après opposition, n'intervient pas avant environ 5 ans à compter du début de la procédure d'opposition. En d'autres termes, la procédure d'opposition s'apparente, quant à la durée, à une procédure judiciaire nationale. Dans l'hypothèse d'un sursis à statuer ou encore d'un brevet européen maintenu après modification, les protagonistes ne pourront obtenir une réponse claire à leurs questions sur la validité du brevet et sur la contrefaçon, qu'après une période qui risque d'excéder la durée de vie du produit, quand ce n'est pas même la durée de vie du brevet.

Peut-on imaginer des solutions qui permettraient de résoudre ces difficultés ?

La chambre de recours estime qu'elle doit, en vertu des dispositions de l'Article 114, considérer tout document, motif ou élément de preuve même fourni tardivement, dans la mesure où un tel élément est pertinent. La sanction du caractère tardif de la présentation de ces éléments nouveaux, est parfois l'absence de motifs dans la décision, lorsque l'élément nouveau est rejeté par la chambre de recours. Elle peut être également une répartition équitable des frais de la procédure. Pour l'instant, cependant, on peut estimer que cette situation ne donne pas entièrement satisfaction, en partie en raison du fait que la définition du caractère tardif reste essentiellement subjective.

Par ailleurs, la chambre de recours estime généralement qu'elle doit donner à chacune des parties la possibilité de s'exprimer complètement sur chaque point soulevé et ce, devant deux instances successives. Il en résulte un risque de nouvelle prolongation de la procédure, si après une décision définitive de la chambre de recours, sur un premier argument, après 5 ans de procédure, l'affaire est renvoyée en première instance pour l'examen d'un deuxième type d'argument.

Un moyen de résoudre ces difficultés pour aboutir à une procédure d'opposition qui soit à la fois complète et rapide, pourrait être, pour l'Office Européen des Brevets, d'organiser la procédure d'opposition de façon qu'une date limite soit fixée dans un délai raisonnable, avant la prise de décision prévue, que ce soit lors d'une procédure purement écrite ou lors d'une audience orale. Si en effet, la division d'opposition ou la chambre de recours compétente fixait aux parties une telle date limite, par exemple deux à trois mois avant une audience prévue, en laissant aux parties l'entièvre liberté d'échanger leurs arguments, éléments de preuve, documents, etc. avant cette date, l'Office Européen pourrait alors considérer d'une manière plus certaine et plus satisfaisante pour les parties, que le caractère tardif de la remise d'un nouvel élément, serait défini par cette date limite. On peut penser alors que le nombre de documents tardifs baisserait notablement et que chacun accepterait plus facilement la position actuelle de l'OEB vis-à-vis des documents dits tardifs. Rien n'empêcherait d'ailleurs de prévoir, en outre, une sanction supplémentaire à la production

de documents tardifs liés à une éventuelle répartition ultérieure des frais entraînés par la production tardive de tels documents.

L'Office Européen devrait en outre fixer cette date limite de façon que la décision ou l'audience orale intervienne dans un délai d'environ un an après l'engagement de la procédure, ce qui permettrait d'obtenir une décision finale après recours, dans un délai total de deux ans au lieu du délai actuel de cinq ans.

La décision ou l'audience prévue ne devrait pas normalement être reportée, même dans le cas, qui devrait rester exceptionnel, de la fourniture de documents ou d'éléments de preuve, après la date limite imposée.

Pour éviter que cette rapidité souhaitée ne soit cependant détruite par un renvoi systématique en première instance, on peut se demander dans quelle mesure il ne serait pas opportun d'accepter que la deuxième instance, c'est-à-dire la chambre de recours, se saisisse elle-même de toute question qui n'aurait pas été examinée par la division d'opposition en première instance. La qualité des décisions actuelles des chambres de recours et le travail en profondeur effectué par leurs membres, milite à l'heure actuelle en faveur d'une telle solution qui ne nécessiterait pas le renvoi systématique devant la première instance. Rien apparemment, dans la Convention, ne devrait s'opposer à une telle façon de faire qui n'est pas inconnue devant les tribunaux nationaux.

De cette manière, la procédure d'opposition garderait le sens qu'elle avait dans l'esprit des pères du brevet européen, à savoir un moyen efficace et rapide pour les industriels de connaître la validité réelle du brevet européen.

OPPOSITION:
AN EFFECTIVE WEAPON FOR THIRD PARTIES?
(Translation)

Axel Casalonga, Member of the Council of the EPI

1. A statistical view

(a) The mechanics of entering opposition

The procedure of opposing a European patent for which a lengthy period of 9 months is allowed was intended to be used as in those countries in which such a procedure already existed, particularly Germany and the Netherlands. It was generally expected that some 20 to 25% of patents granted would be opposed.

The figures show that, contrary to these forecasts, oppositions have levelled off at about 10% of patents granted and show no sign of rising further.

(b) Who opposes whom?

A look at the figures for 1986 reveals that only 37% of oppositions filed were against patents held by non-European patentees. In other words the great majority of oppositions - 63% - involved European patentees. This points to a commercial war being waged at European level, especially since the figures also show that by far the most oppositions, namely 73% in 1986, were filed by companies based in the Federal Republic of Germany.

It is, therefore, mainly European companies that use the opposition procedure while the majority of patents attacked are also of European origin.

(c) With what result?

A glance at the outcome of the various oppositions shows that some 40% of patents opposed are revoked at first instance (1987 figures). In the remaining cases either the opposition was unsuccessful or the patent maintained in amended form.

The first point noticeable about appeals is that they are relatively rare. Less than a third of the decisions of the Opposition Divisions - decisions at first instance - were taken to appeal. Of the decisions that were, almost half were not pursued to a final outcome, which would seem to indicate that parties not infrequently meet and come to terms. However it is hard to say whether this is because of the considerable amount at stake or because appeals take so long.

Most of the appeals - of the order of 60% - are lodged by the opponent, either because the opposition has failed or because the patent has been maintained in amended form. This would seem to indicate a greater determination on the part of opponents than on that of patentees.

Then again, some 35% of all decisions on appeals from the Opposition Divisions result in the European patent's being revoked. This figure is not very different from that given for decisions at first instance.

It may therefore be said that revocations average less than 40%, which at first sight might seem reasonable.

(d) From what point of view?

What, now, is the attitude of third parties to the European opposition procedure? In fact, two different attitudes seem to emerge.

The first is that of countries who have long been familiar with opposition procedure in that form and in particular that of companies based in the Federal Republic of Germany. To them opposition is a normal procedure, a kind of extension of examination whereby third parties can define their competitors' territory. This procedure is by no means regarded as aggressive by the patentees concerned.

The second attitude is that of most companies based in other countries, to whom entering opposition is something out of the ordinary and on a par with legal action. It is the exception rather than the rule and is considered an act of aggression against the patentee.

This explains the lack of understanding occasionally found between an opponent who regards opposition as normal and a patentee who views it as an act of personal aggression.

2. Opposition understood as defining a competitor's territory

In this case a third party consciously uses the opposition procedure provided by the European Patent Convention as a strategy, systematically monitoring the European patents granted to his competitors in order to enter opposition whenever a competitor's patent looks like constituting a hindrance to him in the medium or longer term.

Here the amount at stake is limited, since opposition is merely a preventive measure involving only a reasonable amount of effort.

In this kind of situation it is understandable that the parties will generally be satisfied with a decision at first instance. The figures already mentioned thus seem to show that most oppositions are entered by third parties with the aim of limiting a competitor's rights.

Such a strategy, sometimes misunderstood by a patentee who sees it as aggression, assumes however that the success rate the opponent can hope for will make the exercise worthwhile. An opponent must not have the feeling that all he often manages to do is to strengthen the position of the patentee by obliging him to amend his claims so as to define the subject-matter more accurately.

Since the majority of oppositions at present seem to form part of such a strategy there is no guarantee that the percentage of oppositions filed will increase in future if the opposition success rate remains below 40%.

3. Opposition as a strategy in countering a national action for infringement

This is where a third party fearing or already defending an action for infringement counter-attacks with an opposition.

While such cases are probably comparatively rare at present, they may become more frequent as the time taken for examination increases, so that 4, 5 or

even 6 years after an application is filed opposition is still available to third parties at a time when one might expect the competitors' products to start appearing on the market.

(a) What then are the advantages of opposition to third parties who feel threatened by an action for infringement that has not yet materialised?

First of all opposition allows third parties to choose between a number of possible fora. The moment a patent is granted a third party may, in those countries which allow it, initiate revocation proceedings as the main action. He may also start actions for declaration of non-infringement as part of a strategy for weakening the patentee's position or in certain cases - and I am thinking here particularly of Britain - start opposition proceedings before the national courts.

Opposition proceedings before the European Patent Office is thus added to a variety of possibilities at national level. A third party may decide either in favour of a national court, which will permit only a partial result, or in favour of the EPO, which if successful will enable him to obtain a revocation for all the designated States.

The choice between the various possibilities is not easy. A third party may tend to prefer national proceedings with which he is more familiar and of which he has experience. However, compared with legal proceedings involving judges whose training is essentially in the law a third party may well prefer, depending on the complexity of the case, a decision from the European Patent Office where the members of the Opposition Divisions and Boards of Appeal are predominantly technically qualified. It is difficult at the moment to conclude from the figures available the extent to which national proceedings are preferred to European ones or vice-versa.

However one could well imagine that the European alternative will be given preference in future if the quality of Board of Appeal decisions continues at its present very satisfactory level and if the national courts show a tendency to uphold European patents which have successfully withstood opposition.

A supplementary element of choice lies in the impression that third parties may gain from the attitude of the national courts and Boards of Appeal. If

there is a feeling that the European Patent Office generally tends to reject oppositions and to uphold the patent, possibly in a slightly amended form, whereas certain national courts apply the same criteria for patentability and in particular inventive step more strictly, then third parties may prefer to avoid opposition proceedings that might have the undesirable result of strengthening the patent they attack.

- (b) What position should be adopted where an action for infringement before a national court is started before the period for opposition has expired?

Should a third party in such a case be allowed or not to benefit from the possibility open to him of filing opposition before the European Patent Office? Everything depends on procedural tactics. The first thing to be done is to decide in the light of the practice in each country, whether or not the national court will stay proceedings pending a decision from the European Patent Office. The first national court decisions on this point show that the courts of certain countries such as Britain, the Netherlands and Germany tend not to stay proceedings, whereas other countries such as France do. A French judge is perhaps influenced by the wording of the French law which obliges him to stay proceedings in a similar case, namely where the action involves a French patent relating to the same invention as a European patent application that is currently being examined or a European patent under opposition.

Depending on the courts' attitude in such matters a third party may thus decide to enter opposition or not to do so, according to whether he wishes to impede the infringement action or, on the contrary, to avoid any delay.

Since a European patent has been granted by the time it is opposed clearly there is nothing to prevent a patentee obtaining a temporary injunction where national law allows for this.

In such a situation full of potential consequences for the third party it would seem preferable, at least from a tactical point of view, always to advise entering opposition when this is still possible so as to make the patentee uncertain as to the advisability of going for a temporary injunction.

A third party suspected of infringement would in fact seem to have every reason to increase the opportunities for debating the patent's validity, even though he fears that the European Patent Office might give too favourable a decision and that this could then influence the national court. The fact of having several opportunities for discussing the validity of one and the same patent and even for putting different arguments and presenting different evidence should grow in importance for a third party as the risk of being found guilty of infringement increases, in other words as the differences between the object marketed and that covered by the patent become smaller.

4. The course of opposition proceedings

Once opposition has been entered is it in the opponent's interest to draw the procedure out to the full or to make it as brief as possible? The two questions are to a certain extent linked and concern both the opponent and the patentee.

The current situation is the subject of some controversy. A certain number of recent decisions by the Boards of Appeal have, by opting for a sovereign interpretation of Article 114 of the Convention, permitted the EPO, subject to certain reservations, to examine new facts, documents and evidence - even evidence of an experimental nature and even at an advanced stage of the proceedings. A number of voices have been raised against such a philosophy, apparently advocating a more rapid opposition procedure.

It is not necessarily in the opponent's interest to prolong the procedure as long as possible by developing with calculated slowness all the arguments and evidence at his disposal. If the decisions of the European Patent Office in the matter of a patent's validity are accepted by a national judge, an opponent will put to the Opposition Division or the Board of Appeal all the arguments at his disposal and will not be tempted to keep back certain arguments or evidence in order to present them to the national judge as new. In fact it seems logical that in most cases the opponent, and indeed the patentee, will wish for a full and final decision as soon as possible so as not unduly to delay decisions concerned with production and marketing.

It would seem therefore that ideally opposition procedure should be both as rapid and as thorough as possible.

It is by no means certain that the present situation meets this requirement, particularly if one considers how long opposition proceedings take. Generally speaking there is little hope of a Board hearing an appeal against a decision of an Opposition Division giving its own decision within five years of the start of the opposition proceedings. In other words opposition proceedings are, in terms of duration, on a par with national court proceedings. If, moreover, we assume that proceedings are stayed or that a European patent is upheld in amended form, the parties will obtain a clear reply to their questions as to the validity of the patent and a possible infringement only after a period that could well exceed the life of the product, if not of the patent itself.

How could these difficulties be resolved?

The Board of Appeal is of the opinion that it is required by Article 114 to take account of every relevant document, argument or item of evidence, even if submitted late. The penalty for submitting new items of evidence late is sometimes the omission from the decision of the Board's reasons for rejecting the new item if it does so. It may also be an appropriate allocation of the costs of the proceedings. However for the time being it is fair to assume that the situation is not entirely satisfactory, partly because the definition of what is late remains essentially subjective.

Moreover, the Board of Appeal generally feels that it should give each party the opportunity to present its comments in full on each point raised, and this before two levels of jurisdiction. This risks prolonging the procedure further where, after the Board of Appeal has given a final decision on a first argument following proceedings that have lasted five years, the matter is referred back to the body of first instance for a second type of argument to be considered.

One way of resolving these difficulties and arriving at an opposition procedure that is at once thorough and rapid might be for the European Patent Office in organising opposition proceedings to set a final date for receipt of evidence a reasonable time before the decision is to be taken,

whether in writing or at a hearing. If in fact the Opposition Division or the Board of Appeal concerned were to set the parties a final date, say two or three months before a scheduled hearing, while leaving them completely free to exchange their arguments, evidence, documents etc. up to that date, the European Patent Office could then decide more definitely and in a manner more satisfactory to the parties that a new item of evidence submitted after the final date was late. One could well imagine that the number of documents sent in late would then be considerably fewer and that both parties would more easily accept the EPO's current position on documents submitted late. Moreover, there would be nothing to prevent the EPO from imposing an additional penalty for late presentation of documents, possibly involving the costs resulting from the late submission.

The European Patent Office, moreover, should fix the time limit so as to ensure that the decision is given or the hearing takes place within about a year from the time proceedings are commenced, which would enable a final decision to be obtained upon appeal within no more than two years instead of the present five.

The decision or the hearing scheduled should not normally be postponed even when, in cases which must remain the exception, documents or items of evidence are submitted after the final date set.

To avoid the desired speeding-up of proceedings being undermined by a systematic referral back to the body of first instance, one wonders whether it might not perhaps be appropriate to accept that the second level of jurisdiction, in other words the Board of Appeal, could itself settle any matter not originally dealt with by the Opposition Division. The quality of current Board of Appeal decisions and the thorough work of their members argues in favour of such a solution which would do away with the need for systematic referral back to the body of first instance. Nothing in the Convention would seem to prevent this procedure which is not unknown in the national courts.

Opposition procedure would then remain what it was in the minds of the authors of the European Patent Convention, namely an effective and rapid means for industry to test the true strength of the European patent.

DISKUSSION / DISCUSSION

Mr. Aalbers:

I would like to come back to my comments in the previous discussion. I have not heard from Mr. Braendli or any other of the European Patent Office why they think that the percentage of oppositions is so low.

The second comment I would like to make is that my company has analysed the oppositions filed over a certain period at the European Patent Office. The general percentage is about 10%. If you classify the companies as to their origin, you will see that the oil companies like Exxon, Shell and BP are generally opposing only 3 to 5 % of the cases of their opponents. If you look at the chemical companies like Bayer or Akzo, then the percentage of oppositions is much higher, so that the average becomes 10%. But if you look at the origin of the company which is opposing, then you will get quite different results. It may be that this is inherent to the type of company engaged in this field. Perhaps the chemical companies are obliged to oppose much more often because they are selling products which are produced in one particular area, whereas there is quite a lot of companies who are selling products which maybe produced or manufactured over many areas. If you look to that aspect, you get a different view of who is opposing and what is being opposed.

Then just a slight comment on what Mr. Casalonga has said in his talk when he said that he thought that 60% of the opponents were more aggressive in appealing. If I got his figures right, he said that 60% of the oppositions were rejected, so that 60% of the cases were granted or amended in some way. If that is true, then it is no wonder that 60% of the opponents and 60% of the appeal cases are of the opponents because there are 60% of the cases which are not solved to his/her satisfaction.

Herr Braendli:

Es ist natürlich richtig, daß das Einspruchsverhalten von Branche zu Branche verschieden ist, aber nicht nur von Branche zu Branche, sondern auch von Land zu Land. Es gibt eine sehr große Anzahl von Einsprüchen, worauf

Herr Casalonga hingewiesen hat, meistens Europäer gegen Europäer. Wenn ich die Europäer noch mehr analysiere, dann komme ich zur Meinung, die meisten sind Deutsche gegen Deutsche. Der Grund dafür ist sicher, daß man in der Bundesrepublik Deutschland gewohnt ist, jedes Rechtsmittel, das zur Verfügung steht, auch auszuschöpfen. Deshalb war man auch an sich ursprünglich der Meinung, daß entsprechend deutschen Geflogenheiten 25% Einsprüche eingehen müssen. Wir sind sehr glücklich, daß es nur 10% sind.

Herr Casalonga hat sehr interessante Vorschläge gemacht, wie man das Einspruchsverfahren gestalten könnte. Ich nehme die Vorschläge außerordentlich gerne entgegen. Wie ich schon gesagt habe, sind wir dabei zu überlegen, wie wir das gesamte Verfahren straffen können. Es ist ganz klar, und die Kritik nehmen wir gerne entgegen, daß gerade das Einspruchsverfahren zu lang ist. Wir müssen etwas dagegen tun, daß dieses Verfahren wieder auf ein Minimum reduziert wird. Unser Amt gilt als ein anmelderfreundliches Amt, aber Anmelderfreundlichkeit darf natürlich nicht in dem Sinne verstanden werden, daß man einfach alles tut, was jeder Anmelder möchte. Wenn wir das Verfahren straffen wollen, müssen wir auch bei bestimmten Verfahrensanträgen eben vielleicht doch etwas härter werden. Wir werden uns gerne mit diesem Problem befassen.

Ich habe mir kürzlich einmal eine Darstellung machen lassen, wie lange eigentlich, wenn man alle Fristen ausschöpft, durch das Verfahren hindurch bis zur letzten Beschwerde, wie lange eigentlich dann theoretisch ein Verfahren dauern könnte. Wir sind auf neun Jahre gekommen, von der Anmeldung bis zum letzten Entscheid. Wir sind gerade dabei, eine Statistik zu machen, um zu zeigen, in welchem Rahmen sich bei uns eigentlich das durchschnittliche Verfahren bewegt, und ich hoffe, daß es weniger als neun Jahre sind.

Herr Heimbach:

Nochmal zurück zu der Frage Einspruchsverfahren, warum die Deutschen gegen Deutsche kämpfen. Ein Argument ist schon genannt worden, nämlich man ist es gewohnt, und man betrachtet es nicht als feindseligen Akt. Das scheint mir ein ganz wichtiger Gesichtspunkt zu sein. Wenn wir einsprechen, dann ist das nichts als der verlängerte Arm des normalen Prüfungsverfahrens. Selbst gegen die befreundete Firma sprechen wir ein, ohne mit der Wimper zu zucken. Sonst könnte man es ja als feindseligen Akt ansehen, wenn die befreundete Firma

auch ein Patent anmeldet, denn das richtet sich ja auch gegen mich. Und das nimmt kein Mensch als feindseligen Akt. Warum also einen Einspruch als feindseligen Akt ansehen?

Die zweite Frage, die gestellt worden ist, ist, warum eigentlich nur noch 10% statt der berühmten etwa 25% beim Deutschen Patentamt früher. Auch dafür habe ich aus meiner Praxis, glaube ich, eine plausible Antwort. Viele im Raum mögen das vielleicht nicht gerne hören, aber es ist das bessere Prüfungsverfahren in Europa. Es werden erstens viele Spreuanmeldungen in Europa nicht angemeldet, die bleiben auf der nationalen Ebene. Die tragen schon dazu bei, auch die Zahl zu senken. Zweitens die bessere europäische Recherche, ich sage es ganz offen, und auch das plausible Empfinden für Erfindungshöhe. Das trägt in meinen Augen mit dazu bei, die Zahl von 25% auf 10% zu senken.

Der feindselige Akt, um das Wort hier zu gebrauchen, fängt an, wenn ich eine Nichtigkeitsklage erhebe, denn das ist wirklich, sagen wir mal politisch, eine Agression gegen den anderen. Denn er würde sonst ein Patent nicht geltend machen. Erst wenn ich befürchten muß, daß er sein Patent gegen mich geltend macht, und zwar das Patent, das es nicht wert ist, geltend gemacht zu werden, werde ich eine Nichtigkeitsklage erheben. Wie groß ist denn die Zahl der Nichtigkeitsklagen, verglichen mit der Zahl der Einsprüche? Denn beide haben das gleiche zum Ziel, ein im Auge des Angreifers "nicht rechtmäßig" erteiltes Patent zu beseitigen. Für mein Unternehmen kann ich, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, auf 1000 Einsprüche kommt nicht einmal eine einzige Nichtigkeitsklage. Denn das sind echte Raritäten. Und das betrachte ich als Agression. Das überlege ich mir dreimal, ehe ich es mache, und ich bin auch entsprechend gekränkt und böse, wenn es gegen mich mal passiert ist. Ich glaube, daß sollte man mal herausstellen, den Unterschied zwischen Einspruch und Nichtigkeitsklage.

Herr Jenny:

Zu Herrn Braendlis Ausführungen möchte ich nur ergänzen, daß wahrscheinlich nicht nur die Zahl der Einsprüche von der Sparte der Industrie abhängt, sondern innerhalb einer Industrie, wie z. B. der Chemie, noch sehr vom einzelnen Sachgebiet und ob die Forschung sehr "crowded" ist oder nicht, also sehr viel Forschung auf einem speziellen Gebiet gemacht wird, und die

Patente, die herauskommen, entsprechend stören, und dann natürlich auch, ob die erforderliche Tätigkeit vorhanden ist, oder nicht. Ein Einspruch wird normalerweise gemacht, wenn man sich gewisse Chancen verspricht zu gewinnen, und sonst läßt man das sehr oft bleiben, außer die Störung ist dann vielleicht so groß, daß man es einfach einmal probiert.

Dann zum Referat von Herrn Casalonga und zum Einspruchsverfahren und dessen Straffung: bei aller Sympathie für eine Straffung des Einspruchsverfahrens möchte ich doch sagen, daß man die Interessen des Patentinhabers nicht übersehen darf. Denn es ist ja so, wenn der Patentinhaber sein Patent verliert, dann hat er keine weitere Möglichkeit mehr, die Sache in Diskussion zu bringen. Wenn der Einsprechende den Einspruch verliert, auch nach der Beschwerde, dann hat er noch eine weitere Möglichkeit, nämlich er kann die nationalen Nichtigkeitsverfahren durchfechten. Im Zweifelsfall müsste man eigentlich im Einspruch für den Patentinhaber entscheiden. Wenn eine neue Entgegenhaltung, also neue Beweismittel in letzter Minute kommen, dann darf der Patentinhaber nicht überrascht werden. Es geht nicht an, daß man einfach die mündliche Verhandlung eine Stunde vertagt und glaubt, wenn eine neue Literaturstelle zitiert worden ist, er könne die erschöpfend anschauen und dann seine Meinung sagen, besonders wenn es nur der Vertreter und niemand vom Anmelder dabei ist. Es muß dann eine neue mündliche Verhandlung stattfinden, und es muß in Kauf genommen werden, daß das Verfahren verlängert wird. Natürlich soll der Einsprechende, der die Literaturstelle erst so spät eingebracht hat, bestraft werden, indem er die Kosten des Patentinhabers an der neuen mündlichen Verhandlung bezahlen muß. Er hätte das ja früher bringen können. Manchmal erfährt man allerdings erst eine gute Entgegenhaltung in letzter Minute, und das kann durchaus passieren. Es ist nicht immer böser Wille. Mit der Fristenlösung, die Herr Casalonga vorschlägt, bin ich nicht einverstanden. Er hat vorgeschlagen, daß bis zu einer gewissen Frist vor der mündlichen Verhandlung noch weitere Beweismittel gebracht werden dürfen. Diese Fristenlösung legalisiert nämlich das verspätete Vorbringen; man sollte aber sämtliche Beweismittel und Gründe schon ganz am Anfang des Verfahrens bringen, wenn möglich schon während der Einspruchsfrist.

Herr Bardehle:

Gestatten Sie mir bitte eine etwas kontroverse Überlegung anzustellen, kontrovers jedenfalls zu der Denkrichtung, die im Rahmen der Erfindungshöhe EPI Information 2-1988

angestellt werden muß. Ich darf Ihnen zunächst sagen, wie ich vorgehe, wenn ein Anmelder zu mir kommt und zu beraten ist, ob ein Patent auf ein Produkt angemeldet werden soll, mit dem er auf dem Markt kommen will, das er erfunden oder entwickelt hat. Dann sehe ich mir an, ob an der Sache etwas dran ist. Es muß technisch irgendwie attraktiv sein, sonst muß man ihm ja davon abraten, eine Patentanmeldung einzureichen. Dann beginnt der Kampf im Patentamt, den ich immer für mich als eine Art Hochspringertest ansehe. Ich muß über eine Meßlatte springen. Manchmal springe ich darüber, manchmal reiße ich die Meßlatte ab. Das ist die Erfindungshöhe. Ich habe das Gefühl, daß dem Prüfer dieser Begriff "Erfindungshöhe" irgendwie psychologisch entgegenkommt.

Ich versuche manchmal oder häufig, ihm eine umgekehrte Denkrichtung nahezubringen, nämlich die, daß er mit seiner negativen Entscheidung im Rahmen unseres Patentsystems, das ja die Frühveröffentlichung aus guten Gründen beinhaltet, entscheidet, daß das, was dem Patentamt anvertraut worden ist, in Form einer Patentanmeldung, nunmehr für die Öffentlichkeit zur Nachahmung freigegeben wird. Ich sehe mal von dem seltenen Fall der Abhängigkeit eines Patentes ab. Wir alle bemühen uns ja, unsere Patentanmeldungen so zu fassen, daß sie möglichst nicht in eine Abhängigkeitslage geraten; diese Fälle sind relativ selten. Betrachten wir den normalen Fall der Nichtabhängigkeit von einem anderen Patent. Ich versuche, den Prüfern vor Augen zu führen, daß mit ihrer negativen Entscheidung das, was ein Anmelder sich meistens mit Mühen und Kosten geschaffen und möglicherweise auch schon auf dem Markt einen gewissen Erfolg zu verzeichnen hat, an den sich andere natürlich liebend gerne anhängen, daß das nunmehr durch Entscheidung des Patentamtes offiziell zur Nachahmung freigegeben wird. Die Prüfer wehren sich immer gegen diese Überlegung. Dieses Freigeben zur Nachahmung würden sie nie in einer Entscheidung schreiben. Es ist viel einfacher, zu sagen: das hat keine Erfindungshöhe, das heißt, die Meßlatte fällt halt runter. Man reißt sie ab. Umgekehrt sagen zu müssen, und die Entscheidung zu fällen: das, was mir hier auf den Tisch gelegt worden ist, das ist so dummes Zeug, daß ich es zur Nachahmung preisgebe, das ist eine Entscheidung, die fällt den Prüfern offenbar wesentlich schwerer. Man kann ihnen diese Überlegung also nicht nahebringen, und zwar aufgrund des psychologischen Widerstandes gegenüber dieser Denkrichtung, die meiner Ansicht nach aber sehr notwendig erscheint. Ich stelle das hier mal ganz bewußt zur Diskussion, wenigstens als eine Zusatzüberlegung - ich will damit

die Erfindungshöhe nicht abschaffen oder generell in Frage stellen, aber als eine notwendige Zusatzüberlegung beim Prüfer, der sich darüber Klarheit schaffen soll, das bewußt tun soll. Das muß ihm auch gesagt und in der Ausbildung beigebracht werden, daß er mit seiner Entscheidung nunmehr das, was sich einer mit Mühe und Kosten geschaffen hat, der Nachahmung preisgibt. Das heißt, in der Entscheidung müßte stehen: freigegeben zur Nachahmung.

ÜBER DIE ANWENDUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTÜBEREINKOMMENS
VOR DEN NATIONALEN GERICHTEN

Dr. Karl Bruchhausen
Vorsitzender Richter des X. Zivilsenats
des Bundesgerichtshofes

I.

Herr Präsident, ich danke Ihnen sehr, daß Sie beim Jubiläumssymposium des EPI auch einem Richter Gelegenheit geben, das Wort zu ergreifen und über eine die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter interessierende Frage zu sprechen. Warum Sie gerade auf mich gekommen sind, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich eine Vielzahl meiner Richterkollegen in den Vertragsstaaten, die viel bessere Rechts- und Sachkenntnisse und vor allem bessere Sprachkenntnisse haben als ich. Ich betrachte die an mich gerichtete Einladung auch mehr als Auszeichnung für das Gericht, dem anzugehören ich die Ehre und das große Vergnügen habe. Der Bundesgerichtshof hatte schon 1981 zum ersten Mal im Fall "Roll- und Wippbett" die Gelegenheit, sich mit Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens zu beschäftigen. In den folgenden Jahren ergaben sich dann weitere Gelegenheiten, z.B. im "Hydropyridin"-Fall zu einzelnen Vorschriften dieses Übereinkommens Stellung zu nehmen. Der Gerichtshof hat es wie z.B. im Fall "Tollwutvirus" dankbar begrüßt, die Praxis des EPA als Entscheidungsgrundlage für seine Urteile und Beschlüsse heranziehen zu können. Er hat inzwischen im "Kehlrinnen"-Fall sein erstes Urteil über die Gültigkeit eines europäischen Patents gesprochen. In zwei Wochen steht der erste Verletzungsfall aus einem europäischen Patent zur Verhandlung an. Wenn all' das der Grund für meine Einladung gewesen ist, würde mich das freuen.

Meine Damen und Herren, ich werde die bisherige Rechtsprechung der Gerichte der Vertragsstaaten zum Europäischen Patentübereinkommen nicht im einzelnen vor Ihnen ausbreiten und analysieren, so reizvoll letzteres auch wäre. Ich werde mich auch nicht kritisch mit der Spruchpraxis des Europäischen Patentamts, insbesondere nicht mit einzelnen Entscheidungen des EPA auseinandersetzen, was mich ganz besonders reizen würde. Ich werde mich mehr der allgemeinen Anliegen annehmen und mich auf ein paar grundsätzliche Gedanken über die Anwendung des EPÜ vor den nationalen Gerichten beschränken.

II.

Es gibt eine Vielzahl von internationalen Instrumenten rechtlicher Art, die in die nationalen Rechtsordnungen hineinwirken. Die internationale Zusammenarbeit auf vielen Gebieten hat immer schon zu derartigen internationalen Instrumenten geführt und wird das bei einer vermehrten Zusammenarbeit in einem immer größeren Umfange tun. Es hat also bisher schon immer internationale Rechtsregeln gegeben, die in den einzelnen Staaten neben den nationalen Rechtsregeln zu beachten, von den nationalen Behörden und im Streitfall von den nationalen Gerichten im Einzelfall anzuwenden waren. Ich darf hier nur als Beispiel erinnern an die mehr als hundert Jahre alte Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, die in den Verbundsländern unter anderem den Rechtsgrundsatz der Inländerbehandlung (Art. 2 und 3) und das Prioritätsrecht (Art. 4) begründet hat, sowie an den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der unter anderem nach Art. 30, 34 mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen verbietet, aber als derartige Verbote nicht diejenigen Verbote erachtet, die aus Gründen des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind, Art. 36, und der die Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten unberührt läßt, Art. 222.

Internationale Rechtsregeln sind seit eh und je von nationalen Behörden und Gerichten angewendet worden. Das ist nichts Neues. Auf die Besonderheiten, die sich dabei ergeben, werde ich noch näher eingehen.

Zuvor möchte ich jedoch die Grundlage meiner Betrachtungen noch etwas erweitern, um ein breiteres Fundament zu schaffen. Es gibt besondere internationale Instrumente, die nicht unmittelbar eine Geltung im nationalen Bereich für sich beanspruchen, sondern sich zum Ziel setzen, in Teilbereichen für ein einheitliches, harmonisiertes oder an gewisse generelle Standards angepaßtes nationales Recht zu sorgen, das dann diejenigen Staaten schaffen, die mit dieser Zielsetzung übereinstimmen. Diese Rechtsnormen nationaler Art werden "Internationales Einheitsrecht" genannt. Sie sind als solche nationales Recht, stehen aber unter dem Leitgedanken und unter dem Ziel der einheitlichen Anwendung in verschiedenen Staaten. Als Beispiel hierfür wären das Straßburger Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente und die nationalen Patentgesetze, die im Anschluß daran erlassen worden sind, zu nennen.

Insoweit sind bei der Anwendung der betreffenden nationalen Rechtsnormen ähnliche Leitlinien zu beachten, wie bei der Anwendung der unmittelbar in verschiedenen Staaten geltenden internationalen Rechtsregeln.

Das Europäische Patentübereinkommen, genauer das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, hat in seinen Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Patenten geschaffen, zwar nicht aller im Gebiet seiner Vertragsstaaten erteilter Patente, sondern nur für die europäischen Patente (Art. 1 EPÜ). Die Wirklichkeit sieht so aus, daß alle Vertragsstaaten nach ihren eigenen Rechtsregeln weiter nationale Patente erteilen und das in mehr oder weniger großem Umfange tun. Die nach dem Europäischen Patenterteilungssübereinkommen erteilten europäischen Patente treten in den Vertragsstaaten neben die dort nach eigenen nationalen Rechtsregeln erteilten Patente. Nur die nach dem Europäischen Patentübereinkommen erteilten Patente, die europäischen Patente, sind dem den Vertragsstaaten gemeinsamen Recht unterworfen. Dieses gemeinsame Recht der Vertragsstaaten - die europäischen Patente betreffend - ist nicht umfassend, sondern sehr begrenzt.

Es hat zunächst zum Inhalt, daß die europäischen Patente in den Staaten, für die sie erteilt sind, Wirkung entfalten (Art. 2 Abs. 2) und ihrem Inhaber dort Rechte gewähren (Art. 64 Abs. 1) und zwar für die im Übereinkommen bestimmte Zeitspanne (Art. 63).

Es schreibt weiter in (Art. 69) den Schutzbereich der europäischen Patente verbindlich vor, wobei in einem Auslegungsprotokoll gewisse Auslegungsregeln festgelegt sind; es regelt die Rechtsfolgen des im Einspruchsverfahren erfolgten Widerrufs eines europäischen Patents dahin, daß seine Wirkungen als von Anfang an nicht eingetreten gelten (Art. 68) und bestimmt schließlich, daß der Wortlaut eines europäischen Patents in der Verfahrenssprache in Verfahren in jedem Vertragsstaat die verbindliche Fassung darstellt (Art. 70 Abs. 1), was ausnahmslos für das Nichtigkeitsverfahren gilt (Art. 70 Abs. 3 letzter Halbsatz). Das gemeinsame Recht erstreckt den Schutz der europäischen Verfahrenspatente auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse (Art. 64 Abs. 2) und räumt demjenigen, der die Erfindung eines in Verlust geratenen europäischen Patents in einem Vertragsstaat gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche oder ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, im Falle der Wiedereinsetzung das Recht ein, die Benutzung in seinem Betrieb oder für die

Bedürfnisse seines Betriebes unentgeltlich fortzusetzen (Art. 122 Abs. 6). Ferner enthält das Europäische Patentübereinkommen eine Reihe von gemeinsamen Rechtsvorschriften über die europäische Patentanmeldung, worauf ich jedoch aus Zeitgründen nicht näher eingehen will. Endlich enthält das allen Vertragsstaaten gemeinsame Recht eine abschließende Regelung d.h. Aufzählung der Gründe, die die Vertragsstaaten für die Nichtigerklärung der europäischen Patente für ihr Hoheitsgebiet vorschreiben dürfen (Art. 138).

Diese Gründe sind:

- (1) die mangelnde Patentfähigkeit der im europäischen Patent unter Schutz gestellten Erfindung nach den Art. 52 bis 57 des Übereinkommens;
 - (2) der Offenbarungsmangel des europäischen Patents;
 - (3) die unzulässige Erweiterung der im europäischen Patent unter Schutz gestellten Erfindung im Laufe des Erteilungsverfahrens;
 - (4) die Schutzbereichserweiterung des europäischen Patents und
 - (5) die mangelnde Berechtigung auf das europäische Patent nach Art. 60 Abs. 1 EPÜ.

Abgesehen von den Vorbehaltmaterien, z.B. chemische Erzeugnisse, Nahrungs- oder Arzneimittel betreffend, dürfen die Vertragsstaaten keine weitergehenden Nichtigkeitsgründe für europäische Patente vorsehen, insbesondere dürfen sie nicht verlangen, daß sich die Gültigkeit der europäischen Patente nach weitergehendem nationalem Recht richtet.

Was die Wirkungen der europäischen Patente und die ihrem Inhaber gewährten Rechte angeht, so umschreibt das Europäische Patentübereinkommen diese - abgesehen von den Verfahrenserzeugnissen und vom Schutzbereich - nicht selbst, sondern verweist auf die Wirkungen und Rechte, die ein in dem Vertragsstaat erteiltes nationales Patent hat oder gewährt (Art. 2 Abs. 2 und 64 Abs. 1). Das den Vertragsstaaten gemeinsame Recht besteht insoweit in der Deckungsgleichheit der Wirkungen und Rechte europäischer und nationaler Patente in den betreffenden Staaten, die jedoch wiederum von Staat zu Staat verschieden sein können und es in der Tat auch sind. Für die Rechtsanwendung folgt hieraus, daß europäischen Patenten - abgesehen von den Verfahrenser-
EPI Information 2-1988

zeugnissen - keine größeren oder kleineren Wirkungen oder Rechte zugebilligt werden dürfen als den nationalen Patenten in dem betreffenden Vertragsstaat.

Was den Schutzbereich der nationalen Patente, deren Widerruf im Einspruchsverfahren, das Benutzungsrecht im Falle der Wiedereinsetzung und schließlich die Nichtigkeitsgründe angeht, so gelten in den Vertragsstaaten inzwischen gleichlautende oder gleichsinnige Vorschriften für nationale und europäische Patente. Das soll nach dem Willen der nationalen Gesetzgeber zu einer einheitlichen Rechtsanwendung führen.

III.

Wie kann man nun wenigstens die einheitliche Anwendung des den Vertragsstaaten gemeinsamen Rechts für europäische Patente sicherstellen? In der Erteilungsphase europäischer Patente sind die nationalen Behörden und Gerichte von der Erteilung abgekoppelt. Sie haben nach dem Europäischen Patentübereinkommen keinerlei Mitwirkungsrechte bei dem Inkraftsetzen der europäischen Patente in dem betreffenden Vertragsstaat. Sie müssen dem Erteilungsakt weder zustimmen, noch müssen sie ihn bestätigen, ehe er für den betreffenden Vertragsstaat wirksam wird. Die Wirkungen des europäischen Patents treten automatisch mit seiner Erteilung in dem betreffenden Staat ein, genauer gesagt: in der Regel mit der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung (Art. 64 Abs. 1). Darin liegt das entscheidend Neue des Europäischen Patentübereinkommens. Das Europäische Patentamt erteilt als überstaatliche Behörde auf Grund des Europäischen Patentübereinkommens Patente, die in den Vertragsstaaten, für die sie erteilt sind, Wirkungen entfalten und Rechte gewähren, ohne daß dabei die Behörden oder Gerichte des betreffenden Staates mitwirken. Die Rechtsanwendung des Europäischen Patentamts bei der Erteilung europäischer Patente vollzieht sich unabhängig von den nationalen Behörden und Gerichten. Diese haben bei der Patenterteilung - also in der Erteilungsphase - weder Mitwirkungsbefugnisse noch Kontrollmöglichkeiten. Für die Bundesrepublik Deutschland hat der Bundesgerichtshof im "Kehlrinnen"-Fall entschieden, daß sich die Erteilung europäischer Patente für die Bundesrepublik Deutschland außerhalb des Bereichs ihrer Staatstätigkeit - im internationalen Bereich - vollzieht, der einer internationalen Institution - dem Europäischen Patentamt - überlassen worden ist.

Auf der anderen Seite sind dem Europäischen Patentamt oder der Europäischen Patentorganisation auch keine Mitwirkungsbefugnisse und Kontrollmöglichkeiten bei der Anwendung des gemeinsamen Rechts der Vertragsstaaten durch die nationalen Behörden und Gerichte eingeräumt. Die Rechtsanwendung auf der nationalen Ebene hinsichtlich der Wirkungen europäischer Patente, die Gewährung von Rechten aus diesen Patenten, insbesondere die Nichtigkeitsklärung der europäischen Patente vollzieht sich unabhängig vom Europäischen Patentamt und von der Europäischen Patentorganisation. Diese haben bei der Rechtsanwendung auf der nationalen Ebene weder Mitwirkungsrechte noch Kontrollmöglichkeiten. Das Europäische Patentamt ist nur zur Erstattung technischer Gutachten verpflichtet (Art. 25). Es ist aber nicht vorgesehen, daß nationale Gerichte derartige Gutachten einholen müßten, wenn sie über die Gültigkeit und die Verletzung europäischer Patente entscheiden.

Ebensowenig gibt es unter den Vertragsstaaten verpflichtende Mechanismen, durch Konsultationen oder andere Maßnahmen sicherzustellen, daß das gemeinsame oder das vereinheitlichte Recht einheitlich angewendet wird.

Im nationalen Recht und bei anderen internationalen Institutionen gibt es Mechanismen, die im großen und ganzen - wenn auch nicht in jedem Einzelfall - für eine einheitliche Rechtsanwendung sorgen. Im nationalen Bereich sind es im wesentlichen die Instanzenzüge, die eine einheitliche Rechtsanwendung sichern. Bei internationalen Institutionen sind zur Sicherung der einheitlichen Anwendung des gemeinsamen Rechts Vorlage- und Vorabentscheidungsmöglichkeiten und -pflichten an und durch eine Gerichtsinstanz vorgesehen (Art. 177 EWG-Vertrag). Soweit im nationalen Bereich Instanzenzüge nicht bestehen, oder Rechtsmittel nur eine beschränkte Nachprüfung der angefochtenen Entscheidungen, z.B. nur der richtigen Rechtsanwendung, nicht aber der Tatsachenfeststellung gestatten, kann nicht einmal dort eine vollkommen einheitliche Rechtsanwendung in jedem einzelnen Falle gewährleistet werden. Wenn z.B. ein Gericht einem Zeugen oder Sachverständigen glaubt, ein anderes nicht, begründet das in der Regel keinen Rechtsverstoß und kann in der Rechtsnachprüfungsinstanz nicht überprüft werden. Dadurch bedingte Rechtsgewährung durch ein Gericht und die Versagung durch ein anderes ist als systemimmanent hinzunehmen. Halten wir also fest:

Nicht einmal im nationalen Bereich ist eine absolut gleichförmige Rechtsanwendung in bezug auf Tatsachenfeststellungen gesichert. Im internationalen Bereich gibt es hinsichtlich der europäischen Patente zur Zeit noch keine verpflichtenden Mechanismen, die eine gleichförmige Rechtsanwendung garantieren. Man mag das bedauern oder nicht. Die Realität ist von den nationalen Gerichten bei der Anwendung der gemeinsamen Rechtsvorschriften des Europäischen Patentübereinkommens hinzunehmen. Es führt im Augenblick nicht weiter, den gegenwärtigen Rechtszustand zu beklagen, solange nicht alle Anstrengungen unternommen worden sind, das Streitregelungsprotokoll für Gemeinschaftspatente in Kraft zu setzen, das die Errichtung eines den Vertragsstaaten des Protokolls Gemeinsamen Berufungsgerichts vorsieht, für das sich Herr Dr. Krieger heute vormittag nachdrücklich eingesetzt hat. Bis dahin hilft es auch nichts, Entscheidungen zu veröffentlichen, in denen parallele Patentanmeldungen von dem einen oder anderen Amt mit abweichenden Ergebnissen beschieden worden sind, solange man aus der Veröffentlichung nicht einmal erkennen kann, daß über identische Rechte entschieden worden ist. Wenn es dabei um die unterschiedliche Bewertung von Tatsachen ging, so wäre dem nicht einmal im nationalen Bereich zu begegnen gewesen. Der Bundesgerichtshof hat noch im Januar dieses Jahres die Abweisung der Nichtigkeitsklage gegen ein deutsches Patent bestätigt, obwohl das schweizerische Parallelpatent vom Handelsgericht Zürich für nichtig erklärt war. In diesem Falle wichen die Patentansprüche in einem wesentlichen Punkte voneinander ab. Das war entscheidend. So darf es Sie nicht verwundern, daß ich beide Urteile für richtig halte, das eine, weil ich daran mitgewirkt habe, das andere, weil es einen abweichenden Sachverhalt betraf.

Die Rechtsprechung ist in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens unabhängigen Gerichten anvertraut. Die Richter entscheiden letztlich nach ihrem Gewissen. Sie unterliegen keinerlei Weisungen und Befehlen von außen. Auch das ist eine Realität. Keine Behörde nationaler oder internationaler Art kann den Gerichten Vorschriften machen, wie sie das gemeinsame Recht anzuwenden haben. Die Gerichte der einzelnen Vertragsstaaten können sich auch nicht gegenseitig Vorschriften machen. Sie haben ihre gemeinsame Verantwortung gegenseitig zu respektieren.

Das bisher Gesagte mag als Pessimismus gedeutet werden, was das Ziel angeht, eine harmonische Rechtsanwendung der den Vertragsstaaten gemeinsamen Rechtsvorschriften des Europäischen Patentübereinkommens zu verwirklichen.

Eine solche Deutung ist jedoch völlig fehl am Platz. Es sollten nur die Realitäten aufgezeigt werden. Zu diesen Realitäten gehört aber das am Recht geschulte und durch die ständige Rechtsanwendung geschärzte Gewissen der unabhängigen Richter. Sie sind sich ihrer hohen und großen Verantwortung in bezug auf die harmonische Rechtsanwendung gemeinsamer Vorschriften in den verschiedenen Vertragsstaaten wohl bewußt. Sie - meine Damen und Herren - können versichert sein, daß die Richter das Ziel der Harmonie der Rechtsanwendung mit gegenseitigem Respekt, mit der gebührenden Sorgfalt und mit äußerster Disziplin anstreben und schließlich verwirklichen werden. Die Symposien der Richter der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind ein nützliches Instrument, um die Entscheidungen und Probleme in allen Vertragsstaaten frühzeitig kennenzulernen und den nötigen Kontakt zu halten.

IV.

Gestatten Sie mir jedoch, aus persönlicher Erfahrung einige kritische Bemerkungen:

Die Harmonie der Rechtsanwendung läßt sich nur dann erreichen, wenn alle beteiligten Ämter und Gerichte die Grenzen beachten, die ihnen gesetzt sind. Die nationalen Gerichte haben keine Kompetenz in bezug auf das europäische Patenterteilungsverfahren. In dieses Verfahren dürfen und werden sie auch nicht hereinreden. Auf der anderen Seite hat das Europäische Patentamt keine Kompetenz, über die Wirkungen der europäischen Patente im Verletzungsfall zu entscheiden und auf nationale Verfahren zur Beschränkung und auf Nichtigkeitsklärung europäischer Patente Einfluß zu nehmen. Es bestehen keine Bedenken dagegen, die eigenen Kompetenzen auszuschöpfen. Mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zur Einspruchsberechtigung des Patentinhabers (Amtsbl. EPA 1985, 299) sind wohl die äußersten Grenzen der Kompetenz des Europäischen Patentamts erreicht, wenn nicht die nationale Kompetenz zur Beschränkung europäischer Patente noch weiter ausgehöhlt werden soll. Das Europäische Patentamt hat es hinzunehmen, wie nationale Gerichte die von ihm erteilten Patente hinsichtlich der Gültigkeit beurteilen und auslegen und wie sie deren Schutzbereich bemessen. Es muß seine Erteilungspraxis auf die gegebene Kompetenzverteilung ausrichten. Es kann den nationalen Gerichten in diesem Punkte keine Vorschriften machen.

Wenn der Respekt vor der Kompetenz der nationalen Gerichte gewahrt wird, sind die sich aus Kompetenzüberschreitungen ergebenden Gefahren für die Harmonie der Rechtsanwendung gebannt.

Die Sicherung der harmonischen Rechtsanwendung verlangt eine sorgfältige Beachtung von Entscheidungen zu den gemeinsamen oder harmonisierten Rechtsvorschriften. Diese Sorgfalt gilt sowohl zwischen den Gerichten der Vertragsstaaten als auch zwischen diesen und dem Europäischen Patentamt und umgekehrt. Sie darf nicht zur Einbahnstraße werden. Bloße Lippenbekennnisse sind schädlich, wenn das Gefühl aufkommt, eine einschlägige Entscheidung sei nicht einmal vollständig gelesen worden.

Eine harmonische Rechtsanwendung verlangt schließlich äußerste Disziplin der Behörden und Gerichte bei der Abfassung der Entscheidungserwägungen und bei deren Veröffentlichung. Gerade bei sensiblen und heiklen Fragen tut eine Beschränkung der Erwägungen auf den zur Entscheidung stehenden Streitfall not. Beiläufige Bemerkungen, sog. obiter dicta, die die Entscheidung nicht tragen, sollten tunlichst vermieden werden. Sie beschwören geradezu die Gefahr herauf, daß es zu abweichender Beurteilung einer Streitfrage kommt, wenn sich die Frage in einem abweichend gelagerten Fall stellt, der bei der beiläufigen Bemerkung noch gar nicht bedacht worden ist. Endlich sollten keine Leitsätze in die Welt gesetzt werden, die in den Entscheidungserwägungen keinerlei Stütze finden. So verführerisch es sein mag, sich zu einer gerade aktuellen Frage, z.B. zur sog. Auswahlerfindung, zu äußern, so sollte man das in einem veröffentlichten Leitsatz einer Entscheidung nur dann tun, wenn es der Fall erfordert, niemals nur beiläufig und schon gar nicht, wenn die Frage in der Entscheidung gar nicht behandelt ist.

Mit gegenseitigem Respekt, bei sorgfältiger Arbeit und mit äußerster Disziplin ist harmonische Rechtsanwendung des Europäischen Patentübereinkommens zu erreichen. Von Seiten der nationalen Gerichte wird es am ernstlichen Willen und an der erforderlichen Mühe, dieses hohe Ziel zu erreichen, nicht mangeln.

ABOUT THE APPLICATION OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
BY THE NATIONAL COURTS
(Translation)

Dr. Karl Bruchhausen

Presiding Judge of the 10th Civil Senate
of the Federal German Court of Justice

I.

I am most grateful to you, Mr. President, for allowing a judge to say a word on the occasion of the EPI's 10th anniversary symposium and to discuss a matter of concern to professional representatives before the European Patent Office. I must confess I do not know why you chose me. There are without doubt a great number of judges in the Contracting States who have a much better knowledge of the law and subject-matter in hand than I have and, moreover, are better linguists. I therefore regard my invitation to speak at this symposium as a compliment to the court to which I have the honour and great pleasure to belong. The Federal Court of Justice first had cause to concern itself with provisions of the European Patent Convention as far back as 1981 in the "Roll- und Wippbrett" case and in the years that followed on a number of occasions had to take a stance on various provisions, one being in the "Hydropyridin" case. The Court of Justice was grateful that it was able to take EPO practice as the basis for its decisions, as it did in the "Tollwutvirus" case. Since then in the "Kehlrinnen" case it has given its first decision on the validity of a European patent and in two weeks will have before it the first case of infringement involving a European patent. If all this was what led you to ask me to speak today, I should be very happy.

Ladies and Gentlemen, it is not my intention to embark on a detailed discussion and analysis of the jurisprudence of the courts of the Contracting States concerned with the European Patent Convention, enticing as this prospect would be. I shall also not look critically at the decisions of the European Patent Office and certainly not discuss individual EPO decisions, which again I would be greatly tempted to do. Instead I shall do as I have generally been asked to do and confine myself to a few basic remarks on the application of the European Patent Convention before the national courts.

II.

There are a considerable number of international legal instruments that impinge on municipal or national law. International cooperation in many spheres has always tended to generate such instruments and as its scope increases so will they. Such rules of international law have always had to be observed by individual countries alongside the rules of municipal law and to be applied by the national courts in individual cases of dispute. I will remind you only of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property which dates back more than a hundred years and among other things established in the countries of the Union the principle of national treatment for nationals of countries of the Union (Article 2) and for nationals of countries outside the Union (Article 3) and the right of priority (Article 4), and of the Treaty establishing the European Communities, whose Articles 30 and 34 for example prohibit the imposition of quantitative restrictions on imports and exports but which does not see these provisions as standing in the way of prohibitions or restrictions on imports and exports justified on grounds of the protection of industrial and commercial property (Article 36) and does not prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership (Article 222).

Rules of international law have long been applied by national authorities and courts. There is nothing new in that. What I wish to discuss in more detail, however, are the special situations which can arise in the process.

But first I should like to broaden the basis of my considerations somewhat by pointing out that there are certain international legal instruments which do not call for direct application at national level but whose purpose is to pave the way in certain areas for uniformity or harmonisation of national laws or their adaptation to certain general standards. Those States agreeing with the objective can then make it reality. Such domestic legal norms are referred to as "international uniform law" and though national law per se have as their guiding inspiration and purpose uniform application of the law in different countries. I might quote as an example the Strasbourg Convention on the Unification of certain points of Substantive Law on Patents for Invention as also the national patent laws subsequently enacted. Consequently those applying the relevant rules of municipal law have to follow the same sort of guidelines as when they are applying rules of international law with direct force in a number of different countries.

The European Patent Convention, or to be more exact the Convention on the grant of European patents, has established in its Contracting States a common legal system for granting patents for invention. It does not, however, apply to all patents granted in those Contracting States but only to European patents (Article 1 EPC). In reality all the Contracting States continue to grant national patents in accordance with their own laws on a greater or lesser scale alongside European patents granted in accordance with the European Patent Convention. Only those patents granted under the European Patent Convention - hence European patents - are governed by the law common to the Contracting States and this law relating to European patents is not comprehensive but in fact very restricted.

The first thing the law states is that European patents are effective in those States for which they are granted (Article 2(2)) where they confer on their proprietor rights (Article 64(1)) for a period which the Convention specifies (Article 63).

The Convention stipulates the scope of the protection conferred by a European patent (Article 69), certain norms for interpretation being laid down in a separate protocol (Protocol on the Interpretation of Article 69 of the Convention). It also regulates the legal consequences of a European patent's being revoked following opposition by stating that the patent shall be deemed not to have had any effect from the outset (Article 68) and finally states that the text of a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings in any Contracting State (Article 70(1)), a ruling which applies without exception for revocation proceedings (Article 70(3)). This law common to the Contracting States extends the protection of European patents directed to a process to the products directly obtained by that process (Article 64(2)) and where a European patent is revoked but the patentee's rights are subsequently reestablished allows a person in a Contracting State who in good faith has used the subject-matter of that patent or made effective and serious preparations for so doing to continue such use without payment in the course of his business or for the needs thereof (Article 122(6)). The European Patent Convention also contains a series of provisions concerning European patent applications which are to apply in the Contracting States generally but which time does not permit me to discuss in detail here,

followed by an exclusive list of grounds Contracting States may use in order to revoke a European patent for their territory (Article 138).

These grounds are:

- (1) Non-patentability of the subject-matter of the European patent within the terms of Articles 52 to 57 of the Convention;
- (2) Insufficient disclosure;
- (3) An impermissible extension of the subject-matter of the European patent beyond the content of the application as filed;
- (4) Extension of the protection conferred by the European patent,
and
- (5) That the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60(1).

Apart from subject-matters such as chemical or food products or medicaments that are covered by a reservation, the Contracting States may not use any other grounds for revoking a European patent and in particular may not subject the validity of a European patent to more stringent national requirements.

Except in the matter of products-by-process and the scope of protection the European Patent Convention does not actually stipulate the effects a European patent will have or the rights it will confer on its proprietor but instead refers to the effects and rights produced by a national patent granted in the Contracting State concerned (Articles 2(2) and 64(1)). The law common to the Contracting States is thus that the effects and rights generated by a European patent are identical to those produced by a national patent in the same country, although these effects and rights can and do vary from one country to another. This means that in applying the law European patents may not be construed as producing effects or rights that are greater or less than those produced by a national patent in the same country, and vice-versa, the one exception being the case of products-by-process. The protective scope of national patents, their revocation in opposition proceedings, and the right to use the subject-matter of a patent

in respect of which rights have been forfeited and are subsequently restored are in the Contracting States covered by provisions that are identical either in their wording or intent for European and national patents, reflecting the wish of national legislators to arrive at a uniform application of the law.

III.

How can one ensure at least that the law relating to European patents that is common to the Contracting States is uniformly applied? National authorities and courts are in no way involved in the procedure leading up to the grant of a European patent. Nor does the Convention allow them any say in the European patent's coming into effect in the Contracting State concerned, whether in the form of consent to the grant or of confirmation. A European patent automatically takes effect in a given country when it is granted, or to be more exact usually when mention of its grant is published in the European Patent Bulletin (Article 64(1)). This is the significant innovation of the European Patent Convention. The European Patent Office as a supranational authority grants, on the basis of the European Patent Convention, patents which in the Contracting States for which they are granted produce effects and confer rights without the national authorities or courts of the country concerned being involved in any way. In applying the law on the grant of European patents the European Patent Office acts quite independently of the national authorities and courts who are neither involved in the patent grant procedure nor have any means of controlling it. As far as Germany is concerned the Federal Court of Justice decided in the "Kehlrinnen" case that the grant of European patents for the Federal Republic takes place outside the national sphere of influence - hence in the international sphere for which the European Patent Office has been given responsibility.

On the other hand, the European Patent Office or the European Patent Organisation similarly has no say or means of control over the way in which the law common to the Contracting States is applied by the national authorities and courts in their turn. The application of the law at national level as regards the effects of European patents and the rights deriving from them, particularly in the case of revocation, takes place entirely without reference to the European Patent Office or the European Patent

Organisation. The European Patent Office is simply obliged to give a technical opinion on a European patent that is the subject of revocation or infringement action (Article 25) although national courts are not bound to obtain such opinions before deciding on the validity or infringement of European patents. In the same way, the Contracting States have no means of ensuring by consultation or otherwise that their jointly adopted or uniform law is consistently applied.

Municipal law and other international organisations have mechanisms which by and large, if not actually in every case, make for a uniform application of the law. At national level these are mainly successive appeal stages while in the case of international institutions matters may - and in some cases must - be submitted to a court for a preliminary decision which in certain cases the court in its turn is required to give (Article 177 EEC Treaty). Where no succession of higher courts exists at national level or where appeal proceedings only allow a limited review of a contested decision restricted, for example, to ensuring that the law has been correctly applied but without ascertaining the facts of the case, it is not possible even there to ensure that the law is perfectly uniformly applied in every case. Thus if, say, one court believes an expert or other witness and another does not, this is not generally grounds for arguing that the law has been contravened, so that the case cannot be reviewed by a higher court. That one court may give a favourable judgement and another an unfavourable one must be regarded as inherent in the system. Let us recapitulate:

Not even at national level can one ensure an absolutely uniform application of the law as regards ascertainment of facts. At international level and as far as European patents are concerned there are as yet no obligatory mechanisms. You may consider this situation regrettable or otherwise but it is a fact and must be accepted by the national courts when applying the jointly accepted law of the European Patent Convention. There is, however, little point in bemoaning the situation as it stands until every effort has been made to put into effect the protocol governing litigation on Community patents which provides for the setting up of the Common Appeal Court so warmly advocated by Dr. Krieger this morning. Until such time it does not help to publish decisions showing how parallel patent applications have fared differently with different Offices, particularly when it is not even clear that the facts of the case were identical. A differing assessment of

the facts cannot be avoided even at national level. Only last January the Federal Court of Justice upheld a lower court's refusal to revoke a German patent even though the Commercial Court of Zurich had revoked the parallel Swiss patent. In this case the two sets of claims differed on one essential point and this was the deciding consideration. Do not, therefore be surprised that I hold both judgements to be correct - the first because I myself was involved and the second because the facts of the case were different.

In the Contracting States to the European Patent Convention jurisdiction belongs to independent courts and judges ultimately decide according to their conscience without having to heed external instructions. That too is a fact. No national or international authority can tell the courts how they are to apply the jointly accepted law. Nor can the courts of one Contracting State lay down rules for those of another. Each has to respect the other's responsibility.

While what I have said so far might sound somewhat pessimistic as far as the aim of achieving harmonised application of the European Patent Convention in the Contracting States is concerned, this is by no means true. All I wanted to do was to put the realities before you. One such reality is the legally trained conscience of independent judges sensitised by daily application of the law. Judges are well aware of their heavy responsibility for the consistent application of a law valid in a number of different Contracting States and you, Ladies and Gentlemen, may rest assured that they make every effort to achieve their aim with mutual respect, appropriate care and a maximum of discipline and that they will ultimately succeed. The symposia organised for judges of the Contracting States to the European Patent Convention are a useful means of informing oneself early on of any important decisions and problems in other Contracting States and maintaining the necessary contacts.

IV.

Perhaps you will allow me a few further remarks based on personal experience:

Uniform application of the law is only feasible if all the Offices and courts involved respect the limits by which they are bound. National courts
EPI Information 2-1988

have no competence in the grant of European patents and should not and will not seek to involve themselves. The European Patent Office, on the other hand, is not competent to decide as to the effects of European patents in cases of infringement or to influence national proceedings to restrict or revoke European patents. There is no objection, however, to both sides exploiting their own competences to the full. The decision of the EPO's Enlarged Board of Appeal to allow a patent proprietor to oppose his own patent (OJ EPO 1985, 299) has probably marked the uttermost limits of the European Patent office's competence unless the authority of national courts to limit the scope of European patents is not to be further undermined. The European Patent Office must accept the national courts' judgment as to the validity and the interpretation of the patents it grants and their assessment of the ambit of protection. It must trim its practice in granting patents to the existing allocation of responsibilities and cannot tell the national courts what to do on this point. As long as the competence of the national courts is respected, any risk to uniform application of the law resulting from the EPO's acting *ultra vires* is ruled out.

Ensuring a uniform application of law calls for the careful observance of any decisions relating to jointly accepted or harmonised legal provisions, both by the courts of the Contracting States *vis-à-vis* one another and the European Patent Office and vice versa - it must not become a one-way process. Mere lip service is damaging when one has the feeling that a certain decision has not even been read properly.

Finally, uniform application of the law calls for an extreme of discipline on the part of the authorities and courts in formulating and publishing the considerations underlying a decision. Particularly in the case of more sensitive and tricky questions such considerations should be confined to the case under decision and incidental comments not directly pertinent to the decision - hence *obiter dicta* - carefully avoided. Otherwise there is a serious risk of an erroneous decision on a matter of dispute when the same question arises in a different set of circumstances which the judge did not have in mind when uttering his *obiter dictum*. Finally no headnotes should be let loose on the world if they are not supported by the grounds for the decision. However tempting it may be to give an opinion on a highly topical question such as the socalled "invention by selection", this should only be done in a published headnote to a decision if the case in question so

demands, never as an incidental comment and certainly never if the question has not been dealt with in the decision.

Mutual respect, careful work and an extreme measure of discipline will make uniform application of the European Patent Convention a reality. As far as the national courts are concerned the serious desire and effort required to achieve this eminently desirable goal will not be lacking.

Herr D'haemer:

Vielen Dank, Herr Dr. Bruchhausen, für diese sehr grundsätzlichen Bemerkungen, die ich, gestatten Sie mir den Ausdruck, als juristische Belehrung empfunden habe. Wir wissen nach diesen Äußerungen etwas mehr über die Grenzen, die uns durch rein juristische Überlegungen der Harmonisierung gesetzt sind. Zum Glück wissen wir aus Erfahrung auch, daß die verschiedenen europäischen Richter in den verschiedenen Vertragsstaaten sich sehr viel Mühe gegeben haben, um trotz aller Hindernisse eine sehr große Harmonisierung zu erreichen. Ich hoffe, daß ich auch Ihren etwas pessimistischen Äußerungen vielleicht doch eine positive Seite abgewinnen kann. Man kann nämlich nicht nur eine gewisse Kritik an bisherigen Ereignissen aus Ihren Worten heraushören; ich wage es auch, eine positive Seite darin zu sehen; diese feine Differenzierung, die Sie zwischen national erteilten Patenten und europäisch erteilten Patenten machen, gibt mir die Hoffnung, daß die europäisch erteilten Patente vielleicht mit einem anderen Auge betrachtet werden, wenn sie sich vor einem nationalen Gericht durchsetzen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie gerade dazu noch etwas zu ergänzen haben. Sonst würde ich gerne die Diskussion eröffnen.

Mr. van't Holt (Holland)

Various aspects of the principle of patentability have been discussed today. I should like to draw your attention to a recent decision of the Dutch patent office that the so-called second medical indication of a pharmaceutical is not patentable according to the Dutch patent office. We all know that the European Patent Office has already decided on this subject that the second medical indication is patentable. Also various other patent offices have decided also in an affirmative way. The German patent office, the Swedish patent office, the British patent office, the Swiss patent office. Especially the Swiss solution has found a way of patenting this kind of invention. I wonder now what is the situation in Holland with the European patents which have been granted for this type of invention and in which Holland has been designated. Maybe that Dr. Bruchhausen could comment on this situation. What must the Dutch court do in situations where revocation is asked for such kinds of European-Dutch patents?

Herr Bruchhausen:

Das ist eine interessante Frage. Ich darf nochmal anknüpfen an das, was ich gesagt habe. Wir können uns gegenseitig keine Vorschriften machen. Wir können uns nur gegenseitig überzeugen. Alle Richter haben die Pflicht, zu verfolgen, was in den anderen Vertragsstaaten entschieden wird, was beim Europäischen Patentamt entschieden wird. Das muß man in die Erwägungen einbeziehen, die nachher zur letzten Entscheidung führen. Dabei muß der Blick gerichtet sein auf das, was die Gesetzes- und Vertragsväter wollten. Sie wollten einheitliches Recht. Das sind aber für Richter nur Entscheidungsgrundlagen. Auf dieser Entscheidungsgrundlage müssen sie zu Ergebnissen kommen. Ich kann nur hoffen, daß die holländischen Richter zu entsprechenden Regelungen kommen, wie sie in den anderen Staaten getroffen worden sind. Wir hatten das Glück, die ersten zu sein, was die zweite medizinische Indikation anging, wir haben den Schutz gewährt, das Europäische Patentamt ist unseren Grundthesen nicht gefolgt, hat einen anderen Weg gefunden, zu einem entsprechenden Ergebnis zu kommen.

Ich darf Ihnen berichten, daß wir uns alle zwei Jahre treffen zu Richtersymposien. Sie sind auch heute schon erwähnt worden. Dort berichten die Richter aus den Staaten, wie sie zu Entscheidungen gekommen sind, soweit sie das dürfen, soweit sie ihre Beratungsgeheimnisse preisgeben dürfen. Die schwedischen Kollegen haben erzählt, daß sie große Schwierigkeiten gehabt haben, eine Mehrheit dafür zu finden, auf die Linie einzuschwenken, die inzwischen vom Europäischen Patentamt vertreten worden ist, später vom britischen Patentgericht ebenso. Einige haben sich nicht durchringen können, den weiten Standpunkt einzunehmen, den wir für die Bundesrepublik Deutschland eingenommen haben. Variationen in der Ausdeutung wird es immer geben. Solange es keine zwingenden Instanzen, keine zwingenden Mechanismen gibt, bleibt alles eine Frage der Überzeugung. Der eine muß den anderen überzeugen. Jeder muß seine Argumente auf den Tisch legen, und jeder muß bereit sein, die Argumente des anderen anzuhören und sie bei seiner Entscheidung in Erwägung zu ziehen. Mehr gibt es nicht.

Mehr kann es erst in dem Augenblick geben, wo wir eine gemeinsame europäische Instanz haben, die Entscheidungen der Gerichte in gewissen Bereichen kontrolliert und überprüft. Das ist vorgesehen mit dem Gericht, das sich mit der Buchstabenfolge COPAC benennen wird. Das ist heute noch

nicht möglich. Dr. Krieger hat heute vormittag gesprochen und an Sie appelliert zu helfen, daß es diese Gerichtsinstanz geben wird. Wenn es sie gibt, wird auch sie nur über Gemeinschaftspatente urteilen können, aber bei den Gemeinschaftspatenten dann verbindlich für die Staaten der Gemeinschaft, nicht für Staaten, die außerhalb der Gemeinschaft stehen. Dort werden dieselben Mechanismen weitergelten, wie sie jetzt unter den Staaten gelten. Man muß sich gegenseitig überzeugen.

Ich glaube, ich habe mein Innerstes hier vorgetragen, wenn ich meinen Optimismus nicht hinter dem Berge gehalten habe, daß das klappen wird, daß harmonische Rechtsanwendung sein wird und kommen wird. Nur darf man nicht so ungeduldig sein. Sowas geht nicht auf Anhieb. Man darf sich nicht entmutigen lassen, wenn ein Gericht eines Staates mal aus der Reihe tanzt. Kommt Zeit, kommt Rat. Kommen andere Richter, kommen andere Argumente, und vielleicht wird das dann dort in dem Staat zu einer einheitlichen Linie führen. Ich bin davon überzeugt, daß die Richter, die ich kennengelernt habe, sich bemühen, vor allen Dingen in Gesprächen, zu einer Linie zu kommen. Und daß wir da einen Erfolg haben werden, da bin ich sicher. Die Richtersymposien haben eine große Bedeutung dafür, daß wir uns untereinander kennengelernt haben, daß wir wissen, wer die schweizerischen Richter sind, wer die französischen Richter sind, wer die englischen Richter sind. Wir können telefonieren miteinander, und tun das auch. Denn der schlimmste Fall ist der Fall, der bei der einheitlichen oder bei der gewollten einheitlichen Anwendung des Genfer Wechsel-Übereinkommens passiert ist. Dort wichen seit Jahrzehnten der französische Cour de Cassation und das Reichsgericht voneinander ab. In einer und derselben Frage, ein Text wurde pro und contra ausgelegt. Bis Richter des Bundesgerichtshofes auf die Idee kamen und sagten: muß das denn sein? Können wir uns denn nicht dem anschließen, was die Franzosen sagen? Ist das nicht eine vernünftige Regelung, wie die Franzosen ausdeuten? Und man tat es. Nur zum völlig falschen Zeitpunkt. Denn zur gleichen Zeit stellten die Richter des Cour de Cassation dieselben Erwägungen an. Sie überlegten, ob nicht das, was das deutsche Reichsgericht und der Bundesgerichtshof gesagt hatten, ob man das nicht auch machen sollte. Es geschah innerhalb einer kurzen Frist. So ist die Rechtsprechung immer noch konträr.

Herr Bardehle:

Anknüpfend an das, was wir eben zwar sehr amüsiert aber an sich doch trauriger Weise gehört haben, Herr Bruchhausen, eine Frage: Sie haben

sicherlich für uns alle aus dem Herzen unterstrichen, wie wichtig diese Richtersymposien sind. Denjenigen, die das ins Leben gerufen haben, kann man nur gratulieren. Aber kann man nicht noch einen Schritt weiter gehen, um zu vermeiden, daß so eine divergierende Rechtsprechung in den einzelnen Vertragsstaaten Platz greift? Wenn so ein Fall passiert, daß eine grundsätzliche Frage in einem Land für das Land neu zu entscheiden ist, wo möglicherweise schon Entscheidungen ähnlicher Art in anderen Ländern existieren, können Sie nicht ein solches Richtersymposium dann ad hoc kurzfristig einberufen, denn Sie sagten mit Recht, Sie müssen überzeugen; überzeugen können Sie nur im Gespräch. Warum dann nicht den Schritt weitergehen und ein Richtersymposium statt alle zwei Jahre, dann mal vorziehen und im Kreis Ihrer Richter zu sprechen, um sich gegenseitig zu überzeugen?

Herr Bruchhausen:

Um es ganz kurz zu machen, mache ich es mit zwei Worten: Frommer Wunsch!

Herr Bertschinger (Schweiz):

Ich bin auf dem Gebiet der Chemie tätig. Es herrscht unter meinen Kollegen die Befürchtung, es könnten in Deutschland, soweit die Bundesrepublik betroffen ist, gewisse Chemiepatente, die hier in diesem Hause *lege artis* erteilt worden sind, ohne viel Federlesen in Deutschland wegen mangelnder Neuheit nichtig erklärt werden. Sie haben ganz kurz das Wort Auswahlerfindung schon gebracht, ich weiß nicht, ob nur solche Fälle auf dem Spiele stehen. Ich lasse mich natürlich bezüglich meiner Befürchtungen von Ihnen sehr gerne eines besseren belehren.

Herr Bruchhausen:

Sie können in einem Punkt beruhigt sein. Wir werden, wenn wir über die Frage der Neuheit gegenüber allgemeinen Formeln zu entscheiden haben, die Erkenntnisse des Europäischen Patentamtes zu dieser Frage berücksichtigen. Was gerade die Auswahlerfindung angeht, habe ich meinen Finger erhoben, um zu sagen, da sollte man nicht zu viel Gerüchte in die Welt setzen, denn sie erwecken Hoffnungen, die dann nicht gehalten werden können, wenn der Fall kommt.

Unser letzter Fall, Fluoran, ist inzwischen veröffentlicht worden. In diesem Fall sind wir sehr zurückhaltend gewesen und haben gemeint, es muß sehr sorgfältig der Einzelfall bedacht werden. Generelle Linien, gerade was diese Frage angeht, sind sehr schwer zu treffen. Wenn sich jeder auf das nötigste zurückzieht, was er für seine Entscheidung braucht, dann habe ich den Eindruck, daß die Gefahr nicht sehr groß ist, daß man voneinander abweicht. Je weiter man die Gedanken spinnt, wenn man ein Urteil veröffentlicht, desto größer ist die Gefahr, daß Abweichungen kommen. Wie sie dann zu lösen sind, ich sagte es eben, mein Rezept ist nur " gegenseitig überzeugen". Vor allen Dingen fleißig sein und lesen, sorgfältig sein und lesen. Und nicht nur so tun, als ob.

Herr D'haemer:

Vielen Dank, Herr Dr. Bruchhausen, für diese Worte, die sehr hoffnungsvoll tönen in unseren Ohren. Ich darf mich persönlich anschließen, weil ich auch aus der Chemiebranche stamme, daß es jetzt ausgesprochen schade ist, hier in diesem Saal keine Kollegen vom deutschen Patentamt anwesend zu haben. Für die wären diese Worte, die Sie jetzt gerade gesagt haben, sehr wirksam und heilvoll gewesen. Aber es hat einfach nicht mögen sein. Wir warten, so hoffe ich, auf eine nächste Gelegenheit, wo wir Sie dann mit den Kollegen aus dem deutschen Patentamt konfrontieren möchten.

Herr Klein:

Herr Präsident, es ist jetzt sehr viel vom Überzeugen geredet worden, und Überzeugen ist ja Wissen. Herr Dr. Bruchhausen hat es gerade selbst gesagt, man sollte lesen. In dem Zusammenhang: wenn divergente Entscheidungen getroffen werden, haben Sie vorhin gesagt, seien Sie eigentlich strikt dagegen, daß anläßlich der Veröffentlichung von Beschlüssen oder Entscheidungen "dissenting opinions" mitveröffentlicht werden. Wieso eigentlich? Können Sie dies nochmal belegen?

Herr Bruchhausen:

Wir haben uns mißverstanden. Ich bin ein glühender Anhänger der "dissenting opinion". Nur verbietet es mir das Gesetz. Als Richter darf ich niemals sagen, daß ich mit einer Entscheidung meines Richterkollegiums nicht

einverstanden bin. Man soll Entscheidungserwägungen am Fall orientieren, den man zu entscheiden hat, und nicht seiner Phantasie Lauf geben, was alles noch bedacht werden könnte aus Anlaß des Falles, was dann nachher eine Entscheidung so aussehen läßt, als sei schon Vieles mitentschieden. Wenn sie auf den Prüfstand kommt, trägt nur das, was die Entscheidung trägt, und mehr nicht. Alles andere ist unnötiger Ballast und führt zur Gefahr von Divergenzen. Deshalb habe ich dagegen gesprochen.

Mr. Modiano:

Herr Dr. Bruchhausen hat gesagt, es gäbe eine Pflicht für die Richter, sich über die Rechtsprechung zu informieren, diese in Erwägung zu ziehen und zu einer Harmonie zu streben. Woher stammt diese Pflicht? Bei uns in Italien ist diese Pflicht gar nicht bekannt.

Herr Bruchhausen:

Ich bin sicher, daß diese Pflicht auch in Italien bekannt ist, denn es kann kein Vereinheitlichungsübereinkommen geben, das nicht von dieser Pflicht als Grundlage getragen wird. Dann muß man nicht vereinheitlichen, das hat gar keinen Zweck, Gesetzen denselben Text zu geben, wenn jeder mit dem Text was anderes anfangen kann, ohne im Auge zu behalten, das Ziel einer Rechtseinheit zu erreichen. Das kann man nur, indem man beobachtet, indem man studiert, indem man sich bemüht um das, was zu einzelnen Fragen gesagt wird. Es ist nicht schwer. Das Europäische Patentamt hilft uns dabei. Das Amtsblatt veröffentlicht unsere Entscheidungen, so daß wir im Bilde sind. Es gibt weitere Fachzeitschriften, beispielsweise die Grünen Zeitschriften in Deutschland, der GRUR Internationale Teil, der sehr früh Entscheidungen aus den Vertragsstaaten bringt, so daß wir im Bilde sind. Wir kennen uns inzwischen. Das ist der Wert der Richtersymposien. Wir schicken uns die Entscheidungen zu. Wir haben eine Liste der Kollegen. Wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die wir für bedeutsam halten, was die Harmonisierung angeht, verteilen wir sie durch Rundschreiben. Wir schicken sie an alle Beteiligten. Ich kenne italienische Kollegen, die der deutschen Sprache so mächtig sind, die nicht mal Übersetzungen brauchen, die fließend lesen können. Und ich bin sicher, daß sie das auch tun.

M. Casalonga:

Je souhaiterais poser à Monsieur Bruchhausen deux questions pratiques. En matière de deuxième indication thérapeutique, le "Bundesgerichtshof" a pris effectivement une position avant l'OEB. L'OEB a pris une autre position, après. Mais aujourd'hui, que devons-nous faire ? Si nous rédigeons des revendications comme le souhaitait le "Bundesgerichtshof", ces revendications vont être rejetées par l'OEB. Si nous rédigeons les revendications comme l'OEB le souhaite, est-ce que le "Bundesgerichtshof" va les accepter ? Je le souhaite, mais je serais encore plus content de le voir véritablement.

Ma deuxième question pratique concerne les microorganismes. Des bruits courent à l'heure actuelle selon lesquels les tribunaux allemands ne reconnaîtraient pas la validité de brevets européens qui auraient été délivrés et pour lesquels le demandeur aurait fait application de la règle 28, c'est-à-dire la possibilité de communiquer une souche uniquement par l'intermédiaire d'un expert. Il est vrai que la législation allemande, comme la législation française, et comme, je crois, les autres législations nationales, ont été harmonisées trop tôt, ce qui fait qu'elles ont l'ancienne règle 28 dans leurs lois. La règle 28 européenne a été modifiée, mais il ne faudrait pas que cela entraîne une catastrophe pour le déposant. Quelle sera, selon vous, la position sur ce problème également du "Bundesgerichtshof" ?

Herr Bruchhausen:

Die erste Frage ist eine rein pragmatische Frage. Das Verfahren beim Europäischen Patentamt ist mit der Anspruchsfassung gelaufen, wie in der Bundesrepublik vorgesehen. Man hat eine andere Anspruchsfassung des Patentes erteilt. Wenn in Deutschland ein Patent angemeldet würde mit der europäischen Anspruchsfassung, dann würden wir überlegen, ob wir uns auch dieser Einzelheit anschließen, und wenn nicht, würden wir wenigstens empfehlen, die deutsche Anspruchsfassung zu nehmen, so daß dies kein Problem ist, das ist eine Frage von minderer Bedeutung. Ich kann mir auch nicht recht den Unterschied ausmachen, wie das in der Praxis Unterschiede haben sollte, ob das Patent nach schweizerischer Art europäisch oder nach deutscher Art formuliert ist.

Die zweite Frage, die Sie angeschnitten haben, ist die Frage der Expertenlösung, ob das die notwendige vollständige Offenbarung garantiert bei Mikroorganismen. Das ist eine Frage, die ich auf Anhieb nicht beantworten kann. Es gibt dazu Stellungnahmen in der Literatur. Die Frage wird seit einiger Zeit erörtert. Ich selber bin eher skeptisch eingestellt gegenüber der Expertenlösung. Das verhehle ich nicht. Das heißt aber nicht, wenn der Fall zur Diskussion steht, daß alle Argumente dazu angehört werden, wie das pro und das contra. Wenn ich jetzt sage, ich bin eher skeptisch eingestellt, dann ist das mein Standpunkt heute. Er kann sich bei der Diskussion und bei der Anhörung der Argumente jederzeit ändern. Festgelegt bin ich da auf keinen Fall. Wie entschieden werden wird, kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Das wird der Fall bringen, das wird die Verhandlung bringen müssen, wie weiterhin über diese Frage entschieden wird. Mehr kann ich leider nicht sagen.

NOTIZEN:

VORSTAND	BOARD	BUREAU
Präsident	<i>President Jan D'haemer</i>	Président
Vize-Präsidenten	<i>Vice-Presidents Angus Duncan · Dieter Speiser</i>	Vice-Présidents
Generalsekretär	<i>Secretary General Christer Onn</i>	Secrétaire Général
Schatzmeister	<i>Treasurer Pierre Weyland</i>	Trésorier
Stellvertr. Sekretär	<i>Deputy Secretary Helen Papacostantinou</i>	Secrétaire Adjoint
Stellvertr. Schatzmeister	<i>Deputy Treasurer Alain Catherine</i>	Trésorier Adjoint
Mitglieder	<i>Members</i>	Membres
	<i>Kurt Büchel · Axel Casalonga · Alberto Elzaburu Wolfgang Ernest · Bernhard Feldmann · Daniel Grisar Engbert Mebius · Richard Petersen · Renato Sgarbi</i>	

AUSSCHÜSSE	STANDING COMMITTEES	COMMISSIONS
Finanz	<i>Finance Chairman: Sten Gasslander</i>	Finances
Standesregeln	<i>Professional Conduct Chairman: Donald Vincent</i>	Règles de Conduite Professionnelle
Europäische Eignungsprüfung	<i>European Qualifying Examination Chairman: Angus Duncan</i>	Examen Européen de Qualification
Europäische Patentpraxis	<i>European Patent Practice (EPPC) Vorsitzender: Felix A. Jenny</i>	Pour la Pratique du Brevet Européen
Geschäftsordnung	<i>By-Laws Vorsitzender: Carl E. Eder</i>	Règlement Intérieur
Disziplinarrat	<i>Disciplinary Chairman: George van der Beek</i>	Discipline