

**epi**  
**Information**

**3 - 1988**



Institut der beim Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter  
Institute of Professional Representatives  
before the European Patent Office  
Institut des mandataires agréés près  
l'Office européen des brevets

Schriftleitung

Editorial Board

Comité de Rédaction

Jean Brullé · Joachim Herzog · Ken Veryard

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

The previous edition of this Information was dedicated to the Symposium to celebrate our 10th anniversary, which meant that the report of the Council meeting that followed the Symposium was held over until this edition, as was the annual report for 1987. You will find them herein.

Also, included is a paper read by the President of the EPO to the FICPI on how the Office views Professional Representatives.

In the same mail with this edition you will find forms for the nomination of candidates for the next Council. These forms have been slightly modified to insure that only Members willing to serve are nominated. Before completing the forms, please read the note by the Secretary General.

About the time you receive this edition, the Council will be meeting on 26th and 27th September in our President's home town of Basle. The first meeting of the newly elected Council will be held in Barcelona on 8th and 9th May 1989.

Jean Brullé · Joachim Herzog · Ken Veryard

## TABLE OF CONTENTS

Editorial.....	1
1. Bericht des Rates.....	3
Beschlußliste.....	6
Resolution.....	9
2. Report from Council.....	10
List of Decisions.....	13
Resolution.....	16
3. Rapport du Conseil.....	17
Liste des décisions.....	20
Résolution.....	23
4. Jahresbericht für 1987.....	25
Bilanz zum 31. Dezember 1987.....	27

5.	Annual Report for 1987.....	31
	Balance Statement on 31 December 1987.....	33
6.	Rapport annuel pour 1987.....	37
	Situation bilantaire au 31 décembre 1987.....	39
7.	Report from the Committee on European Patent Practice.....	43
8.	Report from the EPO-EPPC Liaison Committee.....	46
9.	Blacklisting Bad Payers (Secretary General).....	48
10.	Hinweis vom Generalsekretär auf das Wahlverfahren.....	49
	Note on the Election Procedure by the Secretary General.....	52
	Communication du Secrétaire général sur la procédure électorale....	55
11.	Bericht/Vorschlag des Ausschusses für die berufliche Haftung.....	58
	Report/Proposal from the Committee on Professional Liability.....	61
	Rapport/proposition de la Commission pour la responsabilité civile professionnelle.....	64
12.	Votum von EPI-Mitglied Carl E. Eder, Schweiz.....	67
13.	Report from the WIPO Meeting on Harmonisation.....	68
14.	Der Patentanwalt aus der Sicht der Behörden: ein europäischer Gesichtspunkt (Paul Braendli).....	74
	The Patent Attorney in the Eyes of Officialdom: a European View (Paul Braendli).....	85
	Le Conseil en brevets vu par les administrations : le point de vue européen (Paul Braendli).....	96
15.	Wissenswertes aus dem EPA (Dietrich Bernecker).....	108
	Useful Tips from the EPO (Dietrich Bernecker).....	114
	Informations utiles communiquées par l'OEB (Dietrich Bernecker)....	120
16.	Bericht der Arbeitsgruppe "Rechtsdaten" des EPA (Günter Gall).....	127
	Report from the Working Party on Legal Data of the EPO (Günter Gall).....	133
	Rapport du groupe de travail "Données Juridiques" de l'OEB (Günter Gall).....	139
17.	The European Qualifying Examination (next one).....	145
18.	CEIPI -- Seminare; Das europäische Patent.....	146
	Seminars; The European Patent.....	148
	Séminaires; Le Brevet Européen.....	150
19.	Freie Stellen / Positions vacant / Vacances d'emplois.....	152

## BERICHT DES RATES

Das 10-jährige Jubiläum des Instituts wurde in München am 29. und 30. Mai 1988 gefeiert, gefolgt von der am 31. Mai und 1. Juni abgehaltenen 24. Sitzung des Rates des Instituts.

Die feierlichen Veranstaltungen bestanden aus einem touristischen Programm am Sonntag mit Ausflügen in Bayern, einem Empfang durch die Bayerische Staatsregierung sowie einem Abendessen im Hofbräuhaus mit fast 400 Gästen. Am Montag fand das Symposium im EPA statt, über welches in einer Sonderausgabe dieser Veröffentlichung (2-1988) detailliert berichtet wird. Das Institut ist unseren Kollegen Dieter Behrens und Rüdiger Zellentin für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung des Symposiums sowie dem EPA für seine Gastfreundschaft sehr zu Dank verpflichtet.

Am Montag lud Präsident Braendli Vortragende und Vorstandsmitglieder zum Mittagessen ein und erteilte dem Institut bei dieser Gelegenheit die Ehre eines Geburtstagsgeschenks in Form einer ständigen Einladung an den Präsidenten des Instituts, an den Sitzungen von SACEPO teilzunehmen. Am Dienstagabend gaben die Deutsche Patentanwaltskammer und der Deutsche Verband der Patentingenieure und Patentassessoren einen sehr geschätzten Empfang für die Ratsmitglieder des Instituts.

Das Institut hatte die Ehre, unter seinen Gästen zu zählen: den Präsidenten des Verwaltungsrates, Herrn Krieger, die jetzigen und ehemaligen Präsidenten des EPA, Herrn Braendli und Herrn van Benthem, die Vize-Präsidenten des EPA, Frau Remandas, Herrn Wallace und Herrn Dornow, Herrn Bernecker vom EPA, die früheren Präsidenten des Instituts, Herrn Chavannes, Herrn Veryard und Herrn Bressand sowie die "Eltern" des Instituts, die verschiedene Organisationen bei Konferenzen vertraten, welche zum europäischen Patentsystem führten, nämlich Herrn Bardehle, Herrn Braun, Herrn Ellis, Herrn Høst-Madsen, Herrn Puchberger, Frau Sadones, Herrn Skovgaard Pedersen und Herrn Vincent. Es wurde bedauert, daß Herr Haertel, Herr Hoffmann und Herr Nony verhindert waren.

Bei der Sitzung des Rates des Instituts berichtete der Präsident, Herr D'haemer, über die Dezember-Sitzung des Verwaltungsrates der EPO, über

das Round-Table-Gespräch der UNION über die "Straffung der Verfahren im EPA", die leider zu keinem konstruktiven Ergebnis führte, sowie über eine Einladung des amerikanischen Patent- und Markenamtes (USPTO) und Kontakte mit unseren amerikanischen Kollegen in Sachen Harmonisierung der Patentgesetze. Anschließend folgte eine lange Debatte darüber, wie fortschrittliche Formen zur Erreichung einer erfolgreichen Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang gefunden werden könnten. Zum Schluß wurde beschlossen, daß das Institut nun aktiver an der Arbeit über die Harmonisierung teilnehmen soll.

Die für das Jahr 1987 unerwarteten Überschüsse wurden von Herrn Gasslander, Vorsitzender des Finanzausschusses, erläutert; diese ergaben sich aus drei Faktoren, und zwar aus der Rückerstattung der im Laufe der letzten zehn Jahre erhobenen Mehrwertsteuer, aus der geringeren als geplanten Anzahl der Ausschußsitzungen sowie aus der doppelt so großen als erwarteten Anzahl der neuen Mitglieder aus Spanien und Griechenland. Jedoch bestünde Besorgnis über die hohe Anzahl der Mitglieder, von denen erwartet werden kann, daß sie in den nächsten zehn Jahren ihre Mitgliedschaft beenden werden.

Unter den verschiedenen Vorschlägen zur Erleichterung der Eignungsprüfung unter Vermeidung niedrigerer Qualitätsanforderungen befand sich der Vorschlag, daß den Kandidaten die Möglichkeit gegeben werden sollte, Ausbildungszeit im EPA im Rahmen eines dem deutschen ähnlichen Systems zu verbringen. Als interessante Information wurde erklärt, daß die Eignungsprüfung sich gegenwärtig zwischen den zwei extremen Konzepten der "künstlichen Prüfung" und der "Prüfung als Spiegel der Arbeitsbedingungen" befindet.

Über die Arbeit des Ausschusses für die Europäische Patentpraxis (EPPC) wird in der Beschußliste sowie in gesonderten Berichten von Herrn Beton in dieser Ausgabe berichtet.

Der Ad hoc Ausschuß für die berufliche Haftung legte einen Vertragsentwurf vor, den er zusammen mit einer Versicherungsgesellschaft erarbeitet hatte. Die Ratsmitglieder hatten die Gelegenheit, einen Vertreter dieser Versicherungsgesellschaft zu befragen. Die Bemühungen des Ausschusses werden nun zu einem Abschluß führen.

Die Schriftleitung legte ihre Arbeitsprinzipien vor, z.B. in bezug auf die zu veröffentlichten Beiträge, die Unterbreitung der Beiträge, Unterschriften, Sprachen, Werbung, Verantwortung und Verteilung.

Bei der Debatte über die Überschüsse des EPA wurde von mehreren Rednern betont, daß die guten finanziellen Ergebnisse des EPA zur Verbesserung der Bedingungen zugunsten der Anmelder genutzt werden sollten, wie z.B. eine Gebührensenkung, und man solle auf keinen Fall zulassen, daß nationale Patentämter oder Regierungen in irgendeiner Weise vom EPA subventioniert werden.

Die nächste Vorstandssitzung ist für den 22. August 1988 in Stratford-upon-Avon geplant.

Der Generalsekretär

Christer Onn

## BESCHLUSSLISTE

der 24. Ratssitzung

vom 31. Mai und 1. Juni 1988 in München

1. Herr Müller, Frau Jung und Herr Zellentin wurden als Stimmenzähler gewählt.
2. Die Tagesordnung wurde angenommen.
3. Das Protokoll der vorherigen Ratssitzung in Luxemburg wurde mit geringfügigen Änderungen angenommen.
4. Der Präsident ernannte Vize-Präsident Speiser als seinen Stellvertreter für die Restdauer seiner Amtszeit.
5. Der Rat beschloß, die Einladung des amerikanischen Patent- und Markenamtes zu regelmäßigen Verbindungskontakten anzunehmen und beauftragte den Vorstand, über die Zusammensetzung einer EPI-Delegation zu entscheiden.
6. Der Rat beschloß, die Arbeitsgruppe über die Harmonisierung (bestehend aus den Herren Jenny, Votier, Petersen und Casalonga) offiziell zu einem von Herrn Jenny geführten Ausschuß zu machen. Herr Votier werde sich auf das USPTO und auf trilaterale Verhandlungen, Herr Petersen auf die Arbeit der WIPO konzentrieren. Es wurde bestätigt, daß Herr Petersen bei der WIPO-Sitzung über die Harmonisierung, die in Genf Mitte Juni stattfinden wird, das EPI vertreten werde.
7. Der Bericht der Rechnungsprüfer wurde zur Kenntnis genommen. Der Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für 1987 wurden genehmigt und die Vorstandsmitglieder wurden durch einstimmigen Beschuß entlastet.
8. Gemäß einer Empfehlung des Ausschusses für die berufliche Haftung beschloß der Rat, einen von der Funk International GmbH vorgelegten Vorschlag anzunehmen, der den EPI-Mitgliedern die Möglichkeit gibt, einen Versicherungsschutz bezüglich der beruflichen Haftung für den zwischen DEM 2.000.000 und DEM 5.000.000 liegenden Differenzbetrag.

9. Der Rat beschloß, dem Prüfungsausschuß des EPA vorzuschlagen:
  - daß Wörterbücher während der Eignungsprüfung benutzt werden dürfen,
  - daß den Kandidaten, deren Muttersprache keine der drei Amtssprachen ist, zusätzliche Zeit während der Prüfung genehmigt wird,
  - und daß eine Übersetzung der technischen Worte in allen Sprachen der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt wird.
10. Der Rat genehmigte die deutsche und die französische Fassung der Aufgaben und Kompetenzen des Ausschusses für die Europäische Patentpraxis sowie dessen Sonderausschusses für Erfindungen auf dem Gebiet der Mikroorganismen (die englische Fassung ist seit 1981 vorhanden). Außerdem folgte der Rat den in seinem 21. Bericht enthaltenen Empfehlungen des EPPC und beschloß wie folgt über die Fragen:
  - EPPC 61 - Gnadenfrist gemäß Artikel 55(1) EPÜ  
Das EPI kann nichts zur Erledigung dieser Frage beitragen.
  - EPPC 85 - Nicht-Einhaltung der Fristen gemäß Regel 58  
Die Angelegenheit ist erledigt.
  - EPPC 88 A - Euro-PCT-Anmeldungen - Zeitdauer vom Zeitpunkt des Eintritts in die nationale Phase bis zur Eintragung der bibliographischen Daten der Anmeldung in das Patentregister  
Die Angelegenheit ist erledigt.
  - EPPC 88 B - Euro-PCT-Anmeldungen - Erklärung der Aufrechterhaltung einer Anmeldung und EPA-Formular 1224  
Beim EPA zu beantragen, daß es seine Praxis gemäß Art. 157 EPÜ und Formular 1224 so ändert, daß eine Patentanmeldung automatisch zur Sachprüfung kommt, wenn eine solche beantragt und die Gebühr bezahlt wurde.

EPPC 93 - Vollmachten - Fristverlängerung für die Einreichung

Die Angelegenheit ist erledigt.

EPPC 94 - Geltung älterer Euro-PCT-Anmeldungen als Stand der Technik

Die Angelegenheit ist erledigt.

EPPC 96 - Information über Zahlungen von Jahresgebühren

Das EPI begrüßt den Vorschlag des EPA, in das Europäische Patentregister die Information einzutragen, daß eine bestimmte Jahresgebühr bezahlt wurde.

EPPC 97 - Aktualisierung der Akten bei Akteneinsicht - Protokolle von mündlichen Verhandlungen

Die Angelegenheit ist erledigt.

EPPC 98 - Mehrfachgebühren für die gleiche Recherche

Da die Angelegenheit ein rein nationales Gesetz betrifft, sollte sie nicht behandelt werden.

EPPC 100 - Späte Einreichungen in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

Angesichts dessen, daß der Rat die Möglichkeit hatte, die Entscheidung T 122/84 (OS 5/1987, S. 177-190) zu kommentieren, beschloß der Rat, den Ratschlägen des EPPC zu folgen und dem EPA folgende Stellungnahme vorzulegen:

Da das EPA ein offensichtlich nicht aufrechterhaltbares Patent nicht aufrechterhalten sollte, sollte es einem Einsprechenden möglich sein, neue Fakten und neues Beweismaterial zu jeder Zeit während des Einspruchsverfahrens einzureichen; jedoch sollten solche Unterlagen erst dann zugelassen werden, wenn der Einsprechende das beschlußfassende Gremium davon überzeugt hat, daß die Unterlagen entscheidend sind;

wobei dem Patentinhaber jede Möglichkeit gegeben werden muß, die spät eingereichten Fakten und Beweismaterialien sorgfältig in Betracht

zu ziehen, insbesondere wenn er diese weniger als zwei Monate vor dem Zeitpunkt einer mündlichen Verhandlung erhält, und vorausgesetzt, daß "nachlässigen oder absichtlich langsamen" Parteien erhebliche Kosten auferlegt werden können.

11. Der Rat beschloß, das EPI solle keine Initiative zur Organisation von Vorbereitungskursen für Personen aus der Dritten Welt ergreifen.

12. Aufgrund eines bemerkenswerten Herantretens der britischen Regierung nahm der Rat folgende Resolution an:

"Der Rat,

der den Vorstoß der Regierung des Vereinigten Königreiches bei seinem Präsidenten mit dem Ziel einer Beseitigung des Werbeverbotes in den Richtlinien für die Berufsausübung zur Kenntnis genommen hat,

der sich bewußt ist, daß die Richtlinien für die Berufsausübung von den Vertretern der ursprünglichen Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens in Übereinstimmung mit den in jenen Staaten in Kraft befindlichen Berufsnormen freiwillig und frei beschlossen und von den Mitgliedern der später beitretenen Staaten ohne Beanstandung akzeptiert wurden,

und der Auffassung ist, daß die die Werbung betreffenden Bestimmungen innerhalb der Richtlinien für die Berufsausübung das Ziel haben, den Erfindern und der Industrie durch freien Wettbewerb zwischen den Mitgliedern zu geringstmöglichen Kosten und ohne die zusätzliche Kostenlast für Werbung den bestmöglichen Service zu bieten und einen Qualitäts-Wettbewerb der angebotenen Dienstleistungen sicherzustellen,

sieht weder eine moralische oder praktische noch eine sonstige Notwendigkeit zur Änderung der Richtlinien für die Berufsausübung in der verlangten Weise."

13. Die nächsten Ratssitzungen werden in  
Basel am 26. und 27. September 1988,  
Barcelona am 8. und 9. Mai 1989  
stattfinden.

## REPORT FROM COUNCIL

The 10th anniversary of the Institute was celebrated in Munich on 29 and 30 May 1988 followed by the 24th meeting of the Institute Council on 31 May and 1 June.

The celebration included a social programme on Sunday with excursions in Bavaria, a reception given by the Bavarian State Government and a dinner at The Hofbräuhaus with almost 400 participants. On Monday a Celebration Symposium was held in the EPO, which is extensively reported on in a separate issue (2-1988) of this publication. The Institute owes particular thanks to our colleagues Dieter Behrens and Rüdiger Zellentin for their assistance with the arrangements and organisation of the Symposium and to the EPO for their generous hospitality.

President Braendli invited speakers and Board members for lunch on Monday and took the opportunity to honour the Institute with a birthday present in the form of a standing invitation to the President of the Institute to participate in the meetings of SACEPO. On Tuesday evening the Deutsche Patentanwaltskammer and the Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren gave a much appreciated reception for the Institute Council members.

The Institute was honoured by having as its guests the Chairman of the Administrative Council, Mr. Krieger, the present and past Presidents of the EPO, Mr. Braendli and Mr. van Benthem, EPO Vice Presidents Mrs. Remandas, Mr. Wallace and Mr. Dornow, Mr. Bernecker of the EPO, the past Presidents of the Institute, Mr. Chavannes, Mr. Veryard and Mr. Bressand and the "parents" of the Institute, representing various organisations at the conferences leading to the European Patent System, namely Mr. Bardehle, Mr. Braun, Mr. Ellis, Mr. Høst-Madsen, Mr. Puchberger, Mrs. Sadones, Mr. Skovgaard Pedersen and Mr. Vincent. It was noted with regret that Mr. Haertel, Mr. Hoffmann and Mr. Nony were not able to participate.

At the Institute Council meeting the President, Mr. D'haemer, reported on the December meeting of the EPO Administrative Council, on the Union Round Table on "Speeding up the EPO Procedures", that unfortunately did not result

in any constructive ideas, and on an invitation from the US Patent and Trademark Office (USPTO) and contacts with our American colleagues in matters related to Harmonisation of Patent Law. A lengthy debate followed on how to find progressive forms for achieving successful cooperation in this matter, and at the end decisions were made for the Institute now to take a more active part in the harmonisation work.

The unexpected 1987 financial surplus was explained by Mr. Gasslander, Chairman of the Finance Committee, as originating from three factors, i.e. refund of value added tax for the last ten years, fewer Committee meetings than budgeted and more than twice as many new Members in Spain and Greece than was expected. Nevertheless there is concern about the high number of persons that can be expected to terminate their membership in the next decade.

Among various suggestions for facilitating the qualifying examination without reducing the quality requirement, was a proposal that candidates ought to be given an opportunity to spend time training at the EPO in a system similar to that in Germany. As an interesting piece of information it was mentioned that the qualifying examination at present is somewhere between the two extreme concepts of "artificial examination" and "examination reflecting working conditions".

The work of the European Patent Practice Committee (EPPC) is extensively reflected in the List of Decisions and in separate reports from Mr. Beton in this publication.

The ad hoc Committee on Professional Liability Insurance presented a draft agreement worked out with an Insurer, and the Council members had the opportunity to interview a representative of the insurance company. The efforts of the committee will now be finalized.

The Editorial Board presented the principles for its work, for example on items to be published, submission of articles, signatures, languages, advertising, responsibility and circulation.

When debating the financial surplus of the EPO it was stressed by several speakers that the good financial results at the EPO should be used to

improve the conditions for the applicants, e.g. by a reduction of the fees, and it should under no circumstances be accepted that national patent offices or governments should be in any respect subsidized from the EPO.

The next Board meeting is scheduled to be on 22 August 1988 in Stratford-upon-Avon.

The Secretary General

Christer Onn

#### LIST OF DECISIONS

of the 24th Council meeting  
on 31 May and 1 June 1988 in Munich

1. Mr. Müller, Mrs. Jung and Mr. Zellentin were appointed scrutineers.
2. The agenda was adopted.
3. The minutes of the previous Council meeting in Luxembourg were approved with minor amendments.
4. The President designated Vice President Speiser to be his deputy for the remaining term of office.
5. Council decided to accept an invitation from the US Patent and Trademark Office for regular liaison contacts and delegated the Board to decide the composition of an EPI delegation.
6. Council decided that the harmonisation working group (Messrs. Jenny, Votier, Petersen and Casalonga) be formally changed to a committee chaired by Mr. Jenny. Mr. Votier will concentrate on USPTO and Tripartite negotiation and Mr. Petersen on WIPO work. It was confirmed that Mr. Petersen would represent the EPI at the WIPO Harmonisation meeting in Geneva in mid-June.
7. The auditors' report was duly noted. The annual report and the accounts for 1987 were approved and the members of the Board were released from liability by a unanimous decision.
8. In accordance with a recommendation of the Professional Liability Committee, Council decided to accept a proposal made by Funk International GmbH enabling the EPI members to obtain professional liability insurance protection for the interval between DEM 2,000,000 and DEM 5,000,000.
9. Council decided to propose to the EPO Examination Board

- that dictionaries should be allowed during the qualifying examination,
- that candidates having a language other than one of the three official ones should be given additional time for sitting the examination,
- and that the vocabularies of technical terms provided should be in all the languages of the member states.

10. Council adopted German and French versions of the terms of reference for the European Patent Practice Committee and its special Committee for Micro-Organisms inventions (version in English existing since 1981).

Council further followed the recommendations of the EPPC in its 21st report and decided on the questions

#### EPPC 61 - Grace Period of Article 55(1) EPC

EPI cannot do anything to solve the question.

#### EPPC 85 - Failure to meet the Time Limits of Rule 58

The matter is settled.

#### EPPC 88 A - Euro-PCT Applications - Length of Time from Entry into the National Phase until the Entry of the Bibliographic Data of the Application into the Patent Register

The matter is settled.

#### EPPC 88 B - Euro-PCT Applications - Declaration of Maintaining Application and EPO Form 1224

To ask the EPO to amend its practice under Art. 157 EPC and Form 1224 so that a patent application will automatically proceed to substantive examination when such has been requested and the fee paid.

#### EPPC 93 - Powers of Attorney - Respite for Filing

The matter is settled.

#### EPPC 94 - Prior Art Effect of Senior Euro-PCT Applications

The matter is settled.

#### EPPC 96 - Information on Renewal Fee Payments

The EPI welcomes the EPO proposal to include in the European Patent Register information indicating when a given renewal fee has been paid.

#### EPPC 97 - Updating of the Files for Inspection - Minutes of Oral Proceedings

The matter is settled.

#### EPPC 98 - Multiple Fees for the Same Search

The matter, being one of purely national law, shall not be dealt with.

#### EPPC 100 - Late Submissions in Opposition or Appeal Proceedings

Having the opportunity to comment on the decision T 122/84 (OS 5/1987, pp. 177-190), Council decided to follow the advice of the EPPC and present the following views to the EPO:

Since the EPO should not uphold a patent which is clearly not tenable, it should be possible for an opponent to submit new facts and new evidence at any time during the pendency of opposition proceedings, but such material should be admitted only when the opponent has convinced the deciding body that the material is decisive;

understood that the patent proprietor must be given every opportunity to give full consideration to late-filed facts and evidence especially when he receives such less than two months before the date for an oral hearing, and further understood that substantial costs could be awarded against "negligent or intentionally dilatory" parties.

11. Council decided that the EPI shall not take any initiative to arrange training courses for persons from developing countries.

12. In view of a remarkable approach made by the British Government, Council adopted the following resolution.

"This Council,

noting the approach made to its President by the United Kingdom Government in the matter of modifying its Code of Conduct to remove restrictions on advertising, and bearing in mind that its Code of Conduct was voluntarily and freely entered into by representatives of its members from all the original Member States of the European Patent Convention based on a consensus in accordance with professional standards current in those States, and was furthermore accepted without question by members of those States which joined subsequently,

believing that its Rules, within that Code, on the question of advertising are in the interests of giving the best possible service to inventors and industry at minimum cost by allowing free competition between members without the additional burden of expenditure on advertising, but instead ensuring that the competition is by quality of service,

sees no need, moral, practical or otherwise, to modify its Code of Conduct in the manner requested.

13. The next Council meetings will be held in

Basle 26-27 September 1988

Barcelona 8-9 May 1989.

#### RAPPORT DU CONSEIL

Le 10ème anniversaire de l'Institut a été célébré à Munich les 29 et 30 mai 1988 et a été suivi de la 24ème réunion du Conseil de l'Institut qui s'est tenue les 31 mai et 1er juin.

Les festivités comprenaient un programme touristique proposé le dimanche dans la région bavaroise, une réception donnée par le Gouvernement de l'Etat de Bavière ainsi qu'un dîner réunissant, à la Hofbräuhaus, près de 400 invités. Un symposium a eu lieu le lundi à l'OEB ; un rapport détaillé en a été donné dans une édition spéciale (2-1988) de cette publication. L'Institut remercie plus particulièrement Monsieur Dieter Behrens et Monsieur Rüdiger Zellentin pour avoir aidé à la préparation et à l'organisation du symposium ; il remercie également l'OEB de son aimable hospitalité.

Le lundi, le Président, Monsieur Braendli, a invité les orateurs et les membres du Bureau à déjeuner et, à cette occasion, a fait à l'Institut l'honneur d'un cadeau d'anniversaire sous forme d'une invitation permanente adressée au Président de l'Institut à participer aux réunions du SACEPO. Le mardi soir, la "Deutsche Patentanwaltkammer" et le "Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren" ont donné une réception qui fut très appréciée, en l'honneur des membres du Conseil de l'Institut.

L'Institut a eu l'honneur de compter parmi ses invités le Président du Conseil d'administration, Monsieur Krieger, le Président actuel de l'OEB ainsi que l'ancien Président, Monsieur Braendli et Monsieur van Benthem, les Vice-présidents de l'OEB, Madame Remandas, Monsieur Wallace et Monsieur Dornow, Monsieur Bernecker de l'OEB, les anciens Présidents de l'Institut, Monsieur Chavannes, Monsieur Veryard et Monsieur Bressand, ainsi que les "parents" de l'Institut qui ont représenté différentes organisations lors de conférences qui ont conduit au système européen des brevets, à savoir Monsieur Bardehle, Monsieur Braun, Monsieur Ellis, Monsieur Høst-Madsen, Monsieur Puchberger, Madame Sadones, Monsieur Skovgaard Pedersen et Monsieur Vincent. C'est avec regret que l'on a pris connaissance du fait que Monsieur Haertel, Monsieur Hoffmann et Monsieur Nony ne pouvaient prendre part à ce symposium.

Lors de la réunion du Conseil de l'Institut, le Président, Monsieur D'haemer, a présenté un rapport sur la réunion du Conseil d'administration de l'OEB tenue en décembre, sur les discussions de la Table Ronde de l'UNION portant sur "l'accélération des procédures de l'OEB" qui n'ont malheureusement pas conduit à des résultats positifs, sur l'invitation de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) ainsi qu'une prise de contact avec nos collègues américains concernant les questions liées à l'harmonisation des lois sur les brevets. De longs débats ont suivi, portant sur la façon de convenir des démarches progressives à suivre afin d'établir une coopération harmonieuse à ce sujet ; des décisions ont été finalement prises, selon lesquelles l'Institut participera de façon plus active aux travaux sur l'harmonisation.

Monsieur Gasslander, Président de la Commission Finances, a donné des explications sur les excédents inattendus qui ont été réalisés en 1987 ; ces excédents s'expliquent pour trois raisons, à savoir le remboursement de la TVA payée dans le courant des dix dernières années, un nombre de réunions de Commissions inférieur à celui prévu dans le budget, et plus du double de nouveaux membres espagnols et grecs que prévu. Le nombre élevé de personnes susceptible de cesser d'appartenir à l'Institut durant les dix prochaines années est toutefois préoccupant.

Parmi les différentes propositions visant à faciliter l'examen de qualification sans en abaisser le niveau requis, se trouvait une proposition demandant que les candidats aient la possibilité de faire des stages à l'OEB dans le cadre d'une formation semblable à celle existant en Allemagne. Il a été signalé, à titre d'information (intéressante), que l'examen de qualification se situe, de par son niveau actuel, entre l'idée extrême d'un "examen artificiel" et celle d'un "examen reflétant les conditions de travail".

Les travaux de la Commission pour la Pratique du Brevet Européen (EPPC) ressortent en détail de la liste des décisions et autres rapports présentés par Monsieur Beton dans ce numéro.

La Commission ad hoc pour l'assurance responsabilité civile a présenté un projet de contrat élaboré par une compagnie d'assurances ; les membres du Conseil ont eu l'occasion d'interviewer un représentant de cette compagnie. Les démarches entreprises par la Commission se concrétiseront sous peu.

Le Comité de Rédaction a présenté ses principes de travail portant, par exemple, sur les articles à publier, la soumission des articles, signatures, langues, publicité, responsabilité et distribution.

Lors des débats portant sur les excédents réalisés par l'OEB, plusieurs orateurs ont souligné que les bénéfices réalisés par l'OEB devraient servir à améliorer la condition des déposants (réduction des taxes, par exemple) ; on ne doit en aucun cas accepter que les offices nationaux des brevets ou les gouvernements nationaux soient subventionnés par l'OEB, de quelque façon que ce soit.

Il a été prévu que la prochaine réunion du Bureau se tiendrait le 22 août 1988 à Stratford-upon-Avon.

Le Secrétaire général

Christer Onn

## LISTE DES DECISIONS

de la 24ème réunion du Conseil  
tenue les 31 mai et 1er juin 1988 à Munich

1. Monsieur Müller, Madame Jung et Monsieur Zellentin sont désignés comme scrutateurs.
2. L'ordre du jour est adopté.
3. Le procès-verbal de la réunion du Conseil précédente tenue à Luxembourg est adopté avec de légères modifications.
4. Le Président désigne le Vice-Président, Monsieur Speiser, comme son suppléant pour la durée restante de sa période d'exercice.
5. Le Conseil décide d'accepter l'invitation de l'Office américain des Brevets et des Marques à des contacts de liaison réguliers et charge le Bureau de décider de la composition d'une délégation EPI.
6. Le Conseil décide que le groupe de travail pour l'harmonisation (composé de Messieurs Jenny, Votier, Petersen et Casalonga) sera officiellement modifié en une commission présidée par Monsieur Jenny. Monsieur Votier sera chargé de l'USPTO et des négociations trilatérales, tandis que Monsieur Petersen s'occupera du travail de l'OMPI. Il est confirmé que Monsieur Petersen représentera l'EPI lors de la réunion de l'OMPI portant sur l'harmonisation qui se tiendra à Genève à la mi-juin.
7. Le Conseil prend connaissance du rapport des Commissaires aux comptes. Le rapport annuel et l'état des comptes pour 1987 sont approuvés. Quitar est donné aux membres du Bureau par une décision unanime.
8. Conformément à une recommandation de la Commission pour la Responsabilité Professionnelle, le Conseil décide d'accepter la proposition de la Société Funk International GmbH qui permet aux membres de l'EPI d'obtenir une couverture d'assurance responsabilité professionnelle portant sur la différence comprise entre 2.000.000 DEM et 5.000.000 DEM.

9. Le Conseil décide de proposer au Jury d'Examen de l'OEB :
  - que la consultation de dictionnaires soit autorisée durant l'examen de qualification,
  - que le temps imparti pour passer l'examen soit prolongé pour les candidats dont la langue maternelle n'est pas l'une des trois langues officielles,
  - et que la traduction des termes techniques soit fournie dans toutes les langues des Etats contractants.

10. Le Conseil adopte les versions allemande et française du rôle et des compétences de la Commission pour la Pratique du Brevet Européen et de sa Commission spéciale pour les inventions appartenant au domaine des micro-organismes (la version anglaise existe depuis 1981).

D'autre part, le Conseil suit les recommandations de l'EPPC contenues dans le 21ème rapport de la Commission et décide comme suit sur les questions :

EPPC 61 - Période de grâce conformément à la Règle 55(1) CBE

L'EPI ne peut rien faire pour régler cette question.

EPPC 85 - Non-respect des délais prescrits selon la Règle 58

La question est réglée.

EPPC 88 A - Demandes euro-PCT - Durée de la période allant du passage à la phase nationale au passage des données bibliographiques de la demande au Registre des Brevets

La question est réglée.

EPPC 88 B - Demandes euro-PCT - Déclaration de maintien d'une demande et formulaire OEB 1224

Demandez à l'OEB de modifier ses pratiques conformément à l'art. 157 CBE

et formulaire 1224 de telle sorte qu'une demande de brevet conduise automatiquement à l'examen quant au fond, lorsqu'un tel examen a été demandé et que la taxe a été payée.

EPPC 93 - Pouvoirs - Sursis pour le dépôt de pouvoirs

La question est réglée.

EPPC 94 - Effet d'art antérieur\* de demandes euro-PCT antérieures

La question est réglée.

EPPC 96 - Information sur les versements de taxes annuelles

L'EPI est satisfait de la proposition de l'OEB consistant à introduire, dans le Registre européen des Brevets, une information indiquant qu'une taxe annuelle donnée a été versée.

EPPC 97 - Mise à jour des dossiers ouverts à l'inspection publique - Procès-verbaux des procédures orales

La question est réglée.

EPPC 98 - Pluralité de taxes pour une même recherche

Cette affaire, portant sur une loi purement nationale, ne sera pas traitée.

EPPC 100 - Dépôt tardif de documents lors de procédures d'opposition ou de recours

Ayant la possibilité de commenter la décision T 122/84 (OS 5/1987, p. 177-190), le Conseil décide de suivre le conseil de l'EPPC et de présenter les avis suivants à l'OEB :

L'OEB ne devant pas maintenir un brevet qui n'est certainement pas maintenable, l'opposant devrait avoir la possibilité de soumettre de nouveaux faits et mesures d'instruction à tout moment durant la

procédure d'opposition ; toute mesure d'instruction ne devrait cependant être admise que lorsque l'opposant a réussi à convaincre l'organe chargé du pouvoir de décision que les mesures d'instruction sont décisives ;

à condition qu'il soit donné au propriétaire du brevet toute possibilité de considérer pleinement les faits et mesures d'instruction, surtout lorsqu'il les reçoit dans un délai inférieur à deux mois précédent la date d'une procédure orale ; à condition, également, que d'importantes amendes puissent être infligées aux parties "négligentes ou intentionnellement lentes".

11. Le Conseil décide que l'EPI n'entreprendra aucune initiative dans l'organisation de cours préparatoires destinés aux personnes provenant de pays en développement.

12. Vu la surprenante intervention du gouvernement britannique, le Conseil adopte la résolution suivante :

"Ce Conseil,

après avoir noté la suggestion faite à son Président par le Gouvernement du Royaume Uni relative à la modification de son Code de Conduite pour éliminer les restrictions sur la publicité, et gardant présent à l'esprit que son Code de Conduite a été introduit de manière volontaire et libre par les représentants de ses membres provenant de tous les Etats membres d'origine de la Convention sur le Brevet Européen sur la base d'un consensus conforme aux standards professionnels en vigueur dans ces Etats, et a été en outre accepté sans problème par les membres des Etats qui s'y sont joints ensuite,

estimant que les Règles, à l'intérieur de ce Code, relatives à la question de la publicité, résident dans l'intérêt de donner le meilleur service possible aux inventeurs et à l'industrie, et cela au plus faible coût, en permettant une libre concurrence entre les membres sans la charge supplémentaire concernée par les frais de publicité, mais faisant au contraire en sorte que la concurrence porte sur la qualité des services,

ne voit aucune nécessité, morale, pratique ou autre, de modifier son Code de Conduite de la manière demandée."

13. Les prochaines réunions du Conseil se tiendront à

Bâle les 26 et 27 septembre 1988

Barcelone les 8 et 9 mai 1989.

## JAHRESBERICHT FÜR 1987

Am Ende des Jahres zählte das Institut 4.836 Mitglieder (4.631 Mitglieder im Vorjahr). Unter den neuen Mitgliedern sind es 78, die im Laufe des Jahres die europäische Eignungsprüfung bestanden haben, was eine erfreuliche Zunahme erfolgreicher Kandidaten darstellt.

Weiterhin soll bemerkt werden, daß der Rat des Institutes die Titel in der griechischen und in der spanischen Sprache für seine Mitglieder in diesen Ländern angenommen hat.

Was die in diesem Jahr geschehenen Ereignisse betrifft, soll erwähnt werden, daß die Europäische Patentorganisation ihren zehnten Jahrestag feierte, der am 7. Oktober in München gefeiert wurde. Mehrere Institutsmitglieder waren hierzu eingeladen und der Präsident, Herr D'haemer, war einer der Redner anlässlich dieser Veranstaltung.

In diesem Jahr überprüfte das Institut aufgrund der Anregung von Ratsmitglied Herrn Alder seine Organisations- und Arbeitsmethoden genau. Bei der Abwägung der demokratischen Prinzipien der nationalen und regionalen Vertretung sowie der Wichtigkeit der direkten Kommunikation zwischen Institutsmitgliedern und Rats- und Vorstandsmitgliedern, gegenüber Kosteneinsparungen durch Reduzierung der Größe dieser beiden Organe, kam man zu dem Schluß, daß die gegenwärtige Größe des Rates und des Vorstandes mit diesen wichtigen Prinzipien übereinstimmt und nicht geändert werden sollte. Außerdem wurde bemerkt, daß die Ausschüsse, insgesamt gesehen, bereits gemäß leistungsfähigster und kostensparendster Methoden arbeiten würden.

Der seit langem herrschende Wunsch, die Amtszeit des Rates von zwei auf drei Jahre zu verlängern, wurde von mehr als der Hälfte der Ratsmitglieder unterstützt, jedoch nicht von der dazu erforderlichen Mehrheit. Im Zusammenhang mit einer leistungsfähigen Organisation soll vermerkt werden, daß das Sekretariat des Institutes die Umstellung seiner Arbeit auf Computer begonnen und einen Telekopierer bestellt hat.

Mit Zufriedenheit wurde festgestellt, daß die deutsche Regierung dem Institut die gesamte Mehrwertsteuer rückerstattet hat, die es seit seiner Gründung 1978 bezahlt hat.

Außerdem wurde mit einem Befremden zur Kenntnis genommen, daß die britische Regierung versucht, sich in interne, in den Standesregeln festgelegte Institutsangelegenheiten einzumischen.

Der Rat des EPI trat in diesem Jahr zweimal zusammen, der Vorstand dreimal. Kurzberichte und Beschußlisten wurden in EPI-Information, der Zeitschrift des EPI, veröffentlicht.

Auf Einladung der Europäischen Patentorganisation nahmen der Präsident und die Vize-Präsidenten unseres Institutes abwechselnd an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil.

Die ständigen Ausschüsse des EPI setzten ihre Arbeit fort. Der Ausschuß für die Europäische Eignungsprüfung trug zu Verbesserungen der Vorbereitung auf die Prüfung bei und gab wertvolle Ratschläge zur Verbesserung des Verfahrens für die europäische Eignungsprüfung. Der Ausschuß für die Europäische Patentpraxis befaßte sich mit einer Vielzahl von Fragen zur Verbesserung des europäischen Patentsystems.

Christer Onn  
Generalsekretär

BILANZ ZUM  
31. DEZEMBER 1987  
(in DM)

	1987	1986
<b>AKTIVA</b>		
Valeurs immobilisées	p.m.	p.m.
Wertpapiere	1.000.800,00	800.000,00
Kasse- und Bankforderungen	361.852,13	377.650,35
Ausstehende Beiträge 1984	-	6.100,00
Ausstehende Beiträge 1985	2.725,00	4.325,00
Ausstehende Beiträge 1986	7.100,00	24.075,00
Ausstehende Beiträge 1987	43.775,00	-
Anzahlung	-	4.381,00
Zu erhaltende Zinsen	39.902,08	32.577,78
Verschiedene Verbindlichkeiten	8.524,66	314,36
<b>Gesamt-Aktiva</b>	<b>1.464.678,87</b>	<b>1.249.423,49</b>
	=====	=====
<b>PASSIVA</b>		
Rückzuerstattende Kosten an Mitglieder	6.659,52	12.006,23
Offene Verbindlichkeiten	61.183,05	73.531,76
Im voraus erhaltene Beiträge	1.170,00	3.550,00
Zurückzuzahlende 1983-Mitgl.-beiträge	-	225,00
Zurückzuzahlende 1984-Mitgl.-beiträge	50,00	300,00
Zurückzuzahlende 1985-Mitgl.-beiträge	243,00	550,00
Zurückzuzahlende 1986-Mitgl.-beiträge	2.125,00	550,00
Zurückzuzahlende 1987-Mitgl.-beiträge	2.487,50	-
Rückstellung für zweifelhafte aussteh. 1987 Beitragszahlungen	13.000,00	10.325,00
Verschiedene Gläubiger	5.747,20	4.248,00
- Erhaltene unbekannte Mitgl.-beiträge 1985	1.765,00	
- Idem 1986	1.665,00	
- Idem 1987	2.200,00	
- andere	117,20	
	-----	
	5.747,20	
<b>Gesamt-Passiva</b>	<b>92.665,27</b>	<b>105.285,99</b>
	=====	=====
<b>SALDO : N E T T O V E R M Ö G E N</b>	<b>1.372.013,60</b>	<b>1.144.137,50</b>

## ANLAGE 1

## BILANZ FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 1987

BILANZ  
FÜR DAS  
RECHNUNGSJAHR 1987  
(in DM)

	1987	1986
Einnahmen (Anlage 1)	1.084.410,12	892.074,85
Ausgaben (Anlage 2)	(856.534,02)	(825.025,91)
 	 -----	 -----
Einnahmenüberschuß für das Rechnungsjahr	227.876,10	67.048,94
 	 -----	 -----
Einnahmenüberschuß am Anfang des Rechnungsjahres	1.144.137,50	1.077.088,56
 	 -----	 -----
Gesamt-Überschuß	1.372.013,60	1.144.137,50
 	 =====	 =====

E I N N A H M E N  
(in DM)

	Eingegangen 1986	Eingegangen 1987	Budget 1987
<b>1. Beiträge</b>			
Beiträge für 1987 (Eingegangene Beiträge + Beiträge noch einzugehen - Eingegangene, noch nicht identifizierte Beiträge) = 4.759 Mitglieder je 200 DM	910.225,00 43.775,00  778.925,00	(2.200,00) 951.800,00	890.000,00
Gesamtsumme aus Beiträgen:	778.925,00  -----	951.800,00  -----	890.000,00  -----
<b>2. Bankzinsen</b>			
Zinsen aus Terminkonten	64.000,00	71.222,22	
Zinsen aus Festgeld	17.034,02	14.075,13	
Zinsen aus Girokonten	188,13	364,86	
Gesamtsumme aus Zinsen:	81.222,15  -----	85.662,21  -----	75.000,00  -----
<b>3. Prüfungskursgebühr</b>	19.700,00	18.843,35	8.000,00
<b>4. Erhaltene Skonten</b>	558,56	551,87	
<b>5. Beiträge aus Vorjahren</b>	141,53	2.255,00	
<b>6. Beträge aus Vorjahren</b>		549,19	
<b>7. Verkauf von Mobiliar</b>	100,00		
<b>8. Differenzen aus Beiträgen</b>		80,50	
<b>9. Kursdifferenzen</b>	42,61		
<b>10. Rückerstattung MwSt. 85-86</b>	9.735,00		5.000,00
<b>11. Rückerstattung MwSt. 78-84</b>		23.968,00	
<b>12. Außerordentliche Beitragszahlungen aus Vorjahren</b>	1.650,00	700,00	700,00
<b>Gesamt :</b>	31.927,70  -----	46.947,91  -----	13.700,00  -----
<b>GESAMTSUMME :</b>	892.074,85  =====	1.084.410,12  =====	978.700,00  =====

## BILANZ FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 1987

## A U S G A B E N

(in DM)

	1986	1987	BUDGET 1987
1.1 Kostenerstattung an Mitglieder für Ratssitzungen	186.942,28	217.946,39	220.000,00
1.2 Kostenerstattung an Mitglieder für Vorstandssitzungen	39.468,30	34.894,39	40.000,00
1.3 Kostenerstattung an Mitglieder für Ausschußsitzungen	102.096,15	89.606,83	162.000,00
1.4 Kostenerstattung an offizielle Delegierte des EPI	27.741,00	29.699,00	15.000,00
1.5 Organisationskosten der Rats- und Ausschußsitzungen	8.133,77	4.667,70	10.000,00
1.6 Kostenerstattung an Mitglieder für weitere Sitzungen	-	1.184,00	10.000,00
1.7 Kostenerstattung an Tutoren	37.890,55	16.080,00	20.000,00
2. Kostenerstattung an den Präsidenten	7.247,23	3.810,47	7.500,00
3.1 Kostenerstattung an den Schatzmeister	2.713,00	2.861,41	3.000,00
3.2 Kostenerstattung an den stellvertretenden Schatzmeister	500,00	-	1.000,00
3.3 Buchführungskosten	22.845,00	25.042,00	17.500,00
3.4 Wirtschaftsprüferkosten	6.200,00	7.011,82	8.000,00
3.5 Bankkosten	8.529,17	9.339,34	7.500,00
4. Kosten des Generalsekretariats	355.388,46	371.107,34	395.300,00
5. Verschiedene unvorhersehbare Ausgaben			
- Kursdifferenz	-	8,89	
- Erstattung von Beitr. aus Vorjahren	225,00		
- Streichung v. Beitr. (mehr als 3 Jahre)	4.815,00	5.700,00	7.600,00
- Verlust aus Beitr. gelöschter Mitgl.	2.975,00	2.225,00	
- Rückst. f. zweifelhafte aussteh.			
1987 Beitragzahlungen	10.325,00	13.000,00	12.000,00
- Aussch. u. Sitzungen aus Vorjahren	991,00	-	2.000,00
6. Einsatz der EDV im Sekretariat	-	22.349,44	20.000,00
G E S A M T :	825.025,91 =====	856.534,02 =====	958.400,00 =====

At the end of the year the Institute had 4,836 members (previous year 4,631 members). Out of the new members, there are 78 who passed the Qualifying Examination during the year, a gratifying increase in successful candidates.

It should further be noted that the Institute Council adopted titles in the Greek and the Spanish languages for its members in these countries.

Concerning the events of the year, it should be noted that the European Patent Organisation celebrated its 10th anniversary on the 7th October in Munich. Several Institute members were invited and the President, Mr. D'haemer, was one of the event's speakers.

This year the Institute has looked at its organisation and working procedures thoroughly on an initiative from Council member Mr. Alder. In considering the democratic principles of national and regional representation and the importance of direct communication between Institute members and Council and Board members versus savings in costs by reducing the size of these two bodies, it was concluded that the present size of the Council and the Board met these principles that are important and should not be changed. It was further noted that the Committees on the whole already work with the most efficient and cost-saving procedures. The long felt need to increase the term of office for Council from two to three years was supported by more than half of the Council members, but not by the required qualified majority. In the context of organisation efficiency it may be mentioned that the Institute Secretariat started to computerize its records and ordered telefax equipment.

It was noted with satisfaction that the German government refunded all the value added tax that the Institute had paid since it was founded in 1978.

It was further noted with a lack of satisfaction that the British government is trying to interfere in internal Institute matters governed by the Code of Professional Conduct.

The EPI Council met twice and the Board three times this year. Brief reports and lists of decisions have been published in the Institute's newsletter EPI-Information.

Upon invitation from the European Patent Organisation, the President and the Vice Presidents of our Institute alternated in attending the meetings of the Administrative Council.

The EPI permanent Committees continued their work. The Qualifying Examination Committee contributed to improvements in the tutorial system and gave valuable advice for improving the European Qualifying Examination procedure. The European Patent Practice Committee dealt with a number of questions concerning improvements in the European Patent system.

Christer Onn  
The Secretary General

BALANCE STATEMENT ON  
31 DECEMBER 1987  
(expressed in DM)

	1987	1986
<b>CURRENT ASSETS</b>		
Valeurs immobilisées	p.m.	p.m.
Securities portfolio	1.000.800,00	800.000,00
Banks and Cash	361.852,13	377.650,35
1984 subscriptions receivable	-	6.100,00
1985 subscriptions receivable	2.725,00	4.325,00
1986 subscriptions receivable	7.100,00	24.075,00
1987 subscriptions receivable	43.775,00	-
Advanced payments	-	4.381,00
Interest receivable	39.902,08	32.577,78
Sundry debtors	8.524,66	314,36
<b>Total current assets</b>	<b>1.464.678,87</b>	<b>1.249.423,49</b>
	=====	=====
<b>CURRENT LIABILITIES</b>		
Expenses to be reimbursed to members	6.659,52	12.006,23
Expenses payable	61.183,05	73.531,76
Subscriptions received in advance	1.170,00	3.550,00
1983 subscriptions to be reimbursed	-	225,00
1984 subscriptions to be reimbursed	50,00	300,00
1985 subscriptions to be reimbursed	243,00	550,00
1986 subscriptions to be reimbursed	2.125,00	550,00
1987 subscriptions to be reimbursed	2.487,50	-
Provision for risk of non recovery of 1987 subscriptions	13.000,00	10.325,00
Sundry creditors	5.747,20	4.248,00
- Unidentified receipts from 1985 subscriptions	1.765,00	
- idem 1986	1.665,00	
- idem 1987	2.200,00	
- others	117,20	
	-----	
	5.747,20	
<b>Total current liabilities</b>	<b>92.665,27</b>	<b>105.285,99</b>
	=====	=====
<b>BALANCE : N E T A S S E T S</b>	<b>1.372.013,60</b>	<b>1.144.137,50</b>

## ANNEX 1

## STATEMENTS OF OPERATIONS FOR 1987

INCOME  
(expressed in DM)

STATEMENT OF OPERATIONS  
FOR  
1987  
(expressed in DM)

	1987	1986
Income (annex 1)	1.084.410,12	892.074,85
Expenses (annex 2)	(856.534,02)	(825.025,91)
 	-----	-----
Excess of income	227.876,10	67.048,94
Excess of income at beginning of year	1.144.137,50	1.077.088,56
 	-----	-----
Total assets :	1.372.013,60	1.144.137,50
 	=====	=====

	1986	1987	Budget 1987
1. Subscriptions			
Subscriptions for 1987: (Subscr. actually rec'd + Subscr. receivable - unidentified subscriptions received) = 4.759 members at 200 DM	910.225,00 43.775,00  778.925,00	(2.200,00) 951.800,00	890.000,00
Total from subscriptions:	778.925,00	951.800,00	890.000,00
 	-----	-----	-----
2. Interest			
Securities' portfolio	64.000,00	71.222,22	
Interest from short term accounts	17.034,02	14.075,13	
Interest from current accounts	188,13	364,86	
Interest total:	81.222,15	85.662,21	75.000,00
 	-----	-----	-----
3. Tutorials fees	19.700,00	18.843,35	8.000,00
4. Discount obtained	558,56	551,87	
5. Subscr. from previous years	141,53	2.255,00	
6. Amounts from previous years		549,19	
7. Amount of sale off. furniture	100,00		
8. Diff. of subscriptions		80,50	
9. Diff. of exchange	42,61		
10. Reimbursement VAT 85-86	9.735,00		5.000,00
11. Reimbursement VAT 78-84		23.968,00	
12. Extraordinary receipts of previous years subscriptions	1.650,00	700,00	700,00
Total :	31.927,70	46.947,91	13.700,00
 	-----	-----	-----
GRAND TOTAL :	892.074,85 =====	1.084.410,12 =====	978.700,00 =====

## ANNEX 2

## STATEMENTS OF OPERATIONS FOR 1987

## RAPPORT ANNUEL POUR 1987

E X P E N S E S			
	1986	1987	BUDGET 1987
1.1 Expenses reimbursed to members for attendance at Council meetings	186.942,28	217.946,39	220.000,00
1.2 Expenses reimbursed to members for attendance at Board meetings	39.468,30	34.894,39	40.000,00
1.3 Expenses reimbursed to members for attendance at Committee meetings	102.096,15	89.606,83	162.000,00
1.4 Expenses reimbursed to EPI official delegates	27.741,00	29.699,00	15.000,00
1.5 Expenses relating to the organisation of Council and Committee meetings	8.133,77	4.667,70	10.000,00
1.6 Expenses reimbursed to members for attendance at other meetings	-	1.184,00	10.000,00
1.7 Expenses reimbursed to tutors	37.890,55	16.080,00	20.000,00
2. Expenses of the President	7.247,23	3.810,47	7.500,00
3.1 Expenses of the Treasurer	2.713,00	2.861,41	3.000,00
3.2 Expenses of the Deputy Treasurer	500,00	-	1.000,00
3.3 Bookkeeping fees	22.845,00	25.042,00	17.500,00
3.4 Audit fees	6.200,00	7.011,82	8.000,00
3.5 Bank charges	8.529,17	9.339,34	7.500,00
4. Expenses of the General Secretariat	355.388,46	371.107,34	395.300,00
5. Misc. unforeseen expenses			
- Difference of exchange	-	8,89	
- Repayment of prev. years subscr.	225,00		
- Subscriptions writeoff (more than 3 years)	4.815,00	5.700,00	7.600,00
- Loss from members' deletion	2.975,00	2.225,00	
- Provision for risk of non recovery of 1987 subscr.	10.325,00	13.000,00	12.000,00
- Commit. and meetings of prev. years	991,00	-	2.000,00
6. Computerisation of the Secretariat	-	22.349,44	20.000,00
T O T A L :	825.025,91	856.534,02	958.400,00

A la fin de l'année, l'Institut comptait 4.836 membres (il en comptait 4.631 l'année précédente). Parmi les nouveaux membres, 78 avaient passé avec succès l'examen de qualification au cours de l'année (accroissement bienvenu du nombre de candidats reçus à l'examen).

Il convient de noter, en outre, que l'Institut a adopté les titres grec et espagnol pour les membres de Grèce et d'Espagne.

Il convient de noter, parmi les événements de l'année, que l'Organisation européenne des brevets a célébré son dixième anniversaire le 7 octobre à Munich. Plusieurs membres de l'Institut ont été invités et le Président, Monsieur D'haemer, a été l'un des orateurs lors de cette manifestation.

Sur l'incitation d'un membre du Conseil, Monsieur Alder, l'Institut a étudié de près, au cours de l'année, son organisation et ses méthodes de travail. Après avoir considéré avec soin les principes démocratiques de la représentation nationale et régionale ainsi que l'importance de la communication directe entre les membres de l'Institut et les membres du Conseil et du Bureau, exigences n'offrant aucune possibilité d'économie par la réduction de la taille de ces deux organes, on en est arrivé à la conclusion que la taille actuelle du Conseil et du Bureau coincide avec ces importants principes et ne devrait pas être modifiée. Il a été également précisé que les Commissions, dans leur ensemble, travaillent déjà avec les méthodes de travail les plus efficaces et les plus économiques. Le désir exprimé depuis longtemps de porter la période d'exercice du Conseil de deux à trois ans a été soutenu par plus de la moitié des membres du Conseil, mais non par la majorité requise. Il convient de noter, dans le cadre d'un fonctionnement rentable, que le Secrétariat de l'Institut a commencé à travailler sur ordinateur et à commandé un télécopieur.

C'est avec satisfaction que l'on a pris connaissance du fait que le Gouvernement allemand a remboursé à l'Institut la totalité de la T.V.A. que ce dernier avait payée depuis sa création en 1978.

C'est avec mécontentement que l'on a constaté que le Gouvernement britannique essaie d'intervenir dans des affaires internes de l'Institut régies par le Code de Conduite Professionnelle.

Le Conseil de l'EPI s'est, dans le courant de l'année, réuni à deux reprises ; le Bureau s'est réuni trois fois. De brefs rapports et listes de décisions ont été publiés dans le Journal de l'EPI, EPI-Information.

Le Président et les Vice-Présidents de notre Institut ont, sur l'invitation de l'Organisation européenne des brevets, assisté tour à tour aux réunions du Conseil d'administration.

Les Commissions permanentes de l'EPI ont poursuivi leurs travaux. La Commission pour l'Examen Européen de Qualification a contribué à parfaire le programme de préparation à l'examen et a donné des avis compétents pour aider à améliorer la procédure de l'examen européen de qualification. La Commission pour la Pratique du Brevet Européen a étudié plusieurs questions concernant des améliorations du système du Brevet Européen.

Christer Onn  
Secrétaire général

SITUATION BILANCIARE AU  
31 DECEMBRE 1987  
(Unités : DM)

	1987	1986
<b>ELEMENTS DE L'ACTIF</b>		
Valeurs immobilisées	p.m.	p.m.
Titres	1.000.800,00	800.000,00
Banques et Caisse	361.852,13	377.650,35
Cotisations 1984 à recevoir	-	6.100,00
Cotisations 1985 à recevoir	2.725,00	4.325,00
Cotisations 1986 à recevoir	7.100,00	24.075,00
Cotisations 1987 à recevoir	43.775,00	-
Charges payées d'avance	-	4.381,00
Intérêts à recevoir	39.902,08	32.577,78
Débiteurs divers	8.524,66	314,36
<b>Total des éléments de l'actif</b>	<b>1.464.678,87</b>	<b>1.249.423,49</b>
<b>ELEMENTS DU PASSIF</b>		
Frais à rembourser aux membres	6.659,52	12.006,23
Frais à payer	61.183,05	73.531,76
Cotisations perçues d'avance	1.170,00	3.550,00
Cotisations 1983 à rembourser	-	225,00
Cotisations 1984 à rembourser	50,00	300,00
Cotisations 1985 à rembourser	243,00	550,00
Cotisations 1986 à rembourser	2.125,00	550,00
Cotisations 1987 à rembourser	2.487,50	-
Provision pour risque de non-recouvrement des cotis. 1987	13.000,00	10.325,00
Créditeurs divers	5.747,20	4.248,00
- Cotisations 1985 reçues non encore précisées	1.765,00	
- Idem 1986	1.665,00	
- Idem 1987	2.200,00	
- Autres	117,20	
	-----	
	5.747,20	
<b>Total des éléments du passif</b>	<b>92.665,27</b>	<b>105.285,99</b>
<b>SOLDE : ACTIFS NETS</b>	<b>1.372.013,60</b>	<b>1.144.137,50</b>

## ANNEXE 1

## ETAT DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 1987

## PRODUITS

(Unités : DM)

ETABLISSEMENT DU RESULTAT  
DE  
L'EXERCICE 1987  
(Unités : DM)

	1987	1986
Produits (annexe 1)	1.084.410,12	892.074,85
Charges (annexe 2)	(856.534,02)	(825.025,91)
Excédent des produits	227.876,10	67.048,94
Excédent des produits au début de l'exercice (anciens excédents)	1.144.137,50	1.077.088,56
Total des excédents accumulés :	1.372.013,60	1.144.137,50

	Réalisé 1986	Réalisé 1987	Budget 1987
1. Cotisations			
Cotisations pour 1987 (Cotisations effectiv. reçues + Cotisations à recevoir - Cotisations reçues et non encore identifiées) = 4.759 membres à 200 DM	778.925,00	910.225,00 43.775,00 (2.200,00) 951.800,00	890.000,00
Total cotisations :	778.925,00	951.800,00	890.000,00
2. Intérêts			
Intérêts des titres	64.000,00	71.222,22	
Intérêts des comptes à terme	17.034,02	14.075,13	
Intérêts des comptes courants	188,13	364,86	
Total des intérêts :	81.222,15	85.662,21	75.000,00
3. Participation frais d'examen	19.700,00	18.843,35	8.000,00
4. Escomptes obtenus	558,56	551,87	
5. Reprise sur cot. exe. antérieurs	141,53	2.255,00	
6. Reprise sur exercices antérieurs		549,19	
7. Réalisation s/vente de mob.	100,00		
8. Différences s/cotisations		80,50	
9. Différence sur change	42,61		
10. Remboursement TVA 85-86	9.735,00		5.000,00
11. Remboursement TVA 78-84		23.968,00	
12. Recettes extraord. s/ cotisations exercices antérieurs	1.650,00	700,00	2.700,00
Total :	31.927,70	46.947,91	13.700,00
GRAND TOTAL :	892.074,85	1.084.410,12	978.700,00

## ANNEXE 2

## ETAT DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 1987

## CHARGES

(Unités : DM)

	1986	1987	BUDGET 1987
1.1 Frais remboursables aux membres pour les réunions du Conseil	186.942,28	217.946,39	220.000,00
1.2 Frais remboursables aux membres pour les réunions du Bureau	39.468,30	34.894,39	40.000,00
1.3 Frais remboursables aux membres pour les réunions des commissions	102.096,15	89.606,83	162.000,00
1.4 Frais remboursables aux délégués officiels de l'EPI	27.741,00	29.699,00	15.000,00
1.5 Frais d'organisation des réunions, des conseils et commissions	8.133,77	4.667,70	10.000,00
1.6 Frais remboursables aux membres pour d'autres réunions	-	1.184,00	10.000,00
1.7 Frais remboursables aux tuteurs	37.890,55	16.080,00	20.000,00
2. Frais du Président	7.247,23	3.810,47	7.500,00
3.1 Frais du Trésorier	2.713,00	2.861,41	3.000,00
3.2 Frais du Trésorier adjoint	500,00	-	1.000,00
3.3 Frais de comptabilité	22.845,00	25.042,00	17.500,00
3.4 Frais de révision comptable	6.200,00	7.011,82	8.000,00
3.5 Frais financiers	8.529,17	9.339,34	7.500,00
4. Frais du Secrétariat général	355.388,46	371.107,34	395.300,00
5. Dépenses diverses non prévisibles			
- Différence de change			
- Rembours. s/cotis. exercices ant.	225,00	8,89	
- Annulation cot. (plus de 3 années)	4.815,00	5.700,00	7.600,00
- Perte s/cotis. des membres radiés	2.975,00	2.225,00	
- Provision pour risque de non-recouvrement de cotisations 1987	10.325,00	13.000,00	12.000,00
- Commissions et réunions exerc. ant.	991,00	-	2.000,00
6. Informatisation Secrétariat	-	22.349,44	20.000,00
G R A N D T O T A L :	825.025,91 =====	856.534,02 =====	958.400,00 =====

## NOTES ON EPPC ITEMS AT EPI COUNCIL ON 1 JUNE 1988

The Council noted that in spite of decision T 173/83 where a Technical Board stated its opinion that there was no unanimity of doctrine, the time from which the six month period runs in Article 55 (1) is that of the European application and not the priority date - according to the opinion of senior EPO officials. Also, in future, information about Euro-PCT applications will be available in the register for searching purposes from the date of encoding them and not on the date of the Bulletin. The Council agreed that EPO Form 1224, requiring a Euro-PCT applicant to confirm his request for examination is a possible trap. It should be the other way round telling an applicant his application will be examined unless, in response to the form, he withdraws. EPO now supports the EPI view that a senior Euro-PCT application will only have a prior art effect if the application has validly entered the national phase. As a result of previous correspondence with EPI, the EPO will now make available more promptly, via the register, information as to whether a renewal fee has been paid. EPO will also ensure that minutes of oral proceedings are made available more promptly.

The main item requiring some discussion was the question of late submissions in opposition or appeal proceedings where the EPPC had concluded unanimously that questions about new grounds on the one hand and new facts and arguments on the other, although two different matters were to be answered in the same way, i.e. that the Board or Opposition Division has to consider them and has to allow them into the proceedings if an otherwise untenable patent would be upheld. Nevertheless all necessary steps should be taken to protect the proprietor's interests, e.g. by providing for adjournments and imposing financial penalties on late filers. The Council had before them two proposals, which had arisen from discussions in the EPPC, in the Harmonisation Committee and also at the 10 year Celebration Symposium on 30 May. The first proposal, which did not find favour was to set a time limit before any oral proceedings (e.g. 2 or 3 months before) after which late material would be admitted only exceptionally. The difficulty with this proposal is that it encourages late filing up to the time limit and furthermore relevant late items would still not be excluded. Instead the Council adopted a proposal that late material should only be admitted into the proceedings if the Opponent proves to the tribunal that it can believe that such material will be decisive to their decision. This would have to be

in the sense that the effects of the decision are changed, e.g. from rejecting an opposition to revoking the patent or requiring amendment, or by requiring more extensive amendments. The opponent thus has a heavy burden to discharge and the Board or Opposition Division, who will have thoroughly prepared the case beforehand, should be in a position to assess the credibility of the opponent's new position and whether the new material is believably decisive.

To protect the proprietor when new material has to be admitted, he should have a right to be granted an adjournment and not just be given an hour at the hearing to take a position against the new material. The representative needs time to consult his client and to rebut any tendentious late filed evidence. Moreover if the hearing has to be adjourned, the cost of reconvening should be borne by the opponent. It should be borne in mind that the proprietor's interest is higher - unfair tactics would deprive him of his day in court whereas the opponent always has that possibility in national revocation actions.

It will be appreciated that in effect the EPO Boards of Appeal and Opposition Divisions are being advised to do all they can to eliminate surprise, without infringing Article 114 or their present decisions, especially T 122/84 and T 156/84. They should be sceptical about the pertinence of late material and should take a strong line against any attempt to gain the benefits of surprise and thereby set at nought the careful preparation of the case by the Board or Opposition Division and the proprietor. But they have to admit matter which would in any case render the patent invalid, especially by causing lack of novelty or founding a very strong obviousness argument without the necessity for supporting evidence or making mosaics:

The Council did not wish to suggest that any detailed guidelines should be worked out. The matter is one of attitude and evaluation based on the facts of the case and cannot be readily sub-divided into types of case. Guidelines could in any case only refer to a limited number of possibilities, they would probably be incomplete and might well not be sufficiently flexible.

In the debate it was clear that some Council members would like to bar new grounds of opposition altogether and in any case would like to see the

material used in an opposition cut off at the end of the 9 month opposition period. Contrary to the Board's opinion in T 156/84 that not too strict a standard should be set, especially by the Opposition Division so as to avoid cases being remitted back, the Council wishes a line to be taken that is as strict as possible, consistent with the decisions and Article 114.

It seems pertinent to add the comment that the Opposition Division is placed in a difficult position by late filed material. If it rejects it but the Board of Appeals thinks it should have been admitted, at present the case is remitted and this unduly prolongs the proceedings and is expensive to the EPO in personnel time, the cost of setting a new hearing on the remitted case and later on a second time on appeal, and possibly the cost of interpretation. If it admits the new material but then has to adjourn the case, again there are extra personnel and possible interpretation costs, although the extra expense is not quite so extensive. Quite clearly the opponent who has caused this should be penalised. It is suggested that costs will be kept down if the Opposition Division applies the proposed "believably decisive" rule and the Boards of Appeal are less ready to remit a case where they disagree with Opposition Division's assessment of it. If admissibility is finely balanced, the Boards should regard a rejection by the Opposition Division as an appealable point and not as a task that has been left unfulfilled and in consequence should not remit the case back to them. It follows, in such a case, that contrary to the general rule not to give reasons when the Division refuses to admit late filed material, such reasons should be given so that they can be considered on appeal.

European Patent Practices Committee  
John Beton, Reporter

NOTE ON EPO-EPPC LIAISON COMMITTEE MEETING - 6 MAY 1988

At this meeting several items arose in which EPO expressed a wish to inform the profession through EPI-Information on items of practice where there can be difficulties.

1. The new system for rearrangement of the dates for oral proceedings does not always work well as EPO expects to get a proposal for a new date from all the parties and not just one of them. It is essential for the parties to consult each other about a new date.
2. Requests for inspection of the files often require a copy to be made of the whole of a bulky file when only the last document filed or the last few documents are really needed. EPO would like the requestor to be clear about whether he wants the whole file, the whole file minus the A-specification, the last few documents or a particular document.
3. The telecopy facility is working well but EPO questions sending telecopied documents when there is a week or so left and the post would do. Also there is a tendency to forget to confirm telecopies and telexes (see Official Journal 7/1987, 323) or confirm too late. If a fee voucher is sent by telecopy and then confirmed could this please be stated to be a confirmation. If this is not done the same fee is charged twice and extra work is created in making a refund.
4. Oral proceedings under Article 116 are a right but interviews are a matter of discretion. Nevertheless examiners usually grant interviews (because they are quicker, more efficient, more convenient and less formal) unless in a particular case the examiner believes it would be more efficient to go straight to an oral hearing. Some representatives always request an oral hearing to avoid a surprise decision to reject and fear that a request for an interview as well will be prejudiced. EPO say that if the representative has made a bona fide response, the examiner should give a telephoned warning, in which case it can be discussed with him whether to take an interview or go straight to a hearing. In any event the representative should make clear what he wants, e.g. make the correct request under Article 116 if he really

wants an oral hearing rather than an interview or request an interview if that is what he wants.

John Beton,  
Reporter of the European Patent Practices Committee

## INFORMATION FROM THE SECRETARY GENERAL

### Blacklisting bad payers

We all know that goods we buy and services we get have to be paid for. We also know that a few clients and business associates do not respect this law of economics. Members who have become victims of violations of this law, have on more than one occasion suggested that the EPI shall establish a list of bad payers.

The proposal met with substantially positive reactions among the Board members, but the discussion also disclosed that the national associations in the member states already provide this service to their members. The EPI Board concluded that setting up a corresponding service at the EPI Secretariat would not improve the situation further than reducing three or four phone calls to one. The cost for the EPI would by no means correspond to the benefit for the enquiring member.

It may be that the Chartered Institute would answer that they have no information, but that Mr. X might tell you something. And the Patentanwaltskammer may take the attitude that they provide information to their members only, so that you would have to ask a German colleague to help you. But I have no doubt that an enquiring EPI member, who has doubts about someone's paying habits, would be fully satisfied by telephone calls to London, Munich and Paris plus perhaps the home country of the someone. Be it understood that the enquirer may have to read between the lines although he is on the telephone.

Christer Onn  
The Secretary General

## INFORMATIONEN VOM GENERALSEKRETÄR

### Wahlverfahren

Nach den Wahlen von 1987 wurde häufig die Frage gestellt, ob das derzeit gültige Verfahren für allgemeine Wahlen klar und eindeutig genug ist, dem Wähler seine Stimmabgabe zu ermöglichen, ohne ihn in eine verfahrensbedingte Falle zu locken, wodurch seine Stimme ungültig würde. In seiner Sitzung vom Februar 1987 beschloß der Vorstand zwar, den seinerzeit zur Ausarbeitung des derzeitigen Verfahrens eingesetzten Ausschuß nicht wieder ins Leben zu rufen, er hielt es aber doch für erforderlich, die Angelegenheit eingehend zu untersuchen.

Nach den Wahlen von 1987 hatten sich zwei Kandidaten beschwert, daß ihre schriftlichen Erklärungen zur Annahme der Kandidatur auf dem Postweg verschollen und nie beim EPI-Sekretariat eingegangen seien. Die Kandidatur dieser beiden Bewerber konnte daher nicht angenommen werden, und die für sie abgegebenen Stimmen mußten für ungültig erklärt werden.

Von insgesamt 4.631 wahlberechtigten Mitgliedern machten 1987 2.517, d.h. 54% von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Davon waren 120 Stimmen (4,8%) ungültig. Als wichtigste Gründe hierfür nannte der Wahlausschuß:

Die Stimmzettel wurden ohne die dazugehörige Erklärung eingesandt: 39  
Die Stimmzettel waren nicht hinreichend gekennzeichnet: 23  
Auf den Erklärungen fehlte die Unterschrift: 19  
Die Erklärungen entsprachen nicht dem abgegebenen Stimmzettel: 8

Diese Zahlen lassen jedoch nicht darauf schließen, daß die Wähler in eine bestimmte Falle gelockt worden seien.

Die Mitglieder des Wahlausschusses wurden gefragt, ob sie spezifische Verbesserungen vorzuschlagen hätten, die zu einer Vereinfachung des Verfahrens und zu einer Reduzierung der ungültigen Stimmabgaben führen könnten. Aus ihren Antworten geht hervor, daß das Verfahren selbst keiner Änderung bedarf, daß aber einige Erläuterungen in den Formblättern sehr hilfreich sein könnten. Diese Meinung teilen auch die Mitglieder des

Sekretariats. Der Vorschlag, dem zufolge das Sekretariat weitgehend dafür zuständig sein sollte, das Einverständnis der nominierten Kandidaten einzuholen, wäre mit einem derart hohen administrativen Aufwand verbunden, daß zunächst andere Lösungen untersucht werden sollten.

Man muß sich darüber im klaren sein, daß das EPI auf ein "postalisches Wahlverfahren" angewiesen ist, das sich auf insgesamt 13 Länder erstreckt, dem Wähler aber keinerlei Unterstützung, beispielsweise durch Postbeamte, anbieten kann, wie es bei nationalen politischen Wahlen der Fall wäre. Angesichts der "Wahlkreisphilosophie", die als durchaus gerecht anzusehen ist, wirken die vorgeschriebenen Formblätter und Stimmzettel zwangsläufig etwas kompliziert. Andererseits darf nicht übersehen werden, daß sämtliche Bewerber entweder einen Hochschulabschluß besitzen oder auf andere Weise nachgewiesen haben, daß ihr Intelligenzniveau um einiges höher ist als beim Durchschnitt der Bevölkerung.

---

Die Bemühungen um klarere Informationen in den Formblättern konzentrieren sich derzeit auf zwei Aspekte:

- 1) Niemand sollte einen Kandidaten nominieren, ohne sich des Einverständnisses des/der Betroffenen mit einer Kandidatur und der Einsendung der entsprechenden Erklärung vergewissert zu haben.
- 2) Der Einsendeschluß (für Nominierung oder Wahl) sollte jedem Leser ins Auge springen.

Ich habe die ehrliche Hoffnung, daß die Überarbeitung der Formblätter und auch dieser Artikel dazu beitragen können, die Zahl der ungültigen Stimmen bei den bevorstehenden Wahlen erheblich zu verringern.

Der Zeitplan für diese Wahlen sieht wie folgt aus:

1. Oktober Absendung der Formblätter für Nominierungen/Erklärungen an alle EPI-Mitglieder

30. November Einsendeschluß für Nominierungen und Einverständniserklärungen seitens der Kandidaten

1. Januarwoche Absendung der Stimmzettel und Wahlumschläge an sämtliche EPI-Mitglieder.

(In Ländern, in denen es sowohl

- eine freiberuflich praktizierende Wählerschaft - orangefarben

- als auch eine anderweitig tätige Wählerschaft - blau gibt, erhalten alle Mitglieder Stimmzettel und Umschläge für beide Wählergruppen.

Der Wähler hat dann zu entscheiden, ob die blauen oder die orangefarbenen Unterlagen für ihn maßgebend sind.)

Jan.-Febr. Durch Ankreuzen gibt der Wähler zu erkennen, für welchen Kandidaten er stimmt; den Stimmzettel steckt er dann in den gleichfarbigen Umschlag, den er anschließend mit der von ihm unterschriebenen Erklärung in den weißen Postumschlag legt und an das EPI-Sekretariat absendet.

15. Februar Annahmeschluß für die Stimmabgabe beim Sekretariat.

22. Februar Vorliegen der Wahlergebnisse.

1. März Absendung der Wahlergebnisse.

Christer Onn  
Generalsekretär

## INFORMATION FROM THE SECRETARY GENERAL

### Election Procedure

After the 1987 elections it was questioned whether the present procedures for general elections are simple and clear enough to permit the voter to express his will without falling into a procedural trap that would invalidate his vote. It was decided at the Board meeting in February 1987 that it would not be necessary to revive the committee that designed the present system, but that the matter should be looked into by the Board.

In the 1987 elections two candidates complained that their declarations of accepting candidature had been lost in the mail and not received by the EPI Secretariat. The candidature of these two was not accepted and votes for them were declared void.

In the 1987 elections 2,517 members voted out of 4,631 entitled to vote (54%).

120 votes (4.8%) were invalid. The Electoral Committee reported that the principal reasons were:

Ballots received without a declaration: 39

Ballots received without sufficient identification: 23

Declarations received not signed: 19

Declarations received not corresponding to ballot received: 8

The figures do not indicate any significant trap that voters have fallen into.

The Electoral Committee members have been asked whether they would recommend any particular amendments of today's procedure in order to simplify the procedure and minimize the number of void votes. The answers received from them indicate that the procedure need not be changed, but that some clarifications of the forms may help. This view is shared by the staff of the Secretariat. A suggestion that the Secretariat should take a far-reaching responsibility for obtaining consent from nominated persons, does in my view bring such administrative implications that other modes have to be tried first.

It has to be realized that the EPI must have "postal voting" in a procedure to cover 13 countries and without giving the voter any assistance from a post office employee or similar, which would be the case in national political elections. In view of the constituency philosophy, which seems fair, it is inevitable that the forms and ballots to be used may seem slightly complicated. On the other hand it should be borne in mind that all the voters hold a university degree or have proven by other means that their intellectual standard is well above the average of the population.

---

The efforts to make the forms give clearer information are now focused on two matters:

- 1) No one should nominate a candidate without having the consent of that person that he or she is prepared to stand for election and to send in his/her declaration of consent.
- 2) The last day for doing something (nominating or voting) should scream into the eyes of the reader.

It is my hope that the revised forms and this article shall reduce the number of invalid votes considerably in the upcoming elections.

The time schedule for them looks like this:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1 October              | Nomination-declaration forms are mailed to all EPI members.   |
| 30 November            | Last day when the Secretariat accepts nominations and declarations of acceptance of candidature.  |
| January,<br>first week | Ballots and Election envelopes are mailed to all EPI members.<br>(In countries having both a<br>- Private practice constituency - orange<br>- Other capacity constituency - blue<br>all members will receive ballots and envelopes for both constituencies.<br>The voter has to decide himself whether the orange or the blue papers are the right ones for him.) |

Jan-Feb.      The voter marks with a cross which candidates he votes for, puts his ballot in the envelope of the same colour and then puts the coloured envelope and his signed voting declaration in the white postal voting envelope to be forwarded to the EPI Secretariat.  
  
 15 February    Last day when the Secretariat accepts ballots.  
  
 22 February    Election results available.  
  
 1 March        Mailing of election results.

Christer Onn  
 The Secretary General

**COMMUNICATION DU SECRETAIRE GENERAL**  
**Procédure électorale**

A l'issue des élections de 1987, il a été demandé si la procédure actuellement applicable aux élections générales était suffisamment simple et claire pour permettre à tout électeur d'exprimer sa volonté sans être victime d'embûches d'ordre procédural qui rendraient son suffrage nul. Lors de la réunion du Bureau tenue en février 1987, il a été convenu qu'il n'était pas nécessaire de rétablir le comité qui a mis au point le système actuel, mais que la question devait être examinée par le Bureau.

Lors des élections de 1987, deux candidats se sont plaints de ce que leur déclaration d'acceptation de candidature s'étaient perdues dans le courrier et qu'elles n'ont pas été reçues par le Secrétariat de l'EPI. La candidature de ces deux personnes n'a pas été acceptée, et les suffrages qu'elles ont recueillis ont été déclarés nuls.

En 1987, 2 517 sur 4 631 membres ayant le droit de vote ont voté (54 %).

120 bulletins (4,8 %) étaient nuls. Le bureau de vote a précisé que les raisons principales étaient les suivantes :

Bulletins reçus sans déclaration : 39  
 Bulletins reçus sans désignation suffisante : 23  
 Déclarations reçues non signées : 19  
 Déclarations reçues ne correspondant pas au bulletin reçu : 8

Il ressort de ces chiffres qu'il n'y a pas eu d'embûches majeures pour les électeurs.

Il a été demandé aux membres du bureau de vote s'ils recommandaient d'apporter une quelconque modification à la procédure actuelle en vue de la simplifier et de réduire au minimum le nombre de votes nuls. A la lumière de leurs réponses, il n'est pas nécessaire de modifier la procédure, mais il pourrait s'avérer utile de rendre les formulaires quelque peu plus explicites. Les membres du Secrétariat partagent ce point de vue. La proposition visant à ce que le Secrétariat se charge dans une large mesure d'obtenir le consentement des personnes désignées aurait, à mon avis, de

telles incidences sur le plan administratif qu'il convient de mettre d'autres solutions à l'essai au préalable.

Il y a lieu de noter que l'EPI doit mettre en oeuvre un "mode de scrutin postal" pour couvrir 13 pays, et sans que les électeurs puissent bénéficier de la moindre aide, par exemple d'un agent d'un bureau de poste, comme ce serait le cas lors d'élections politiques nationales. Compte tenu de la philosophie adoptée en matière de corps électoral, laquelle semble équitable, il est inévitable que les formulaires et les bulletins à utiliser puissent paraître quelque peu complexes. On se rappellera toutefois que l'ensemble des électeurs possèdent un diplôme universitaire ou ont démontré par ailleurs que leur niveau intellectuel est nettement supérieur à la moyenne.

---

Les efforts entrepris en vue de rendre les formulaires plus explicites se concentrent désormais sur deux points :

- 1) Nul ne devrait désigner un candidat sans que cette personne se soit déclarée d'accord pour se présenter aux élections et envoyer sa déclaration de consentement.
- 2) La date limite à laquelle un acte (désignation ou vote) peut encore être accompli devrait sauter aux yeux du lecteur.

J'ai l'espérance que les formulaires révisés et la présente lettre permettront de réduire le nombre de bulletins nuls lors des élections à venir.

Le calendrier des prochaines élections est le suivant :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>1er octobre</b> | Les formulaires de désignation et de déclaration sont adressés à l'ensemble des membres de l'EPI.              |
| <b>30 novembre</b> | Date limite de réception par le Secrétariat des désignations et des déclarations d'acceptation de candidature. |

**Première semaine de janvier**

Les bulletins et les enveloppes électorales sont adressés à l'ensemble des membres de l'EPI.  
(Dans les pays où il existe à la fois un  
- corps électoral formé par la profession libérale : orange  
- autre corps électoral : bleu  
les membres recevront tous des bulletins et des enveloppes pour les deux corps électoraux.  
L'électeur aura à décider lui-même s'il lui faut utiliser les pièces orange ou bleues.)

**Janvier-février**

L'électeur marque d'une croix le nom des candidats pour lesquels il vote, place d'abord le bulletin dans l'enveloppe de la même couleur, puis l'enveloppe de couleur et sa déclaration de vote signée dans l'enveloppe postale blanche.

**15 février**

Date limite d'acceptation des bulletins par le Secrétariat.

**22 février**

Résultats des élections disponibles.

**1er mars**

Envoi des résultats des élections.

Christer Onn  
Secrétaire général

An die  
Mitglieder des Instituts

- Ausschuß für die  
berufliche Haftung -

29. August 1988 Bd/wk

Betreff: Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,

in der EPI-Information 2-84 wurde den Mitgliedern des EPI erstmals über einen vom Rat des EPI eingesetzten "ad-hoc-Ausschuß für die berufliche Haftung" berichtet. Dieser Ausschuß hat zunächst seine Hauptaufgabe darin gesehen, für alle EPI-Mitglieder eine prämienfürstige und ausreichend hohe Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Berufshaftpflichtversicherung) zu schaffen. Nach mehrjährigen, zunächst vergeblichen Bemühungen, eine in Europa tätige Versicherungsgesellschaft zur Übernahme des Risikos für alle aus verschiedenen europäischen Ländern stammenden EPI-Mitglieder zu bewegen, konnte schließlich durch einen international tätigen, namhaften Versicherungsmakler FUNK International GmbH, Hamburg, der hierzu eine intensive Vorarbeit auf Aufklärungstätigkeit bei den betreffenden Versicherungsgesellschaften geleistet hat, die in Hamburg ansässige Versicherungsgesellschaft ALBINGIA für unser Vorhaben interessiert werden. Diese Versicherungsgesellschaft hat sich in den mehrjährigen Bemühungen als einzige Versicherungsgesellschaft bereit gezeigt, das Risiko für das angestrebte Versicherungswerk zu übernehmen und einen Vertrag auszuarbeiten. Das Versicherungswerk wurde in der Sitzung des ad-hoc-Ausschusses vom 22. März 1988 und der Sitzung des Rates des EPI am 31. Mai/1. Juni 1988 mit großer Mehrheit gebilligt.

Es hatte sich als unmöglich herausgestellt, einen Versicherer zu finden, der in vollem Umfang für die EPI-Mitglieder aus allen Ländern des Europäischen Patentübereinkommens die Versicherung übernommen hätte, da die existierenden nationalen Besonderheiten unüberwindlich erschienen. Aus diesem Grunde wurde folgendes Versicherungskonzept entwickelt:

Schadensfälle bis zu DM 2 Millionen müssen von jedem Versicherten entweder selbst oder durch eigene nationale Versicherungen abgedeckt werden. Für Versicherungsfälle bis zu DM 2 Millionen tritt also die ALBINGIA nicht ein. Alle über DM 2 Millionen hinausgehenden Schadensfälle werden von der ALBINGIA übernommen, und zwar bis zu einer Höhe von DM 3 Millionen je Schadensfall. Dies bedeutet, daß bei einer nationalen Grundversicherung von DM 2 Millionen Versicherungsschutz von insgesamt DM 5 Millionen bestehen würde. Die Versicherung der ALBINGIA wird als sogenannte Exzedenten-Haftpflichtversicherung also immer erst dann wirksam, wenn ein Schadensfall von über DM 2 Millionen eintritt. Sollte eine nationale Grundversicherung mit einer höheren Deckungssumme, z.B. DM 5 Millionen existieren, dann schließt sich die Exzedentenversicherung diese DM 5 Millionen an und ergänzt diese um die erwähnten DM 3 Millionen auf DM 8 Millionen.

Der Ausschuß hält die gefundene Lösung unseres Haftpflichtproblems für attraktiv, da sie bei 800 Mitgliedern nur eine Jahresprämie pro Mitglied in Höhe von DM 625,- vorsieht. Nach Kenntnis der Ausschußmitglieder ist dies ein außerordentlich günstiges Angebot.

Der Vertrag steht allen interessierten EPI-Mitgliedern zum Eintritt offen. Die Ausschußmitglieder waren sich in der Sitzung vom 22. März 1988 darin einig, daß der Einstieg in den Vertrag so schnell wie möglich erfolgen sollte, damit auch schnellstens viele versicherte EPI-Mitglieder gewonnen werden. Nach zwei bis drei Jahren könnte man dann sehen, ob der Vertrag von den Mitgliedern des EPI angenommen wird. Auf jeden Fall ergibt sich mit zunehmender Zahl von versicherten EPI-Mitgliedern eine Reduzierung der Prämie. Außerdem dürfte auch die echte Chance bestehen, entweder eine Erhöhung der Deckungssumme von jetzt DM 3 Millionen oder eine weitere Reduzierung der Prämienhöhe zu erreichen, wenn sich nach einigen Jahren herausgestellt hat, daß der Risikoverlauf für die Versicherungsgesellschaft günstig ist. Wesentlich erscheint uns dabei, daß das EPI als Versicherungsnehmer (ohne Übernahme irgendeiner Haftung oder besonderer Verpflichtungen)

epi Postfach 26 01 12, D-8000 München 26

To: the Institute Members

- Committee on Professional Liability -

29 August 1988 Bd/wk

Re.: Excess of consequential loss public liability insurance for patent attorneys before the European Patent Office

Dear Members,

In EPI-Information 2-84 the Members of the EPI were informed for the first time of the ad hoc Committee on Professional Liability set up by the EPI Council. The Committee saw it as their primary obligation to obtain for all EPI Members an indemnity insurance (professional liability insurance) with wide enough coverage and at a reasonable price. After unsuccessfully searching for several years for an insurance company operating in Europe which would be willing to assume the risks of all EPI Members in the different European countries, we were finally able, through an internationally active, well known firm of insurance brokers, FUNK International GmbH in Hamburg, which did a considerable amount of preliminary prospecting among different insurance companies, to locate one company in Hamburg interested in our plan, the ALBINGIA. This has been the only insurance company in several years of searching to express willingness to assume our risks and to draw up a contract. The insurance scheme was overwhelmingly approved by both the ad hoc Committee in its meeting on 22 March 1988 and the Council in its meeting on 31 May 1988.

It had proved impossible to find a single insurer to give comprehensive insurance cover to EPI Members in all the EPC Contracting States, as the

eingeschaltet bleibt, da natürlich der Vorstand des EPI gegenüber der Versicherungsgesellschaft ein stärkerer Partner ist als das einzelne versicherte EPI-Mitglied. Der Geschäftsstelle des EPI würde es lediglich obliegen, die eingehenden Prämien an die Versicherungsgesellschaft weiterzuleiten.

Es ist die Hoffnung des Ausschusses, daß mit dem vorgelegten Vertrag ein Haftpflichtversicherungssystem für die EPI-Mitglieder geschaffen wird, das weiterhin in Kooperation zwischen der Versicherungsgesellschaft und dem Vorstand des EPI entwickelt und an unsere Bedürfnisse angepaßt werden kann. Der Vertrag ist also als ein Einstieg in dieses Versicherungssystem zu bewerten. Wenn dieser Einstieg nicht vollzogen wird, dann verbleibt es bei unseren nationalen, sehr unterschiedlichen Verträgen und Prämien, für deren weitere Anpassung, insbesondere Erhöhung, wir voll auf den guten Willen der nationalen Versicherungsgesellschaften angewiesen sind, von denen wir keinerlei Information über die tatsächlichen Schadensverläufe erhalten. Ich sehe also in der jetzt gegebenen Möglichkeit des Einstiegs in ein gemeinsames, Entwicklungsfähiges Versicherungssystem unter Einschluß einer Kooperation zwischen Versicherungsnehmer (EPI) und der Versicherungsgesellschaft eine einmalige Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten.

Nach der nächsten Sitzung des Rates des EPI am 26. September 1988 werden Ihnen eine Beitrittserklärung und der Versicherungsvertrag übersandt werden. Es besteht die Absicht, das Versicherungswerk am 1. Januar 1989 in Kraft treten zu lassen. Die Aufforderung zur Zahlung der Versicherungsprämie soll dann Anfang 1989 ergehen mit einer Einzahlungsfrist bis zum 30. Januar 1989. Der Versicherungsschutz würde bei diesem Ablauf am 1. Januar 1989 eintreten.

Mit kollegialen Grüßen

Heinz Bardehle

national differences seemed insurmountable. For this reason the following insurance concept was evolved:

Claims up to DM 2 million must be covered by each insured party either himself or by means of separate national insurances. This means that ALBINGIA will not be involved in claims up to DM 2 million. All claims over DM 2 million will be underwritten by ALBINGIA up to a maximum of DM 3 million per claim. With basic national insurance of DM 2 million, this would give total insurance cover of DM 5 million. So the ALBINGIA insurance, being what is known as excess public liability insurance, will only come into effect when there is a claim for over DM 2 million. Should basic national insurance have a higher sum insured, e.g. DM 5 million, the excess insurance will then add an extra DM 3 million, topping the cover up to DM 8 million.

The Committee considers this an attractive solution to the problem of our public liability cover as, with 800 members, it entails an annual premium of only DM 625.00 per member. As far as the Committee members are aware, this is an extremely good offer.

All EPI members who wish may take advantage of this contract of insurance. At their meeting of 22 March 1988 the members of the Committee agreed unanimously that the contract should be taken up as quickly as possible so that as many EPI members as possible should be covered by the insurance. In 2 to 3 years' time it would then be possible to judge whether the contract was accepted by the EPI members. In any event, as the number of insured EPI Members increases, so the premium goes down. There must also be a real probability that either the sum insured can be increased from the present DM 3 million or the premium can be further reduced if, after a few years, it emerges that the level of claims is favourable to the insurance company. One important factor seems to us to be the continued involvement of the EPI as policyholder (without assuming any liability or particular obligations) since of course the EPI Board has a stronger presence opposite the insurance company than the individual insured EPI Member. It would merely fall to the EPI office to pass the incoming premiums on to the insurance company.

The Committee hopes that the contract submitted will create a public liability insurance scheme for EPI Members that will continue to evolve as a

joint effort between the insurance company and the EPI Board and can be adapted to our needs. The contract must therefore be seen as the first step in our participation in this scheme. If this step is not a success, we will be left with our national and very different policies and premiums; as far as future adjustments and, in particular, increases at national level are concerned, we are completely dependent on the good will of our national insurance companies, from whom we receive no information on the actual level of claims. So I see this chance to enter a common, flexible insurance scheme involving cooperation between the policyholder (the EPI) and the insurance company as a unique opportunity which we cannot afford to miss.

After the next Council meeting on 26 September 1988, a registration form and a copy of the insurance policy will be sent to you. If all goes as foreseen, the scheme will take effect on 1st January 1989. The invoice for the insurance premium will be mailed at the beginning of January indicating the deadline of 30 January 1989 by which the premium has to be paid and received. If this schedule can be maintained, insurance coverage will be from 1st January 1989.

Yours sincerely

Heinz Bardehle

Aux Membres de  
l'Institut

- Commission pour la Responsabilité civile  
professionnelle -

29 août 1988 Bd/wk

Objet : Assurance responsabilité civile professionnelle "ombrelle" pour les  
mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Chers collègues,

C'est dans le n° 2-84 d'EPI-Information que les membres de l'EPI ont été pour la première fois informés de l'institution d'une "commission ad hoc pour la responsabilité civile professionnelle" par le Conseil de l'EPI. Cette commission avait à l'origine pour but de créer une assurance responsabilité civile professionnelle avantageuse et suffisamment élevée (assurance responsabilité civile professionnelle). A l'issue de longues recherches tout d'abord vaines dans le but de trouver une compagnie d'assurances travaillant en Europe prête à prendre en charge un tel risque pour tous les membres de l'EPI provenant des différents pays d'Europe, l'agence d'assurances bien connue FUNK International GmbH de Hambourg, qui travaille au niveau international, a enfin su intéresser à notre projet, à l'issue de travaux préliminaires intensifs d'information auprès des compagnies d'assurances concernées, la compagnie d'assurances ALBINGIA siégeant à Hambourg. A l'issue de longues recherches, cette compagnie d'assurances s'est avérée être la seule prête à prendre en charge le risque d'un tel contrat et à en élaborer le texte. Le système d'assurance a été approuvé à une forte majorité lors de la réunion de la Commission ad hoc du 22 mars 1988 et celle du Conseil de l'EPI les 31 mai et 1er juin 1988.

Il s'est avéré impossible de trouver un assureur prêt à assurer une couverture totale des risques pour les membres EPI de tous les pays de la Convention sur le Brevet Européen, les particularités existant au niveau national semblant insurmontables. C'est pourquoi le système d'assurance suivant a été élaboré :

Les dommages allant jusqu'à 2 millions de DM doivent être couverts par chaque assuré, soit par lui-même, soit par des assurances propres, contractées au niveau national. Dans le cas de sinistres allant jusqu'à 2 millions de DM, l'assurance ALBINGIA ne joue donc pas. Tous les sinistres dépassant 2 millions de DM sont pris en charge par ALBINGIA, et ce jusqu'à concurrence d'un excédent de 3 millions de DM par sinistre. Cela signifie que dans le cas d'une assurance de base nationale de 2 millions de DM, la garantie d'assurance s'élèverait au total à 5 millions de DM. L'assurance de la compagnie ALBINGIA, étant une assurance de responsabilité civile dite "en excédent" ou "ombrelle", ne joue que dans le cas d'un dommage s'élevant à plus de 2 millions de DM. Dans le cas d'une assurance de base nationale avec couverture plus élevée, s'élevant à 5 millions de DM par exemple, l'assurance "ombrelle" de 3 millions de DM s'ajoute alors à ces 5 millions de DM qu'elle fait passer à 8 millions de DM.

La Commission trouve attractive la solution apportée à notre problème de responsabilité civile, d'autant plus que pour 800 membres assurés, la prime annuelle par membre ne s'élèverait qu'à 625,00 DM. Cette offre est, à la connaissance des membres de la Commission, extrêmement intéressante.

Le contrat permet à tous les membres de l'EPI intéressés d'adhérer à ce contrat. Au cours de la réunion du 22 mars 1988, les membres de la Commission ont estimé que la conclusion de ce contrat devrait se faire le plus rapidement possible, de façon que de nombreux membres de l'EPI puissent être assurés très bientôt. Dans deux ou trois ans, on pourra voir combien de membres de l'EPI y ont adhéré. De toute façon, un accroissement du nombre de membres EPI assurés aura pour conséquence une diminution de la prime. D'autre part, il se pourrait que l'on obtienne soit une augmentation de la couverture s'élevant à présent à 3 millions de DM, soit une diminution supplémentaire de la prime, s'il s'avérait, au bout de quelques années, que l'évolution du risque est favorable pour la compagnie d'assurances. Il nous semble important que l'EPI intervienne en tant que souscripteur (sans la

prise en charge de quelque obligation ou autre engagement que ce soit), le Bureau de l'EPI étant bien sûr, face à la compagnie d'assurances, un partenaire plus puissant qu'un membre de l'EPI assuré individuellement. Le Secrétariat de l'EPI aurait simplement à transférer les primes qu'il recevrait à la compagnie d'assurances.

La Commission espère avoir trouvé dans le contrat proposé, un système d'assurance responsabilité civile pour les membres de l'EPI qui, par un travail commun entre la compagnie d'assurances et le Bureau de l'EPI, pourra être amélioré et adapté à nos besoins. Ce contrat doit donc être considéré comme une première étape vers un système d'assurance. Si cette première étape n'est pas franchie, nous en resterons alors à nos contrats et primes nationaux très différents les uns des autres, et pour lesquels nous dépendons, en ce qui concerne l'ajustement et la majoration des primes, du bon vouloir des compagnies d'assurances nationales qui ne nous donnent aucun renseignement sur l'évolution effective des sinistres. La solution qu'offre ce système d'assurance de groupe à caractère évolutif impliquant une collaboration entre le souscripteur (EPI) et la compagnie d'assurances me semble offrir une chance unique que nous ne devrions pas laisser échapper.

Vous recevrez, à l'issue de la prochaine réunion du Conseil de l'EPI qui se tiendra le 26 septembre 1988, une déclaration de souscription ainsi que le contrat d'assurance. Il est prévu que ce système d'assurance entrera en vigueur le 1er janvier 1989. La facture portant sur le paiement de la prime d'assurance vous sera alors envoyée au début de l'année 1989 et devra être payée le 30 janvier 1989 au plus tard. Dans ces conditions, la couverture d'assurance entrerait en vigueur le 1er janvier 1989.

Avec mes salutations confraternelles,

Heinz Bardehle

VOTUM VON EPI-MITGLIED CARL E. EDER, SCHWEIZ

(nachträglich zur Edition un wesentlich ausgefeilt)

- siehe EPI-Information 2-1988, S. 44 -

Die Mitteilung von Herrn Dr. Krieger, daß in bezug auf COPAC das allerletzte Wort noch nicht gesprochen sei, gibt mir den Mut, auch zu dieser Angelegenheit das Wort zu ergreifen und darauf hinzuweisen, daß es uns als beim Europäischen Patentamt zugelassene Vertreter vom persönlichen, finanziellen Standpunkt aus gesehen nur recht sein kann, wenn wir vor dem COPAC zwar die Redeberaubnis erhalten, jedoch nicht die Vertretungsbefugnis, so daß ein zusätzlicher Rechtsanwalt die Verantwortung übernehmen muß (wobei ich nicht speziell darauf hinweisen möchte, daß uns dadurch in bezug auf die Frage der Haftung die Verantwortung abgenommen wird). Durch eine solche Regelung wird nämlich unser Arbeitsaufwand und damit unser Einkommen erhöht: wir müssen ja, wie es den Anwesenden bekannt ist, zusätzlich zu unserer vollständigen Vorbereitung des ganzen (mündlichen und schriftlichen) Verfahrens im COPAC-Verfahren auch noch den einzuschaltenden Rechtsanwalt, der den von uns bis zu dieser Verfahrensstufe allein vertretenen und ihm daher völlig unbekannten Fall formell übernehmen muß, instruieren. Unser dadurch bedingte Arbeitsaufwand ist ja durch den Mandanten zu entschädigen. Dazu kommt als weitere Verteuerung das nach dem Streitwert zu berechnende Honorar des Rechtsanwalts, wobei der Mandant - zwar möglicherweise in Ausnahmefällen, aber kaum im Regelfall - von der zusätzlichen Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts in diesem doch sehr späten und allerletzten Abschnitt eines Verfahrens keinen Vorteil, sondern nur die Spesen hat. Abgesehen davon ist in der Regel ein solcher Fall für den Rechtsanwalt nicht interessant: entweder ist die Sache schon schief gelaufen oder sie ist von der Sache her aussichtslos: dann ist es schade um die gute aber nutzlose Arbeit eines guten Rechtsanwalts; oder der beim Europäischen Patentamt zugelassene Vertreter hat entsprechend seinen Sach- und Fachkenntnissen (über die er sich ja in der Zulassungsprüfung ausgewiesen hat) die Sache so gut vorbereitet, daß der aus formalen Gründen zuzuziehende Rechtsanwalt praktisch nichts anderes tun kann als die Durchführung dem Patentanwalt zu überlassen und die Rolle eines fünften Rades am gut fahrenden Dreiradfahrzeug zu übernehmen, und dafür sollte sich ein guter Anwalt nicht mißbrauchen lassen, auch wenn der Mandant für die entsprechenden Kosten aufzukommen hat.

WIPO HARMONISATION OF CERTAIN PROVISIONS IN LAWS  
FOR THE PROTECTION OF INVENTIONS

For the last four years, a WIPO Committee of Experts, whose membership varies but always includes a high proportion of regulars, has been considering a draft Treaty on the Harmonisation of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions. Whilst this all began with the "simple" desire of some to have an internationally recognised grace period during which inventor's publications and use would not count against novelty, many other matters are now included in the provisions dealt with in the draft Treaty. These are, in the order in which they appear:

- Article 101: Requirements for Granting a Filing Date;
- Article 102: Naming of Inventor;
- Article 103: Manner of Description;
- Article 104: Manner of Claiming;
- Article 105: Unity of Invention;
- Article 201: Grace Period;
- Article 202: Prior Art Effect of Applications;
- Article 203: Exclusions from Patent Protection;
- Article 301: Right to a Patent Where Several Applications Were Filed by Different Applicants in Respect of the Same Invention;
- Article 302: Rights conferred by a Patent;
- Article 303: Extension of Process Patent Protection to Products and Reversal of Burden of Proof;
- Article 304: Extent of Protection and Interpretation of Claims;
- Article 305: Term of Patents;
- Article 306: Maintenance Fees;
- Article 307: Provisional Protection;
- Article 308: Prior Users' Rights; and
- Article 309: Restoration of the Right to Claim Priority.

The Fifth Session of the Committee was held in June 1988 and is to be continued in December because there was not enough time to discuss the whole Treaty in the time available. Your Institute has been represented at the Fourth and Fifth Sessions.

Article 101 sets out the maximum requirements for a Patent Office to be required to grant a filing date. These are briefly (i) an indication that a patent is sought, (ii) identification of the applicant, and (iii) a description of the invention. If when the Treaty comes into force, a country also requires (i) a filing fee, (ii) claims, (iii) a certain language, and (iv) drawings, then these requirements may continue, but the Rules allow late fulfilment of these, without loss of date in the case of (i), (ii) and (iii). A relaxation from the requirement (iii) of a description may be granted, if a reference is made to an earlier application is made instead.

Article 102 requires that the inventor(s) be identified by the applicant, but allows for renunciation of the right to be mentioned as such in the published application or patent.

Article 103 requires a description to comply with the same requirements as in Article 83 of the European Patent Convention. It is in the Rule 103 that the controversial matter is to be found. Whilst following most of the contents of Rule 27 (EPC), the Rule is much closer to Rule 5 of the Patent Cooperation Treaty which requires at least the best mode contemplated by the applicant to be disclosed. Although this may be waived by individual countries, its continuance would allow the United States of America, for example, to invalidate patents for failure to disclose such best mode.

Article 104 sets out the requirements for claims in a manner similar to Article 84 (EPC) and then details them in Rule 104. This Rule includes requirements similar to Rule 29 (EPC), but also permits single part claims as an alternative. The Rule also permits multiple dependent claims and their dependence upon similar claims.

Article 105 requires one application to relate to one invention in the same way as Article 82 (EPC) but prevents non-compliance being a ground for revocation later (compare Articles 100 and 138 (EPC)). However, Rule 105 tries to set out some cases where unity shall be deemed to exist, and may be more liberal than appears to be the case at present.

Article 201 provides for a grace period, at present set at twelve months but subject to pressure for six months only, and would prevent invalidation by inventor disclosure before filing. It also tries to protect against abusive

or third party disclosure based upon the inventor's information or acts. At present, the Article would not protect against disclosure by a Patent Office as a result of an inventor's information or acts.

Article 202 deals with the prior art effect of an application filed before, but not published before, the filing date of a later application. This follows closely the provisions of Articles 54(3) and (4) and 56 (EPC), though written in somewhat different style. A subsection provides for a country to eliminate the ante-dating of the prior art effect in the case of PCT international applications published in a non-official language and not translated. This follows from Articles 22 and 39(1) (PCT) as implemented in Article 158(1) and (2) (EPC). A final subsection, not yet agreed, provides that applications having common applicant or inventor will not have this prior art effect, a provision which was turned down at the Munich Diplomatic Conference though much sought after.

Article 203 lays down the principle that patents shall be available for inventions in all fields of technology. Exclusions are to be permitted to developed countries for five or ten years after ratification and to developing countries for ten or twenty years. The outstanding questions include that of the biotechnological inventions which result in life, that of the definition of invention excluding certain matters (Article 52(2) (EPC)), and that of whether the starting date should be the coming into force of the Treaty rather than the ratification date for individual countries. Indeed the need for developed countries to have any transition period at all is questioned.

Article 301 is intended to establish the first-to-file principle, but its language allows interpretation which might not have the desired effect. There is pressure to make it apply to applications by the same applicant, which would seem to defeat the last subsection of Article 202 above. The clearer language of Article 60(2) (EPC) has some support.

Article 302 effectively defines infringement and non-infringement. Whilst taking much of its substance from Articles 29 and 30 of the Community Patent Convention, it omits certain important features. Thus, the second string to Article 29(b) (CPC) which covers offering a patented process, is not included, but this may well be corrected before December. Further the

proviso concerning staple commercial products whose supply is non-infringing, is not completed by the exception involving inducement to infringe, as in Article 30(2) (CPC). The exceptions are listed in the same way as in Article 31(a), (b) and (c) (CPC), but in addition an "exhaustion of rights" paragraph (2)(i) is included. This does not follow the language of Article 32 (CPC) and is under criticism as providing world-wide exhaustion because "the market" is not defined as less than this.

Article 303 provides that the direct product of a patented process is an infringement, even if not itself patentable. This corresponds to Article 29(c) (CPC) and there is some pressure to move it into the infringement Article 302 in the same manner. The reversal of the burden of proof provision is exactly the same as in Article 75 (CPC), but has run into some criticism as dictating judicial procedures to countries who are perfectly capable of operating just laws.

Article 304 is modelled upon Article 69(1) (EPC) and thus requires the description and drawings to be used to interpret the claims which define the extent of protection. There is to be a Rule 304 which is at present in two alternative forms. One allows equivalents for any elements of the claim, whilst the other allows initial interpretation to determine the "essential" elements of the claim, which can be substituted by equivalents. The former is at present preferred, though the latter is derived from an AIPPI initiative.

Article 305 provides for a twenty year term for patents. Derogation from this would be permitted to developed countries for five or ten years from ratification and to developing countries for ten or twenty years. As the second sub-paragraph (1)(b) allows longer terms, there is pressure for a lower term to be specified, such as fifteen or sixteen years. The same objection as with Article 203 would apply to the transitional provisions which would be better dated from the coming into force of the Treaty.

Article 306 would require renewal fees to be paid at yearly intervals. Criticism of this led to suggestions that this should be at "at least" yearly intervals. Then the due date would be fixed in paragraph (2) to a date related to the anniversary of filing and thus avoid the use of intervals involving six months. The exact relationship was discussed and

general agreement was reached upon the first day of the month following the filing date anniversary. There would also be a ban on renewal fees in respect of the first two years after filing.

Article 307 provides for provisional protection after publication and before grant, and lays down a principle similar to that in the last sentence of Article 67(2) (EPC) referring to the claiming of reasonable compensation. Such compensation would have to be returned if the patent was not granted and contrasts with the less peremptory provisions of Article 35(2)(b) (CPC).

Article 308 deals with prior users' rights and recognises prior use or effective and serious preparations for use, rather than prior possession which would presumably disappear. CPC avoided the issue by referring to national rights in Article 38 (CPC), leaving further discussion to a resolution which may now be superfluous. Amongst the problems is that of deciding the quantitative and qualitative restrictions on later free use by a prior user or, more difficult, a prior preparer-to-use.

Article 309 arose from a FICPI initiative to enable applicants who have missed priority terms to be allowed to have them restored if they have taken all due care in the circumstances. A maximum of two months beyond the twelve month priority period would be possible. Surprising misunderstanding of this helpful suggestion emerged, some thinking that the priority period would now be fourteen months. Some blamed representatives for delays, but the United States of America even went so far as to approve automatic grant of restoration upon payment of a heavy surcharge.

The above resume cannot do justice to all the details of this worthy attempt to harmonise much of the substantive law of patents worldwide. It will require much detailed compromise to reach an agreed text for a draft Treaty, and then a Diplomatic Conference would be necessary to agree to a Treaty. After that, ratifications by many countries would be needed to bring the Treaty into effective force. There are at present many undercurrents both for and against a Treaty, the Latin American countries, in particular being very wary of accepting changes in substantive law, which would benefit foreign patent owners. The European countries, who started by offering their individual requirements and wishes, still do so, but are beginning to be given guidance by the European Communities Commission, and the European

Patent Office is faced with the problem of amending the Convention under which it operates. From a European point of view, the introduction of a grace period, whether six or twelve months long, would be a major change. The United States would have a more radical change in moving to the first-to-file system. As this would require Congressional legislation, it must remain only a possibility, unless the American Bar can be persuaded that the whole compromise package is worthwhile.

Matters have moved far from the mere discussion of a grace period (EPI-Information 4-1984, page 6) and members may wish to begin or continue to press their views upon the government delegations who will be the final arbiters in the affair.

Richard C. Petersen

DER PATENTANWALT AUS DER SICHT DER BEHÖRDEN:  
EIN EUROPÄISCHER GESICHTSPUNKT

Paul Braendli, Präsident des Europäischen Patentamts  
(Vortrag gehalten am 27. Juni 1988 anlässlich des FICPI-Kongresses)

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Es ist mir eine Freude und Ehre, zu Ihnen sprechen zu können. Die Veranstalter dieses Kongresses beglückwünsche ich zu der Wahl dieser idyllisch gelegenen Stadt als Konferenzort. Nach den aufschlußreichen Ausführungen meines Freundes Arpad Bogsch hoffe ich, aus europäischer Sicht gleichermaßen interessante Blickpunkte auf Ihren Berufsstand vermitteln zu können. Dabei freue ich mich schon jetzt darauf, aus dem anschließenden Vortrag meines Freundes Jean-Claude Combaldieu und aus der Diskussion mit Ihnen, meine Damen und Herren, neue Erkenntnisse über das Profil Ihres Berufsstands zu gewinnen.

Gestatten Sie mir zunächst, daß ich das Thema meines Vortrags in zweierlei Hinsicht präzisiere. Zum ersten: das Europäische Patentübereinkommen verwendet den Begriff des Patentanwalts nicht; es spricht vom zugelassenen Vertreter. Ich gebe zu, daß diese Bezeichnung etwas zu blaß ist. Das mag auch der Grund sein, weshalb der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation und das Institut der europäischen Vertreter die Verwendung der Bezeichnung: European Patent Attorney, mandataire en brevets européens und europäischer Patentvertreter empfohlen hat. Ich werde also in der Regel vom "europäischen Patentvertreter" sprechen. Zum zweiten: das Thema dieses Kongresses ist zukunftsorientiert. Sie wollen in dieser Woche Ihren Berufsstand "in einer sich wandelnden Welt" sehen und begreifen. So möchte ich auch mein Thema auf den europäischen Patentvertreter in einer sich wandelnden Welt aus der Sicht der Europäischen Patentorganisation ausrichten.

Mein Vortrag gliedert sich in fünf Fragen. Die ersten drei Fragen kann ich ziemlich kurz beantworten. Sie lauten: "wer, wo und was sind die europäischen Patentvertreter?" Das Schwergewicht werde ich auf die beiden letzten Fragen legen: "wie sind die europäischen Patentvertreter heute?" und "wie sind sie morgen?"

2. Wer sind die europäischen Patentvertreter?

Der europäische Patentvertreter ist Mitglied eines organisierten einheitlichen Berufsstands. Nach dem Vorbild des Vereinigten Königreichs und der Niederlande kennt das Europäische Patentübereinkommen keinen Unterschied zwischen dem freiberuflich und dem in der Patentabteilung eines Unternehmens tätigen Patentvertreter. Von der Vorbildung her ist der europäische Patentvertreter in aller Regel ein geborener Techniker oder Naturwissenschaftler. Neuerdings - nach dem Hinzukommen von Griechenland und Spanien - kann er auch ein geborener Jurist sein. Viele europäische Patentvertreter mußten sich die Berechtigung zur Vertretung in nationalen Patentsachen durch eine nationale Eignungsprüfung verdienen. Seit dem 8. Oktober 1981 (Ablauf der Übergangszeit des Artikels 163 (1) EPÜ) erlangt der Nachwuchs, selbst wenn er eine nationale berufsständische Prüfung bestanden hat, seine Zulassung vor dem EPA nur durch das Nadelöhr der europäischen Eignungsprüfung.

Die europäischen Patentvertreter haben faktisch ein Vertretungsmonopol vor dem EPA. Zwar sind die Anmelder, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat haben, nicht verpflichtet, sich vor dem EPA vertreten zu lassen. Tatsächlich sind aber in den zehn Jahren seit dem 1.6.1978 85 % aller europäischen Anmeldungen durch einen bestellten europäischen Patentvertreter eingereicht worden. Der effektive Prozentsatz der Anmeldungen, die durch die Hände europäischer Patentvertreter gehen, liegt noch höher; er dürfte über 90 % betragen. Denn einige große Anmelder mit Sitz im Vertragsgebiet, insbesondere aus dem Bereich der Chemie, pflegen die Tradition, die in ihren Patentabteilungen tätigen europäischen Patentvertreter im Patenterteilungsantrag nicht formell als Vertreter zu bestellen.

Das Vertretungsmonopol der europäischen Patentvertreter wird diesen von den im Vertragsgebiet zugelassenen Rechtsanwälten nicht streitig gemacht, obwohl diese zahlenmäßig weit überlegen sind. Zwar haben Rechtsanwälte die gleiche Vertretungsbefugnis, doch machen sie, abgesehen von einer verschwindend kleinen Schar, praktisch keinen Gebrauch davon.

### 3. Wo sind die europäischen Patentvertreter?

Europäische Patentvertreter gibt es in jedem Vertragsstaat, auch in Liechtenstein, das sich mit der Schweiz zu einem Gemeinschaftspatent zusammengeschlossen hat. Ende 1987 waren insgesamt 4 798 in der Vertreterliste des EPA eingetragen. Betrachtet man die regionale Verteilung, so fällt auf, daß 52 % ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich haben. Also ein krasses regionales Ungleichgewicht, das noch stärker hervortritt, wenn man die Anmeldungen mit Vertreterbestellung betrachtet, von denen ich vorhin sagte, daß sie 85 % aller europäischen Patentanmeldungen ausmachen. Von diesen Anmeldungen entfallen 73 % auf europäische Patentvertreter, die ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich haben.

In der Zukunft scheint sich dieses Ungleichgewicht noch zu verstärken. Dazu ein Blick auf die Ergebnisse der europäischen Eignungsprüfungen von 1979 bis 1987. Die Prüfung bestanden haben bisher 322 Bewerber, von denen auch wieder 77 % deutsche oder britische Staatsangehörige sind.

Ich meine, daß dieser Trend aufgehalten werden muß. Europa braucht Patentanwälte in allen Vertragsstaaten. Das muß ich in diesem Kreis nicht näher begründen. Was kann hier getan werden?

Nach dem Willen des Gesetzgebers ist die Ausbildung des Nachwuchses an europäischen Patentvertretern in erster Linie Sache des Berufsstands. Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung sind vor ca. zwölf Jahren vom Interimsausschuß der Europäischen Patentorganisation unter starker Beteiligung der Vertreter - natürlich auch der FICPI - ausgearbeitet worden. Diese Prüfungsordnung legt die vorgeschriebene vierjährige praktische Ausbildung voll in die Verantwortung der europäischen Patentvertreter. Wir wissen, daß der Berufsstand sich dieser Verantwortung bewußt ist und schon einiges auf die Beine gestellt hat: ich denke vor allem an die relativ neuen dezentralisierten Kurse von EPI und CEIPI, aber auch an den schon klassischen Kurs von CEIPI in Straßburg. Weitere Kurse gibt es im Vereinigten Königreich, in Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, in der Schweiz und in Schweden. Das ist erfreulich, aber offenbar noch nicht genug, um den Strukturwandel der europäischen Patentvertreter aufzuhalten.

Gestatten Sie mir daher eine Anregung. Als Ausbilder tun sich offenbar insbesondere solche europäische Patentvertreter schwer, die in dreierlei Hinsicht benachteiligt sind, nämlich die selbst keine nationale Eignungsprüfung abgelegt haben, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dessen Patentamt die nationalen Patentanmeldungen nicht auf Patentierbarkeitsvoraussetzungen prüft und deren Amtssprache nicht eine der Amtssprachen der Europäischen Patentorganisation ist. Denken wir zum Beispiel an Italien. Ich meine nun: die europäischen Patentvertreter derjenigen Länder, die sowohl durch ihr nationales Prüfungsverfahren als auch eine national geregelte Ausbildung zum Patentvertreter sowie noch durch ihre Sprache privilegiert sind, könnten im Sinne eines Solidaritätsbeitrages systematisch Ausbildungsplätze für Nachwuchs aus anderen Vertragsstaaten schaffen. Mein Aufruf gilt also in erster Linie den Deutschen und Briten, und zwar sowohl den freiberufllich wie auch den in Patentabteilungen tätigen europäischen Patentvertretern dieser beiden Länder. Würde es nicht auch dem deutschen oder britischen Ausbilder nützen, wenn er dann später auf einen oder mehrere zuverlässige Korrespondenzanwälte seines Vertrauens in den anderen Ländern, so etwa in Italien, Spanien, Griechenland zählen kann? Sein Mandant wird sie auch nach Erteilung des europäischen Patents zur Aufrechterhaltung oder Durchsetzung seiner Patente brauchen. Und im übrigen: wäre dies nicht eine echte europäisch-kooperative Lösung?

### 4. Was sind die europäischen Patentvertreter?

4.1 Alle europäischen Patentvertreter sind Mitglied des Instituts der zugelassenen Vertreter, kurz EPI genannt. Nach einer Entschließung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation aus dem Jahre 1984 "stellt EPI eine in den Rahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens integrierte Einrichtung dar". Das heißt: die Europäische Patentorganisation und die europäischen Patentvertreter sind Teile eines Gesamtsystems. Sie sind gemeinsam dem "Bestreben" verpflichtet, "die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten auf dem Gebiet des Schutzes der Erfindungen zu verstärken". So drückt es knapp und klar auch die Präambel zum Europäischen Patentübereinkommen aus.

4.2 In diesem "Bestreben" sind die Europäische Patentorganisation und die europäischen Patentvertreter auch füreinander da.

- a) Die Organisation ist für die Vertreter da. Dabei denke ich weniger an Institutionelles, etwa an die Organe des Europäischen Patentamts für berufsständische Angelegenheiten (Prüfungskommission, Disziplinar-ausschuß, Beschwerdekommission), die mit Amtsangehörigen und europäischen Patentvertretern besetzt sind und übrigens gute Arbeit leisten. Ich denke ganz praktisch an den Alltag des Patenterteilungsverfahrens und an die von meinem verehrten Vorgänger Bob van Benthem seit den Anfängen der Organisation inspirierte und von der Organisation praktizierte Anmelder- und Vertreterfreundlichkeit. Trotz rapide wachsender Arbeitslast und eines entsprechenden Personalzuwachses fühlen wir uns im Sinne unseres Dienstleistungsauftrages diesem Stil nach wie vor verpflichtet und werden ihn auch in der Zukunft praktizieren.
- b) Wenn wir füreinander da sind, heißt das aber auch, daß die europäischen Patentvertreter für die Organisation da sind. Das ist zunächst einmal institutionell zu verstehen. Das EPI ist Beobachter im Verwaltungsrat und berät das Amt, sowohl durch eigene Ausschüsse wie in SACEPO. Ich bin mir auch bewußt, daß die europäischen Patentvertreter Tag für Tag gewissermaßen als Botschafter unserer Organisation tätig sind. Sie tragen die Botschaft von unserem Dienstleistungsauftrag, nämlich für 13 europäische Staaten in einem Verfahren ein geprüftes Patent zu erteilen, in die Welt und bringen uns die Anmeldungen ins Haus. Und wenn ich wieder an den Alltag des Patenterteilungsverfahrens denke: als Reaktion auf die Vertreterfreundlichkeit der Organisation erleben wir, praktiziert von einer breiten Schicht europäischer Patentvertreter, eine - ich möchte einmal sagen - EPO-Freundlichkeit der Vertreter, eine Aufgeschlossenheit gegenüber der Organisation. Dieses Verhalten der Vertreter ist uns wichtig, denn es stellt einen ganz wesentlichen Leistungs-, d.h. Effizienzfaktor der Organisation dar. Und damit komme ich zum Schwergewicht meiner Ausführungen:

##### 5. Wie sind die europäischen Patentvertreter heute?

5.1 Wenn ich bisher von den europäischen Patentvertretern sprach, meinte ich sowohl die freiberuflich als auch die in einer Patentabteilung tätigen Patentvertreter. Die folgenden Ausführungen richten sich gezielter an

die freiberuflichen europäischen Patentvertreter, deren Forum ja die FICPI ist. In einigen Punkten werde ich auch die Patentanwälte außerhalb Europas ansprechen. Denn auch deren Verhalten wirkt sich auf die Europäische Patentorganisation aus. Wir alle müssen lernen, uns stärker als Teile eines weltweiten, interdependenten Patentsystems zu begreifen, wo jeder nur besten Service erwarten kann, wenn er selbst bereit ist, besten Service zu geben. Der Patentanwalt ist wie der Autofahrer auf unseren überfüllten Straßen, der sein Verhalten nach der Fahrweise seines Vorder- und Hintermanns ausrichten muß. Je voller die Autobahn ist, desto mehr kommt es darauf an, daß wir alle die Regeln einhalten. Denn wir wollen doch vermeiden, daß wir alle plötzlich im Stau sitzen oder - schlimmer noch - daß der eine oder andere in einen Unfall verwickelt wird, der bei uns Rechtsverlust heißt und nur in Ausnahmefällen reparabel ist.

5.2 Um mir Klarheit darüber zu verschaffen, wie sich der europäische Patentvertreter heute zur Europäischen Patentorganisation verhält, habe ich in allen extern orientierten Bereichen des Amts etwas herumgehört. Dies hat insgesamt das Bild des kooperativen europäischen Patentvertreters ans Licht gebracht. Immerhin kam aber auch eine Fülle von Anregungen zutage, wie die Vertreter und ihr Büropersonal dem Amt die tägliche Arbeit erleichtern können. Um unsere Anregungen den europäischen Patentvertretern im Sinne eines "Feedback" zukommen zu lassen, möchten wir sie in regelmäßigen Abständen publizieren. Ein sehr geeignetes Forum hierfür scheint uns die Zeitschrift des Europäischen Patentinstituts zu sein, die "EPI-Information", die seit 1984 vierteljährlich erscheint. Ich möchte an dieser Stelle, ohne mich in Details zu verlieren, lediglich sagen, daß diese Anregungen Themen wie etwa die Ausarbeitung der Anmeldung, die Einreichung der Anmeldung, das Verhalten der Patentvertreter im Prüfungsverfahren etc. decken werden. Hinzufügen möchte ich, daß dies in keiner Weise als Kritik verstanden werden soll. Sie werden sehen, daß derartige Anregungen nicht nur eine Hilfe für das Amt sind, sondern auch das Leben der Patentvertreter erleichtern werden.

##### 6. Wie sind die europäischen Patentvertreter morgen?

6.1 Das Profil des europäischen Patentvertreters von morgen ist eng verknüpft mit der Zukunft der Europäischen Patentorganisation. Daher

möchte ich Ihnen zunächst darlegen, wie ich mir die Zukunft unserer Organisation vorstelle. Eine solche Vision verschafft einige Einblicke in die Zukunft Ihres Berufsstands. Schon in ihrem zehnjährigen Leben war der Europäischen Patentorganisation ein unerhörtes Wachstum beschieden. Es gibt ernsthafte Prognosen, daß die Wachstumsphase noch längst nicht vorbei ist. Ich erinnere daran, daß der Interimsausschuß der Europäischen Patentorganisation als jährliche Höchstzahl für den sog. steady state 30 000 europäische Patentanmeldungen geschätzt hatte. 1987 waren es aber schon 46 000 (einschließlich Euro-PCT). Dem Haushaltsplan für dieses Jahr liegen 49 200 Anmeldungen zugrunde, und die Zahlen der ersten vier Monate zeigen auf einen Trend über 50 000! Nach einer eingehenden statistischen Analyse des Anmeldetrends gehen wir davon aus, daß in den 90er Jahren jährlich mindestens 70 000 Anmeldungen eingebracht werden. Für die Zwecke der Personal- und Bauplanung sind noch längerfristigere Vorhersagen erforderlich. Mit aller Vorsicht und mit vielen Unsicherheitsfaktoren behaftet lassen sich Prognosen anstellen, die für das erste Jahrzehnt des nächsten Jahrhunderts eine Zahl über 100 000 als nicht unrealistisch erscheinen lassen.

Das Vertrauen der Anmelder und ihrer Vertreter in aller Welt ehrt und verpflichtet uns. Unsere Devise heißt: die Qualität unserer Arbeit zu erhalten, gleichzeitig aber auch raschestens Rückstände abzubauen und die durchschnittliche Verfahrensdauer auf unter drei Jahre zu senken. Um dieses Ziel trotz steigender Anmeldezahlen zu erreichen, sind wir auch auf Ihre partnerschaftliche Mitarbeit angewiesen. Dabei legen wir selbst die Hände keineswegs in den Schoß, sondern sind intensiv damit beschäftigt, Maßnahmen zu treffen, die sich den folgenden drei Bereichen zuordnen lassen: Personalzuwachs, Automatisierung und Rationalisierung, besonders Straffung des Verfahrens.

#### 6.2 Personalzuwachs

Der Haushalt der Organisation für dieses Jahr sieht 2 726 Stellen vor. Es ist unser fester Entschluß, das Amt nicht weiterhin proportional zu den Anmeldezahlen wachsen zu lassen. Trotzdem rechnen wir in den 90er Jahren mit über 3 500 Beschäftigten.

Wie Sie wissen, begegnen wir jetzt schon gewissen Schwierigkeiten, qualifizierte Prüfer einzustellen aus bestimmten Ländern und für einige

technische Gebiete, z.B. High Tech, Gentechnologie und Computertechnik. Hin und wieder gelingt es uns - selbstverständlich ohne unfaire Abwerbemethoden - einen neuen Mitarbeiter auch aus Ihren Reihen zu gewinnen. Bisweilen geben wir auch einen von uns an Ihren Berufsstand ab. Nach meinem Dafürhalten ist ein solcher Austausch begrüßenswert, denn er liegt in beiderseitigem Interesse: Prüfer, die im Patentanwaltsberuf tätig gewesen sind, bringen das Verständnis für die Belange Ihres Berufsstandes mit sich. Und wenn bewährte Prüfer zu Ihrem Berufsstand überwechseln, so wird auch ein solcher Transfer für die partnerschaftlichen Beziehungen, die ich schon erwähnt habe, nur förderlich sein können. Könnte ein solcher Austausch nicht institutionalisiert werden?

#### 6.3 Automatisierung

In enger Zusammenarbeit mit dem amerikanischen und dem japanischen Patentamt unternimmt auch das Europäische Patentamt erhebliche Anstrengungen zur Automatisierung derzeit vor allem der Recherche. Darüber werden am Donnerstag vormittag Experten berichten.

Die Automatisierung beschränkt sich aber keineswegs auf die Arbeitsmittel des Recherchenprüfers. Schrittweise erfaßt sie alle Bereiche des Managements wie auch immer weitere Bereiche des Verfahrensablaufs. Ich nenne nur Stichworte wie computergestützte Formalprüfung, elektronische Akte, on-line filing. Gerade die Auswirkung dieser letzteren Zielsetzung auf Ihren Berufsstand ist offensichtlich.

#### 6.4 Straffung des Verfahrens

In diesem Bereich ist Ihr Berufsstand schon in der Vergangenheit in vielfältiger Weise erfinderisch gewesen, was uns SACEPO und den EPI-Ausschuß für europäische Patentpraxis (EPPC) so wertvoll macht. Ich kann mir nur wünschen, daß Sie wie bisher tatkräftig mithelfen, das europäische Patenterteilungsverfahren weiter zu straffen und zu rationalisieren. Zunächst einmal erinnere ich an die Wünsche und Anregungen, die ich vorhin unter dem Gesichtspunkt des Know-how partnerschaftlichen Verhaltens angesprochen habe.

Dazu eine Ergänzung. Wir alle wissen, daß es Anmeldungen gibt, für die der Anmelder aus bestimmten Gründen rasch ein Patent erhalten möchte,

und andere, die weniger eilig sind. Wir prüfen zur Zeit Maßnahmen, wie das EPA diesen spezifischen Bedürfnissen besser Rechnung tragen könnte. Das setzt natürlich voraus, daß dem Amt bei Verfahrensbeginn die Interessenlage des Anmelders bekannt ist. Gegebenenfalls müßten also die Recherche und die Sachprüfung beschleunigt durchgeführt werden. Ich nenne das "Verfahren nach Maß". Ein solches Vorhaben kann selbstverständlich nur gelingen, wenn sich beide Partner an die Spielregeln halten.

Eine weitere, die Verfahrenseffizienz fördernde Maßnahme ist meines Erachtens die Annäherung von Recherche und Prüfung. Das Europäische Patentamt ist das einzige Patentamt in der Welt, das sich den Luxus leistet, vier technisch vorgebildete Akademiker, nämlich zunächst einen Recherchenprüfer und dann drei Sachprüfer in einer Prüfungsabteilung, mit der Anmeldung zu befassen, ganz abgesehen vom Einspruchs- und Beschwerdeverfahren. Ich bin davon überzeugt, daß sich dieses Verfahren bei dem zu erwartenden Arbeitsanfall in der Zukunft nicht in der heutigen Form durchhalten läßt. Ich kenne die Einwände, die insbesondere von Seiten europäischer Patentvertreter gegen eine solche Annäherung vorgebracht werden. Einer dieser Einwände heißt "taktische Recherche". In dieser Hinsicht kann ich Sie indessen beruhigen. Es ist keineswegs daran gedacht, die Trennung der Verfahrensabschnitte Recherche und Prüfung, die durch das EPÜ vorgegeben ist, an sich aufzugeben. Auch in der Zukunft soll der europäische Recherchenbericht den Stand der Technik für die beanspruchte Erfindung umfassend ausleuchten und damit eine möglichst vollständige Grundlage für das nachfolgende Prüfungsverfahren sein. Nach meiner Vorstellung soll der Recherchenprüfer am Anfang seiner Karriere eine bestimmte Zeit - sagen wir ein bis drei Jahre - nur oder doch vorwiegend Recherchenaufgaben erfüllen. Dann erst soll er auch mit der Sachprüfung konfrontiert werden. Ich bin überzeugt, daß ein solcher Werdegang des Prüfers weder die Qualität der europäischen Recherche noch der Sachprüfung negativ beeinflußt.

Aber Sie werden sich fragen: wie soll der Recherchenprüfer in Den Haag oder Berlin, wenn er zugleich Berichterstatter der Prüfungsabteilung ist, mit seinen zwei anderen Kollegen in München kommunizieren? Nun, in den meisten Fällen wird das allein schriftlich gehen, oder übers Telefon, das in den kommenden Jahren über ISDN (Integrated Service

Digital Network) noch bessere Kommunikationsmöglichkeiten bringen wird. Für kompliziertere Fälle, insbesondere die mündliche Verhandlung, wollen wir uns die Technik des Teleconferencing zunutze machen. Drei vielversprechende Tests einer mündlichen Verhandlung einer Prüfungsabteilung in Form der Videokonferenz sind bereits veranstaltet worden. Diese Entwicklung kann auch viel zeitraubende Reisen ersparen. Dazu ein Blick auf die Statistik der Interviews und mündlichen Verhandlungen im EPA in 1987: 914 Interviews und - in den Generaldirektionen 2 und 3 zusammengekommen - rund 650 mündliche Verhandlungen. Mit der Videokonferenz habe ich ein Thema angesprochen, das manchem von Ihnen vielleicht noch etwas fremd ist. Heutzutage ist es noch nicht jedermanns Sache, sich vorzustellen, daß er vor einer Videokamera die Rechte seines Klienten vertreten soll.

Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich nun zum Abschluß auf etwas zu sprechen komme, was einige von Ihnen ebenfalls noch als berufsständisches Neuland ansehen mögen. Ich erwähnte schon, daß vom europäischen, amerikanischen und japanischen Patentamt erhebliche Investitionen gemacht werden, um die Patentdokumentation für den elektronischen Zugriff aufzubereiten. Da wächst ein Schatz an leicht verfügbarer Information heran, doch was damit tun? Das EPA erlangt aus eigener Produktion und durch Datenaustauschabkommen allmählich die Stellung des in Europa zentralen Produzenten und Großhändlers von Patentdaten. Der Einzelhandel mit diesen Daten wird über die bewährte Infrastruktur der Vertragsstaaten laufen. Eine Zielsetzung unserer europäischen Patentinformationspolitik ist es, die erfinderische Tätigkeit in Europa anzuregen. Zu diesem Zweck wollen wir in enger Zusammenarbeit mit den Patentämtern der Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation den Zugang zu umfassender Patentinformation in Europa für jedermann erleichtern, insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen, die Wissenschaft und Forschung wie auch Ihren Berufsstand. In einer solchen Politik sehe ich auch die Grundlage für eine neue, lohnende Aufgabe der europäischen Patentvertreter, ihre Mandanten möglichst frühzeitig und umfassend über den einschlägigen Stand der Technik zu informieren.

7. Meine Damen und Herren, bevor ich meine Ausführungen beende, muß ich Ihnen etwas gestehen: wäre ich nicht Präsident des Europäischen Patentamts, so könnte ich mir schon vorstellen, daß mich auch eine

Tätigkeit als freier Patentanwalt hätte reizen können. Ihr Beruf ist und bleibt faszinierend. Anders kann ich mir auch nicht erklären, daß sich so wenige Patentanwälte bei uns um eine Stelle als Prüfer bewerben.

Unsere gemeinsame Arbeit in dieser sich wandelnden Welt besteht darin, den Wandel mitzugestalten. Der Werkstoff, den wir zu bearbeiten haben, ist - um es mit Beethovens Neunter Symphonie zu sagen - ein "schöner Götterfunken": es ist des Menschen Erfindergeist. Lassen Sie uns diese großartige Aufgabe auch in Zukunft in guter Partnerschaft meistern.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

## THE PATENT ATTORNEY IN THE EYES OF OFFICIALDOM: A EUROPEAN VIEW

Paul Braendli, President of the European Patent Office  
(address given at the FICPI congress on 27 June 1988)

Ladies and Gentlemen,

1. I am pleased and honoured to have been asked to speak to you today and I should like to congratulate the organisers on choosing so idyllic a setting for this congress. After listening to the informative remarks of my friend Arpad Bogsch I hope to be able to shed an equally interesting light on your profession as seen through European eyes. At the same time I am already looking forward to hearing what my friend Jean-Claude Combaldieu has to say and to learning more about your profession from the subsequent discussions with you.

Let me first make two basic points concerning the subject of my talk. Firstly, the European Patent Convention does not speak of patent attorneys but of professional representatives. I admit that the latter term is somewhat colourless, which may well be why the Administrative Council of the European Patent Organisation and the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office recommend use of the terms "European patent attorney, mandataire en brevets européens and europäischer Patentvertreter". I shall therefore generally talk about European patent attorneys. Secondly, the subject of this congress is future-oriented. You are planning this week to consider your profession and seek what its function is to be in a changing world. I too, therefore, intend to concentrate on the European patent attorney in a changing world as seen through the eyes of the European Patent Organisation.

My remarks will centre on five basic questions, the first three of which can be dealt with fairly briefly. They are "Who, where and what are European patent attorneys?" I shall have more to say in connection with the other two questions, namely "What is the role of European patent attorneys today?" and "What will their role be tomorrow?".

## 2. Who are European patent attorneys?

A European patent attorney is a member of an organised, unitary profession. Following the example of the United Kingdom and the Netherlands, the European Patent Convention makes no distinction between patent attorneys in private practice and those employed in the patents departments of large companies. As far as education is concerned most European patent attorneys tend to have a technical or scientific background, although recently since Greece and Spain became Contracting States they may also have started out as lawyers. Many European patent attorneys have had to gain their entitlement to represent clients in national patent matters by passing a national qualifying examination. Since 8 October 1981, the date on which the transitional period provided for in Article 163(1) EPC expired, even those who already possess a national professional qualification can represent clients before the European Patent Office only if they have passed through the eye of the needle in the form of the European Qualifying Examination.

In practice European patent attorneys have a monopoly on representation before the EPO. Although applicants who have their residence or principal place of business in a Contracting State are not obliged to employ a representative in their dealings with the EPO, in fact in the ten years since 1 June 1978 85% of all European applications have been filed by European patent attorneys appointed for the purpose. The actual percentage of applications passing through the hands of European patent attorneys is even higher. It is probably over 90%, since a number of major applicants whose principal place of business is in a Contracting State, particularly chemical companies, do not, when completing the request for grant, formally appoint European patent attorneys employed in their patents departments as representatives.

Although they are by far in the majority, lawyers in the Contracting States do not compete with European patent attorneys for a share in this monopoly of representing clients before the European Patent Office. While lawyers are equally entitled to act, they do not, with the exception of a tiny minority, make any use of this entitlement in practice.

## 3. Where are the European patent attorneys?

There are European patent attorneys in every Contracting State, even Liechtenstein which has combined with Switzerland to operate a joint patent system. By the end of 1987 the EPO had a total of 4 798 professional representatives on its list. If one looks at the geographical spread, one is immediately struck by the fact that 52% have their place of business or employment either in the Federal Republic of Germany or in the United Kingdom. There is, therefore, a very marked regional imbalance which shows up even more if one looks at the applications filed through professional representatives, which as I said earlier account for 85% of all European patent applications filed. Of these, 73% are filed by European patent attorneys having their place of business or employment either in the Federal Republic of Germany or in the United Kingdom.

All the prospects are that this imbalance will tend to become even more marked as time goes on. The results of the European Qualifying Examination held between 1979 and 1987 show that of 322 candidates who have passed the examination so far, 77% have been of German or British nationality.

In my opinion this trend must be halted. I know that in the present company I do not need to explain when I say that Europe needs patent attorneys in all Contracting States. But what can we do to make this wish a reality?

The legislators have made sure that training future European patent attorneys is mainly the task of patent attorneys themselves. The Regulation on the European Qualifying Examination was drawn up about 12 years ago by the Interim Committee of the European Patent Organisation in close collaboration with patent attorneys - including of course the FICPI. The Regulation makes the prescribed four-year period of practical training entirely the responsibility of European patent attorneys. We know that the profession is conscious of its responsibility and has already got a great deal going in this respect - I am thinking especially of the decentralised courses recently started by the EPI and CEIPI, but also of the by now well-established course run by

CEIPI in Strasbourg. Then there are other courses in the United Kingdom, France, Germany, Switzerland and Sweden. This, while gratifying, is obviously still not enough to halt the structural change in the membership of the profession.

Let me therefore make a suggestion. Those who obviously encounter difficulties when called upon to train up-and-coming European patent attorneys are those members of the profession who are triply disadvantaged in not themselves having passed a national qualifying examination, being based in a Contracting State whose national patent office does not examine national patent applications to ensure that they fulfil the requirements for patentability, and in having a language that is not one of the official languages of the European Patent Organisation. Think, for example, of Italy. Now in my view European patent attorneys who have the advantage of experience of national examination procedure, of a nationally regulated system of training for patent attorneys, and that their own language is one of the EPO official languages, could demonstrate professional solidarity by regularly providing trainee vacancies for would-be European patent attorneys from other Contracting States. You will see that I am appealing in the first place to the Germans and the British, whether they be in private practice or employed in the patents departments of large companies. Moreover, would it not be useful to German or British patent attorneys providing such training if they were later able to count on one or more trustworthy professional contacts in other countries such as Italy, Spain and Greece? Their clients will after all need their assistance even after their European patents have been granted in order to maintain or enforce them. And, what is more, would this not be a genuinely European solution to the problem?

#### 4. What are European patent attorneys?

4.1 All European patent attorneys are members of the Institute of Professional Representatives, known as the EPI for short. According to a 1984 resolution of the Administrative Council of the European Patent Organisation "the EPI forms an institution integrated into the framework of the European patent grant procedure". In other words the European Patent Organisation and European patent attorneys are part of an overall

system and jointly bound to use their endeavours - as the preamble to the European Patent Convention puts it so succinctly - "to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions".

#### 4.2 In pursuing their endeavours the European Patent Organisation and European patent attorneys also serve each other's interests.

(a) The Organisation serves the interests of patent attorneys. In saying this I am not thinking so much in institutional terms and of those bodies of the European Patent Office concerned with professional matters such as the Examination Board, Disciplinary Board and Disciplinary Board of Appeal, which are composed of members of the Office staff and European patent attorneys and which, incidentally, do a very good job. I am thinking very practically of the day-to-day work of granting patents and of the EPO's co-operative attitude to applicants and their representatives that my predecessor, Bob van Benthem, encouraged from the very outset. Despite a rapidly growing workload and concomitant expansion in the number of staff we continue to feel bound by this principle in our operations and act accordingly.

(b) If, as I have said, we serve each other's interests then it must also be true that the European patent attorneys further the interests of the European Patent Organisation. In the first place this applies in purely institutional terms. The EPI enjoys observer status on the Administrative Council and advises the Office both through its own committees and through SACEPO. I am also aware that day by day European patent attorneys act in a certain sense as ambassadors for our Organisation, carrying the message of the service we provide in granting, after due examination, a single patent valid in up to 13 European countries, and bringing applications back to us. And when again I think of the day-to-day work of granting patents we find the co-operative attitude of the European Patent Organisation in its dealings with profession representatives largely meeting with an equally co-operative, receptive response. Such an attitude on the part of patent attorneys is important from our point of view because it helps greatly to enhance the efficiency of our Organisation. And this brings me to my central point.

## 5. What is the role of European patent attorneys today?

5.1 So far when I have been talking of European patent attorneys I have been referring both to those in private practice and to those in the patents departments of large companies. What I am now going to say relates particularly to European patent attorneys in private practice whose forum of course is FICPI. To a certain degree I shall also be addressing patent attorneys outside Europe, since what they do also affects the European Patent Organisation. We all have to learn to see ourselves more as part of a worldwide intermeshing patent system from which each can hope to draw the best only if he himself is prepared to give of his best. A patent attorney is like the driver of a car on our crowded roads who has to adjust his driving to the mode of driving of those in front and behind him. The more crowded the motorway, the more important it is for everyone to obey the rules of the road in order to avoid finding ourselves suddenly stuck in a traffic jam or, even worse, involved in an accident - which translated into patent terms means a loss of rights only rectifiable in exceptional cases.

5.2 To gain a clear idea of the current attitude of European patent attorneys to the European Patent Organisation I have kept my ear to the ground in all those departments of the EPO involved in dealings with clients. The overall picture I gained as a result was one of co-operation. At the same time I also gathered a large number of suggestions as to how patent attorneys themselves and their office staff could make the daily work of the EPO easier. In order to pass these suggestions on to European patent attorneys as a form of feedback I should like to publish them at regular intervals. A very suitable medium for this purpose would seem to us to be "EPI-Information", the journal of the European Institute of Professional Representatives, which since 1984 has appeared quarterly. Without getting lost in detail preparing and filing applications, the conduct of patent attorneys during the examination procedure etc. At the same time I would stress that this should in no way be taken as criticism. You will see that our suggestions are not only meant to help the Office but to make the life of patent attorneys easier as well.

## 6. What will the role of European patent attorneys be tomorrow?

6.1 The professional profile of the European patent attorney of tomorrow is closely bound up with the development of the European Patent Organisation. Let me therefore first tell you how I see our Organisation evolving, which may shed some light on what the future holds for your profession. Even in the ten years of its existence to date, the European Patent Organisation has been blessed with exceptional growth and there are sound reasons for believing that this growth phase is not yet over. I would remind you that the Interim Committee of the European Patent Organisation forecast a maximum of 30 000 applications a year for the EPO's steady state, yet 1987 saw the figure already running at 46 000, including Euro-PCT applications. This year's budget is based on an assumption of 49 200 applications and the figures for the first four months point to the number topping 50 000! After a thorough statistical analysis of the trend of applications we are assuming that by the nineties they will be running at a minimum of 70 000 a year. Manpower and accommodation planning call for even longer-term predictions and we cautiously predict, mindful of the many factors of uncertainty involved, a figure of over 100 000 applications a year as by no means unrealistic for the first decade of the next century.

The confidence of applicants and their representatives throughout the world honours us but also places us under an obligation. Our aim is to maintain the quality of our work whilst at the same time eliminating backlogs as rapidly as possible and reducing the average time taken for a patent to be granted to less than 3 years. To achieve this aim despite the rising number of applications we need you to work with us as partners. At the same time we ourselves will not be standing idly by but will be active in the three main areas of staff expansion, automation and rationalisation, the latter including particularly streamlining the patent grant procedure.

### 6.2 Staff expansion

The 1988 Budget of the European Patent Organisation provides for 2 726 posts. We are resolved not to allow the Office to go on expanding in line with the increase in the number of applications but even so we expect the number of EPO staff to top the 3 500 mark by the nineties.

As you know, we are already encountering some difficulty in recruiting examiners with the necessary qualifications from certain countries and for certain areas of technology, including hi-tech, genetic engineering and computer technology. Now and again, however, we do succeed - and without resorting to unfair methods of poaching - in winning over a new member of staff from your ranks. But from time to time we also lose one to you. In my view such an exchange is only to be welcomed since it is in both our interests. Examiners who have practised as patent attorneys bring an understanding for the needs of your profession while experienced examiners who become patent attorneys can only help to promote the type of partnership to which I have already referred. Would it not be possible to formalise an interchange of this kind?

#### 6.3 Automation

The European Patent Office, in close co-operation with the US and Japanese Patent Offices, is also making considerable efforts in the field of automation with the emphasis currently on search activity. You will be hearing from the experts on this subject on Thursday.

However, automation is by no means confined to the tools of the search examiner. It is slowly but surely encompassing all areas of management and increasingly becoming a feature of the patent grant procedure. I need only say such words as computer-assisted formalities examination, electronic file and on-line filing. The effect of the latter on your professional activity is obvious.

#### 6.4 Streamlining the procedure

Here your profession has already demonstrated considerable inventiveness and made SACEPO and the EPI Patent Practice Committee so valuable. I can only express the hope that you continue to provide such valuable assistance in further streamlining and rationalising the European patent grant procedure. Let me first remind you of the requests and suggestions to which I have already referred in talking about the possibility of feedback.

And something else. We all know that there are cases where an applicant may for particular reasons want a patent to be granted as soon as

possible while other applications are less urgent. We are currently looking at ways and means of taking this specific aspect more into account. To be able to do so naturally assumes that the Office is aware of the applicant's interest before it starts to process the application, since it may well be that both search and substantive examination will have to be speeded up. I call this "customised procedure". Such a plan on the other hand, can only hope to succeed if both partners keep to the rules.

Another means of increasing the efficiency of the patent grant procedure is in my view to bring search and substantive examination closer together. The European Patent Office is the only patent office in the world that allows itself the luxury of involving four people with technical university qualifications in processing an application - namely a search examiner to start with and then three substantive examiners in an examining division, not to mention those concerned with opposition and appeals. I am convinced that given the workload to be expected in the future this procedure cannot be retained in its present form. I am aware of the objections to such a step that will be raised by European patent attorneys in particular one of them being the risk of "tactical searching". Let me, however, reassure you. There is no intention of abandoning the distinction between search and substantive examination as provided for in the Convention. The European search report will continue to search out and establish clearly the state of the art relevant to the claimed invention and hence provide as complete a basis as possible for the subsequent substantive examination. In my view the search examiner should at the beginning of his career spend some time - say between one and three years - only or mainly in search activity. Not until he has done this should he be involved in substantive examination. I am convinced that such a career profile will not work to the detriment of the quality either of the European search or of substantive examination.

You may, however, wonder how a search examiner in The Hague or Berlin who is also acting as rapporteur for the examining division will be able to communicate with the other two examiners in Munich. While generally speaking this will take place in writing or by telephone, communication by which will improve in the years to come as a result of ISDN

(Integrated Services Digital Network), in more complicated cases and especially for oral proceedings we intend to make use of teleconferencing. Three oral proceedings involving examining divisions have already been conducted by video-conferencing and the results have been most encouraging. Using this form of communication will save a great deal of travelling time. Just look at the figures for interviews and oral proceedings at the EPO in 1987: 914 interviews and, in Directorates-General 2 and 3 combined, some 650 oral proceedings. By mentioning video-conferencing I have broached a subject that for many of you is still perhaps somewhat unfamiliar; not everyone is yet at home with the idea that he will one day be defending a client's case before a video camera.

Please bear with me if in conclusion I refer to another subject which again for many of you will be new professional territory. I have already mentioned the fact that the European, US and Japanese Patent Offices are investing substantially in order to make patent documentation electronically retrievable. We are in fact building up a storehouse of easily accessible information, but to do what? Thanks to its own production and data received under exchange agreements, the EPO is gradually becoming Europe's main producer and "wholesaler" of patent data. Retailing this data, on the other hand, will be the responsibility of the Contracting States with their tried and tested infrastructures. One aim of our European patent information policy is to stimulate innovative activity in Europe and to do this we plan, in close co-operation with the patent offices of our Contracting States, to facilitate access in Europe to a comprehensive store of patent information for everybody, especially small and medium-sized firms, academic and research bodies and your own profession. I see such a policy as also constituting the basis of a new and rewarding task for European patent attorneys, since it will enable them to inform their clients rapidly and comprehensively on the relevant state of the art.

7. Before I bring this talk to an end, I have a confession to make. If I were not President of the European Patent Office I could imagine being attracted to the work of a patent attorney in private practice. Your job is fascinating and will always be so. This is the only explanation I can find for why so few patent attorneys apply to us for jobs as examiners.

Our joint task in this changing world is to help shape the change. The material with which we have to work is - to use the words of Beethoven's Ninth Symphony - a "divine spark", the inventive spirit of man. Let us work at this magnificent task in the future, as now, in partnership.

Thank you, Ladies and Gentlemen.

LE CONSEIL EN BREVETS VU PAR LES ADMINISTRATIONS :  
LE POINT DE VUE EUROPEEN

Paul Braendli, Président de l'Office européen des brevets  
(conférence donnée le 27 juin 1988 à l'occasion du congrès FICPI)

Mesdames, Messieurs,

1. C'est pour moi une joie et un honneur que de pouvoir prendre la parole devant vous. Je félicite les organisateurs de ce congrès d'avoir choisi le cadre idyllique de cette ville pour cette conférence. Après l'exposé instructif de mon ami Arpad Bogsch, je vais, je l'espère, pouvoir vous montrer des aspects tout aussi intéressants de votre profession, vue sous l'angle européen. L'exposé que présentera ensuite mon ami Jean-Claude Combaldieu et la discussion que nous aurons ensemble, Mesdames et Messieurs, va permettre une nouvelle approche de votre profession, et j'en suis très heureux.

Permettez-moi tout d'abord d'apporter deux précisions en ce qui concerne le thème de mon exposé. Tout d'abord, la Convention sur le brevet européen parle non pas de conseils en brevets, mais de mandataires agréés. Je reconnais que ce titre est un peu trop terne. C'est peut-être pour cette raison que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets et que l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen ont recommandé que l'on utilise les titres suivants : European Patent Attorney, mandataire en brevets européens et europäischer Patentvertreter. J'emploierai donc systématiquement l'expression "mandataire en brevets européens". Deuxièmement : dans ce congrès, l'accent est mis sur l'avenir. Vous voulez, cette semaine, voir et comprendre comment se situe votre profession "dans un monde en mutation". C'est pourquoi j'ai choisi comme thème de mon exposé les mandataires en brevets européens dans un monde en mutation, tels que les voit l'Organisation européenne des brevets.

Mon exposé s'articulera autour de cinq questions. Je répondrai assez brièvement aux trois premières : "Qui sont les mandataires en brevets européens, où exercent-ils, que font-ils ?". J'insisterai en revanche sur les deux dernières : "Quelle est la situation des mandataires en brevets européens aujourd'hui ?" et "Quelle sera leur situation demain ?".

2. Qui sont les mandataires en brevets européens ?

La profession de mandataire en brevets européens est une profession organisée et unifiée. A l'instar de la législation britannique et hollandaise, la Convention sur le brevet européen ne fait aucune différence entre les mandataires en brevets indépendants et ceux qui exercent leur profession dans le département des brevets d'une entreprise. De par sa formation, le mandataire en brevets européens est en général un technicien ou un scientifique. Depuis peu, c'est-à-dire depuis l'adhésion de l'Espagne et de la Grèce, il peut également être juriste. Pour être habilités à agir en qualité de mandataires dans les procédures nationales en matière de brevets, de nombreux mandataires en brevets européens ont dû passer un examen de qualification national. Depuis le 8 octobre 1981 (date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 de l'article 163 CBE), les jeunes mandataires ne peuvent être agréés devant l'OEB qu'à la condition d'avoir passé le barrage de l'examen européen de qualification, même s'ils ont réussi à un examen national correspondant.

Les mandataires en brevets européens ont en fait un monopole de représentation devant l'OEB. Certes, les demandeurs qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants ne sont pas tenus de se faire représenter devant l'OEB. Mais en fait, depuis le 1er juin 1978, depuis dix ans donc, 85 % des demandes européennes ont été déposées par l'intermédiaire d'un mandataire en brevets européens désigné par le demandeur. Le pourcentage effectif des demandes qui passent entre les mains de mandataires en brevets européens est encore plus élevé et doit dépasser 90 %. En effet, quelques grands demandeurs ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, notamment ceux spécialisés dans le domaine de la chimie, ont pour habitude de ne pas désigner formellement comme mandataires dans la requête en délivrance de brevet les mandataires en brevets européens employés dans leurs départements des brevets.

Le monopole de représentation des mandataires en brevets européens ne leur est pas disputé par les avocats habilités à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants, bien que ces derniers soient sensiblement supérieurs en nombre. Les avocats ont certes le même

pouvoir de représentation qu'eux mais n'en font pratiquement pas usage, hormis une infime minorité.

### 3. Où exercent les mandataires en brevets européens ?

On trouve des mandataires en brevets européens dans chacun des Etats contractants, même au Liechtenstein qui s'est associé à la Suisse pour instituer un brevet commun à ces deux pays. A la fin de l'année 1987, 4 798 personnes au total étaient inscrites sur la liste des mandataires agréés près l'OEB. Si l'on considère la répartition par pays, il apparaît que 52 % d'entre eux ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi en République Fédérale d'Allemagne ou au Royaume-Uni. Il existe donc un réel déséquilibre entre les pays, déséquilibre encore plus marqué si l'on tient compte des demandes déposées avec constitution de mandataire, dont je viens de dire qu'elles représentaient 85 % de l'ensemble des demandes européennes. 73 % d'entre elles passent par l'entremise de mandataires en brevets européens qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi en République Fédérale d'Allemagne ou au Royaume-Uni.

Il semble que ce déséquilibre doive encore s'accentuer à l'avenir. Les résultats des examens européens de qualification pour la période allant de 1979 à 1987 montrent eux aussi que sur 322 candidats, 77 % sont des ressortissants allemands ou britanniques.

J'estime qu'il faut stopper cette évolution. Tous les Etats contractants européens ont besoin de conseils en brevets. Il est inutile que je vous explique pourquoi. Quelle action peut-on donc entreprendre ?

Le législateur a voulu que la formation des futurs mandataires en brevets européens soit assurée en premier lieu par la profession. Le règlement relatif à l'examen européen de qualification a été arrêté il y a une douzaine d'années par le Comité intérimaire de l'Organisation européenne des brevets, avec la participation active des mandataires et bien évidemment celle de la FICPI. Ce règlement confie aux mandataires en brevets européens l'entièr responsabilité de la formation pratique obligatoire en quatre ans. La profession est consciente de cette responsabilité et a déjà à son actif un certain nombre de réalisations

concrètes. Je pense surtout aux cours relativement récents organisés de manière décentralisée par l'EPI et le CEIPI, mais également aux cours déjà classiques dispensés par le CEIPI à Strasbourg. Des cours sont également organisés au Royaume-Uni, en France, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse et en Suède. Ces résultats sont encourageants certes, mais manifestement encore insuffisants pour stopper la mutation structurelle que subit la profession de mandataire en brevets européens.

Permettez-moi par conséquent de faire une suggestion. Les instructeurs qui éprouvent manifestement des difficultés sont notamment les mandataires en brevets européens qui partent avec un triple handicap, lorsqu'ils n'ont pas passé eux-mêmes d'examen national de qualification, et résident dans un Etat contractant dans lequel l'Office des brevets n'examine pas la brevetabilité des demandes nationales de brevets et dont la langue ne compte pas parmi les langues officielles de l'Organisation européenne des brevets. Il suffit par exemple de penser à l'Italie. Voici ce que je propose : les mandataires en brevets européens des pays qui sont privilégiés par leur procédure nationale d'examen, par l'existence d'une formation de mandataire organisée à l'échelle nationale et enfin par leur langue pourraient, dans un esprit de solidarité, créer systématiquement des places de formation pour les futurs mandataires provenant d'autres Etats contractants. Mon appel s'adresse avant tout aux Allemands et aux Britanniques, et en l'occurrence aussi bien aux mandataires en brevets européens indépendants de ces deux pays qu'à ceux exerçant dans un département des brevets. D'ailleurs, ne serait-il pas utile aux instructeurs allemands ou britanniques de pouvoir compter, plus tard, sur un ou plusieurs homologues fiables en qui ils aient confiance, exerçant dans d'autres pays tels que l'Italie, l'Espagne ou la Grèce ? Leurs clients auront encore besoin d'eux même après la délivrance d'un brevet européen, en vue d'assurer le maintien ou le respect des droits afférents à leurs brevets. Ne serait-ce pas là en outre l'expression d'une véritable coopération européenne ?

### 4. Que font les mandataires en brevets européens ?

4.1 Tous les mandataires en brevets européens sont membres de l'Institut des mandataires agréés (EPI). En vertu d'une résolution adoptée en 1984 par

le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, "l'EPI est un organe intégré dans la procédure européenne de délivrance de brevets". En d'autres termes, l'Organisation européenne des brevets et les mandataires en brevets européens sont des éléments d'un tout. Ils sont ensemble tenus de répondre au "désir" des Etats contractants de "renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions", comme l'exprime en termes clairs et concis le préambule de la Convention sur le brevet européen.

#### 4.2 L'Organisation européenne des brevets et les mandataires en brevets européens sont là pour s'aider mutuellement à répondre à ce "désir".

a) L'Organisation est là pour aider les mandataires. Je ne pense là pas tant à des instances précises, comme par exemple les organes de l'Office européen des brevets chargés des affaires relatives à la profession (jury d'examen, conseil de discipline, chambre de recours), dont les membres, qui font d'ailleurs un bon travail, sont des agents de l'Office et des mandataires en brevets européens. Je pense surtout et très concrètement à l'application au jour le jour de la procédure de délivrance de brevets et à la politique d'ouverture et d'accueil vis-à-vis des demandeurs et de leurs mandataires, lancée par mon éminent prédécesseur Bob van Benthem dès le début de l'Organisation, puis mise en oeuvre par l'Organisation. En dépit de l'augmentation rapide de la charge de travail et d'un accroissement correspondant des effectifs, nous nous sentons tenus de poursuivre dans cette voie, aujourd'hui comme demain, conformément à cette mission qui est la nôtre.

b) Si nous sommes là pour nous aider réciproquement, cela signifie également que les mandataires en brevets européens doivent soutenir l'Organisation, ce qui doit tout d'abord se comprendre d'un point de vue institutionnel. L'EPI a le statut d'observateur au Conseil d'administration et conseille l'Office par l'intermédiaire de ses commissions ou du SACEPO. Je sais également que les mandataires en brevets européens sont chaque jour un peu comme des ambassadeurs de notre Organisation. Ils transmettent à travers le monde un message, notre offre : une seule procédure pour un brevet délivré après examen, couvrant 13 Etats européens, et drainent vers nous les

demandes de brevets. Et lorsque je repense à l'application quotidienne de la procédure de délivrance, je me dis : en réponse à cette attitude d'accueil de l'Organisation vis-à-vis des mandataires, nous constatons de la part de nombreux mandataires en brevets européens une attitude d'accueil, un esprit dirais-je d'ouverture vis-à-vis de l'Organisation. Pour nous, ce comportement des mandataires est important, car il contribue considérablement à la productivité de l'Organisation, ce qui m'amène au thème central de mon exposé :

#### 5. Quelle est la situation des mandataires en brevets européens aujourd'hui ?

5.1 Jusqu'ici, lorsque je parlais des mandataires en brevets européens, je visais aussi bien les mandataires indépendants que ceux exerçant dans un département de brevets. La suite de mon exposé concerne plus particulièrement les mandataires en brevets européens indépendants dont la tribune est la FICPI. Je mentionnerai ici et là les conseils en brevets exerçant en dehors des frontières de l'Europe, car leur attitude a des incidences sur l'Organisation européenne des brevets. Il faut que nous prenions tous davantage conscience que nous faisons partie d'un système de brevet mondial et interdépendant, dans lequel chacun de nous ne peut espérer un service de qualité optimale qu'à la condition d'être prêt soi-même à fournir un service optimal. Le conseil en brevets est un peu comme l'automobiliste sur nos routes surchargées : il doit adapter sa conduite en fonction de celle des autres, de ceux qui sont devant et derrière lui. Plus l'autoroute est chargée, plus il importe que nous respections tous le code de la route, car nous voulons éviter d'être soudainement pris dans un bouchon ou - pire encore - d'être impliqués dans un accident, ce qui dans notre milieu s'appelle perte de droits, situation à laquelle il ne peut être remédié que dans des cas exceptionnels.

5.2 Pour avoir une idée claire de l'attitude actuelle des mandataires en brevets européens vis-à-vis de l'Organisation européenne des brevets, j'ai pris des renseignements auprès de tous les services de l'Office chargés des relations avec l'extérieur. Il en ressort que d'une manière générale les mandataires en brevets européens se montrent coopératifs. A cette occasion, il a été avancé toutes sortes de suggestions sur la

façon dont les mandataires et leurs employés pourraient alléger la tâche quotidienne de l'Office. Pour porter ces suggestions à la connaissance des mandataires en brevets européens, nous aimerais les publier à intervalles réguliers : cela constituerait une sorte de "feedback" de la part de l'Office. Une tribune toute indiquée à cet effet nous paraît être le bulletin de l'Institut des mandataires agréés "EPI-Information" qui paraît quatre fois par an depuis 1984. Je me bornerai à signaler ici, sans me perdre dans les détails, que ces suggestions couvriront des thèmes tels que la préparation et le dépôt des demandes de brevets, le comportement des mandataires dans les procédures d'examen, etc. J'aimerais également ajouter que ces suggestions ne doivent nullement être interprétées comme des critiques. Vous verrez que non seulement elles aideront l'Office, mais qu'elles rendront également la vie des mandataires plus facile.

#### 6. Quelle sera demain la situation des mandataires en brevets européens ?

6.1 L'avenir du mandataire en brevets européens est étroitement lié à celui de l'Organisation européenne des brevets. Aussi aimerais-je tout d'abord vous dépeindre comment je conçois l'avenir de notre organisation, ce qui vous donnera également une idée de l'avenir de votre profession. L'Organisation européenne des brevets a déjà connu en dix années d'existence une extraordinaire expansion. D'après des prévisions dignes de foi, il y a tout lieu de penser que cette phase d'expansion est encore loin d'être terminée. Je rappelle que le Comité intérimaire avait chiffré à 30 000 au maximum le nombre de demandes de brevet européen qui seraient déposées chaque année, une fois passée la période de rodage. Et pourtant, en 1987, il y en a déjà eu 46 000 (y compris les demandes euro-PCT). Alors que le budget de cette année avait été établi sur la base de 49 200 demandes, la tendance qui se dégage des chiffres pour les quatre premiers mois laisse prévoir plus de 50 000 dépôts ! Après analyse statistique approfondie de l'évolution en matière de dépôts, nous tablons sur au moins 70 000 demandes par an au cours des années 90. Des prévisions à plus long terme sont nécessaires pour la planification relative aux effectifs et aux bâtiments. D'après les prévisions les plus prudentes, qui restent entachées de nombreux facteurs d'incertitudes, il apparaît que le chiffre de plus de 100 000 demandes par an environ n'est pas irréaliste pour les dix premières années du XXI<sup>e</sup> siècle.

La confiance manifestée par les déposants et leurs mandataires dans le monde entier nous honore et nous crée des devoirs. Nous nous sommes fixé pour objectif de maintenir la qualité de notre travail, tout en résorbant le plus vite possible les retards accumulés et en ramenant la durée moyenne de la procédure à moins de trois ans. Pour pouvoir atteindre cet objectif malgré l'augmentation du nombre de demandes, nous avons également besoin de votre concours. Cela ne signifie pas que nous restons les bras croisés, au contraire, nous nous attachons activement à prendre des mesures dans les trois domaines suivants : augmentation des effectifs, automatisation et rationalisation, et notamment simplification de la procédure.

#### 6.2 Augmentation des effectifs

Le budget de l'Organisation pour cette année prévoit 2 726 postes. Nous sommes fermement décidés à ne pas laisser les effectifs de l'Office continuer à progresser au même rythme que l'augmentation du nombre de dépôts. Nous prévoyons néanmoins plus de 3 500 agents pour les années 90.

Comme vous le savez, le recrutement d'examineurs qualifiés nous pose d'ores et déjà quelques problèmes en ce qui concerne certaines nationalités et certains domaines de la technique, tels que par exemple les techniques de pointe, la biotechnologie et l'informatique. Il nous arrive de temps en temps de recruter un nouveau collaborateur parmi les membres de votre profession - sans jamais nous livrer naturellement à un débauchage déloyal. Parfois également, l'un d'entre nous vient rejoindre vos rangs. A mon sens, de tels échanges doivent être accueillis favorablement, car ils sont de l'intérêt des deux parties : les examinateurs qui ont exercé en tant que conseillers en brevets peuvent comprendre les besoins de votre profession. Et lorsque des examinateurs expérimentés deviennent membres de votre profession, ce transfert ne peut lui aussi être que stimulant pour ces relations entre partenaires que j'ai déjà évoquées. Ne serait-il pas possible d'institutionnaliser un tel échange ?

### 6.3 L'automatisation

En étroite coopération avec les offices américain et japonais des brevets, l'OEB consacre également des efforts importants à l'automatisation de la recherche. Des spécialistes vous présenteront jeudi matin un compte-rendu à ce propos.

Mais l'automatisation ne se limite nullement à l'outil de travail de l'examinateur de recherche. Elle s'étend peu à peu à tous les domaines du management, ainsi qu'à un nombre toujours plus élevé de domaines en rapport avec le déroulement de la procédure. Je me bornerai à citer quelques projets-vedettes comme l'examen des demandes quant à la forme assisté par ordinateur, le dossier électronique, et aussi le dépôt en ligne qui précisément aura des répercussions évidentes pour votre profession.

### 6.4 Simplification de la procédure

A cet égard, votre profession a déjà fait preuve d'esprit inventif à plusieurs reprises dans le passé, et c'est pourquoi nous apprécions particulièrement les travaux du SACEPO et de la Commission de l'EPI pour la pratique du brevet européen (commission EPPC). Pour ma part, je ne puis que souhaiter que vous participiez activement, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, à la poursuite de la simplification et de la rationalisation de la procédure de délivrance de brevets européens. Je rappellerai tout d'abord les souhaits et suggestions que j'ai évoqués lorsque j'ai parlé des règles de comportement entre partenaires.

A ce propos j'ajouterais encore une précision. Nous savons tous qu'il existe des demandes que, pour des raisons particulières, le déposant souhaite voir rapidement aboutir à la délivrance d'un brevet, et d'autres moins urgentes. Nous étudions actuellement les mesures susceptibles de permettre à l'OEB de mieux tenir compte de ces exigences spécifiques. Ceci presuppose évidemment que l'OEB soit au courant des intérêts du demandeur au moment de l'ouverture de la procédure. Le cas échéant, la recherche et l'examen quant au fond devraient donc pouvoir être accélérés. J'emploie à ce propos l'expression de "procédure sur mesure". Un tel projet ne peut bien entendu aboutir que si les deux partenaires respectent les règles du jeu.

Une autre mesure susceptible de renforcer l'efficacité de la procédure serait à mon avis le rapprochement de la recherche et de l'examen. L'Office européen des brevets est le seul office des brevets au monde à se payer le luxe de confier chaque demande de brevet d'abord à un examinateur de recherche, puis à trois examinateurs réunis au sein d'une division d'examen, sans parler des procédures d'opposition et de recours. Je suis convaincu que, étant donné la charge de travail prévue pour l'avenir, cette procédure ne pourra pas être maintenue sous sa forme actuelle. Je connais les objections soulevées à l'encontre d'un tel rapprochement, notamment parmi les mandataires en brevets européens. L'une de ces objections concerne la "recherche tactique". Je puis vous rassurer sur ce point. Il n'est nullement envisagé de renoncer à la séparation entre la recherche et l'examen, telle qu'elle est prévue par la CBE. Le rapport de recherche européenne continuera à l'avenir de mettre en lumière tout l'état de la technique pertinent pour l'invention revendiquée et à fournir ainsi une base, la plus complète possible, pour la procédure d'examen qui vient ensuite. Je considère que l'examinateur de recherche en début de carrière devrait pendant un certain temps - disons de un à trois ans - se consacrer essentiellement, voire exclusivement à la recherche. Ensuite seulement il serait confronté à l'examen quant au fond. Je suis convaincu qu'un tel déroulement de la carrière de l'examinateur ne nuirait ni à la qualité de la recherche européenne, ni à celle de l'examen quant au fond.

Mais, allez-vous me dire, comment l'examinateur de recherche en poste à La Haye ou à Berlin, lorsqu'il est, de surcroît, rapporteur de la division d'examen, va-t-il communiquer avec ses deux autres collègues de Munich ? Dans la plupart des cas, il pourra se contenter de leur écrire ou de leur téléphoner. Dans les prochaines années, les communications par téléphone seront encore facilitées grâce au RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services). Pour les cas plus compliqués, les procédures orales notamment, nous nous proposons de faire appel à la technique de la téléconférence. Trois tests de procédure orale devant une division d'examen sous forme de vidéoconférence ont déjà été organisés avec des résultats très prometteurs. Cette évolution permettra d'éviter bien des voyages, qui font perdre beaucoup de temps. A propos du nombre d'entretiens et de procédures orales ayant eu lieu à l'OEB en 1987, je rappellerai qu'il y a eu 914 entretiens et environ 650 procédures orales

pour l'ensemble des directions générales 2 et 3. En parlant de vidéoconférence, j'ai abordé un thème qui est peut-être encore étranger à beaucoup d'entre vous. A l'heure actuelle, l'idée que l'on va devoir passer devant une caméra pour défendre les intérêts de son client n'est peut-être pas encore familière à tout le monde.

Je vous prie de bien vouloir me pardonner si, avec le sujet que je m'apprête maintenant à aborder en conclusion, je vais m'aventurer dans ce que certains d'entre vous considèrent encore comme un terrain inconnu. J'ai déjà évoqué les investissements importants consacrés par l'OEB et par les offices américain et japonais des brevets à la conversion de la documentation brevets en vue d'en permettre l'accès par des moyens informatiques. Une mine d'informations aisément disponibles est ainsi amassée, mais qu'en faire ? Par l'ampleur de la documentation qu'il constitue lui-même ou qu'il obtient par le jeu des accords relatifs à l'échange des données, l'OEB devient peu à peu le principal producteur et fournisseur de données brevets en Europe. La commercialisation de ces données se fera par l'intermédiaire des réseaux de serveurs des Etats contractants, qui ont fait leurs preuves. L'un des objectifs de notre politique européenne en matière d'information brevets est de stimuler l'activité inventive en Europe. A cet effet, nous voulons, en étroite coopération avec les offices des brevets des Etats contractants de l'Organisation européenne des brevets, permettre à tous, et notamment aux petites et moyennes entreprises, aux chercheurs et aux scientifiques, ainsi qu'aux membres de votre profession, d'accéder plus facilement à l'ensemble de l'information brevets en Europe. Cette politique pourrait, me semble-t-il, constituer le point de départ d'une mission nouvelle intéressante pour les mandataires en brevets européens : il leur incombera désormais d'informer leurs clients le plus tôt et le plus complètement possible de l'état de la technique dans le domaine concerné.

7. Mesdames et Messieurs, avant de conclure mon exposé, je dois encore vous faire un aveu : si je n'étais pas devenu Président de l'Office européen des brevets, je peux très bien imaginer que l'activité de conseil en brevets indépendant aurait pu également me séduire. Votre profession reste toujours fascinante. Si tel n'était pas le cas en effet, je ne pourrais pas m'expliquer pourquoi si peu de conseils en brevets postulent pour devenir examinateurs chez nous.

Notre tâche commune, dans ce monde en mutation, est de nous associer aux architectes du changement. La matière que nous avons à façonner est, comme dans la Neuvième Symphonie de Beethoven, "une étincelle divine" : c'est le génie inventif de l'être humain. Continuons, ensemble, de mener à bien cette tâche grandiose.

Je vous remercie de votre attention.

Präsident Braendli hat im Mai und Juni 1988 anlässlich des EPI-Symposiums in München (EPI-Information 2-1988, S. 21) und des FICPI-Kongresses in Cannes (EPI-Information 3-1988, S. 74) die europäischen Patentvertreter dazu aufgerufen, angesichts des stürmischen Wachstums der Europäischen Patentorganisation ihren Beitrag zur Effizienz des europäischen Patenterteilungsverfahrens zu leisten. Wenngleich der europäische Patentvertreter aus der Sicht der Organisation schon bisher ein kooperativer Partner war, können er und sein Büropersonal tatkräftig mithelfen, das europäische Patenterteilungsverfahren noch weiter zu straffen und zu rationalisieren. Um Ihnen hierzu das erforderliche Know-how zu verschaffen, sollen in EPI-Information in regelmäßigen Abständen geeignete Hinweise im Sinne eines "Feedback" veröffentlicht werden. Solche Mitteilungen, die von nun an unter der Schlagzeile "Wissenwertes aus dem EPA" erscheinen werden, sind Wünsche und Anregungen des Amts, nicht mehr (keine Richtlinien), aber auch nicht weniger (keine persönlichen Meinungen des Autors). Wünschen und Anregungen ist es eigen, daß ihnen widersprochen werden kann, z. B. in Form eines Leserbriefs.

Präsident Braendli hat in seiner Ankündigung dieses "Feedback" bereits einige Themen genannt: Ausarbeitung der Anmeldung, Einreichung der Anmeldung und das Verhalten des europäischen Patentvertreters im Prüfungsverfahren.

### 1. Ausarbeitung der Anmeldung

Von den 1987 eingegangenen europäischen Anmeldungen stammten insgesamt 42 % aus den USA und Japan. Viele dieser Anmeldungen sind für das Amt überdurchschnittlich arbeitsaufwendig, insbesondere wegen der amerikanischen Art des "claim drafting", d. h. zahlreiche sich überschneidende und wiederholende unabhängige Ansprüche, die dem Europäischen Patentübereinkommen nicht entsprechen (Art. 84 Satz 2, R. 29 (3) bis (5) EPÜ). Das gleiche Problem besteht, wenn für die europäische Patentanmeldung eines Japaners die für ihn in den USA eingereichte Fassung verwendet wird. Illustrativ ist in dieser Hinsicht die Statistik der Häufigkeit von Patenterteilungen, die ohne Prüferbescheid erfolgen können. Bei Anmeldungen amerikanischer Herkunft betrug die Quote solcher Schnellläufer 1987 13,5 %, bei japanischen 16 %, vergleichsweise bei deutschen aber 30 %.

Hier sind die europäischen Patentvertreter gefordert, Anmeldungen aus Übersee nicht unverändert weiterzureichen, sondern sie erforderlichenfalls von sich aus schon vor der Einreichung nach den Richtlinien des EPA zu überarbeiten, wenn ihnen Zeit dazu bleibt. In der Zukunft mögen die weltweiten Bemühungen zur Harmonisierung des Patentrechts dabei Entlastung bringen.

### 2. Einreichung der Anmeldung

#### a) Form

Präsident Braendli hat schon darauf hingewiesen, daß der Text aller neu eingehenden europäischen Patentanmeldungen seit September 1987 außerhalb des Hauses digitalisiert wird. Normalerweise wird der Text dabei maschinell gelesen. Leider müssen aber über 40 % der Anmeldungen manuell erfaßt werden, weil die eingereichten Anmeldungsunterlagen für maschinelles Lesen ungeeignet sind. Aus unserer Sicht wäre es außerordentlich wünschenswert, daß die Anmeldungsunterlagen im Original oder mittels einer guten Kopie des Originals eingereicht werden, am liebsten zusammen mit Diskette.

#### b) Formblätter

Bitte verwenden Sie die vom EPA herausgegebenen Formblätter und füllen Sie sie vollständig aus. Beachten Sie die Hinweise zum Ausfüllen. Alle Formblätter sind gratis beim Amt in München und Den Haag erhältlich. Welche Formblätter es gibt, ist zusammengestellt im AB1. EPA 12/1987 S. 543 ff.

#### c) Gebührenzahlungen

Zahlungen an das EPA können auf verschiedene Weise geleistet werden, zum Beispiel durch Überweisung, per Scheck und mit Hilfe eines laufenden Kontos beim Amt. Unwirtschaftlich für das Amt ist die Zahlung per Scheck. Für den Einzahler am sichersten und das Amt am rationellsten ist die Zahlung per Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto (AB1. EPA 1/1982 S. 15 ff., 7/1984 S. 321 f.). Hervorzuheben ist, daß eine Zahlung auch dann wirksam entrichtet wird, wenn das laufende Konto am Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags nicht hinreichend gedeckt ist. In diesem Fall benachrichtigt das EPA den Kontoinhaber, der das laufende Konto innerhalb eines Monats auffüllen und eine Verwaltungsgebühr entrichten muß.

Der Abbuchungsauftrag sollte für jede Zahlung auf dem OCR-lesbaren Formblatt 1010 erteilt werden, das vollständig auszufüllen (Anmelde-nummer, einzelne Gebührenarten und -beträge in DM) und rechtzeitig einzureichen ist. Die Erteilung eines Abbuchungsauftrags per Telex oder Telefax sollte wirklichen Notfällen vorbehalten bleiben und muß vom Einzahler nicht schriftlich bestätigt werden. Für Massenzahlungen wie z. B. monatliche Zahlungen von Jahresgebühren wird die Abbuchung vom laufenden Konto per Magnetband empfohlen (ABl. EPA 8/1987 S. 376 ff.).

Rückzahlungen muß der hierzu bevollmächtigte europäische Patentvertreter auch bereit sein entgegenzunehmen. Das Amt nimmt Geld von jedem, zahlt aber nicht an jeden Einzahler zurück, zum Beispiel nicht an EDV-Abrechnungsfirmen, die für ihre Kunden Jahresgebühren entrichtet haben.

#### d) Vollmacht

Der europäische Patentvertreter kann seine Befugnis, den Mandanten vor dem EPA zu vertreten, durch Einreichung einer allgemeinen Vollmacht (aV) ein für allemal nachweisen (R. 101 (2) und (3) EPÜ; ABl. EPA 12/1982 S. 470, 2/1985 S. 42, 9/1986 S. 327). Das gleiche gilt für den Angestellten eines Anmelders (Einsprechenden) mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat (Art. 133 (3) Satz 1 EPÜ). Die Richtlinien für die Registrierung der aV finden sich im Anhang des vom EPA hierfür herausgegebenen Formblatts 1004.

Die aV werden zentral geprüft, mit einer Nummer versehen und mit den wesentlichen Daten in eine Datenbank eingegeben, das dem gesamten Amt zur Verfügung steht. Der Vertreter braucht dann dem EPA gegenüber nur die Nummer anzugeben.

Die aV erfreuen sich zunehmender Beliebtheit (insgesamt 20 000 registriert; 1987 + 10 % gegenüber 1986). Sie ersparen allen Beteiligten (Anmelder, Vertreter, EPA) die Arbeit, die mit der Einholung einer Einzelvollmacht für jeden Fall verbunden ist. Das Amt bittet daher die Vertreter, auf ihre Mandanten dahingehend einzuwirken, daß von den aV in noch stärkerem Maße Gebrauch gemacht wird. Selbstverständlich kann ein Mandant auch mehreren, voneinander unabhängigen Vertretern aV erteilen, die dann unter verschiedenen Nummern registriert werden. Der Vertreter wird seine aV dem Amt gegenüber immer nur verwenden, wenn er für einen

bestimmten Fall von seinem Mandanten beauftragt worden ist, dessen Interessen vor dem Amt zu vertreten.

Bitte senden Sie die aV an das Referat 5.1.1 in München, vorzugsweise vor Einreichung der Anmeldung Ihres Mandanten. Wollen Sie die Anmeldung einreichen, bevor das Amt Sie über die Nummer der aV unterrichtet hat, dann - aber nur dann - fügen Sie der Anmeldung bitte eine Kopie der aV bei.

### 3. Prüfungsverfahren

Der Vertreter kann das Prüfungsverfahren erheblich rationalisieren und beschleunigen, wenn er gleich nach Erhalt des Recherchenberichts sachlich darauf reagiert, entweder in Form einer Stellungnahme oder erforderlichenfalls durch Einschränkung der Ansprüche.

Der nächste Schritt ist die Antwort auf den Prüferbescheid. Wir dürfen erwarten, daß der Vertreter Punkt für Punkt auf die Darlegungen des Prüfers eingeht und nennt das eine "bona fide" Erwiderung. Unerwünscht ist, sich mit den Darlegungen des Prüfers nicht auseinanderzusetzen und stattdessen eine neue Argumentation aufzubauen. Eine solche Erwiderung kann die Zurückweisung der Anmeldung zur Folge haben. In der europäischen Eignungsprüfung, wo mit der Prüfungsaufgabe B die Antwort auf den Prüferbescheid examiniert wird, kann der Kandidat für eine solche Antwort keine gute Note erwarten.

Für Änderungen der Anmeldung (Art. 123 (2), R. 86 (3) EPÜ) gibt es - schon ältere - Mitteilungen im Amtsblatt EPA (8/1978 S. 399 f., 6/1985 S. 172), die als Hilfe für den europäischen Patentvertreter gedacht sind und an Aktualität nichts eingebüßt haben. Wenn die Ansprüche geändert werden, sollte man nicht versäumen, auch die Beschreibungseinleitung anzupassen.

Ist das Interesse des Anmelders an der Anmeldung entfallen, so sollte der europäische Patentvertreter dem Amt unverzüglich mitteilen, daß der Anmelder beabsichtigt, in der Anmeldung nicht weiter tätig zu werden. Die Anmeldung geht dann durch eine der gesetzlich vorgesehenen Fiktionen unter, ohne daß der Prüfer noch Arbeit in sie investieren muß. Ändert der

Anmelder seinen Entschluß, so bleibt ihm, falls die Anmeldung inzwischen infolge der Versäumung einer amtlich gesetzten Frist untergegangen ist, noch der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung (Art. 121 EPÜ).

Ein Interview oder eine mündliche Verhandlung ist gewißlich nicht bei jeder Anmeldung erforderlich. Es bereitet dem Amt daher wenig Freude, wenn ein Vertreter systematisch vorsorglich Antrag auf mündliche Verhandlung stellt. Wir wären auch dankbar, wenn der Vertreter es sich ernsthaft überlegen würde, ob er die Hinzuziehung von Dolmetschern beantragt. Kommt es zur mündlichen Verhandlung - und das gilt auch für das Interview! -, so sollte der Vertreter gut vorbereitet und nicht nur formell, sondern auch materiell bevollmächtigt sein für die von ihm abgegebenen Erklärungen. Letzteres gilt in besonderem Maße für Vertreter japanischer Anmelder, und zwar nicht nur im mündlichen, sondern auch im schriftlichen Verfahren.

Mit diesen Hinweisen zur Ausarbeitung und Einreichung der Anmeldung sowie dem Prüfungsverfahren ist das "Feedback" zu den genannten Themen keineswegs erschöpft. In der Zukunft wird deshalb auf diese Themen zurückzukommen sein. Als weitere Themen bieten sich an: Formalprüfung, PCT Kapitel II, Einspruchsverfahren, Beschwerdeverfahren und das von Präsident Braendli ins Auge gefaßte "Verfahren nach Maß" (EPI-Information 3-1988 S. 82).

Um sich über alle diese Themen auf dem laufenden zu halten, ist es für den europäischen Patentvertreter und sein Büropersonal unbedingt erforderlich, das Amtsblatt EPA regelmäßig zu beziehen und zu lesen. Dies geschieht wohl nicht in allen Vertragsstaaten in gleicher Intensität. Zur Illustration soll die weiter unten abgedruckte Abonnenten-Statistik des Amtsblatts EPA nach dem Stand vom 1.7.1988 dienen.

Übrigens: Das Amtsblatt 8/1988 S. 290 ff. enthält Änderungen der Ausführungsordnung, die am 1.10.1988 in Kraft treten und folgende Regeln betreffen: Regel 2 (1) Satz 1, 25 (1), 36 (1) Satz 2, 53, 57 (1), 58 (4), 70, 71 (1), 72 (2) Satz 1, 77 (1), 95a und 101 (4) EPÜ. Einige dieser Neuerungen können ein weiteres Thema für EPI-Informationen werden.

Dietrich Bernecker

München, den 31.8.1988

#### ABONNENTEN DES AMTSBLATTS EPA

(Stand 1.7.1988)

Staat	Abonnenten	zugelassene Vertreter	Abonnenten je 100 zugelassene Vertreter
DE	909	1362	66,7
NL	142	227	62,6
AT	53	91	58,2
BE	54	99	54,5
LI	2	4	50,0
LU	6	13	46,2
SE	126	278	45,3
CH	140	315	44,4
FR	251	583	43,1
IT	112	276	40,6
GB	378	1135	33,3
ES	24	250	9,6
GR	2	143	1,4
	2199	4776	
US	127		
JP	113		
Sonstige	65		
Total	2504		

## USEFUL TIPS FROM THE EPO

On the occasion of the EPI symposium held in Munich in May (see EPI-Information 2-1988, p. 28) and of the FICPI Congress held in Cannes in June (EPI-Information 3-1988, p. 85) the President of the EPO referred to the rapid pace of growth of the European Patent Organisation and called on European patent attorneys to help enhance the efficiency of the European patent system. Although the Organisation has always found patent attorneys co-operative partners, they and their staff could render valuable assistance in further streamlining and rationalising grant procedure. To show how this could be done, notes on various subjects will be published at regular intervals in EPI-Information as a form of feedback and will appear under the heading of "Useful Tips from the EPO". While these notes are somewhat more than merely the personal opinion of the author, they are in no way meant as instructions. They should instead be looked on as requests and suggestions from the Office on which readers are, of course, free to comment in their letters.

In announcing the intention to provide feedback Mr. Braendli has already mentioned a few points to be dealt with, namely preparing and filing applications and the conduct of European patent attorneys during the examination procedure.

### 1. Preparing the application

A total of 42% of European patent applications received in 1987 came from the United States and Japan. Applications from both these sources tend to mean extra work for the Office. In the case of US applications this is because of the way claims are drafted, which results in a number of overlapping independent claims involving considerable repetition and not in line with the European Patent Convention (Article 84, second sentence, Rule 29(3) to (5) EPC). The same problem arises where a Japanese applicant uses as the basis of his European patent application the version filed in the United States. It is interesting in this connection to note the number of patents granted without any communication from the examiner. In the case of applications from the US the 1987 figure was 13.5% and in the case of Japanese applicants 16%, whereas that for German

EPI Information 3-1988

applicants was as high as 30%. We should therefore be grateful if European patent attorneys would not simply pass on applications from overseas unmodified but - where time permits - first bring them into line with the EPO Guidelines. Let us hope that efforts being made to harmonise patent law worldwide will eventually provide a solution to this problem.

### 2. Filing the application

#### (a) Form

The President has already pointed out that since September 1987 all applications being filed with the European Patent Office are sent outside for digitisation. Normally this is performed by a process of machine reading. Unfortunately, however, more than 40% of applications have to be keyboarded because the application documents sent in are not machine-readable. From an EPO point of view it is highly desirable for application documents to be filed in the original or in a good copy taken from the original, if possible in conjunction with a diskette.

#### (b) EPO forms

Please use the official EPO forms and fill them in completely, using the notes provided as guidance. All EPO forms are available free of charge from the EPO in Munich and The Hague. The forms available are listed in OJ EPO 12/1987, p. 543 et seq.

#### (c) Payment of fees

Payment may be made to the EPO in various ways, namely by bank transfer, by cheque or by debit from a deposit account maintained with the Office. Payment by cheque is more expensive for the EPO. The mode of payment which is safest from the payer's point of view and simplest for the Office to process is by order to debit an account with the EPO (OJ EPO 1/1982, p. 15 et seq., 7/1984, p. 321 et seq.). We would remind you that payment is valid even if a debit account does not show a sufficient balance on the date the debit order is received. When this happens the EPO notifies the account holder who is then required to top up his deposit account within a month and to pay an administrative charge.

The debit order should always be made on machine-readable Form 1010 which should be completed in full (application No., the type of fees being paid

and their amounts in DEM) and forwarded in good time. Debit orders should only be telexed or faxed in emergencies, in which case they need not be confirmed in writing by the payer. Where bulk payments are made, as with monthly payments of renewal fees, we recommend putting your debit orders on magnetic tape (OJ EPO 8/1987, p. 376 et seq.).

An authorised professional representative must be prepared to accept refunds of fees. The Office accepts payments from anyone but does not make refunds to everyone, for example in the case of renewal fees where these have been paid by computerised firms handling applicants' accounts.

#### (d) Authorisation

A European patent attorney can present his authorisation to represent a client before the EPO by filing a general authorisation once and for all (Rule 101(2) and (3) EPC; OJ EPO 12/1982, p. 470; 2/1985, p. 42; 9/1986, p. 327). The same applies to employees of an applicant or opponent with residence or principal place of business in a Contracting State (Article 133(3), first sentence EPC). Information concerning registration of a general authorisation is given in the notes to Form 1004.

General authorisations are checked by a special department of the Office, allocated a reference number and fed into the computer with all the relevant data, so that the information is generally available throughout the EPO. The professional representative then only has to quote the number in correspondence.

An increasing number of European patent attorneys are using the general authorisation - the 1987 figure was 10% up on 1986 - and the Office now has 20 000 on record. These authorisations save time for all concerned - applicant, representative, and EPO - by doing away with the need to prepare a separate authorisation for every application. The EPO would therefore ask professional representatives to approach their clients with a view to persuading them to make greater use of general authorisations. Of course a single client may grant general authorisations to a number of independent European patent attorneys and these are then registered under different numbers. A professional representative will only use his general authorisation in dealings with the EPO when he has been entrusted with a specific case by his client.

General authorisations should be forwarded to Department 5.1.1 in Munich, preferably before filing an application on behalf of a client. If you wish to file an application before the Office has allocated you a general authorisation number, please enclose a copy of the general authorisation with the application. Do not, however, do this where a general authorisation number has already been allocated.

### 3. Examination procedure

Professional representatives can help to simplify and speed up examination by responding immediately, as soon as a search report is received, either by commenting on the search report or where appropriate by limiting the claims.

The next stage is answering a communication from the examiner. We think it reasonable to expect a representative to deal with the examiner's comments point by point and regard this as a "bona fide" response. It does not help the examiner if a professional representative simply disregards the examiner's comments and instead constructs a new line of argument. This type of response may result in an application being refused. In the European Qualifying Examination, paper B of which involves drafting a reply to a communication from an examiner, a candidate cannot expect a good grade if his reply takes this form.

The EPO Official Journal (8/1978, p. 399 et seq., 6/1985, p. 172) contains notices that are intended to help European patent attorneys with the matter of amending applications (Article 123(2), Rule 86(3) EPC) and while these date back some years they have lost nothing of their topicality. If claims have to be amended care should be taken also to amend the introductory part of the description.

If an applicant loses interest in an application the European patent attorney concerned should inform the Office without delay that his client does not intend to take further action. That way the application lapses under one of the legal fictions provided for in the Convention without the examiner having to do any more work on it. Should the applicant have second thoughts after his application has lapsed owing to failure to meet a time limit set by the EPO, he can always apply for further processing under Article 121 EPC.

Interviews or oral proceedings are not always necessary and it is not helpful from the Office's point of view if a professional representative systematically applies for oral proceedings as a precautionary measure. We should also be grateful if professional representatives would think twice whether interpreters are really needed. If an interview or oral proceedings in fact take place the professional representative should be well prepared and should not only be empowered to make any formal statements but also be thoroughly briefed and competent for the subject-matter involved. This is especially true where professional representatives are acting for Japanese clients and applies to both written and oral communications.

These few comments on preparing and filing applications and on matters connected with the examination procedure have by no means exhausted possible feedback on the subject. We shall therefore be returning to this subject at a later date. Other matters we should like to deal with are formalities examination, PCT Chapter II, opposition, appeal and what Mr. Braendli has christened the "customised procedure" (EPI-Information 3/1988, p. 93).

European patent attorneys and their office staff cannot hope to keep up to date on all these matters without subscribing to and reading the EPO Official Journal. The extent to which this is done would seem to vary from one Contracting State to another. The Official Journal subscription figures at 1 July 1988, which we give below, are illuminating in this connection.

Please note that OJ 8/1988, p. 290 et seq., contains amendments to the Implementing Regulations due to come into force on 1 October 1988. The following rules are affected: Rule 2(1) first sentence, 25(1), 36(1) second sentence, 53, 57(1), 58(4), 70, 71(1), 72(2) first sentence, 77(1), 95a and 101(4) EPC. Some of these innovations may prove suitable matter for comment in future issues of EPI-Information.

Dietrich Bernecker

Munich, 31 August 1988

#### SUBSCRIPTIONS TO THE EPO OFFICIAL JOURNAL

at 1 July 1988

Country	Subscriptions	Professional Representatives	Subscriptions per 100 professional representatives
DE	909	1362	66,7
NL	142	227	62,6
AT	53	91	58,2
BE	54	99	54,5
LI	2	4	50,0
LU	6	13	46,2
SE	126	278	45,3
CH	140	315	44,4
FR	251	583	43,1
IT	112	276	40,6
GB	378	1135	33,3
ES	24	250	9,6
GR	2	143	1,4
	2199	4776	
US	127		
JP	113		
Other	65		
Total	2504		

## INFORMATIONS UTILES COMMUNIQUÉES PAR L'OEB

En mai et juin 1988, lors du symposium de l'EPI organisé à Munich (bulletin "EPI-Information" 2-1988, p. 37) et du congrès de la FICPI qui s'est tenu à Cannes (bulletin "EPI-Information" 3-1988, p. 96), le Président de l'Office, Monsieur Braendli, a appelé les mandataires en brevets européens, étant donné l'expansion spectaculaire de l'Organisation européenne des brevets, à apporter leur contribution en vue de rationaliser la procédure européenne de délivrance. Même si, d'après l'Organisation, le mandataire en brevets européens a été jusqu'ici un partenaire coopératif, il peut, aidé de ses auxiliaires, contribuer activement à simplifier et à rationaliser davantage encore la procédure européenne de délivrance de brevets. Pour enseigner aux mandataires comment s'y prendre, des indications appropriées constituant une sorte de "feedback" vont être publiées dans le bulletin "EPI-Information". Ces communications, qui paraîtront dorénavant sous la rubrique "Informations utiles communiquées par l'OEB", présenteront les voeux et suggestions de l'Office, ni plus (pas de directives), ni moins (pas d'avis personnel de l'auteur). Voeux et suggestions ont ceci de particulier qu'il est possible de s'y opposer, par exemple dans le cadre d'un courrier des lecteurs.

Monsieur Braendli a déjà cité quelques thèmes lorsqu'il a annoncé l'institution de ce "feedback" : préparation et dépôt de la demande, comportement du mandataire en brevets européens pendant la procédure d'examen.

### 1. Préparation de la demande

42 % au total des demandes de brevets européens déposées en 1987 provenaient des USA et du Japon. Un grand nombre d'entre elles imposent à l'Office une charge de travail supérieure à la moyenne, notamment en raison de la méthode du "claim drafting" suivie par les Américains, qui consiste à formuler de nombreuses revendications indépendantes, répétitives, se recouplant entre elles et non conformes aux dispositions de la Convention sur le brevet européen (art. 84, 2ème phrase, règle 29(3) à (5) CBE). Le même problème se pose lorsque la version déposée aux USA est utilisée pour la demande de brevet européen d'un Japonais. Les statistiques concernant la fréquence de brevets qui peuvent être délivrés

sans notification d'examinateur sont à ce titre révélatrices. Le pourcentage de brevets délivrés directement était en 1987 de 13,5 pour les demandes d'origine américaine, de 16 pour celles d'origine japonaise, alors qu'il était, par comparaison, de 30 pour les demandes d'origine allemande. Les mandataires en brevets européens sont invités par conséquent à ne pas transmettre telles quelles les demandes provenant de pays hors d'Europe, mais, le cas échéant, s'ils en ont le temps, à prendre l'initiative de les adapter aux dispositions de l'OEB avant de les déposer. Il faut espérer que les efforts déployés dans tous les pays du monde en vue d'harmoniser le droit des brevets simplifieront à l'avenir le travail.

### 2. Dépôt de la demande

#### a) Forme

Monsieur Braendli a déjà souligné que le texte de toutes les nouvelles demandes de brevets européens déposées depuis septembre 1987 est numérisé à l'extérieur de l'Office. Ce texte est en principe lu par machine. Malheureusement, plus de 40 % des demandes doivent être saisies manuellement car les pièces de la demande qui sont déposées ne se prêtent pas à une lecture par machine. Selon nous, il serait hautement souhaitable que les pièces de la demande soient déposées dans le texte original ou en utilisant une bonne copie de l'original, et soient de préférence accompagnées d'une disquette.

#### b) Formulaires

Veuillez utiliser les formulaires de l'OEB et les remplir complètement, en respectant les instructions données à cet effet. Tous les formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Office, à Munich et à La Haye. La liste de ces formulaires figure dans le JO OEB 12/1987, p. 543 s.

#### c) Paiement des taxes

Les paiements destinés à l'OEB peuvent être effectués de diverses manières, par exemple par virement, par chèque ou à l'aide d'un compte courant ouvert à l'Office. Le paiement par chèque n'est pas rentable pour l'Office. Les paiements effectués par ordre de débit d'un compte courant constituent la solution la plus sûre pour les auteurs de versements et la

plus rationnelle pour l'Office (JO OEB 1/1982, p. 15 s, 7/1984, p. 321 s). Il faut souligner qu'un paiement est valablement acquitté même si le compte courant n'est pas suffisamment alimenté à la date de réception de l'ordre de débit. L'OEB en informe dans ce cas le titulaire du compte qui doit réapprovisionner le compte courant dans un délai d'un mois et acquitter une taxe d'administration.

L'ordre de débit doit, pour chaque paiement, être donné en utilisant le formulaire 1010 lisible par lecteur de caractères ROC, qui sera complété entièrement (numéro de dépôt de la demande, nature des différentes taxes et montants en DEM), et déposé en temps utile. A titre exceptionnel l'ordre de débit peut être déposé par télex ou télifax, sans confirmation écrite de la part de l'auteur du versement. Pour les paiements groupés, tels que les paiements mensuels de taxes annuelles, il est conseillé d'utiliser des bandes magnétiques pour le débit des comptes courants (JO OEB 8/1987, p. 376 s).

Pour les remboursements, il faut en plus que le mandataire en brevets européens habilité soit disposé à les recevoir. L'Office accepte tous les versements, mais ne rembourse pas à n'importe quel auteur de versement : il ne peut effectuer par exemple de remboursement au profit des sociétés qui se chargent pour leurs clients du paiement informatisé des taxes annuelles.

#### d) Pouvoir

Le mandataire en brevets européens peut prouver qu'il est habilité à représenter son client devant l'OEB en déposant une fois pour toutes un pouvoir général (règle 101(2) et (3) CBE, JO OEB 12/1982, p. 470, 2/1985, p. 42, 9/1986, p. 327). Ceci vaut également pour l'employé d'un demandeur (opposant) qui a son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants (art. 133(3), 1ère phrase CBE). Les instructions à suivre pour l'enregistrement du pouvoir général figurent en annexe du formulaire 1004 publié à cet effet par l'OEB.

Les pouvoirs généraux sont examinés de manière centralisée, ils reçoivent un numéro et sont enregistrés, avec les données les plus importantes, dans une banque de données à laquelle tous les agents de l'Office peuvent avoir accès. Il suffit ensuite au mandataire d'indiquer ce numéro à l'OEB.

Les pouvoirs généraux remportent un succès croissant (20 000 ont été enregistrés au total ; en 1987, leur nombre a augmenté de 10 % par rapport à 1986). Ils évitent à toutes les parties (demandeurs, mandataires, OEB) le travail qu'implique l'obtention pour chaque cas d'un pouvoir particulier. Aussi l'Office convie-t-il les mandataires à inciter leurs clients à recourir davantage encore aux pouvoirs généraux. Un client peut bien entendu donner également un pouvoir général à plusieurs mandataires indépendants ; chacun de ces pouvoirs généraux recevra un numéro d'enregistrement différent. Le mandataire ne fera usage devant l'OEB de son pouvoir général que lorsque son client l'aura chargé de représenter ses intérêts auprès de l'Office pour une affaire déterminée.

Veuillez envoyer les pouvoirs généraux au service 5.1.1 à Munich, de préférence avant le dépôt de la demande de votre client. Si vous désirez déposer la demande avant que l'Office vous ait informé du numéro attribué au pouvoir général, veuillez joindre à la demande - mais uniquement dans ce cas - une copie de ce pouvoir.

### 3. Procédure d'examen

Le mandataire peut considérablement rationaliser et accélérer la procédure d'examen si, dès la réception du rapport de recherche, il se prononce sur le fond soit en prenant position, soit, le cas échéant, en limitant les revendications.

L'étape suivante est constituée par la réponse à la notification de l'examinateur. Nous sommes en droit d'attendre que le mandataire analyse les commentaires de l'examinateur point par point, ce que nous qualifions de réponse de "bonne foi". Ne pas analyser les commentaires de l'examinateur et élaborer à la place une nouvelle argumentation serait une mauvaise réponse, susceptible d'entraîner le rejet de la demande. Dans le cadre de l'épreuve B de l'examen européen de qualification qui porte sur la réponse à la notification de l'examinateur, le candidat ne peut s'attendre à une bonne note s'il fournit une telle réponse.

S'agissant des modifications de la demande (art. 123(2), règle 86(3) CBE), il existe des communiqués parus au Journal officiel de l'OEB voici déjà quelques années (8/1978, p. 399 s, 6/1985, p. 172), qui sont

destinés à aider les mandataires en brevets européens et sont toujours d'actualité. En cas de modification des revendications, il convient de ne pas oublier d'adapter également le préambule de la description.

Si la demande ne présente plus d'intérêt pour le demandeur, le mandataire en brevets européens devrait immédiatement informer l'Office que le demandeur a l'intention de ne plus agir. La demande s'éteint alors sous l'effet de l'une des fictions de retrait prévues par la Convention, et l'examinateur n'a plus à s'en occuper. Si le demandeur change d'avis, il a encore la ressource de faire usage du remède juridique que constitue la poursuite de la procédure (art. 121 de la CBE), dans le cas où le dépassement d'un délai fixé par l'Office a entre temps entraîné la perte de la demande.

Il n'est certes pas nécessaire de prévoir un entretien ou d'engager une procédure orale pour chaque demande. L'Office n'apprécie guère qu'un mandataire dépose systématiquement, à titre préventif, une requête en procédure orale. En outre, nous serions reconnaissants aux mandataires de bien vouloir y regarder à deux fois avant de demander des interprètes. S'il est organisé une procédure orale - ceci vaut également pour l'entretien -, le mandataire devrait s'y être bien préparé et avoir non seulement obtenu un pouvoir en bonne et due forme, mais être également autorisé à faire des déclarations de fond. Ceci vaut tout particulièrement pour les mandataires de demandeurs japonais, et cela non seulement pour les procédures orales, mais également pour les procédures écrites.

Ces indications relatives à la préparation, au dépôt de la demande et à la procédure d'examen sont loin d'épuiser le sujet. Il faudra donc revenir sur ces thèmes à l'avenir. Les autres sujets à traiter pourraient être : l'examen quant à la forme, le chapitre II du PCT, les procédures d'opposition et de recours, et la "procédure sur mesure" envisagée par Monsieur Braendli (bulletin "EPI-Information" 3-1988, p.104).

Les mandataires en brevets européens et leurs auxiliaires doivent absolument se procurer et lire régulièrement le Journal Officiel de l'OEB pour pouvoir se tenir informés de ces questions. Or le Journal Officiel est lu de façon très inégale, semble-t-il, d'un Etat contractant à l'autre, ce que tendrait à montrer le tableau reproduit ci-après des abonnés au Journal Officiel de l'OEB (situation au 1.7.1988).

Ajoutons enfin que le Journal Officiel 8/1988, p. 290 s, contient des modifications du règlement d'exécution qui entreront en vigueur le 1.10.1988 et qui portent sur les règles suivantes : règle 2(1), 1ère phrase, 25(1), 36(1), 2ème phrase, 53, 57(1), 58(4), 70, 71(1), 72(2), 1ère phrase, 77(1), 95bis et 101(4) de la CBE. Nous pourrions par la suite revenir sur certaines de ces modifications dans un des prochains numéros du bulletin "EPI-Information".

Dietrich Bernecker

Munich, le 31 août 1988

ABONNES AU JOURNAL OFFICIEL DE L'OEB

(situation au 1.7.1988)

Pays	Nombre d'abonnés	Nombre de mandataires agréés	Pourcentage de mandataires agréés abonnés
DE	909	1362	66,7
NL	142	227	62,6
AT	53	91	58,2
BE	54	99	54,5
LI	2	4	50,0
LU	6	13	46,2
SE	126	278	45,3
CH	140	315	44,4
FR	251	583	43,1
IT	112	276	40,6
GB	378	1135	33,3
ES	24	250	9,6
GR	2	143	1,4
	2199	4776	
US	127		
JP	113		
Autres	65		
Total	2504		

BERICHT DER ARBEITSGRUPPE "RECHTSDATEN" DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTES

Günter Gall, Leiter der Direktion Recht im Europäischen Patentamt

Das Europäische Patentamt befaßt sich nicht nur mit der Verbreitung von Informationen im Bereich der Technik. Es will vielmehr auch zur Verbreitung von Daten juristischer Natur auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts beitragen und strebt daher den Aufbau einer Rechtsdatenbank an. Mit der Untersuchung der Chancen und Möglichkeiten einer künftigen Rechtsdatenbank des EPA befaßt sich die beim EPA eingerichtete Arbeitsgruppe "Rechtsdaten", der seit kurzer Zeit auch Mitglieder des EPI angehören.

Ein erstes, vorläufiges Produkt dieser Arbeitsgruppe, der Microfiche-Dienst des EPA, der den Bezug von Übersichten über die veröffentlichten und die unveröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekkammern des EPA ermöglicht, ist auf erhebliches Interesse gestoßen. Nähere Einzelheiten über die Bezugsbedingungen sind aus dem Amtsblatt des EPA Nr. 3/88, S. 89 - 91, zu ersehen.

Außer Fragen der Datenverarbeitung steht auch die Verbesserung der Qualität von Informationen zur Diskussion. Die Arbeitsgruppe "Rechtsdaten" hat daher Empfehlungen für die Formulierung der Leitsätze der Entscheidungen der Beschwerdekkammern des EPA verabschiedet. Da die Leitsätze für die Aufschließung und Wiederauffindbarkeit der Beschwerdekkammerentscheidungen von allgemeiner Bedeutung sind, werden nachstehend die von der Arbeitsgruppe "Rechtsdaten" erarbeiteten Empfehlungen veröffentlicht. Anregungen zur Verbesserung dieser Empfehlungen nimmt die Arbeitsgruppe gerne entgegen. Sie können an den Leiter der Arbeitsgruppe,

Herrn Günter Gall,  
Leiter der Direktion Recht,  
Europäisches Patentamt München,

gerichtet werden.

**Grundsätze für die Leitsatzbildung**  
- Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Rechtsdaten" -

### 1. Ziel und Gegenstand der Empfehlung

Die nachfolgenden Empfehlungen sind dazu bestimmt, den Informationswert von Leitsätzen, Schlagwörtern und Gesetzesstellen, die bei der Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt des EPA angegeben werden, zu steigern.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden die von den Beschwerdekammern des EPA zur Veröffentlichung im Amtsblatt ausgewählten Entscheidungen mit folgenden, der inhaltlichen Aufschließung dienenden Zusatzangaben versehen:

- Schlagwörter (im Amtsblatt früher: Kennwörter)
- Gesetzesstellen
- Leitsätze

Ferner werden im Amtsblatt folgende bibliographische Daten zur Aufschließung der Entscheidungen verwendet:

- Name und Verfahrensstellung des (der) Verfahrensbeteiligten
- Datum und Aktenzeichen der Entscheidung
- Bezeichnung der Beschwerdekommission
- Stichwort (Entscheidungsstichwort)

### 2. Schlagwörter

Anzustreben ist eine möglichst einheitliche Verwendung von Schlagwörtern. Hierfür geben die alphabetisierten Listen der bisher verwendeten Schlagwörter einen Anhaltspunkt.

Schlagwörter weisen darauf hin, daß ein bestimmter rechtlicher Sachverhalt in der Entscheidung eine Rolle spielt. Jedes Schlagwort sollte daher auch im Leitsatz seinen Niederschlag finden. Denn ohne Erläuterung im Leitsatz wird der Leser nicht wissen, ob er auf den Inhalt (Volltext) einer Entscheidung zurückgreifen soll oder nicht. Es muß daher der Grundsatz gelten: "Kein Schlagwort ohne Leitsatzbestandteil".

Die verwendeten Schlagwörter dienen auch als Grundlage für den Jahresindex im Amtsblatt des EPA.

Schlagwörter sind dort besonders wichtig, wo die eindeutige Zuordnung einer Rechtsfrage zu einer Rechtsnorm (Artikel, Regel usw.) nicht erkennbar ist. Beispiele hierfür sind die Rückzahlung der Prüfungsgebühr, ferner allgemeine Begriffe wie Vertrauenschutz, Begründungspflicht, Zurücknahme der Anmeldung usw.

Wenn zweckmäßig, ist die Richtung der Entscheidung (Stattgebung oder Zurückweisung) (ja) oder (nein) (z.B. erfinderische Tätigkeit-Auswahl (ja)) anzugeben.

Stehen in einer Sprache mehrere Begriffe für den gleichen Inhalt zur Verfügung (z.B. re-establishment/restitutio im Englischen für Wiedereinsetzung), sollte eine durchgehend einheitliche Verwendung angestrebt werden. Soweit wie möglich sind die im Übereinkommen verwendeten Begriffe zu wählen. Wird in der Überschrift eines Artikels ein anderer Begriff als im Text des Artikels verwendet (z.B. Art. 122 "restitutio in integrum", Abs. 3: re-establishment), hat der im Text verwendete Begriff den Vorrang.

Besondere Probleme ergeben sich bei Begriffen des allgemeinen Rechts. Bei der Schlagwortvergabe ist darauf Rücksicht zu nehmen, welche derartige Begriffe bereits in den Entscheidungen der Beschwerdekammern verwendet worden sind und inwieweit die in einer Sprache verwendeten Begriffe den beiden anderen Amtssprachen zugeordnet werden können. Zusatzprobleme ergeben sich auch bei der Differenzierung innerhalb schwieriger allgemeiner Begriffe, beispielsweise des Begriffes des Vertrauenschutzes gegenüber Verfahrensbeteiligten, des Schutzes des Dritten usw.

**Anmerkung:** Es kann sich in der Zukunft als zweckmäßig erweisen, die Liste der verwendeten Begriffe durch ein Glossar zu ergänzen, das ihre Bedeutung erläutert.

Schlagwörter sind auch dort wichtig, wo sie an sich durch die Anführung einer Gesetzesstelle ersetzt werden könnten. So ist beispielsweise das Kennwort "Bezugszeichen" gleichwertig mit der Angabe der Regel 29 (7) EPÜ. Dennoch ist auch hier das Schlagwort für den Zugang der Information von

großer Bedeutung. Denn nicht jeder verfügt über eine so umfassende Kenntnis der Gesetzesstellen. Auch orientieren sich nicht sämtliche Benutzer der Leitsätze an dem numerischen System der Gesetzesstellen.

Jedem Schlagwort sollte in Zukunft zumindest eine Gesetzesstelle zugeordnet werden.

Dadurch läßt sich automatisch eine Liste der Zuordnung: Schlagwort-Gesetzesstelle bilden, die später eine einheitliche Vergabe von Schlagwörtern erleichtern wird. Diese Zuordnung dient aber nur der Kennzeichnung in einer Datenbank und der Erstellung von Konkordanzlisten: Schlagwort/Gesetzesstelle und Gesetzesstelle/Schlagwörter. Die Veröffentlichung im Amtsblatt selbst soll dadurch nicht belastet werden. In solchen Konkordanzlisten können auch Synonyme und äquivalente Begriffe zusammengefaßt werden.

### 3. Stichwörter

Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten "Stichwörter" bestehen aus einem technischen oder juristischen Begriff verbunden mit dem Namen der Verfahrensbeteiligten. Diese Entscheidungsstichwörter dienen als Erinnerungs- und Identifizierungshilfe. Soweit sie einen Hinweis auf den Inhalt der Entscheidung enthalten, können sie das entsprechende Schlagwort nicht ersetzen. Dann ist das Stichwort auch als Schlagwort zu wiederholen.

### 4. Gesetzesstellen

Gesetzesstellen sind in der Regel anzugeben, wenn ihnen ein Schlagwort und ein Leitsatzbestandteil entspricht.

Bei Art. 56 ist stets neben dem Schlagwort "erfinderische Tätigkeit" ein Zusatzschlagwort, z.B. "Vorurteil" hinzuzufügen. Befaßt sich die Entscheidung - ohne verallgemeinerungsfähige Aussage - mit der erfinderischen Tätigkeit, hat die Zitierung von Art. 56 zu unterbleiben. In der Regel werden dann die Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit in der im Amtsblatt veröffentlichten Fassung herausgestrichen (Kürzung).

Art. 52 (1) ist nicht anzugeben, wenn die Angabe eines Spezialartikels (Art. 54, 56, 57 usw.) den Sachverhalt ausreichend kennzeichnet und kein Spezialproblem des Art. 52 (1) vorliegt.

### 5. Leitsätze

Aufgabe der Leitsätze ist es, verallgemeinerungsfähige Teile von Entscheidungen über Rechtsfragen sichtbar zu machen und damit den Zugang zur Information zu erleichtern. Zugleich muß die Anknüpfung an den konkreten Sachverhalt und damit die Möglichkeit von inherenten Einschränkungen erkennbar gemacht werden.

Auch bei den Leitsätzen ist auf die möglichst einheitliche Verwendung von Begriffen zu achten. Auch hier kann auf die alphabetische Liste der verwendeten Schlagwörter zurückgegriffen werden.

**Anmerkung:** Musterleitsätze und Formulierungen, die in der Regel zu verwenden sind, werden später ausgearbeitet werden.

Zu den wichtigen Aussagen in den Leitsätzen sollten jeweils aussagekräftige Schlagwörter formuliert werden. Der oben angewandte Grundsatz "Kein Schlagwort ohne Leitsatzbestandteil" läßt sich auch umgekehrt formulieren: "Kein wichtiger Leitsatzbestandteil ohne Schlagwort". Nur dadurch wird die Auffindbarkeit der Leitsätze verbessert.

Bei den Leitsätzen sollte ein Hinweis auf die relevante Stelle in den Gründen ("s. Gründe Nr. ...") aufgenommen werden. Dadurch wird dem Leser der Zugang zu den maßgeblichen Teilen des Volltextes erleichtert und überdies bei der Erstellung der Leitsätze eine "Sicherheit" eingebaut, daß diese tatsächlich im Text der Entscheidung eine Entsprechung finden.

In einen Leitsatz sollen keine Ausführungen zu Gründen aufgenommen werden, die nicht die Entscheidung selbst tragen (obiter dictum im Gegensatz zur ratio decidendi).

Der konkrete "Soll"-Bezug ist deutlich zu machen. Es soll also beispielsweise nicht lauten: "Die Regel X dient dem besseren Verständnis und ... schränkt nicht ein". Es muß vielmehr konkret heißen: "... Eine Änderung der Beschreibung darf vom Anmelder nicht oder unter den folgenden Voraussetzungen ... doch noch vorgenommen werden".

Besonderer Wert ist darauf zu legen, inwieweit eine Aussage verallgemeinerungsfähig ist. Wenn beispielsweise eine fällige Gebühr gezahlt wurde und es wird entschieden, daß ohne Vorliegen eines Rückzahlungstatbestandes keine Rückzahlung erfolgt, so geht diese Aussage auf einen allgemeinen Rechtsgrundssatz zurück. Wenn dagegen einem Antrag nur unter bestimmten Voraussetzungen und nach den Fakten des Einzelfalles stattgegeben wird, darf der Leitsatz nicht so formuliert werden, als wäre die Entscheidung unabhängig von den konkreten Fakten des Einzelfalles.

Gegenstand von Leitsätzen ist es auch nicht, ob die Meinungen in der Literatur zu einer Frage einheitlich sind. Im Leitsatz kann aber ausnahmsweise festgestellt werden, daß eine bestimmte Frage nicht zu entscheiden war. Diese Aussage ist nur dann zu treffen, wenn einer mißverständlichen Auslegung vorgebeugt werden soll und wenn dies zur Vermeidung einer Fehlinterpretation unumgänglich notwendig erscheint.

#### REPORT FROM THE WORKING PARTY ON LEGAL DATA OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Günter Gall, Director Legal Affairs of the European Patent Office

The European Patent Office is not only concerned with the dissemination of technological information; on the contrary, it also wishes to contribute towards the dissemination of legal data relating to European patent law and is therefore aiming to set up a legal database. An investigation of the prospects and feasibility of a future EPO legal database is being carried out by the Working Party on Legal Data which was set up at the EPO and has for a short time also included members of the EPI.

An initial interim product of this Working Party - the EPO microfiche service, which enables digests of reported and unreported EPO Board of Appeal decisions to be ordered - has met with considerable interest. Further details of the ordering conditions may be found in the Official Journal of the EPO (3/88, pp. 89 - 91).

In addition to data-processing matters, the improvement of the quality of information is also under discussion. The Working Party on Legal Data has therefore adopted recommendations for drafting the headnotes of EPO Board of Appeal decisions. As headnotes are of general importance in breaking down and retrieving Board of Appeal decisions the recommendations drawn up by the Working Party are published below. Any suggestions for improving these recommendations would be welcomed by the Working Party and may be addressed to its Chairman:

Mr. Günter Gall  
Director, Legal Affairs  
European Patent Office  
Munich.

## **Rules for forming headnotes**

### **- Recommendations of the Working Party on Legal Data -**

#### **1. Objective and subject of the recommendation**

The following recommendations are designed to increase the information value of headnotes, keywords and legal sources published with the decisions in the Official Journal of the EPO.

To achieve this objective, the decisions selected by the Boards of Appeal of the EPO to be published in the Official Journal are provided with the following additional details which serve to break down their content:

- keywords
- legal sources
- headnotes

In addition the following bibliographic data are used in the Official Journal to facilitate access to the decisions:

- name of the party/parties and status in the proceedings
- date and case number of the decision
- identification of the Board of Appeal
- headword (decision headword)

#### **2. Keywords**

Maximum uniformity in the use of keywords must be aimed at and here the alphabetical lists of keywords used to date provide a useful point of reference.

Keywords indicate that a particular legal point is of significance to the decision. Every keyword should therefore also be reflected in the headnote, since without elucidation in the headnote the reader will not know whether to consult the contents (full text) of a decision. The rule must therefore be: every keyword must be reflected in the headnote.

The keywords used also serve as a basis for the annual index in the Official Journal of the EPO.

Keywords are particularly important where no clear association between a point of law and a legal rule (Article, Rule etc.) is recognisable. Examples are "reimbursement of the examination fee" and general concepts such as "obligation to act in good faith in procedural matters", "obligation to specify reasons", "withdrawal of application", etc.

If appropriate the direction taken in the decision (to allow or reject the appeal, etc.) (yes) or (no) (e.g. inventive step - selection (yes)) should be indicated.

Where more than one term is available in a particular language for the same concept (e.g. in English re-establishment/restitutio) uniform use of a particular term should be aimed at throughout. Wherever possible the terms chosen should be those used in the Convention. If a term used in the heading of an Article differs from that used in the text of the Article (e.g. Art. 122 "restitutio in integrum", para. 3: re-establishment), the term used in the text takes precedence.

Concepts of general law pose special problems and, when keywords are assigned, the Office should take into account those which have been used already in Board of Appeal decisions and to what extent those used in a particular language can be assigned to the other two official languages. Further problems are raised by distinctions made within difficult general concepts, for example the concept of the Office's obligation to act in good faith in procedural matters vis-à-vis parties to proceedings, protection of third parties, etc.

**N.B.:** It may in future prove expedient to supplement the list of keywords used by a glossary explaining their meaning.

Keywords are also important however where they can be replaced by a reference to a legal source. Thus, by way of example, the keyword "reference sign" is equivalent to quoting Rule 29(7) EPC. Nevertheless, here too the keyword is essential as a source of information, given that not everyone is fully conversant with the legal sources. Moreover, not all users of the

headnotes are accustomed to identifying a legal source only by the number of the Article or Rule.

In future at least one legal source should be attributed to each and every keyword.

This will automatically enable a correlated list of keywords and legal sources to be formed, which later on will facilitate uniform assignment of keywords. Attributing sources in this way serves however only as identification in a database and to compile lists of concordances: keyword/legal source and legal source/keyword. It should not encumber publication in the Official Journal itself. In these lists of concordances synonyms and equivalent terms can also be grouped together.

### 3. Headwords

The "headwords" published in the Official Journal of the EPO consist of a technical or legal term combined with the name of the party to the proceedings. These decision headwords serve as reminders and as an aid to identification. Provided they contain a reference to the content of the decision they cannot replace the corresponding keyword. In this case the headword must also be repeated as a keyword.

### 4. Citing of relevant legal sources

Legal sources should generally be cited if there is a corresponding keyword and headnote component.

In the case of Article 56 an additional keyword, e.g. "prejudice", must always be appended to the keyword "inventive step". If the decision deals with inventive step without making any generally applicable statement, Article 56 should not be cited. The details of the inventive step are then generally deleted from the version published in the Official Journal (abridged form).

Article 52(1) is not to be cited if the facts of the case can be adequately identified by reference to a specific Article (e.g. Art. 54, 56, 57) and no special problem arises from Article 52(1).

### 5. Headnotes

The purpose of headnotes is to accentuate generally applicable parts of decisions dealing with points of law and hence to facilitate access to information. At the same time the association with the specific facts of the case and hence the possibility of inherent restrictions must be made clear.

Terms should also be as uniform as possible in the headnotes, and here again recourse may be had to the alphabetical lists of keywords used.

N.B.: Specimen headnotes and terms of phrase to be used as a rule will be drawn up at a later date.

Every important statement made in the headnotes should be reflected in a suitably expressive keyword. The rule stated above that every keyword must be reflected in the headnote can also be turned round to read: "Every important component of the headnote must be reflected in a keyword". Only then will retrieval of the information contained in the headnotes be improved.

Headnotes should include a reference to the relevant place in the Reasons ("see Reason no. ..."). This facilitates access for the reader to the relevant parts of the full-text; furthermore, when the headnotes are drawn up, they have a built-in guarantee of correlation in the text of the decision.

A headnote should not include details of Reasons which do not actually uphold the decision (obiter dictum in contrast to ratio decidendi).

The actual content of the headnote should be specific and not for example read "Rule X facilitates comprehension and ... is not restrictive", but rather: "... The applicant may not amend the description or he may do so on the following conditions ...".

Special importance must be attached to how far a statement is generally applicable. If, for example, a fee that is due has been paid and it is decided that there can be no refund without provisions to support a refund, then this statement goes back to a general legal precept. If on the other

hand an application is allowed only on certain conditions and in accordance with the facts of the individual case, the headnote may not be formulated as though the decision was independent of the specific facts of the individual case.

Headnotes are not concerned either with whether the literature on a particular point is unanimous. It may however be noted exceptionally in the headnote that a decision on a particular point was not to be taken. This statement must only be made to prevent<sup>4</sup> a misleading interpretation and if it seems absolutely essential in order to avoid any misunderstanding.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL "DONNEES JURIDIQUES"  
DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Günter Gall, Directeur de la direction "Affaires juridiques",  
Office européen des brevets

L'Office européen des brevets ne s'occupe pas uniquement de la diffusion des informations dans le domaine de la technique. Il entend également contribuer à la diffusion d'informations de nature juridique relevant du droit européen des brevets et s'efforce de ce fait de constituer une banque de données juridiques. Le groupe de travail "Données juridiques" de l'OEB, qui depuis peu compte parmi ses membres des représentants de l'EPI, examine les chances et les possibilités d'une future banque de données juridiques de l'OEB.

Le service microfiches de l'OEB, premier produit de ce groupe de travail, qui permet d'obtenir les relevés des décisions publiées et non publiées rendues par les chambres de recours de l'OEB, a suscité un vif intérêt. Pour plus de détails concernant les conditions d'obtention, se reporter au Journal Officiel de l'OEB 3/1988, p. 89 à 91.

En dehors des questions d'informatique, l'amélioration de la qualité des informations est également à l'ordre du jour. Le groupe de travail "Données juridiques" a donc formulé des recommandations concernant la rédaction des sommaires des décisions rendues par les chambres de recours de l'OEB. Etant donné que les sommaires revêtent un intérêt général du fait qu'ils permettent de retrouver les décisions rendues par les chambres de recours et qu'ils contiennent des informations à leur sujet, les recommandations préparées par le groupe de travail "Données juridiques" sont publiées ci-après. Toute suggestion destinée à améliorer ces recommandations sera la bienvenue et pourra être adressée au chef du groupe de travail,

Monsieur Günter Gall  
Directeur de la direction "Affaires juridiques"  
Office européen des brevets  
Munich.

**Principes applicables pour la rédaction de sommaires**  
- Recommandations du groupe de travail "Données juridiques" -

### 1. But et objet des recommandations

Les recommandations ci-après visent à améliorer la valeur informative des sommaires, mots-clés et citations de textes de lois qui accompagnent les décisions publiées dans le Journal officiel de l'OEB.

A cet effet, les décisions sélectionnées par les chambres de recours de l'OEB en vue de leur publication dans le Journal officiel sont accompagnées des indications complémentaires suivantes destinées à donner un aperçu du contenu :

- Mots-clés
- Normes concernées
- Sommaire

De plus, les données bibliographiques suivantes sont portées dans le Journal officiel pour permettre de retrouver plus facilement les décisions :

- Nom et qualité de la (des) partie(s) à la procédure
- Date et numéro de la décision
- Désignation de la chambre de recours
- Référence (référence relative à la décision)

### 2. Mots-clés

L'objectif est d'uniformiser au maximum l'utilisation des mots-clés. Les listes alphabétiques des mots-clés utilisés jusqu'ici servent de référence.

Les mots-clés indiquent qu'un contexte juridique donné joue un rôle dans la décision. A tout mot-clé devrait donc également correspondre un passage du sommaire. En effet, le lecteur qui ne trouve pas le mot-clé explicité dans le sommaire ne saura pas s'il doit ou non se reporter au texte (integral) d'une décision. D'où le principe : tout mot-clé doit avoir sa correspondance dans le sommaire.

C'est également à partir des mots-clés qu'est établie la table alphabétique du Journal officiel de l'OEB publiée en fin d'année.

Les mots-clés sont particulièrement importants lorsqu'il n'est pas possible de rattacher directement une question de droit à une norme juridique (article, règle, etc.). Citons à titre d'exemple le remboursement de la taxe d'examen ainsi que des concepts généraux tels que la protection du demandeur de bonne foi, l'obligation de motiver, le retrait de la demande, etc.

Le cas échéant, il conviendra d'indiquer dans quel sens il a été statué (approbation ou rejet) (oui) ou (non), par exemple : activité inventive-sélection (oui).

Si la langue dispose de plusieurs termes pour désigner le même contenu (par exemple en anglais re-establishment et restitutio), il faudra systématiquement chercher à harmoniser l'utilisation de ces termes et reprendre, dans la mesure du possible, les termes utilisés dans la Convention. S'il est utilisé dans le corps d'un article, un autre terme que celui figurant dans l'intitulé (p. ex. : art. 122 "restitutio in integrum", paragraphe 3 : re-establishment), c'est au terme utilisé dans le corps de l'article qu'il conviendra de donner la préférence.

Des problèmes particuliers se posent en ce qui concerne les concepts généraux du droit. Il convient, lors de l'attribution de mots-clés, de vérifier quels sont les concepts qui ont déjà été utilisés dans les décisions des chambres de recours et dans quelle mesure les concepts utilisés dans une langue peuvent avoir une correspondance dans les deux autres langues officielles. Par ailleurs se pose le problème des distinctions à établir à l'intérieur d'une même notion générale délicate, comme par exemple celle de la protection des parties à la procédure de bonne foi ou celle de la protection des tiers, etc.

**Remarque :** Il pourra à l'avenir s'avérer utile de compléter la liste des termes et concepts utilisés par un glossaire expliquant leur signification.

Les mots-clés sont également importants dans le cas où ils peuvent en fait être remplacés par un renvoi à une norme. C'est ainsi que le mot-clé "signes de référence" par exemple a la même valeur que le renvoi à la règle 29(7)

CBE. Le mot-clé reste cependant d'une importance capitale pour l'accès à l'information, car tout le monde n'a pas une connaissance aussi approfondie des textes de loi. De même, les lecteurs des sommaires ne se servent pas tous du système de numérotation des textes.

Tout mot-clé devrait renvoyer à l'avenir à au moins une norme, ce qui permettrait ainsi d'établir automatiquement une liste de correspondances mots-clés - normes concernées, qui facilitera par la suite l'attribution uniforme de mots-clés. L'établissement de cette liste servira uniquement à la création d'une banque de données et à la constitution de listes de concordance : mot-clé/rencrvoi à des textes officiels et renvoi à un texte officiel/mots-clés. Cela ne doit pas surcharger le Journal officiel. Synonymes et notions équivalentes pourront également figurer sur ces listes de concordance.

### 3. Références

Les "références" publiées dans le Journal officiel de l'OEB se composent d'un concept juridique ou technique suivi du nom des parties à la procédure. Les références sont un aide-mémoire et facilitent le travail d'identification. Même lorsqu'elles renvoient au contenu d'une décision, elles ne peuvent tenir lieu de mot-clé. Le mot utilisé dans la référence doit être repris comme mot-clé.

### 4. Indication des normes concernées

Il conviendra de citer les normes auxquelles correspond un mot-clé ou un passage du sommaire.

S'agissant de l'article 56, il faudra systématiquement assortir le mot-clé "activité inventive" d'un mot-clé supplémentaire tel que "préjugé", par exemple. Si la décision s'intéresse à l'activité inventive sans en tirer un précepte généralisable, il conviendra de ne pas citer l'article 56. Les développements concernant l'activité inventive seront alors en règle générale supprimés de la version publiée dans le Journal officiel (version abrégée).

L'article 52(1) ne sera pas mentionné lorsque l'indication d'un article particulier (articles 54, 56, 57, etc.) donne une idée suffisante des faits

et qu'il ne s'agit pas d'un cas particulier d'application de l'article 52(1).

### 5. Sommaires

Les sommaires ont pour fonction d'extraire des décisions des passages concernant des questions de droit susceptibles d'être généralisées, et de faciliter ainsi l'accès à l'information. En même temps ils doivent s'appuyer sur l'exposé des faits et faire ressortir les restrictions éventuelles inhérentes au cas dont il est question.

Dans les sommaires également, il faudra veiller à utiliser les termes et concepts de la manière la plus uniforme possible. Là aussi, il pourra être fait usage de la liste alphabétique des mots-clés utilisés.

**Remarque :** Il sera élaboré par la suite des sommaires-types et des formulations à utiliser systématiquement.

A tout point important du sommaire doit correspondre un mot-clé parlant. Le principe énoncé ci-dessus "tout mot-clé doit être pris en compte dans le sommaire" peut être retourné : "A tout point important du sommaire doit correspondre un mot-clé". C'est le seul moyen de retrouver les sommaires plus facilement.

Le sommaire devrait comporter un renvoi au passage pertinent de l'exposé des motifs ("cf. motif n° ..."). Cela permettra au lecteur de retrouver plus facilement les passages importants du texte intégral et également de s'assurer, lors de la rédaction du sommaire, qu'il existe effectivement un passage correspondant dans le texte de la décision.

Le sommaire ne doit pas comporter de développements concernant des motifs qui ne servent pas de fondement à la décision elle-même (obiter dictum par opposition à ratio decidendi).

La condition requise dans le cas concret en question doit être énoncée de façon claire. Il ne faudra, par exemple, pas écrire : "La règle X contribue à une meilleure compréhension et ... ne limite pas" ..., mais s'exprimer concrètement et dire : "... Le demandeur ne peut modifier la description, sauf dans le cas suivant ...".

Il convient en particulier de déterminer jusqu'à quel point un énoncé est susceptible d'être généralisé. Lorsque, par exemple, une taxe arrivée à échéance a été acquittée et qu'il est décidé que le remboursement n'aura lieu que si les faits correspondants justifient un tel remboursement, cette constatation se réfère à un principe général du droit. Lorsque, par contre, il n'est fait droit à une requête que dans des conditions bien déterminées et compte tenu de circonstances propres à un cas particulier, le sommaire ne peut être formulé comme si la décision ne dépendait pas des circonstances concrètes propres à ce cas particulier.

Il ne peut être question non plus dans les sommaires d'examiner si les points de vue exprimés sur une question dans la doctrine concordent ou non. Toutefois il pourra être indiqué à titre exceptionnel dans le sommaire qu'une question précise n'avait pas à être tranchée, mais cela seulement dans la mesure où cela s'avèrera absolument indispensable pour éviter une interprétation erronée.

NOTE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE  
ON THE EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION

The European Qualifying Examination 1989 will be held from 19th to 21st April 1989.

Further information re the examination centres and conditions of enrolment have been published in the Official Journal EPO 6/1988.

\* \* \* \* \*

**SEMINARE**  
**CEIPI - UNIVERSITÄT STRASBURG**  
**Das europäische Patent**

Seminare, veranstaltet unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes.

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz der Universität (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche über den gegenwärtigen Stand des europäischen Patentrechts und seiner Anwendung.

Die Seminare sind bestimmt:

- für die Praktiker, die ihre Kenntnisse vervollständigen wollen
- für die Kandidaten, die an einer europäischen Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter teilnehmen wollen.

Den Seminarteilnehmern werden Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt, die sich auf Beispiele aus der Praxis gründen.

Das **erste Seminar**, das die Abfassung von Patentansprüchen und Einsprüchen zum Gegenstand hat, findet vom **28. November - 2. Dezember 1988** statt.

Programm: Abfassung von Patentansprüchen und der Beschreibungseinleitung, Beantwortung von Prüfungsbescheiden, Abfassung von Einsprüchen und Änderung von Patentansprüchen durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren.

Das **zweite Seminar**, das Rechtsfragen zum Gegenstand hat, findet vom **23. - 27. Januar 1989** statt.

Programm: Rechtsfragen zum Europäischen Patentübereinkommen, der PVÜ, dem PCT und dem Gemeinschaftspatentübereinkommen, vor allem anhand von praktischen Fällen und der Rechtsprechung zum EPÜ.

Die Arbeit erfolgt in Gruppen, die eine Diskussion zwischen Vortragenden und Teilnehmern gewährleisten. Im ersten Seminar werden zeitweise Gruppen für Chemie und nichtchemische Gebiete gebildet.

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (deutsch, englisch oder französisch) reicht für die Teilnahme aus.

Der Unkostenbeitrag beträgt für jedes Seminar 3.700 FF.

Verlangen Sie bitte die detaillierte Informationsschrift des CEIPI.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

**Madame Pouvatchy**  
**CEIPI**  
**Universität Robert Schuman**  
**Place d'Athènes**  
**67000 STRASBOURG**  
**Tel. 88/61 56 04 oder 88/61 18 18**

**SEMINARS**

**CEIPI - UNIVERSITY OF STRASBOURG**  
**The European Patent**

Seminars organised with the assistance of the EPO and of European industrial property practitioners.

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is organising two seminars at Strasbourg each lasting one week and dealing with the current state of law and practice of the European Patent.

The seminars are addressed to:

- practitioners who want to perfect their knowledge
- candidates for the European examination for qualification of representatives before the European Patent Office.

The participants in these seminars will receive documents based on actual cases.

The first seminar has as its theme the practical drafting of claims and of oppositions and will take place from 28th November to 2nd December 1988.

Programme: Drafting of claims as well as an introduction to the description, drafting of responses to communications from the Examiner, drafting of notices of opposition and amendment of the claims by the proprietor in the course of an opposition.

The second seminar which deals with legal problems will take place from 23th to 27th January 1989.

Programme: Legal problems concerning the European Patent Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the PCT and the Community Patent Convention, dealt with primarily on the basis of actual cases and of precedents relating to the EPC.

Work will take place in groups in such a way as to allow discussion between the teachers and participants. In the first seminar the working groups will be divided between chemical subjects and non-chemical subjects.

Knowledge of one of the official languages of the EPO (German, English or French) will be enough to allow participation in the seminars.

The fees are 3,700 FF per seminar. CEIPI has a detailed information pamphlet available.

For information and registration, please contact

**Madame Pouvatchy**  
**CEIPI**  
**University Robert Schuman**  
**Place d'Athènes**  
**67000 STRASBOURG**  
**Tel. 88/61 56 04 and 88/61 18 18**

SEMINAIRES

CEIPI - UNIVERSITE DE STRASBOURG  
Le Brevet Européen

Séminaires organisés avec le concours de l'Office européen des brevets et de praticiens européens en propriété industrielle.

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun portant sur l'état actuel de la pratique et du droit du brevet européen.

Ces séminaires s'adressent :

- aux praticiens désireux de parfaire leurs connaissances ;
- aux candidats à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Les participants à ces séminaires recevront des documents fondés sur des cas réels.

Le premier séminaire, qui a pour thème la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition, aura lieu du 28 novembre au 2 décembre 1988.

Programme : Rédaction de revendications ainsi que de l'introduction à la description, rédaction de réponses à des notifications d'examineurs, rédaction d'actes d'opposition et modification de revendications par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition.

Le deuxième séminaire, qui a pour thème les problèmes juridiques, aura lieu du 23 au 27 janvier 1989.

Programme : Problèmes juridiques se rapportant à la Convention sur le brevet européen, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au PCT et à la Convention sur le brevet communautaire, traités avant tout à partir de cas concrets et de la jurisprudence relative à la CBE.

Les travaux se dérouleront au sein de groupes, de manière à permettre une discussion entre conférenciers et participants. En ce qui concerne le premier séminaire, des groupes de travail répartis en sujets chimiques et en sujets non chimiques seront formés.

La connaissance d'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) est suffisante pour participer aux séminaires.

Les frais de participation s'élèvent à 3.700 FF par séminaire. Le CEIPI tient à votre disposition une brochure d'information détaillée.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser à

Madame Pouvatchy  
CEIPI  
Université Robert Schuman  
Place d'Athènes  
67000 STRASBOURG  
Tel. 88/61 56 04 ou 88/61 18 18

FREIE STELLEN  
POSITIONS VACANT  
VACANCES D'EMPLOIS

\* \* \* \* \*

Cabinet brevets à Tarbes (Hautes-Pyrénées) recherche collaborateur (trice) avec expérience ou formation en propriété industrielle capable d'assurer son secrétariat.

Veuillez adresser vos réponses au Secrétariat de l'EPI sous le n° 02-F-3/88.

\* \* \* \* \*

Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle de Suisse française cherche, pour le suivi de mandats de clients de langue allemande et française un collaborateur, âgé de 30 à 50 ans, comme

Conseil en Propriété Industrielle

possédant, parmi d'autres, de bonnes connaissances de chimie et d'électro-nique, la maîtrise écrite des langues française et allemande, ainsi que de bonnes connaissances d'anglais.

Modalités de collaboration à convenir. Nationalité suisse, française ou permis de travail nécessaire.

Veuillez adresser vos réponses, qui seront traitées confidentiellement, au Secrétariat de l'EPI, sous le n° 01-CH-3/88.

FINANZ	STANDESREGELN	EPI - AUSSCHÜSSE / EPI COMMITTEES / COMMISSIONS DE L'EPI	DISZIPLINARRÄT	GESCHÄFTSORDNUNG
---	---	EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG	---	---
---	PROFESSIONAL CONDUCT	EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION	---	BYLAWS
---	FINANCE	EXAMEN EUROPÉEN DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE	---	---
---	---	EPIC	DISCIPLINARY	REGLEMENT INTÉRIEUR
G. Arena	H. Bode	W. Ernest	W. Baum	K. Draeger
A. Braun (Sen.)	G. Boelsma	A.H. Duncan	J.L. Beton	C.E. Eder
J. Cagneaux	J. de Muyser	V. Farragiana	A. Casalonga	G. Edmunds
B. Feldmann	W. Ernest	J.F. Ibañez González	A. Catherine	C. Madeuf
S. Gasslander	D. Grissar	E. Jung	P. Claeyns	
J. Neukom	T.A. Kilimiris	J.F. Léger	M. Curell Suñol	K. Fritel
H. Pawloy	A. Kransell	Th. Margellos	U. Dreiss	V. Gil Vega
H. Vanderborght	E. Krause	L. Sjöö	P. Giannesi	W. Holzer
C. Weening	J. Lecca	E. Thouret-Lemaitre	F. Gibler	I.M. Lerner
	E.J. Mebius	G.F. van der Beek	S. Hansson	C. Madeuf
M. Micheli	K.H. Meyer-Duhaeu	W. Vandevende	A.V. Huygens	G. Mannucci
A. Perani	R. Sgarbi	Stellvertreter	A. Jenny	A. Molin
G. Sevrell	D. Vincent	Substitutes	A. Josif	J.Å. Nordén
R. Wildi	N. Waddleton	Suppteants	P. Leitz	P. Revy von Belvard
	R. Wildi		C.L. Ramon	M. Ruff
			T. Burman	Z. Schöld
			E. de Carli	A. Tsimikalis
			S. Faig	J.W. van Schaik
			M.R. Hirsch	H.G. Urbach
			K. Hotz	J. van Buitenen
			P. Klement	G. Werner
			L.W. Kooy	G. Widmann
			K.B. Weatherald	Special Committee for Micro-organisms
			Beobachter	R.S. Crespi (GB)
			Observers	W. Dost
			Observateurs	A. Gallochot
				A.V. Huygens
				F.R. Jenny
				W. Karau
				H. Meyer
				G. Staub
				6. Tasset

AD-HOC AUSSCHUß  
BERUFLICHE HAFTUNG  
DER MITGLIEDER

AD HOC COMMITTEE ON  
QUESTION OF MEMBERS'  
PROFESSIONAL LIABILITY  
COMMISSION AD-HOC RESPON-  
SABILITE PROFESSIONNELLE

SCHRIFTLEITUNG

---

EDITORIAL BOARD

---

COMITÉ DE REDACTION

H. Bardelhé

G. Bloch

L.C. de Bruijn

E. Fobe

G. Modiano

J. Nordén

E. Piso

R. Sadones Laurent

D. Speiser

A. Tsimikalis

N. Waddleton

Rechnungsprüfer

Commissaires aux comptes

C.E. Eder

E. Jung

Stellvertreter

Deputies

Suppliants

L.A. Duran Moya

M.R. Hirsch

M. Guérin

F. Schouten

D.K. Speiser

A. van der Auweale

K.B. Weatherald

J. Brullé

F.J. Herzog

K. Veryard

September 1988

**NOTIZEN:**

**VORSTAND**

Präsident

*President  
Jan D'haemer*

Vize-Präsidenten

*Vice-Presidents  
Angus Duncan · Dieter Speiser*

Generalsekretär

*Secretary General  
Christer Onn*

Schatzmeister

*Treasurer  
Pierre Weyland*

Stellvertr. Sekretär

*Deputy Secretary  
Helen Papaconstantinou*

Stellvertr. Schatzmeister

*Deputy Treasurer  
Alain Catherine*

Mitglieder

*Members*

*Kurt Büchel · Axel Casalonga · Alberto Elzaburu  
Wolfgang Ernest · Bernhard Feldmann · Daniel Grisar  
Engbert Mebius · Richard Petersen · Renato Sgarbi*

**BOARD**

**BUREAU**

Président

*Jan D'haemer*

Vice-Présidents

*Angus Duncan · Dieter Speiser*

Secrétaire Général

*Christer Onn*

Trésorier

*Pierre Weyland*

Secrétaire Adjoint

*Helen Papaconstantinou*

Trésorier Adjoint

*Alain Catherine*

Membres

**AUSSCHÜSSE**

**STANDING COMMITTEES**

**COMMISSIONS**

Finanz

*Finance  
Chairman: Sten Gasslander*

Finances

Standesregeln

*Professional Conduct  
Chairman: Donald Vincent*

Règles de Conduite Professionnelle

Europäische Eignungsprüfung

*European Qualifying Examination  
Chairman: Angus Duncan*

Examen Européen de Qualification

Europäische Patentpraxis

*European Patent Practice (EPPC)  
Vorsitzender: Felix A. Jenny*

Pour la Pratique du Brevet Européen

Geschäftsordnung

*By-Laws  
Vorsitzender: Carl E. Eder*

Règlement Intérieur

Disziplinarrat

*Disciplinary  
Chairman: George van der Beek*

Discipline