

G 10904 F

# epi

## Information

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

*Heft / Part / Fascicule 2*  
*Juni / June / Juin 1993*



Carl Heymanns Verlag KG · Köln · Berlin · Bonn · München



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 - Terry JOHNSON*

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 the publications.

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*

EPI  
Postfach 26 01 12  
D - 80058 München  
Tel. (089) 201 70 80  
Fax (089) 202 15 48

*Verlag - Publishing House - Maison d'édition*

Carl Heymanns Verlag KG  
Luxemburger Straße 449  
D - 50939 Köln  
Tel. (0221) 4 60 10 - 0  
Fax (0221) 4 60 10 69

*Anzeigen - Advertisements - Publicité*

Carl Heymanns Verlag KG

*Druck - Printing - Imprimeur*

MVR Druck, Köln

*ISBN 3-452-22569-0*

Abonnementspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten, für Nichtmitglieder DM 70,00 p.a. (zuzüglich Versandkosten)  
Subscription fee included in membership fee, for non-members DM 70,00 p.a. (plus mailing expenses)  
Prix d'abonnement inclus dans la cotisation, pour non-membres DM 70,00 p.a. (frais d'envoi en sus)

© Copyright EPI 1993

## Editorial

We wish David Votier, re-elected for the second term as President of the Institute, and his New Council well in their deliberations over the next 2 year term.

As part of the European Patent System, the Institute is no doubt concerned to see continued success of the EPO but should feel free to comment constructively and critically as occasion demands. In this vein therefore we are concerned that there seems to be in some quarters an over concern about the falling off in patent applications. Various reasons have been put forward for this, but surely one need look not much further than the world-wide recession?

If the »lead-time« R & D is 2 ½-3 years, followed by a first filing, it takes another year for foreign filings to be made. Regrettably, one of the first items to be cut in a recession is often R & D, so if there is no R & D there is no patent activity. Extrapolating back 4 or 5 years then, it can be seen that if the recession began to bite in about 1987-8, both in Europe, the USA and Japan, then a lowering of the number of applications is going to be seen now. This trend will be attenuated as the recession hit different regions at different times - the UK first perhaps, then the USA, then the rest of Europe, particularly Germany, then Japan. The net result is lowering of inventive and hence patenting activity over an extended period. Hopefully that period is now over, with the result that applications filed should pick up. This happened in the last deep post-war recession, there seems to us to be no reason why we are not seeing history repeating itself now. Perhaps our readers have different views.

Patent applications at the EPO need Attorneys to handle them. Qualification as an EPA is high on trainees' minds, and their employers will find in this Issue another informative letter from Mr. Denerley on that topic, as well as articles on the 15th Anniversary of the EPO, which we mark with our own congratulations for a job well done, and with our good wishes for the future.

Jean Brullé · Joachim Herzog · Terry Johnson

## Table of Contents

### EDITORIAL

..... 61

### LETTER FROM THE PRESIDENT

..... 64

### COUNCIL MEETING

Report from Knokke Council Meeting - List of decisions ..... 66

Bericht der Ratssitzung in Knokke - Beschlufsliste ..... 71

Rapport de la réunion du Conseil à Knokke - Liste des décisions ..... 78

President's Report ..... 84

Secretary General's Report ..... 86

### COMMITTEE REPORTS

Biotechnology Committee Report to Council, by A. Huygens ..... 88

Report on the EPPC Meeting on 5th March 1993, by J. Beton ..... 92

Report on EPPC related items at EPI Council, by J. Beton ..... 97

Harmonisation Committee Report, by R. C. Petersen ..... 99

PQC Report to Council, by E. Thouret-Lemaître ..... 99

Report from the Professional Conduct Committee, by J. D. Brown .. 105

### EUROPEAN PATENT CONVENTION

The European Patent Office - fifteen years on, by S. D. Votier ..... 106

15 years European Patent Convention, by Ken Veryard ..... 108

Über das Verhältnis zwischen EuGVÜ und EPÜ, by L.J. Steenbeek . 111

European Patent Cooperation Agreement, by L. J. Steenbeek ..... 114

Der Einfluß des EuGVÜ auf europäische Einspruchsverfahren und auf nationale Nichtigkeitsverfahren bei europäischen Patenten, by H. Raible ..... 117

### EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION

Results of the European Qualifying Examination 1992 ..... 140

Advice to candidates taking the European Qualifying Examination, by P. Denerley ..... 141

Some more remarks on the present difficulty of the European Qualifying Examination, by F. Charpail ..... 146

### LETTERS TO THE EDITOR

The EPO - from bad to verse?, by J. C. Boff ..... 150

Advertising, by P. W. Grubb ..... 152

Ballot Papers, by W. F. Farwell ..... 153

The purpose of Opposition Proceedings, by P. A. Smith ..... 153

### INFORMATION FROM THE GENERAL SECRETARIAT

New postcodes for EPI and EPO - Neue Postleitzahlen für EPI und EPA - Nouveaux codes postaux pour l'EPI et l'OEB ..... 156

Deadline for EPI Information 3/1993 ..... 160

### Letter from the President

A new Council has been elected, and a list of its members was published in the last edition of the Journal. It has now had its first meeting, in Knokke, at which it elected a new Board and pledged itself to continue to work on the interests of the Institute's members and their clients.

We naturally hope that the Council is »in touch« with the members of the Institute, and that the views of the membership at large are properly represented in the Council. In order that this should continue to be the case it is incumbent upon all members of the Institute to bring to the attention of their Council Representatives any matters which they believe merit consideration, discussion and/or decision or on which they believe the Council is not in tune with the membership.

One matter which continues to concern the Council is that of the Qualifying Examination. It is vitally important that each Contracting State should have available to it a well-trained, qualified and motivated body of patent professionals. After fifteen years of operation of the European patent system it is probably time to take a fresh look at the examination regime, in order to satisfy ourselves that it is appropriate to today's needs. The European Patent Office is alive to the problems experienced by candidates for the Qualifying Examination, and is keen to introduce a new Regulation. Before that happens, however, the Office and the Institute have set up a Study Group to examine the relevance of the present system, and bring forward proposals if appropriate. That Study Group will obviously have ideas of its own, but it welcomes input from the entire membership of the Institute. Please therefore, and as a matter of urgency, let us have the benefit of your thoughts and ideas about the relevance of the present examination system, and how it might be improved.

The President of the European Patent Office has asked me to let you know of the cooperation which is in place between the EPO and the Mexican Patent Office. In order to reduce the backlog in the Mexican Patent Office that Office will be taking note of corresponding European Applications which have proceeded to grant. For this purpose the European Patent Office is forwarding to the Mexican Patent Office copies of EP-B documents corresponding to pending Mexican Applications. The President of the EPO is keen to learn how this cooperation is working, and requests any members who have granted European Patents and corresponding patent

applications pending in Mexico to let him know whether they notice a smoother and more rapid prosecution of those Mexican applications.

Finally, I should like to remind members that the next Institute Art Exhibition will be held in the European Patent Office in 1994. I hope that as many members as possible will take advantage of the opportunity to exhibit their works, and details of the Exhibition may be obtained from Dr. Klaus HOFFMANN at Arabellastrasse 4, D-81925 München.

S. D. Votier

### Short Report 34th Council Meeting in Knokke 3/4 May 1993

The 34th EPI Council meeting was held in Knokke, Belgium. Of the 85 full Council members 85 were present or represented by Substitutes. Furthermore, 16 substitutes not representing a full Council member or only temporarily representing one attended the meeting as well as 4 invited guests and 2 observers.

Special guest on Sunday evening was the Belgian Vice-Prime Minister and Minister of Justice and Economic Affairs, Mr. Melchior WATHELET.

The meeting was opened by the past (and reelected) President David VOTIER who presented the results of the 1992/93 Council elections as published in EPI Information 1-1993. There had been no formal objections to the elections so that the President confirmed their validity.

Council elected a new Board. Its composition is reflected in the »List of Decisions« also published in this edition.

The reelected President appointed Vice-President Elisabeth THOURET-LEMAÎTRE as his deputy for the first year and Vice-President Ake NORDEN as his deputy for the second year.

President D. VOTIER and Secretary General A. J. M. DRIES reported to Council on their respective activities. Summaries of each of their reports are published in this edition.

In connection with the report on the EPO Administrative Council meetings in October and November last year, several speakers expressed their concern about the distribution key for annuities. They are presently equally shared by the EPO and national Patent Offices. This portioning leads to the fact that 80 % of EPO's expenses are covered by procedural fees and only 20 % by annuities. In national Patent Offices the relationship is the reverse. The speakers concluded that the present situation is unhealthy and EPO requires a higher portion of the annuities in order to be able to lower its procedural fees.

Treasurer Kurt BÜCHEL commented the 1992 financial situation. The total expenses slightly exceeded the budgeted 1,311,000 DM by some 38,000 DM. EPI had to spend more money on Committee meetings and on the Treasury than expected but less than budgeted for the General Secretariat. The 1992 income amounted to 1,372,000 DM which are some 42,000 DM

more than budgeted. The income over expenses shows a gain of some 20,000 DM.

The late availability of the financial data had not allowed final scrutiny by the internal auditors before the Council meeting. The internal auditors will, therefore, present their final report to the next Council meeting in autumn so that Council can decide on the approval of the 1992 accounts and the discharge of the previous Board.

Of the following committee reports which have been discussed at the meeting summaries are published in this edition (in brackets the person having presented the report): Biotechnology (A. HUYGENS), European Patent Practice (F. JENNY), Harmonisation (R. PETERSEN), Professional Qualification (E. THOURET-LEMAÎTRE), Professional Conduct (J. BROWN).

Further reports had come from the following committees: By-Laws (C. EDER), Discipline (I. M. LERNER), Editorial Board (T. JOHNSON), EPO Fees (J. NEUKOM), Finance (B. FELDMANN).

For the decisions taken in connection with these reports please consult the »List of Decisions« published hereafter.

The President thanked all participants for their active and constructive participation. He also expressed his great appreciation to the Belgian organizers of the meeting, in particular Messrs. J. GEVERS and E. FOBE as well as their collaborators.

### List of Decisions and Actions 34th EPI Council Meeting in Knokke 3/4 May 1993

#### 1. Elections to Council

Amendments to the election documents and to Rule 10.1 of the Rules for Election of Council will be proposed by the Secretariat for review by the Board.

#### 2. Election of the new Board Members

President:	David VOTIER
Vice-Presidents:	Elisabeth THOURET-LEMAÎTRE Ake NORDEN

Secretary General:	Ton DRIES
Treasurer:	Kurt BÜCHEL
Deputy Secretary:	Rainer KEIL
Deputy Treasurer:	Knud VINGTOFT
Further Board members are:	
	Jorge DA CRUZ
	Luis DURAN
	Ivor FITZPATRICK
	Felix A. JENNY
	Peter KELLY
	Jean-Loup LAGET
	Paul LEITZ
	Karl-Hermann MEYER-DULHEUER
	Guido MODIANO
	Helen PAPACONSTANTINO
	Leo RYCKEBOER
	Keith WEATHERALD
	Georg WIDTMANN

### 3. Designation of the President's Deputy

Mrs. THOURET-LEMAÎTRE will be the President's deputy for the year to come and Mr. NORDEN for the second year.

### 4. Rule 102 of the Implementing Regulations to the EPC

After discussion with EPO officials following the last Council meeting on the deletion from the list of representatives of non-payers of EPI subscriptions Council decided that such deletion shall take place if a representative refuses to pay one year's subscription despite several reminders. Before the motion is forwarded to the Administrative Council Mr. MOHR will clarify with EPO officials if it is possible to indicate in the Rule itself that more than one reminder is necessary.

### 5. WIPO meeting on arbitration

Mr. HOLZER will attend the forthcoming WIPO meeting on arbitration.

### 6. Treasury

Mr. BÜCHEL will advise at the next Council meeting on a possible booking error with respect to the Professional Conduct Committee meeting in Scheveningen in the Netherlands as well as on the basis for writing off membership fees by the external auditor.

### 7. Auditing of the 1992 accounts

The Auditors of the past term will complete the scrutiny of the 1992 accounts and prepare a respective report for the next Council meeting.

### 8. Approval of the Treasurer's report and the 1992 accounts

The approval of the 1992 accounts as well as the discharge of the Board is deferred to the next Council meeting.

### 9. Finance Committee Report

No changes will be made in respect of the size of Council and its term of office for the time being. The Finance Committee will keep its report on the table so that Council may refer to it when need be.

### 10. Committee on EPO Finances (former EPO Fees Working Group)

Mr. NEUKOM will write a report on the committee's activities for publication in »EPI Information«.

Council decided that the committee's name is changed to »Committee on EPO Finances«. Referring to document 144/93 Council adopted the terms of reference for this committee.

### 11. EPPC

Council set up an »EASY Working Group on Electronic Filing System« the members of which are Messrs. J. GEVERS (BE), H. HANNEMAN (NL) and D. SPEISER (DE). Council adopted a resolution in which the EPO is requested to reserve seats for the EPI EASY Working Group members within the EPO's user group which is going to be installed later this year. President VOTIER will prepare an appropriate letter.

The Japanese Patent Office intends to copy Article 86(3). EPPC will look into the matter and collect »Article 86(3)« cases, so that further steps can be considered. EPPC will come back on this matter at its next meeting.

EPPC will also continue to enquire at its next meeting on the matter of amicus curiae briefs.

### 12. PQC

By 67 votes in favour and one vote against the following motion was accepted:

»According to the Regulation on the establishment of an institute of professional representatives before the European Patent Office, article 4,

one of the objects of the Institute shall be to collaborate with the European Patent Organisation on the European Qualifying Examination (EQE).

The EPI Council having learnt of proposals to amend the Regulation on the Examination adopts the following resolutions:

1. The EPI Council is opposed to any disturbance of the present system of examination by experimentation with a particular form of examination not previously used by the Examination Board;
2. The EPI Council must be given full opportunities to discuss with the EPO, the Examination Board and the Administrative Council, these proposals in order to reach an agreed solution to the problems to be addressed;
3. If the Administrative Council is minded to introduce a preliminary enrolment examination, the EPI Council wishes the Examination Board to be given such power;
4. The EPI Council is in full agreement with the concerns of the Office and the Administrative Council as to the inability of more people to pass the EQE and will bring forward proposals in due course for preparing candidates better for sitting the Examination;
5. The EPI Council is not opposed to the removal of periods of professional activity as a pre-requisite to enrolment in the case of European Patent Office examiners, providing that a period of professional activity is a pre-requisite to entry on the list;
6. The EPI Council wishes EPI members to remain involved in the consideration of the suitability of educational qualifications and periods of professional activity in individual cases, as at present.\*

Mr. VOTIER and Mrs. THOURET-LEMAITRE will personally present the motion to Mrs. REMANDAS.

The national delegates of the EPO Budget and Finance Committee should receive copies of this motion through EPI Board Members of the respective countries.

### 13. Professional Conduct

Our President will send a letter to the committee chairman, Mr. MEBIUS, who wants to step down from his office thanking him for his good services.

Council decided that no further discussion will take place on the matter of compulsory insurance for the time being.

### 14. Appointment of Members to Committees, Working Groups and other official Duties/Offices:

Council dissolved the Harmonisation Committee. It decided that the EPI Committees and Working Groups would be composed of the members indicated on the last pages of this edition for the next two years. It further made the following appointments:

#### Auditors

CH	Mr. André BRAUN Jr.
DE	Mr. Rüdiger ZELLENTIN

#### Deputy Auditors

CH	Mr. Carl EDER
BE	Mr. Jacques GEVERS

#### Editorial Board

DE	Mr. Joachim HERZOG
FR	Mr. Jean BRULLÉ
GB	Mr. Terry JOHNSON

### 15. Next Council Meetings

Dates of the next Council meetings:

- 11/12 October 1993 in Luzern (CH)
- 02/03 May 1994 in Maastricht (NL)
- 03/04 October 1994 in Portugal

### 16. EPI logo

Council will not continue to discuss whether the EPI logo should be protected as a trademark outside Germany as well.

A. J. M. Dries, Secretary General

## Kurzbericht

### 34. Ratssitzung in Knokke 3./4. Mai 1993

Die 34. Ratssitzung des EPI fand in Knokke, Belgien, statt. Alle 85 ordentlichen Mitglieder waren selbst anwesend oder wurden vertreten. Außerdem waren 16 Vertreter ohne Vertretungsfunktion oder nur in zeitweiliger Vertretung eines ordentlichen Mitglieds sowie vier eingeladene Gäste und 2 Beobachter anwesend.

Ehrengast am Sonntagabend war der belgische stellvertretende Ministerpräsident, Justiz- und Wirtschaftsminister, Herr Melchior WATHELET.

Die Sitzung wurde vom bisherigen (und wiedergewählten) Präsidenten David VOTIER eröffnet, der über die Ergebnisse der Wahlen zum Rat 1992/93, wie sie in EPI Information 1-1993 veröffentlicht sind, berichtete. Da keine formellen Einsprüche gegen die Wahlen eingelegt wurden, bestätigte der Präsident ihre Gültigkeit.

Der Rat wählte einen neuen Vorstand. Seine Zusammensetzung ist aus der »Beschlußliste«, die ebenfalls in dieser Ausgabe veröffentlicht ist, ersichtlich.

Der wiedergewählte Präsident benannte Frau Elisabeth THOURET-LEMAÎTRE als seine Vertreterin für das erste Jahr und Herrn Ake NORDEN als seinen Vertreter für das zweite Jahr.

Präsident D. VOTIER und Generalsekretär A. J. M. DRIES berichteten dem Rat über ihre jeweiligen Aktivitäten. Zusammenfassungen ihrer Berichte sind in dieser Ausgabe veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit dem Bericht über die Tagungen des Verwaltungsrates des EPA im Oktober und November letzten Jahres, äußerten verschiedene Sprecher ihre Besorgnis über den Verteilungsschlüssel für Jahresgebühren. Sie gehen gegenwärtig zu gleichen Teilen an das EPA und die nationalen Patentämter. Diese Aufteilung führt dazu, daß 80 % der Kosten des EPA durch Verfahrensgebühren und nur 20 % durch Jahresgebühren gedeckt werden. Bei den nationalen Patentämtern ist das Verhältnis umgekehrt. Die Sprecher kamen zu dem Schluß, daß die gegenwärtige Situation ungesund sei und daß das EPA einen größeren Anteil an den Jahresgebühren benötige, um seine Verfahrensgebühren senken zu können.

Schatzmeister Kurt BÜCHEL berichtete über die finanzielle Situation des Jahres 1992. Die Gesamtausgaben überstiegen die eingeplanten 1.311.000 DM geringfügig um ca. 38.000 DM. Die Ausschußtagungen und die Buchführung erforderten höhere Beträge als vorgesehen. Das Generalsekretariat blieb demgegenüber unter den Budgetvorgaben. Das Einkommen für 1992 belief sich auf 1.372.000 DM. Das sind ca. 42.000 DM mehr als erwartet. Nach Abzug der Ausgaben verblieb ein Gewinn von ca. 20.000 DM.

Wegen der erst spät erhältlichen Buchhaltungsdaten konnten die internen Rechnungsprüfer ihre Prüfung nicht vor der Ratssitzung abschließen. Sie werden ihren endgültigen Bericht zur nächsten Ratssitzung im Herbst vor-

legen, so daß der Rat über die Billigung der Jahresrechnung für 1992 und die Entlastung des bisherigen Vorstandes entscheiden kann.

Von folgenden Ausschußberichten, die auf der Sitzung diskutiert wurden, sind Zusammenfassungen in dieser Ausgabe veröffentlicht (in Klammern die Berichtsverfasser): Biotechnologie (A. HUYGENS), Europäische Patentpraxis (F. JENNY), Harmonisierung (R. PETERSEN), Berufliche Qualifikation (E. THOURET-LEMAÎTRE), Standesregeln (J. BROWN).

Außerdem wurden von folgenden Ausschüssen Berichte vorgelegt: Geschäftsordnung (C. EDER), Disziplin (I. M. LERNER), Schriftleitung (T. JOHNSON), EPA Gebühren (J. NEUKOM), Finanzen (B. FELDMANN).

Bitte entnehmen Sie die Beschlüsse, die in Zusammenhang mit den Berichten gefaßt wurden, der nachstehend veröffentlichten »Beschlußliste«.

Der Präsident dankte allen Teilnehmern für ihre lebhaft und konstruktive Mitarbeit. Seinen besonderen Dank sprach er den belgischen Organisatoren der Ratssitzung, insbesondere den Herren J. GEVERS und E. FOBE sowie ihren Mitarbeitern aus.

## Beschlußliste

### 34. Ratssitzung in Knokke 3./4. Mai 1993

#### 1. Wahlen zum Rat

Das Sekretariat wird dem Vorstand Vorschläge zur Änderung der Wahldokumente sowie der Regel 10.1 der Regeln für Wahlen zum Rat unterbreiten.

#### 2. Wahl der neuen Vorstandsmitglieder

Präsident:	David VOTIER
Vizepräsidenten:	Elisabeth THOURET-LEMAÎTRE Ake NORDEN
Generalsekretär:	Ton DRIES
Schatzmeister:	Kurt BÜCHEL
Stellv. Generalsekretär:	Rainer KEIL
Stellv. Schatzmeister:	Knud VINGTOFT

## Weitere Vorstandsmitglieder:

Jorge DA CRUZ  
 Luis DURAN  
 Ivor FITZPATRICK  
 Felix A. JENNY  
 Peter KELLY  
 Jean-Loup LAGET  
 Paul LEITZ  
 Karl-Hermann MEYER-DULHEUER  
 Guido MODIANO  
 Helen PAPACONSTANTINO  
 Leo RYCKEBOER  
 Keith WEATHERALD  
 Georg WIDTMANN

## 3. Benennung der Präsidentenvertreter

Frau THOURET-LEMAÎTRE wurde als Vertreterin des Präsidenten für das erste Jahr und Herr NORDEN als Vertreter für das zweite Jahr benannt.

## 4. Regel 102 der Ausführungsordnung zum EPÜ

Nach der letzten Ratssitzung fanden Besprechungen mit Bediensteten des EPA statt, die sich auf die Löschung von der Vertreterliste von Personen, die ihre EPI-Beiträge nicht entrichten, bezogen. Aufgrund dieser Besprechungen beschloß der Rat, daß die Löschung dann erfolgen soll, wenn ein zugelassener Vertreter einen Jahresbeitrag trotz mehrmaliger Mahnungen nicht bezahlt. Bevor dieser Antrag dem Verwaltungsrat vorgelegt wird, klärt Herr MOHR mit Bediensteten des EPA ab, ob es möglich ist, in der Regel selbst festzulegen, daß mehrmalige Mahnungen erforderlich sind.

## 5. WIPO-Tagung zum Thema Schlichtungsverfahren

Herr HOLZER nimmt an der kommenden WIPO-Tagung über Schlichtungsverfahren teil.

## 6. Finanzen

Herr BÜCHEL berichtet auf der nächsten Ratssitzung über einen möglichen Buchungsfehler im Zusammenhang mit der Tagung des Ausschusses für Standesregeln in Scheveningen in den Niederlanden und über die Voraussetzungen für Abschreibung von Mitgliedsbeiträgen durch den externen Rechnungsprüfer.

## 7. Jahresrechnung für 1992

Die Rechnungsprüfer des abgelaufenen Rechnungsjahres schließen die Prüfung der Jahresrechnung 1992 ab und bereiten einen entsprechenden Bericht für die nächste Ratssitzung vor.

## 8. Billigung des Berichtes des Schatzmeisters und der Jahresrechnung für 1992

Die Billigung der Jahresrechnung für 1992 sowie die Entlastung des Vorstandes wird auf die nächste Ratssitzung verschoben.

## 9. Bericht des Finanzausschusses

Vorerst werden die Größe des Rates und seine Amtszeit nicht geändert. Der Finanzausschuß hält seinen Bericht bereit, so daß der Rat gegebenenfalls darauf zurückgreifen kann.

## 10. Ausschuß für EPA Finanzen (bisher Arbeitsgruppe für EPA Gebühren)

Herr NEUKOM verfaßt einen Tätigkeitsbericht des Ausschusses zur Veröffentlichung in »EPI Information«.

Der Rat beschloß den Namen der Arbeitsgruppe in »Ausschuß für EPA Finanzen« zu ändern. Unter Bezugnahme auf die Arbeitsunterlage 144/93 beschloß er dessen Zuständigkeitsregeln.

## 11. EPPC

Der Rat gründete eine »EASY Arbeitsgruppe für ein elektronisches Ablagesystem«. Mitglieder sind die Herren J. GEVERS (BE), H. HANNEMAN (NL) und D. SPEISER (DE). Der Rat nahm eine Resolution an, in der das EPA gebeten wird, Plätze für die EPI-Mitglieder dieser Arbeitsgruppe innerhalb der EPA Nutzergruppe, die im Verlauf des Jahres gegründet wird, zu reservieren. Herr VOTIER bereitet einen entsprechenden Brief vor.

Das japanische Patentamt beabsichtigt, Artikel 86(3) zu kopieren. Das EPPC wird sich mit der Angelegenheit befassen und »Artikel 86(3)« Fälle sammeln, so daß weitere Schritte in Erwägung gezogen werden können. Das EPPC wird bei seinem nächsten Treffen auf diese Angelegenheit zurückkommen.

Das EPPC wird bei seinem nächsten Treffen auch auf die »amicus curiae briefs« zurückkommen.

### 12. Berufliche Qualifikation

Der folgende Antrag wurde mit 67 Ja- und einer Neinstimme angenommen:

»Nach den Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, Artikel 4, besteht eine der Aufgaben des Instituts darin, mit dem Europäischen Patentamt bei der europäischen Eignungsprüfung zusammenzuarbeiten.

Nach Kenntnisnahme der Vorschläge zur Änderung der Regeln für die Eignungsprüfung beschließt der Rat folgendes:

1. Der Rat des EPI wendet sich gegen jede Störung des gegenwärtigen Prüfungssystems durch Experimentieren mit einer speziellen Prüfungsart, die bisher nicht von der Prüfungskommission angewendet wurde.
2. Der Rat des EPI muß jede Möglichkeit erhalten, mit dem EPA, der Prüfungskommission und dem Verwaltungsrat diese Vorschläge zu diskutieren, um zu einer einvernehmlichen Lösung der angesprochenen Probleme zu kommen.
3. Wenn der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine Vorprüfung einzuführen, wünscht der Rat des EPI, daß die Prüfungskommission die Befugnis hierzu erhält.
4. Der Rat des EPI bedauert ebenso wie das Amt und der Verwaltungsrat, daß nicht mehr Personen die Europäische Eignungsprüfung bestehen. Er wird zu gegebener Zeit Vorschläge zur besseren Vorbereitung der Kandidaten auf die Eignungsprüfung vorlegen.
5. Der Rat des EPI ist nicht gegen die Abschaffung einer bestimmten Dauer der Berufsausübung als Vorbedingung zur Teilnahme von Prüfern des Europäischen Patentamts, vorausgesetzt, eine bestimmte Dauer der Berufsausübung ist überhaupt eine Bedingung für die Eintragung in die Liste.
6. Der Rat des EPI wünscht, daß EPI-Mitglieder wie bisher an der Erörterung beteiligt werden, ob die ausbildungsmäßige Qualifikation und die Dauer der Berufsausübung in einzelnen Fällen angemessen ist.«

Herr VOTIER und Frau THOURET-LEMAÎTRE werden den Antrag Frau REMANDAS persönlich vorlegen.

Die EPI-Vorstandsmitglieder reichen Kopien dieses Antrags an die Delegierten ihres Landes im EPA Budget- und Finanzausschuß weiter.

### 13. Standesregeln

Der Ausschußvorsitzende, Herr MEBIUS, will sein Amt aufgeben. Unser Präsident wird ein Schreiben an ihn richten, um sich für seine gute Arbeit zu bedanken.

Der Rat beschloß, daß die Frage, ob eine Versicherungspflicht eingeführt werden soll, vorerst nicht weiterbehandelt wird.

### 14. Ernennung von Mitgliedern für Ausschüsse, Arbeitsgruppen und andere offizielle Funktionen

Der Rat löste den Ausschuß für Harmonisierung auf. Er beschloß, die EPI-Ausschüsse und Arbeitsgruppen für die nächsten zwei Jahre mit den auf den letzten Seiten dieser Ausgabe genannten Mitgliedern zu besetzen. Darüber hinaus wurden folgende Ernennungen vorgenommen:

#### Rechnungsprüfer

CH	Herr	André BRAUN Jr.
DE	Herr	Rüdiger ZELLENTIN

#### Stellvertretende Rechnungsprüfer

CH	Herr	Carl EDER
BE	Herr	Jacques GEVERS

#### Schriftleitung

DE	Herr	Joachim HERZOG
FR	Herr	Jean BRULLÉ
GB	Herr	Terry JOHNSON

### 15. Nächste Ratssitzungen

Daten der nächsten Ratssitzungen:  
 -11./12. Oktober 1993 in Luzern (CH)  
 -02./03. Mai 1994 in Maastricht (NL)  
 -03./04. Oktober 1994 in Portugal

### 16. EPI-Logo

Der Rat wird sich nicht weiter mit der Frage befassen, ob das EPI-Logo auch außerhalb Deutschlands als Warenzeichen geschützt werden soll.

A. J. M. Dries, Generalsekretär

### Rapport succinct 34ème réunion du Conseil à Knokke 3/4 mai 1993

La 34ème réunion du Conseil de l'EPI s'est tenue à Knokke en Belgique. Les 85 membres titulaires du Conseil étaient présents ou représentés par leurs suppléants. 16 suppléants ne représentant pas, ou seulement temporairement, un membre titulaire, assistaient également à la réunion ainsi que 4 invités et 2 observateurs.

M. Melchior WATHELET, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de l'Economie belge, était invité d'honneur le dimanche soir.

La réunion est ouverte par le Président David VOTIER (ancien Président réélu). Celui-ci présente les résultats des élections au Conseil 1992/1993 publiés dans EPI-Information 1-1993 et en confirme la validité puisqu'il n'a été reçu aucune objection officielle.

Le Conseil élit un nouveau Bureau dont la composition est publiée dans la «Liste des Décisions», dans ce numéro.

Le Président réélu désigne Mme THOURET-LEMAÎTRE Vice-Présidente Adjointe pour la première année et M. NORDEN Vice-Président Adjoint pour la deuxième année.

Le Président, D. VOTIER, et le Secrétaire Général, A. J. M. DRIES, présentent leurs rapports au Conseil sur leurs activités respectives. Un résumé de ces rapports est publié dans ce numéro.

Se référant au compte-rendu relatif aux réunions du Conseil d'Administration de l'OEB en octobre et décembre de l'année dernière, plusieurs intervenants ont fait part de leur inquiétude en ce qui concerne le taux de répartition des taxes annuelles. Elles sont actuellement réparties à part égale entre l'OEB et les Offices de Brevets nationaux. Cette répartition a pour conséquence que 80% des dépenses de l'OEB sont couvertes par les taxes de procédure et 20% seulement par les taxes annuelles. La situation est inversée dans les Offices de Brevets nationaux. Les personnes qui ont pris la parole en concluent que la situation actuelle n'est pas saine et que l'OEB devrait toucher un plus fort pourcentage de taxes afin d'être en mesure d'abaisser ses taxes de procédure.

Le Trésorier, Kurt BÜCHEL, présente la situation financière 1992. Les dépenses présentent un léger excédent. Leur total dépasse de 38.000 DM le budget prévu de 1.311.000 DM. Les dépenses pour les réunions de commissions et les coûts de Trésorerie ont été plus élevés que prévu. Les

dépenses du Secrétariat Général sont par contre restées en-dessous du budget prévu. Les revenus pour 1992 s'élèvent à 1.372.000 DM, c.à.d. qu'ils dépassent le budget prévu de 42.000 DM. Il en résulte un gain d'environ 20.000 DM.

Les données de comptabilité n'ayant été rendues disponibles que tardivement les Commissaires aux Comptes internes n'ont pas été en mesure de présenter leur rapport définitif. C'est pourquoi ils le présenteront à la prochaine réunion du Conseil en automne pour que le Conseil puisse approuver les comptes pour 1992 et donner le quitus au Bureau.

Les rapports de commissions suivants qui ont été présentés au Conseil sont publiés dans ce numéro sous forme de résumés (entre parenthèses le nom de la personne ayant présenté le rapport): Biotechnologie (A. HUYGENS), Pratique du Brevet Européen (F. JENNY), Harmonisation (R. PETERSEN), Qualification Professionnelle (E. THOURET-LEMAÎTRE), Conduite Professionnelle (J. BROWN).

D'autres rapports ont été présentés par les commissions suivantes: Règlement Intérieur (C. EDER), Discipline (I. M. LERNER), Comité de Rédaction (T. JOHNSON), Finances OEB (J. NEUKOM), Finances (B. FELDMANN).

Pour toutes les décisions prises concernant ces rapports s.v.p. consulter la «Liste des Décisions».

Le Président remercie tous les participants pour leur participation active et constructive. Il remercie vivement les membres belges qui ont organisé la réunion, en particulier MM. J. GEVERS et E. FOBE ainsi que leurs collaborateurs.

### Liste des décisions 34ème Conseil de l'EPI à Knokke 3/4 mai 1993

#### 1. Elections au Conseil

Les amendements aux documents pour les élections ainsi qu'à la Règle 10.1 du Règlement pour les Elections au Conseil seront proposés par le Secrétariat au Bureau.

## 2. Election des nouveaux Membres du Bureau

Président:	David VOTIER
Vice-Présidents:	Elisabeth THOURET-LEMAÎTRE Ake NORDEN
Secrétaire Général:	Ton DRIES
Trésorier:	Kurt BÜCHEL
Secrétaire Adjoint:	Rainer KEIL
Trésorier Adjoint:	Knud VINGTOFT
Les autres membres du Bureau sont:	Jorge DA CRUZ Luis DURAN Ivor FITZPATRICK Felix A. JENNY Peter KELLY Jean-Loup LAGET Paul LEITZ Karl-Hermann MEYER-DULHEUER Guido MODIANO Helen PAPACONSTANTINOU Leo RYCKEBOER Keith WEATHERALD Georg WIDTMANN

## 3. Désignation de l'Adjoint au Président

Mme THOURET-LEMAÎTRE est nommée Adjointe au Président pour la première année et M. NORDEN Adjoint pour la deuxième année.

## 4. Règle 102 du Règlement relatif à la CBE

Après la dernière réunion du Conseil des discussions ont eu lieu avec les employés de l'OEB au sujet de la radiation de la liste des mandataires des personnes qui ne paient pas leur cotisation à l'EPI. Le Conseil décide que la radiation aura lieu si un mandataire refuse de payer sa cotisation annuelle en dépit des nombreux rappels qui lui ont été adressés. Avant de proposer la motion au Conseil d'Administration M. MOHR va s'informer auprès des employés de l'OEB pour savoir s'il est possible de mentionner dans la Règle elle-même que plusieurs rappels sont nécessaires.

## 5. Réunion de l'OMPI sur l'arbitrage

M. HOLZER assistera à la prochaine réunion de l'OMPI sur l'arbitrage.

## 6. Trésorerie

M. BÜCHEL fera un rapport à la prochaine réunion du Conseil sur une éventuelle erreur d'enregistrement d'une réunion à Scheveningen aux Pays-Bas ainsi que sur les conditions d'annulation des cotisations par le Commissaire aux comptes externe.

## 7. Comptes pour l'année 1992

Les Commissaires aux Comptes pour la période écoulée termineront l'examen des comptes pour 1992 et prépareront un rapport pour la prochaine réunion du Conseil.

## 8. Approbation du rapport du Trésorier et des comptes pour 1992

L'approbation des comptes pour 1992 ainsi que le quitus pour le Bureau sont reportés à la prochaine réunion du Conseil.

## 9. Rapport de la Commission des Finances

Aucun changement ne sera apporté pour le moment à la taille du Conseil ni à la durée de sa période d'activité. La Commission des Finances tient son rapport à disposition de sorte que le Conseil peut s'y référer si nécessaire.

## 10. Commission sur les Finances de l'OEB (ancien Groupe de Travail sur les Taxes OEB)

M. NEUKOM rédigera un rapport sur les activités de la Commission, qui sera publié dans «EPI-Information».

Le Conseil décide de changer le nom de la commission qui désormais s'appelle «Commission sur les Finances de l'OEB». Sur la base du document 144/93 le Conseil adopte les attributions de cette commission.

## 11. EPPC

Le Conseil met en place un «Groupe de Travail EASY sur le système de dépôt électronique». Les membres de ce groupe de travail sont MM. J. GEVERS (BE), H. HANNEMAN (NL) et D. SPEISER (DE). Le Conseil adopte une résolution par laquelle il demande à l'OEB de réserver des places pour les membres de ce Groupe de Travail de l'EPI au sein du groupe d'utilisateurs de l'OEB, qui va être créé au cours de l'année. M. VOTIER prépare une lettre à cet effet.

L'Office des Brevets Japonais a l'intention de copier l'Article 86(3). L'EPPC va étudier la question et rassembler une série de cas

«Article 86(3)» afin de pouvoir envisager de nouvelles mesures. L'EPPC reviendra sur cette question à la prochaine réunion du Conseil.

### 12. Qualification Professionnelle

La motion suivante a été adoptée par 67 voix pour et une voix contre:

«Selon le Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office Européen des Brevets, Article 4, l'Institut a pour objet de collaborer avec l'Organisation Européenne des Brevets en ce qui concerne l'examen européen de qualification.

Après avoir pris connaissance des propositions d'amendements au Règlement de l'examen, le Conseil de l'EPI adopte les résolutions suivantes:

1. Le Conseil de l'EPI s'oppose à tout bouleversement du système actuel d'examen par expérimentation d'une forme particulière d'examen qui n'ait pas été utilisée auparavant par le Jury d'Examen;
2. Le Conseil de l'EPI doit avoir toute possibilité de discuter ces propositions avec l'OEB, le Jury d'Examen et le Conseil d'Administration en vue de trouver, en accord avec ceux-ci, une solution aux problèmes soulevés;
3. Si le Conseil d'Administration a l'intention d'introduire un examen préliminaire, le Conseil de l'EPI souhaite que le pouvoir soit donné au Jury d'examen;
4. Le Conseil de l'EPI partage l'inquiétude de l'Office et du Conseil d'Administration devant l'incapacité d'un grand nombre de personnes à réussir l'examen de qualification et va faire des propositions en temps voulu en vue d'améliorer la préparation des candidats à l'examen;
5. Le Conseil de l'EPI n'est pas opposé à la suppression des périodes d'activité professionnelle comme condition d'inscription pour les examinateurs de l'Office Européen des Brevets à condition qu'une période d'activité professionnelle soit requise pour l'inscription sur la liste;
6. Le Conseil de l'EPI souhaite que les membres de l'EPI continuent comme par le présent à être consultés sur les questions de diplômes et de durée d'expérience professionnelle des candidats pour des cas particuliers.»

M. VOTIER et Mme THOURET-LEMAÎTRE présenteront personnellement la motion à Mme REMANDAS.

Les délégués nationaux de la Commission du Budget et des Finances de l'OEB recevront une copie de cette motion par l'intermédiaire des membres du Bureau de l'EPI de leurs pays respectifs.

### 13. Conduite Professionnelle

Le Président de la commission, M. MEBIUS, a décidé de démissionner. Notre Président lui enverra une lettre pour le remercier de son travail.

### 14. Désignation des Membres des Commissions, Groupes de Travail et autres fonctions officielles

Le Conseil dissout la Commission d'Harmonisation. Il décide que les Commissions et Groupes de Travail seront composés pour les deux prochaines années des personnes indiquées sur les dernières pages de ce numéro. Il procède également aux nominations suivantes:

#### Commissaires aux comptes

CH	M. André BRAUN Jr.
DE	M. Rüdiger ZELLENTIN

#### Commissaires aux comptes adjoints

CH	M. Carl EDER
BE	M. Jacques GEVERS

#### Comité de rédaction

DE	M. Joachim HERZOG
FR	M. Jean BRULLÉ
GB	M. Terry JOHNSON

### 15. Prochaines réunions du Conseil

- 11/12 octobre 1993 à Lucerne (CH)
- 02/03 mai 1994 à Maastricht (NL)
- 03/04 octobre 1994 au Portugal

### 16. Logo EPI

Le Conseil décide de mettre un terme à la discussion quant à savoir si le logo de l'EPI doit être protégé comme marque en dehors de l'Allemagne.

A. J. M. Dries, Secrétaire Général

### President's Report to Council (Summary)

S. D. Votier, EPI President

In his report the President referred, inter alia, to the discussion at the previous Council Meeting about the code of conduct, and events subsequent thereto; and of his having communicated with the President of the EPO about the situation in Spain following the end of the reservation made under Article 167 EPC.

The President attended the EPOSIUM held in the EPO in November 1992, and had also attended a meeting called by the President of the Asian Patent Attorneys Association, which included representatives of the Japan Patent Attorneys Association and the United States Trade Mark Association, on the formation of a think-tank to study the connection between the protection of intellectual property and the growth of national and international economies. On behalf of the President Mr. Walter HOLZER had attended the Administrative Council meeting in October 1992, and Mr. HOLZER and the President had attended the Administrative Council meeting in December 1992. The President had also attended the SACEPO meeting in March 1993.

The President had also been pleased to assist in the organisation of the visit of representatives of the All China Patent Agents Association to Munich in April 1993, during which an invitation was issued to members to attend a Symposium in Beijing in September 1993; and he was also pleased to attend the official opening of the EPO/EEC Liaison Bureau in Brussels.

The President took the opportunity to place on record his grateful thanks to all the members of the Council, the Board and the Secretariat for their help and kindness during his term of office.

### Bericht des Präsidenten an den Rat (Zusammenfassung)

S. D. Votier, EPI Präsident

In seinem Bericht ging der Präsident u.a. auf die Diskussion während der letzten Ratssitzung über die Standesregeln und die damit im Zusammenhang stehenden Ereignisse ein. Er berichtete ferner über seine Unterredung

mit dem Präsidenten des EPA über die Situation in Spanien nach dem Ende des Vorbehalts gemäß Artikel 167 EPÜ.

Der Präsident hat teilgenommen: Am EPOSIUM, das im November 1992 stattfand; an einer vom Präsidenten der asiatischen Patentanwaltsvereinigung einberufenen Tagung mit Mitgliedern sowohl der japanischen Patentanwaltsvereinigung als auch des US-Trade Mark Association (sie befaßte sich mit der Gründung einer Gedankenfabrik zum Studium der Zusammenhänge zwischen dem Schutz geistigen Eigentums und dem Wachstum nationaler und internationaler Wirtschaft); sein Vertreter, Herr Walter Holzer, verfolgte die Sitzung des Verwaltungsrates im Oktober 1992; der Präsident und Herr Holzer nahmen an der Sitzung des Verwaltungsrates im Dezember 1992 teil; der Präsident besuchte ferner die SACEPO-Tagung im März 1993.

Der Präsident hat gerne den Besuch von Vertretern der »All China Patent Agents Association« im April 1993 in München mitorganisiert. Anlässlich dieses Besuchs wurden unsere Mitglieder eingeladen, im September 1993 an einem Symposium in Beijing teilzunehmen. Er ist außerdem einer Einladung zur offiziellen Eröffnung des EPA/EG-Verbindungsbüros in Brüssel gefolgt.

Der Präsident bedankte sich anlässlich der Ratssitzung bei allen Rats- und Vorstandsmitgliedern sowie den Angestellten des Sekretariats für ihre freundliche Unterstützung während seiner Amtszeit.

### Rapport du Président au Conseil (Résumé)

S.D. Votier, Président de l'EPI

Dans son rapport le Président mentionne entre autres la discussion qui a eu lieu à la réunion du Conseil précédent au sujet du Code de Conduite, et les événements qui en ont résulté. Il ajoute avoir contacté le Président de l'OEB à propos de la situation en Espagne à la suite de la fin des réserves faites conformément à l'Article 167 CBE.

Le Président a assisté à l'EPOSIUM qui s'est tenu à l'OEB en novembre 1992 ainsi qu'à une réunion organisée par l'Association des Conseils en Brevets d'Asie. Cette réunion qui regroupait des représentants de l'Association des Conseils en Brevets Japonais et de la US Trade Mark

Association américaine des marques avait pour but de mettre en place un travail de réflexion sur le lien entre la protection de la propriété intellectuelle et la croissance des économies nationales et internationales. M. Walter HOLZER a représenté le Président à la réunion du Conseil d'Administration en octobre 1992. M. Walter HOLZER et le Président ont participé tous les deux à la réunion du Conseil d'Administration en décembre 1992. Le Président a également assisté à la réunion du SACEPO en mars 1993.

Le Président a été heureux de participer à l'organisation de la visite à Munich des représentants de «All China Patent Agents Association» en avril 1993. Une invitation à participer à un symposium à Beijing en septembre 1993 a été, à cette occasion, adressée à nos membres. Il a eu également le plaisir d'assister à l'inauguration officielle du Bureau de Liaison OEB/EC à Bruxelles.

Le Président a profité de la réunion du Conseil pour remercier tous les membres du Conseil et du Bureau ainsi que le personnel du Secrétariat de l'aimable soutien qu'ils lui ont apporté pendant la période d'exercice de ses fonctions.

### Secretary General's Report to Council (Summary)

A. J. M. Dries, Secretary General

The decision made by Council in the previous EPI Council meeting in Luxembourg to amend Rule 102 of the Implementing Regulations to the EPC (deletion of members from the list) was not effected, because after this decision was made it was found out that not only EPI but also EPO submits reminder letters so that Institute members are advised five times of the need to pay their annual subscription fee. A new proposal for amendment of Rule 102 has been offered to Council at the meeting in May 1993.

The period under review was very much influenced by the election to Council. The Secretariat received in total 2757 ballot papers which means that about half of the membership decided to vote. Sixteen percent of the ballot papers received were void, in 75 % of the cases because only page 3 of the declaration was returned, which made the ballot paper unidentifiable! Appropriate steps will be taken at the next election to resolve this problem.

The cooperation with EPO has led to further positive results:

- EPO support in EDP matters has not only led to rationalization effects but also to a definite decision on an EPI accounting software. This will enable EPI to do its accounting itself.
- An agreement with EPO has been signed, allowing our members to pay the EPI annual subscription from deposit accounts held with the EPO from January 1994 onwards.

### Bericht des Generalsekretärs an den Rat (Zusammenfassung)

A. J. M. Dries, Generalsekretär

Der auf der letzten Ratssitzung in Luxemburg vom Rat gefaßte Beschluß zur Änderung der Regel 102 der Ausführungsordnung zum EPÜ (Löschung von Mitgliedern von der Vertreterliste) wurde nicht ausgeführt. Nach Beschlußfassung war festgestellt worden, daß nicht nur das EPI, sondern auch das EPA Mahnungen verschickt, so daß die Institutsmitglieder fünfmal auf ihre Verpflichtung zur Zahlung des Jahresbeitrags hingewiesen werden. Ein neuer Vorschlag zur Änderung der Regel 102 wurde zur Ratssitzung im Mai 1993 vorgelegt.

Der Berichtszeitraum war stark von den Wahlen beeinflusst. Das Sekretariat erhielt insgesamt 2757 Stimmzettel, was bedeutet, daß ungefähr die Hälfte unserer Mitglieder an der Wahl teilgenommen hatte. Sechzehn Prozent der erhaltenen Stimmzettel waren ungültig, in 75 % der Fälle deswegen, weil nur die Seite 3 der Erklärung zurückgeschickt wurde, was eine Identifizierung unmöglich machte. Die erforderlichen Schritte sind eingeleitet, damit das Problem bis zur nächsten Wahl gelöst werden kann.

Die Zusammenarbeit mit dem EPA hat zu weiteren positiven Ergebnissen geführt:

- Die EPA-Unterstützung im EDV-Bereich hat neben Rationalisierungserfolgen eine endgültige Entscheidung für ein EPI-Buchhaltungsprogramm ermöglicht. Dadurch wird das EPI in die Lage versetzt, die Buchhaltung selbst zu erledigen.
- Es wurde ein Abkommen mit dem EPA unterzeichnet, das es unseren Mitgliedern erlaubt, ihre EPI-Jahresbeiträge ab Januar 1994 von beim EPA geführten laufenden Konten abbuchen zu lassen.

## Rapport du Secrétaire Général au Conseil (Résumé)

A. J. M. Dries, Secrétaire Général

La décision prise par le Conseil lors de sa précédente réunion à Luxembourg d'amender la Règle 102 du Règlement relatif à la CBE (radiation des membres de la liste) est restée sans effet. Après que la décision eut été prise on a découvert en effet que des rappels sont envoyés non seulement par l'EPI mais aussi par l'OEB de sorte que les membres de l'Institut sont avisés cinq fois de la nécessité de payer leur cotisation. Une nouvelle proposition d'amendement à la Règle 102 a été présentée au Conseil lors de sa réunion en mai 1993.

La période considérée a été fortement influencée par les élections au Conseil. Le Secrétariat a reçu au total 1757 bulletins ce qui signifie qu'environ la moitié de ses membres a décidé de voter. Seize pour cent des bulletins reçus étaient nuls, dans les 75 % des cas la raison étant que seule la page 3 de la déclaration a été renvoyée, ce qui rendait impossible l'identification du bulletin. Des mesures appropriées seront prises aux prochaines élections pour résoudre ce problème.

La coopération avec l'OEB a donné des résultats positifs:

- Le soutien de l'OEB en matière d'informatique a non seulement conduit à la rationalisation mais a également permis de prendre une décision définitive en faveur d'un logiciel de comptabilité. Ceci permettra au Secrétariat de prendre en charge la comptabilité de l'EPI.
- Un accord avec l'OEB a été signé permettant aux membres de l'EPI de payer leur cotisation annuelle par l'intermédiaire des comptes courants ouverts à l'OEB, à partir de 1994.

## Biotechnology Committee Report to Council (Summary)

A.V. Huygens (NL), Chairman

A. *EPOSIUM* - «Genetic Engineering - The New Challenge»

On 20 November 1992, the EPO marked the 15th anniversary of its opening by hosting a panel discussion under the name «EPOSIUM», on the

subject «Genetic Engineering - The New Challenge». The EPI Committee on Biotechnology Inventions was invited and represented by its Chairman.

At the last meeting of the Committee, which was held on 19 March 1993 in Munich, the Chairman gave his impressions on the EPOSIUM. Despite some earlier scepticism by the Committee, he considered this event to have been highly successful in exposing the main issues and calling for open debate to dispel emotional factors. With only one exception (David KING, representing Patent Concern) wide support was expressed by the platform speakers for the principle of patenting *useful* inventions arising from research in biotechnology, including the human genome project.

As various reports on the EPOSIUM already have been issued and a complete edition including the panel discussion will be published in the near future, it was felt unnecessary to give a more detailed report on this rather subjective matter.

### B. *EC Draft Directive on the legal protection of biotechnological inventions*

The revised text of the draft Directive (Amended Proposal COM[92] 589 final-SYN 159) dated 16 December 1992 had been circulated. The Committee had been requested at short notice by the EPO (Mrs. GRUSZOW) to comment on Articles 2.3(a), 8, 13 and 14 and after enquiry with members the Chairman had done so.

With respect to Article 2.3(a) («parts of the human body») it was felt that despite the explanatory memorandum further clarification is necessary to make clear that it is not the intention of the Directive to change existing case law. With respect to Article 8, the position of the EPO was supported that insertion in the Directive of the counterpart of Art. 52(4) EPC might have a negative bearing on the developments of the case law of the EPO. It could and perhaps should therefore be deleted. It was felt that Article 13 (farmer's privilege) should be strongly opposed and also deletion of Article 14 (compulsory licence) would be favoured. It was felt that the combined effect of these provisions would seriously undermine the value of plant patents approved by Article 3. No convincing argument has been made by the Commission for granting privileged treatment to farmers and breeders in this unprecedented way.

The Committee decided that apart from advising EPO in response to such requests further direct action on its part was not required at present. However, it was felt desirable to keep abreast of the continuing action of

CEFIC which was the most representative organ of expression of the industrial viewpoint. The CEFIC position on Articles 2, 7, 8, 11, 14 and 17 was generally supported by the Committee.

#### C. Sequence listings

The Committee discussed SACEPO document 8/93 of 2 February 1993 and Supplement No. 2 to OJ EPO No. 12/1992 relating to »Requirements concerning DNA and amino acid sequence listings« and »Representation of nucleotide and amino acid sequences in patent applications and filing of sequence listings«, respectively.

The background of these papers was the coming into force of the EPO and PCT provisions relating to nucleotide and amino acid sequence listings on 1 January 1993. As this matter had been extensively discussed by the Committee with representatives of the EPO, no major questions were raised at this stage. The Committee felt that the information given by the EPO was appropriate. The actual support and training given by Dr. VAN PUTTEN and his staff at the EPO in The Hague to the users of the system is much appreciated.

The Committee is aware of certain unresolved problems, such as the compatibility of the software of WIPO and USPTO. Also, further experience on both sides, the EPO and the applicants, is needed to evaluate the system. The Committee therefore will continue monitoring the developments and discuss problems which are brought to its attention, with the EPO.

#### D. Release of deposited microorganisms

At its meeting in Luxembourg on 28 September 1992, the Council approved a draft letter to the EPO in which concern was expressed about erroneously certified requests for samples of microorganisms which had been deposited under Rule 28(4) EPC (the »expert solution«). It was also proposed to facilitate the procedure for requesting the expert solution, by introducing an extra box on the Request for Grant (Form 1001).

The EPI received a reply by the President of the EPO, informing that the EPO has very carefully taken notice of the three cases which caused problems in the administration of the expert solution. In two cases where the errors were made by the EPO, Dr. BRAENDLI pointed out that these were due to lack of experience of the competent departments in that matter as the expert solution is very rarely applicable in furnishing samples. However, Dr. BRAENDLI intends to strengthen the internal measures of checking requests for furnishing samples before certification by the EPO

in order to avoid such errors in the future. In the third case, where the British Patent Office issued the certification when it had no authority to do so, Dr. BRAENDLI informed that the matter of competence has now been clarified. A copy of a letter from the EPO to the British Patent Office was enclosed with Dr. BRAENDLI's letter.

The suggestion of the EPI to simplify the procedure for electing Rule 28(4) EPC has been noted and is now being examined by the EPO.

The Committee discussed the letter of Dr. BRAENDLI with Annex at its meeting of 19 March 1993 and is satisfied with this reply. It was decided to leave the matter for the time being, pending a proposal of the EPO to amend Form 1001.

#### E. »Patents and Ethics« in the context of modern technology

The Committee has taken notice that its proposed draft resolution proposed had been voted against by a narrow majority of the EPI Council which was of the view that Article 53(a) EPC could not be side-stepped in Examination and later proceedings in the EPO. A revised draft resolution from Mr Casalonga was discussed, also in the light of a report by the Chairman on the 9 November 1992 meeting of the EPO Appeal Board Chairmen with UNICE, EPI and IFIA, the official minutes of that meeting (SACEPO document 12/93 of 8 February 1993), and a note by Dr. BETON on the ethical question. Although the suggestion by a non-Committee member was highly appreciated, the Committee was not in favour of this alternative.

A decision by the Opposition Division of the EPO dated 15 February 1993 on an opposition by Greenpeace against EP 0242236 was then discussed, in which Article 53(a) EPC had been raised. This decision had stressed the necessity for an *overwhelming consensus* on the morality issue before excluding an invention from patentability. The Committee felt that this decision was a useful development of the EPO Guidelines on Article 53(a) and should receive support.

The Committee decided that in view of the above events it would now prefer, instead of a draft resolution, to make a position statement which is supportive of the current EPO position as expressed in the Guidelines and the decision of the Opposition Division noted above. In such a statement a reservation should be expressed concerning the approach to the morality issue, assumed by the Technical Board of Appeal in the Harvard oncomouse case, based on a »balancing« of benefit against harm. It was further

suggested that Article 53(a) should not apply where an invention has been put into commercial operation since this would be a de facto admission of moral acceptability.

A draft position paper has been made by the Secretary of the Committee and will be discussed at the next Committee meeting. It will be likely presented to the Council before the meeting in Lucerne.

### Notes on EPPC Meeting on 5th March 1993 Preparation for SACEPO Meeting on 11/12 March in Vienna

J. Beton (GB), Rapporteur

#### *EPO Fees*

The proposed increases in fees subsequent to the request for examination are less than inflation and generally acceptable, but there were questions as to whether the EPO uses the fees for the benefit of the users and about productivity. The EPO report is incomplete. It does not mention extra income from designation fees and there may be some duplication. There was agreement to the proposed increases in the PCT fees.

#### *BEST project*

Again there was complaint about lack of financial information - the savings achieved by search and examination together are not stated. There was concern about dilution of the three man examining division principle and the EPPC voted by a clear majority to express concern that it may disappear. There was the usual worry that the objective examination approach would be replaced by the killer approach. The examiner in the Hague may be working alone and there is concern about the quality of the search performed by the man in Munich. There is also a problem about where interviews should be conducted. The man at the Hague does not want to go to Munich. A substantial minority supported the one man approach, on efficiency grounds, provided quality is maintained and provided that where there is contention or the possibility of refusal there must be a three man examining division.

#### *EPO Examination and Opposition Procedure*

It was agreed that the rules on permission to amend should be relaxed (Rules 86[3], 57[1] and 58[2]).

The EPPC voted by a clear majority to maintain the present granting procedure, which requires formal consent by the applicant to the text on which the patent is to be granted.

It was agreed that amendments should be made to the Guidelines concerning broad claims and especially the use of functional expressions to ensure that the invention is properly protected.

Regarding Article 113(2) and its interpretation that all claims must be both approved by the applicant or patentee and be valid, it was agreed that the present procedure is too heavy in that it often requires many sets of claims as alternative requests. A claim by claim approach would make it much easier to locate and discuss inventive matter.

The purpose of oppositions should not be merely to get rid of obviously invalid patents but to provide for central revocation, provided this is conducted quickly and expeditiously and that the opponent meets his burden of proof (invalid on balance of probabilities). The EPPC, as previously, is against late submissions of evidence and new references, but they have to be let in if they affect the decision. The EPPC repeats its request that the patentee must have the last word. Some opposition divisions let in too much and allow the opponent to have the last word. There was a strong wish that opposition divisions should set the date for oral proceedings as soon as they can. There is a tendency for the former German opposition practice to come back because of lack of control by the opposition divisions. Strategic behaviour outside the rules by either party should be penalised.

Rule 57(1) should be amended to read -

»The Opposition Division shall communicate the opposition to the proprietor of the patent and shall invite him to file his observations and/or to file amendments to the description, claims and drawings within a period to be fixed by the Opposition Division. *Amendments may be made to meet the issues raised in the opposition and/or to meet the requirements of the Convention as of right. Amendments having no connection with the issues may not be made without the consent of the Opposition Division.*«

It is essential that pressure be placed on the opposition divisions to deal with all the issues of a case, otherwise boards of appeal often remit the case to them to decide the other issues. This results in two or more sets of opposition proceedings. We can accept loss of instance. In cases where the appeal board might remit, the patentee should be asked if he accepts loss of instance and decision by the board. A new Rule 58(a) is necessary reading -

»Decisions under Article 102 shall cover all the issues raised in the opposition statement under Rule 55(c) and any issues raised subsequently that affect the outcome of the opposition.«

There was general agreement to the points made at the MSBA meeting on 9th November 1992 - on the right to be heard and to file new claims at a hearing, on apportionment of costs and the proper assessment of testimony and witnesses.

There was no support for raising the opposition fee, but the present laxity of the opposition divisions was affecting the system. Oppositions should be brief, ping-pong must be avoided and there must be early hearings and clarification by the opposition division of the relevant issues. The parties should send documents to each other and not rely on the EPO but there was concern about having to provide translations as a matter of course. Late amendments should always be allowed if simple, eg by striking out - but there can be surprise by the patentee as well as the opponent, eg by filing extensively rewritten claims.

On examination procedure the EPPC is against premature refusals. Examination is highly skilled, difficult work and too much pressure should not be placed by the managers on the Examiners for early case disposals. At the grant stage the applicant should not be denied use of Rule 88. These questions should be approached with common sense.

Regarding the PCT, the EPO should rely on national patent offices for preliminary examinations, although it was pointed out that to a large extent this is taken care of by the BEST project. However there should be a guarantee that this work shall be done in Munich if requested, at least for European applicants. There was support for the EPO at The Hague making preliminary examinations in order to speed up the regional phase in the EPO in those cases where this is desired.

#### *Broad claims*

The examiners have been given Guidelines. These should be published so that applicants know what they are. The principles concerning broad

claims were agreed (fair protection by broad claims, if necessary using functional expressions should be allowed where there is proper support - see the published Guidelines) but there can then apparently be a problem of unity. There are many more unity objections than formerly. EPPC wishes to see the Guidelines for unity in broad claims.

#### *International Preliminary Examination and subsequent Euro-PCT Examination*

There was some concern that there will only be one written opinion and that the EPO will not re-examine the application. Regarding reciprocity with the USPTO, even if the USPTO were willing to agree to make preliminary examinations for European applicants, they will only do so if the application is in English. There would still be some discrimination and the USPTO should be pressed to give full reciprocity. There has been a request to resume discussions with the USPTO on the two standards for unity.

#### *DNA Sequences*

New rules came into force on 1st January 1993, but the EPO President's regulations in Supplement 2 to Official Journal 12/1992 were not available until about 19th January. This is unreasonable.

There is no EPO liability for free software but we need to question the applicant's liability. There seem to be many difficulties of detail, eg concerning compatibility with PCT and USPTO requirements, on which we are invited to communicate to Mr A. J. van Putten at The Hague. The EPO are willing to take up problems in this area with the USPTO. Apparently the EPO agreement for use of their software has a complex arbitration clause followed by an arbitration document of 40 pages -so the software is not really free.

The EPPC also discussed a letter from WIPO concerning reciprocity with USPTO on PCT work (ISAs and IPEAs), pointing out the need to modify the USPTO-WIPO agreement, which can be done by USA adding states for whom it will act. There were discussions of the liability of the EPO and the future of the Practice Committee (EPPC). On the latter it was unanimously held that this important EPI committee needs two members from each country. Candidates should be put forward by the national delegations. They should have a good knowledge of the EPC, PCT and CPC.

*CPC*

There had been a meeting of the CPC and COPAC Sub-committee on the previous day concerning reduction of the cost of translations at grant of a Community Patent. This produced the following five alternative proposals

1. The three language solution agreed by all the interested circles in 1986.
2. Replace the three month period of Rule 6(3), CPC by a 5 year period. If no translation is filed after 5 years it can still be filed but there may be intervening rights.
3. Amend Article 2 of CPC so that a Community Patent no longer automatically designates all EC Member States - but a Community Patent remains a unitary patent for the States it does designate. If a translation is not filed, the result is a permanent hole in the protection. In addition a note would be necessary to the CPC to make it clear that if the option under Article 81 and Rule 32, CPC to have a European patent is exercised, or if there is conversion to a European patent at grant under Article 30(6), or if there is a hole in the protection, because the requisite translation was not filed and the designation of that country is in effect dropped, there will be no free circulation by implied consent - but only by the express consent of Article 28, CPC.  
Under this proposal the renewal fee regime is not altered. This is important since otherwise the financial key under Article 20 would have to be amended.
4. The last proposal, but instead of leaving a hole the patentee can file the translation late. Up to 5 years this would be without intervening rights. After 5 years there would be intervening rights as in the second proposal.
5. A scheme for reduction of renewal fees to encourage the use of the CPC.

In all of these schemes the claims have to be translated for all Member States as in the 1975 CPC. It was noted that the 5th scheme is essentially that of the recent FICPI Congress. It was also mentioned that in all the schemes there should be a translation at the date of any litigation.

**Report on EPPC related items at EPI Council**

J. Beton (GB), Rapporteur

The Council had before them the 31st Report of the EPPC dated 29th March 1993.

The Council noted reports of the Meeting of Members of Sacepo (representatives of EPI, UNICE and IFIA) with Members of the Boards of Appeal on 9th November 1992 (see EPI Information, March 1993, 27) and of the 21st Sacepo of 11-12 March 1993.

The Council also noted the following further matters -

EPPC members had advised that a new layout for the European Patent Deed is unnecessary. However the EPO will continue to supply a Patent Deed with eyelet, ribbon and seal against payment of a fee if this is desired.

International searches and preliminary examinations for US and Japanese applicants can be made by the EPO. Reciprocity is sought from the USPTO. In particular WIPO advised that the USPTO can provide for this by unilateral amendment of its agreement with WIPO, so an appropriate request should be addressed to the USPTO. This will be supported by the EPO.

Concerning the liability of the EPO, should it make a mistake, costs can not be apportioned against it (J14/87 and T154/90). However, under Article 9, EPC the non-contractual liability of the EPO is governed by German or Dutch law. Under German law the performance of a public body must meet a certain »organisational standard« and it is not necessary to identify a person who did not perform his duties correctly. An official may state that he cannot give certain information but if he does give it, it must be correct. However the German Courts always examine carefully whether an injured person has himself applied reasonable care, or has contributed to any damage. Under Dutch law, civil torts cover the infringement of another's legal right, or acts or neglect in contravention of a legal duty or of social standards of decency. A Civil tort creates a liability to repair or compensate damage unless this is excused by force majeure.

Concerning translations under the Agreement on Community Patents and the CPC, Dr Van Benthem, in his Singer Memorial Lecture has given the opinion that the CPC should not come into force until the problems associated with translations have been solved. The present provisions will render Community patents so expensive that applicants will avoid the CPC.

They will prefer to continue to obtain European patents so that they can limit protection to countries where they have sufficient interest.

The CPC Sub-Committee of the EPPC has listed ways of lowering translation costs. It was accepted by the Sub-Committee that there will have to be translations of the claims in all languages and that reductions in costs will mainly concern translations of the description. It was also accepted that translations would have to be filed in connection with litigation of the patent. The possibilities are as follows:

1. The »Three Language« solution. Translations into the other two official languages are required within three months after grant.
2. The time limit for filing translations is extended up to 5 years after grant. No intervening rights can be established up to this time limit. After 5 years a translation can still be filed, but with the risk of intervening rights.
3. The »Flexible Community Patent« has the same basic requirements to file translations as the present CPC. If the patentee fails to file a translation the Community patent becomes void ab initio, but only for states in respect of which there was failure to file a translation and the resulting Community patent will have »holes«. The situation concerning exhaustion will be explicitly indicated to the European Court as being the same as for national patents and European patents that are not Community patents. And that it will continue, as now, to exclude free circulation of third party goods where there is no express consent.  
The full renewal fees have to be paid irrespective of the number of »holes« or designated states.
4. The »Flexible Community Patent« is modified so that a translation can be filed late and so that the patentee can restore his rights in the »holes«. This is a combination of solutions 2 and 3. If the patentee files a missing translation within 5 years of grant his rights are restored from the date of filing the translation. Thus he cannot obtain damages in respect of acts before that date, but no intervening rights are established. If he files a translation after 5 years, his rights are restored from the date of filing but he has to accept a prior users intervening right established before the translation was filed.
5. The fees for maintaining the Community patent should be lowered.
6. The Sub-Committee noted the proposal of FICPI to maintain the present translation requirements, but to waive the requirement to print translations and to allow applicants to file translations nationally or centrally, to

restrict translations of amended patents to translations of the amendments, and to waive the requirement to translate priority documents unless the need to prove a priority date arises during prosecution.

7. It was furthermore suggested by an EPI Council member to replace the translation of the specification by a translation of an abstract.

### Harmonisation Committee Report (Summary)

R.C. Petersen (GB)

The Harmonisation Committee met in Munich in February 1993 to discuss the draft minutes of the meeting of the Working Party on Harmonisation of the Administrative Council of the European Patent Organisation, which had been attended in October 1992 by Richard Petersen, together with the WIPO observations on the Diplomatic Conference 1991.

The Committee reached conclusions, although not entirely without disagreement, which will serve as guidelines at the next meeting of the Working Party.

The Paris Union Assembly decided to postpone the second part of the Diplomatic Conference for the conclusion of a Treaty on the Harmonisation of Patent Laws which had been scheduled for 18 May 1993. Accordingly, the sixteenth meeting of the Working Party on Harmonisation has been postponed and will not take place on the announced dates, 3 to 7 May 1993.

### Professional Qualification Committee Report (Summary)

E. Thouret-Lemaître (FR), Chairwoman

During the last few months, activity relating to the European Qualifying Examination has been very intense. The results of Examination 92 were not as good as the preceding examinations, and some EPI members reacted to this.

Letters from EPI members and EPI Board members have been received by PQC and examined during the February meeting.

Moreover PQC was invited to an extraordinary joint meeting with the Examination Board on March 18, for discussing the measures proposed by the EPO (Annex 1).

PQC wishes to insist on the fact that during the two preceding joint meetings with the Examination Board in May 1991 and May 1992, PQC members did their best to obtain from the Examination Board some consideration on the complaints relating particularly to papers C and D.

#### 1. *EPI Tutorial 92-93*

There were 50 candidates (BE: 3; DE: 19; DK: 7; FR: 1; GB: 15; IT: 3; NL: 1; SE: 1) trained by 17 tutors.

Further to his guidelines to candidates (see EPI Information 1991/3), Mr Denerley was kind enough to draft a further paper about training. His paper will be published in EPI Information 2/1993.

#### 2. *European Qualifying Examination 93*

The examination took place from 31 March to the 2 April 1993.

These were more than 500 candidates.

#### 3. *Exchange EPO Examiners/European Patent Attorneys*

Last year in 1992 there was at least 1 EPO examiner in GB, at least 1 in FR and 2 to 3 in DE, working in a firm/private profession.

The EPO is ready to send 12 examiners into five countries for 1 or 2 months in 1993.

#### 4. *European Qualifying Examination*

After studying and discussing the letters received, PQC sent a letter to the Examination Board and made the following proposals:

4.1. PQC proposes that statistics relating to the results of EQE 92 (total and by country pass rates) be published in EPI Information. The Examination Board agreed on May 12, 1993.

4.2. PQC proposes that the Examiners' reports (which are *very useful and much appreciated by the tutors*) be furnished to the tutors (EPI members) and to each European patent attorney (EPI member) having charge of the training of a future patent attorney.

The Examination Board has agreed on May 12, 1993 to give permission to the EPI to publish the Examiners' reports, e.g. in EPI Information (possibly as a special booklet).

4.3. PQC proposes that information relating to allocation of the marks to the different parts of the four papers be given to the candidates, particularly for papers A and B, and for the short questions of paper D.

The Examination Board wishes to discuss this point again; nevertheless the allocation of marks will be indicated for part I of paper D next year.

4.4. PQC proposes that a questionnaire be given to the candidates before or after the Examination to obtain from them their comments *just after the Examination and before the results*.

On this questionnaire would be indicated only the country of the candidate and the language in which the candidate answered the examination.

The completed questionnaires would be sent to the EPI Secretariat and analysed by the PQC. The conclusion of the analysis would be discussed with the Examination Board.

PQC is preparing the questionnaire.

4.5. Each PQC member is in charge of contacting the tutors of his (her) country in order to have their comments relating to EQE 92 and the Examination in general (what can be improved, what is wrong, what is good...).

These remarks are being gathered and will be discussed during next PQC meeting.

#### 5. *Measures Proposed by the EPO*

During the PQC meeting and the joint meeting on March 18, in Munich, were discussed an EPO document proposing a *new Regulation* for the European Examination (presented as a draft for the Administrative Council [A.C.] and marked confidential).

After these two meetings, PQC sent a letter to the President of the EPO before the document be redrafted and sent to the A.C., containing remarks on the three main concerns of the PQC, i.e. the preliminary enrolment test, the limited number of attempts and the relationship between the Board and the proposed secretariat.

Finally the document CA/7/93 prepared by the EPO for the Administrative Council has been discussed by PQC on May 3, 1993 during the Council meeting in Knokke. PQC proposed to the EPI Council the Motion (Annex 2) which has been agreed by the EPI Council on May 4.

This motion has been sent to the President of the EPO. A EPO/EPI working group is being set up for discussing further and preparing proposals which will be submitted to the EPI Council in October and to the EPO Administrative Council in December.

### Annex 1

The results of the Qualifying Examination 1992 showed a pass rate of only 35%. Already the preceding years had shown a pass rate below 50 %. An analysis of the results has been carried out in order to define measures which are appropriate to change that situation in the short-term as well as in the long-term.

#### *The Policy of the European Patent Office*

- (1) The *long-term* policy of the Office is to contribute to an improved professional training of young patent engineers who want to become a European Patent Attorney, in particular patent engineers from Member States which until today had no institutionalised professional training in patent matters.
- (2) In the *short-term* several measures mentioned in more detail below are envisaged in order to improve the pass rate of the European Qualifying Examination.

#### *List of Planned Short-Term Measures*

1. A preliminary test by multiple choice prior to the actual enrolment for the European Qualifying Examination shall be introduced. It shall show if the candidate possesses the necessary basic knowledge of the European patent system to enrol at all. Passing the preliminary test, which shall be arranged simultaneously and decentralised in the Member States, shall be made a condition for enrolment. Answers and marking shall be made by computer and a fee of 300 DM shall be charged.
2. Like in most other examination systems it shall only be possible to sit the examination three times in all, partially or in the whole. A possibility to sit ad infinitum as is possible today requires too many human and administrative resources.
3. A compendium with each of the papers of the last five years together with 3 answers chosen among the answers of candidates shall be published by the EPO in 1993 and later each second year and sold by EPO at cost

price. Hereby the costly preparation of the examination reports which is not available to next year's candidates is made superfluous.

4. Paper D with its legal contents shall be changed in its structure as to be closer linked to practice. It shall be modified so that it contains arguments to be extended and evaluated by the candidates. The maximum points allotted to each answer in the part of paper D which contains short legal questions shall be indicated.

5. The examination syllabus shall be defined more distinctly in the future. It shall contain the EPC, the CPC, the Paris Convention Art. 1 - 5 quater and Art. 11, the PCT, all decisions as published in the OJ of the last 2 years (in all 466 p.) and all decisions of the Enlarged Board of Appeal (in all 130 p.).

6. The interval between the expiry of the time-limit for enrolment and the holding of the examination shall be shortened from 4 months to 3 months. Moreover, the candidates shall have passed the preliminary multiple choice test mentioned under point 1 less than 3 months before the deadline for enrolment. By this measure some »unrealistic« enrolments can be avoided.

7. List A and list B containing examples from various countries of university level scientific or technical qualification or of equivalent level of scientific or technical knowledge, two alternative requirements for enrolling, shall be simplified in co-operation with the EPI Professional Qualification Committee, PQC, and published in the OJ.

8. The EPO shall prompt the CEIPI course in Strasbourg in preparation of paper D to be duplicated. Thereby, the great number of applications for attendance made by next year's candidates at present made in vain can be avoided.

#### *Enrolment of EPO Examiners*

It is desirable to promote patent expertise, in particular in Member States where the patent tradition is not very strong and at the same time to encourage EPO staff mobility among examiners.

One measure to enhance the exchange between the free patent profession and the EPO examiner corps - from which both are likely to benefit - is to alleviate the possibilities of the EPO examiners to be entered on the List of Professional Representatives before the EPO.

Article 134 EPC provides as one of the conditions for entering the List that the European Qualifying Examination has been passed.

In the future the Examination shall consist of two elements: a theoretical test and a period of practice in the patent field as is defined today in Art. 7(1) REE.

For *EPO examiners* the condition for having passed the examination and thereby be entered on the List shall be: 4 years work as an examiner with the EPO, the passing of the Qualifying Examination and 1 year practice.

For *persons working as a patent attorney, or in a patent department in industry*, cf. above mentioned Art. 7(1) REE, for the corresponding condition for entry on the List shall be:

3 years practice as defined in the present Art. 7(1) REE and the passing of the Qualifying Examination.

## Annex 2 Motion to EPI Council by PQC

According to the Regulation on the establishment of an institute of professional representatives before the European Patent Office, article 4, one of the objects of the Institute shall be to collaborate with the European Patent Organisation on the European Qualifying Examination (EQE).

The EPI Council having learnt of proposals to amend the Regulation on the Examination adopts the following resolutions:

1. The EPI Council is opposed to any disturbance of the present system of examination by experimentation with a particular form of examination not previously used by the Examination Board;
2. The EPI Council must be given full opportunities to discuss with the EPO, the Examination Board and the Administrative Council, these proposals in order to reach an agreed solution to the problems to be addressed;
3. If the Administrative Council is minded to introduce a preliminary enrolment examination, the EPI Council wishes the Examination Board to be given such power;
4. The EPI Council is in full agreement with the concerns of the Office and the Administrative Council as to the inability of more people to pass the EQE and will bring forward proposals in due course for preparing candidates better for sitting the Examination;

5. The EPI Council is not opposed to the removal of periods of professional activity as a pre-requisite to enrolment in the case of European Patent Office examiners, providing that a period of professional activity is a pre-requisite to entry on the list;
6. The EPI Council wishes EPI members to remain involved in the consideration of the suitability of educational qualifications and periods of professional activity in individual cases, as at present.

## Report from the Professional Conduct Committee (Summary)

J. D. Brown (GB), Secretary

At the request of the Board, all members of the Professional Conduct Committee were requested to consider the question:

»Whether the EPI Excess Liability Insurance should be made compulsory for EPI members who offer services to third parties«.

The Committee members were also asked to ascertain whether a basic insurance of up to DM 2,000,000 is possible in all contracting States. Finally, the Committee members were asked if a basic insurance of DM 2,000,000 should be compulsory, with or without the Excess Liability Scheme being compulsory.

On the question of whether the EPI Excess Liability Insurance should be made compulsory, the answer from the members of the Committee was a very resounding »NO«.

As to whether a basic insurance of DM 2,000,000 is available in all contracting States, the answer was »yes« in the vast majority of States. The possible exceptions are Greece (from where no information has been received), Portugal (from where the answer was »possibly, but unprecedented«) and Sweden (where a basic insurance of SEK 2,000,000 is compulsory for national practice, but it is doubtful if further insurance is available).

The final question, as to whether a basic insurance of DM 2,000,000 should be made compulsory, brought a very wide range of answers from the members of the Committee, from a loud »NO« vote to some equally loud »YES« votes. Some members felt that either insurance to this level or bank guarantees to this amount should be provided. However, some other

members felt that a lower level of compulsory insurance would be more appropriate for all (say DM 500,000 or DM 1,000,000), whereas some other members felt that a lower level of compulsory insurance would be appropriate only for »small entities«. Thus, the question of compulsory basic insurance was one on which the members of the Committee had too diverse views for a consensus to be put forward to the Board.

At the May 1993 Council meeting, it was decided that, having noted the report from the Professional Conduct Committee, no further discussion on Third Party Liability Insurance would take place in Council at this time.

If you have any views on the general question of Third Party Liability Insurance, the Professional Conduct Committee would like to hear from you (either via a member of the Committee or directly to the Secretary c/o the EPI Office).

At the May Council meeting, Council was informed of the retirement of Dr. E. J. MEBIUS from the Committee. The President was requested to write to Dr. MEBIUS to thank him for all his work as a founder member of the Committee and latterly as the Chairman.

### The European Patent Office - fifteen years on

S. D. Votier (GB), President of the EPI

You would have to live on another planet to be unaware of the fact that this year marks the fifteenth anniversary of the opening of the European Patent Office for the filing of European patent applications. This Institute has of course been in existence for as long as the European Patent Office, and so I believe mutual congratulations are in order.

There can be no doubt that the European patent system has achieved everything that was expected of it, and more. That it was possible to resolve such widely-differing views and attitudes as were originally held by the Contracting States, and bring into being a highly complex international structure, merits the highest praise. The fact that the expected »steady state« of about 30,000 applications a year was exceeded many years ago, and that the volume of application is now running at more than double that figure, is a tribute to both the people who work in the Office and the members of his Institute who complement them.

The work of the EPO is largely concerned with the examination of European patent applications, the grant of European patents, and the adjudication of Oppositions and Appeals. But that is not all that concerns it. Apart from the fact that it is a large international body populated by highly qualified professional people, which needs managing on a day-to-day basis much like a large company, it concerns itself with the philosophy of the patent system and the policies which have to be pursued in order for the patent system to operate for the benefit of inventors and industry. Technology is constantly evolving, and a proper patent system must be capable of adapting to its needs. That the Convention, now twenty years old, is still relevant to the industries of today says much for the wisdom and expertise of its draftsmen. There has indeed been only one amendment, of the Convention since 1973, and that for the purpose of recognising a particular problem of the pharmaceutical industry. The Convention is thus not immutable. It can be changed, and should be changed as and when industry signifies that change is necessary.

It is good that the EPO is alive to such needs and possibilities. It is also good that this Institute is invited to contribute to proposals not only for improving procedures in the Office, but also for changing the substantive provisions of the Convention and Rules. The door of the Office is always open to representatives of the Institute, and the Office listens to the Institute's views on a more formal basis through the SACEPO and the Liaison committee of the EPPC. It is important that the members of those Committees should be kept fully aware of the views and concerns of users of the system.

Until a year or so ago it was thought that the Boards of Appeal were »untouchable«. Their decisions often led to fierce debates throughout the profession, as indeed most judicial decisions do.

Some frustration was felt, however, that it was impossible to communicate the profession's views to the Boards themselves. It is pleasing to record that that situation changed in the Autumn of 1991, when at the invitation of the Vice-President, DG3, members of the Institute, together with representatives of UNICE and Inventors Organisations, held the first of their (by now annual) meetings with the Chairmen of the Boards of Appeal. A further meeting was held in the Autumn of 1992, and another is planned for later this year. Such meetings provide a welcome opportunity for both sides to speak frankly to each other.

The communication of views is something in which this Journal should play an important part. In the first edition of the Journal, 1-1984, the President of the Institute welcomed the opportunity for the Council to concentrate on the central work of improving the conditions of our professional work in the field of the European Patent Convention. Our professional work is of course inextricably bound up with the work of the EPO, and it is vital that the two bodies continue to work in close collaboration to improve the system.

There are many matters which are of great topical interest, and on which we all have views. Morals and ethics in patenting; the Community patent; COPAC; the Qualifying Examination; and many more. The Editors of the Journal look forward to learning your views, both constructive and otherwise, on all these matters.

Meanwhile, the Institute congratulates the Office on reaching its fifteenth anniversary, unscathed, and looks forward to the next phase of the Office's development.

### 15 years European Patent Convention

Ken Veryard (GB), former President of the EPI

It was April 1978 that the forty-four representatives and forty-four substitutes from the original seven contracting states (France, Germany, United Kingdom, Belgium, Luxembourg, The Netherlands and Switzerland) met in Munich to inaugurate the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office. Eight Swedish representatives attended as observers as Sweden was about to join.

The President of the E.P.O. Mr. J. B. VAN BENTHEM took the chair for the first part of the meeting. The first thing to decide was the size of the Board. Every country insisted on the right to have one of its nationals on the Board so it was agreed that the Board should have two members each from FR, DE and GB and one from each of the other countries. Sweden would have an observer on the Board until the next Council meeting when a Swedish member could be elected.

Mr. L. B. CHAVANNES was elected President for this first introductory year with Madame R. SADONES LAURENT and I as Vice Presidents. Dr. H.

BARDEHLE was elected as Secretary-General, Mr. E. FREYLINGER as Treasurer and Mr. J. C. D'HAEMER as assistant secretary.

Mr CHAVANNES then took the chair for the rest of the meeting. The tasks facing us were formidable. We had to set up a finance committee to draft our budget and propose our subscriptions, an elections committee to plan for the elections to the Council in less than a year's time, a committee to plan for the Qualifying Examinations, a Professional Conduct committee, a Disciplinary committee, a committee for monitoring Patent Office Practice and a By-Laws committee.

One of our most urgent tasks was to set up a secretariat. We could not run an organisation of this size without a small paid permanent staff. The Board asked Heinz BARDEHLE to find accommodation in the Munich area and to advertise for and interview suitable staff. After considerable effort on his part he came up with a young American who had worked in Paris and Munich. Dr. BARDEHLE had interviewed him in German, Madame SADONES interviewed him in French and later I interviewed him in English and the three of us unanimously recommended him to the Board. Dwon BOBBITT was an excellent choice and his tragic death some ten years later was a sad blow to all of us.

Among our Council members we had some people with great experience in the delicate negotiations needed for international cooperation. I was at that time President of Union and together with my predecessor in that office, Jacques CORRE, had been active in the preparations for the two Diplomatic Conferences and in the Conferences themselves. Madame SADONES as President of FEMIP had been equally involved and we had in our Council senior members of the FICPI and CNIPA whose organisations had contributed so much to setting up the system. These four groups sitting as the Group of Four had played a large part in drafting the Statutes of the Institute. We had learnt to work together and while we had many differences we were united in our determination to set up an Organisation that would serve the best interests of the public at large, inventors, industry and the patent profession.

However the majority of members of the Council had no experience of working with other nationals and for them the word »compromise« was a term of abuse. They believed that the particular system they knew was so nearly perfect that it was mere obstruction by foreigners that prevented it from being adopted universally. Educating them was a slow and painful business.

The first year with meetings in Munich, Paris and London exposed the problems for later Councils to solve. A year later after new elections which we had organised a new Council elected me as President and Georges BRESSAND and Werner GRAMM as Vice Presidents.

The Qualifying Examination was one problem we had to solve, we had to decide on the initial academic qualifications before it could be sat, the type of examination, where it could be held and how reading knowledge of the three official languages could be tested. Our examination committee did a great deal of work for us. The question of advertising was a tricky one. In one country it was obligatory, in another it was forbidden in the rest it was permitted with different restrictions.

The biggest problem we had to face was that of the title that could be used by all members of the Institute. This aroused deep feelings. Many members in industry wanted to be able to use the privileged titles reserved for members of the free profession. This was completely unacceptable to members of the free profession and in any case would be illegal in their countries. It was apparent to me that the preferred solution for any one group would be totally unacceptable to other groups. One suggestion was that the title should be in the English language only as there was no problem with its use. However this united the free profession and others in France and Germany because it breached the principle that the three languages should be equal. I made it my job to meet and listen to all the groups to find out not what they most preferred which would not be agreed to by others but what they could live with. On one occasion I spent a morning in Paris listening to Madame SADONES and her industry colleagues and that afternoon with Bruno PHELIP and his colleagues from the free profession. Eventually I suggested that the title in English should be »European Patent Attorney« and the French and German titles should be forms in those languages that avoided the proscribed protected titles. Furthermore it should be a disciplinary offence for any member to use a European title including the protected words. When I asked the Board to put this as a Board proposal they felt it was bound to fail and suggested I put it as a proposal from the President alone. It was a heated debate; nobody liked the proposal but nobody could suggest any better way. In my summing up I spoke of the efforts to avoid damage to any group in the Institute and my belief that this would allay the legitimate fears of all members. When the vote was taken it was accepted. One of the best things I remember in my time in the Council was the

way those who had most vehemently opposed my proposal came to congratulate me and promised to make it work.

After that other problems seemed easier although we never did solve the problems of the Community Patent and the balancing of the rights of our members in the community and those outside it.

Now I have been retired for some years I look back with nostalgia as old men do and remember old battles and old friends. I remember Heinz BARDEHLE and his enduring work in setting up our secretariat, Madame SADONES who was a formidable opponent whenever I did anything she thought not in the best interests of our profession but who was a tower of strength when needed. Georges BRESSAND, Werner GRAMM and Jan D'HAEMER gave me more support than I deserved. In later years it was a pleasure to work with Jean BRULLÉ and Joachim HERZOG on the Editorial Board. May the Institute continue to thrive.

## Über das Verhältnis zwischen EuGVÜ und EPÜ

L. J. Steenbeek (NL)

### *Einführung*

In EPI Information 1/1993 hat Herr H. RAIBLE sich zur internationalen Zuständigkeit des europäischen Patentamtes (EPA) geäußert. Er hat dabei das europäische Patentübereinkommen (EPÜ) aus 1973 an das Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) aus 1968 gemessen und bei Streitigkeiten die Schlußfolgerung gezogen, daß mit dem EPÜ etwas los sei. Offensichtlich ist Herr RAIBLE dabei von zwei Voraussetzungen ausgegangen, nämlich erstens daß das EuGVÜ auf die Verfahren vor dem EPA anwendbar ist, und zweitens daß das EuGVÜ dabei vor dem EPÜ geht. Beide Annahmen sind aber falsch, wie hierunter klar gemacht wird.

### *Stellungnahme*

Um mit der zweiten Annahme anzufangen, es gibt keinen Grund vorauszusetzen, daß das zwischen den Mitglied-Staaten der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zustande gekommene EuGVÜ etwa »höher« wäre als das zwischen diesen Staaten und 5 weiteren europäischen Staaten geschlossene EPÜ. Deshalb müssen bei etwaigen Streitigkeiten zwischen

diesen beiden völkerrechtlichen Abkommen die üblichen Auslegungsgrundsätze angewendet werden. Dabei kann das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (WÜ) behilflich sein, obschon es formell nicht auf EPÜ und EuGVÜ anwendbar ist, weil diese beiden Verträge vor dem Inkrafttreten des WÜ (1980) geschlossen worden sind (Art. 4 WÜ). Die im WÜ enthaltenen Auslegungsregeln sind jedoch auf Grund der Zusammenfassung und Kodifizierung anerkannter Auslegungsregeln des Völkerrechts von großem Wert und ermöglichen deren Heranziehung. Art. 30 WÜ erläutert zur Anwendung von aufeinander folgenden Verträgen in den Absätzen 2 und 3 (englische Fassung):

(2) When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not be considered as incompatible with, an earlier treaty, the provisions of the other treaty prevail.

(3) When all parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the earlier treaty is not terminated or suspended in operation under article 59, the earlier treaty applies only to the extent that its provisions are compatible with those of the later treaty. (Das »lex posterior derogat lege anteriori« - Prinzip.)

Da, wie auch Herr RAIBLE schon erwähnt hat, das EuGVÜ eindeutig erklärt, daß die Zuständigkeit des EPA nach dem EPÜ unbeschadet gelassen wird und weiter das EPÜ aus 1973 zweifelsohne jünger ist als das EuGVÜ aus 1968, hat bei etwaigen Streitigkeiten zwischen EPÜ und EuGVÜ das EPÜ Vortritt. Hierbei müssen nach Art. 164(1) EPÜ u.a. die Ausführungsordnung und das Anerkennungsprotokoll als Bestandteile des EPÜ angesehen werden.

Weiterhin enthält das EuGVÜ selbst noch in Art. 57, erster Absatz, das »lex specialis derogat lege generali« - Prinzip: Dieser Vertrag läßt unverletzt die Verträge, bei denen die vertragschließenden Staaten Partei sind oder sein werden und die, für besondere Gegenstände, die richterliche Zuständigkeit, die Anerkennung oder die Vollstreckung von Entscheidungen regeln. D.h. daß auch aus diesem Grund das EPÜ mit Ausführungsordnung und Anerkennungsprotokoll vor dem EuGVÜ geht.

Zur ersten Annahme von Herrn RAIBLE muß erwähnt werden, daß das EuGVÜ ganz eindeutig auch prinzipiell gar nicht auf die Verfahren vor dem EPA angewendet werden kann. Ich möchte dazu die volle Bezeichnung des EuGVÜ wiederholen: Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen *in Zivil- und Handelssachen*. Art. 1 EuGVÜ macht in dieser Hinsicht

weiter noch ganz klar, daß es nicht auf verwaltungsrechtliche Sachen anwendbar ist. Aber gleich wie z.B. im deutschen Patentrecht sind auch im EPÜ alle Entscheidungen des EPA bezüglich der Zurückweisung einer Anmeldung, der Erteilung, der (teilweisen) Aufrechterhaltung oder des Widerrufs eines Patents Verwaltungsakten. Diese Tätigkeiten des EPA werden nach Art. 4 EPÜ von einem Verwaltungsrat überwacht. Deshalb ist das zivil- und handelsrechtliche EuGVÜ prinzipiell nicht anwendbar, wenn die verwaltungsrechtlichen Verfahren vor dem EPA im Spiel sind. Das einzige Zivile bei diesen verwaltungsrechtlichen Verfahren vor dem EPA ist, daß sie ein Patent oder eine Patentanmeldung, d.h. ein bürgerliches Recht (s. z.B. Art. 71-74 EPÜ) betreffen, so daß Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) wohl auf die Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA anwendbar ist, das aber nebenbei.

Da das EuGVÜ in keinerlei Hinsicht auf die EPA-Verfahren anwendbar ist, ist das EPÜ autonom auszulegen. Die Regeln der Ausführungsordnung müssen dabei nur mit den Artikeln in Übereinstimmung sein (Art 164[2] EPÜ), weiter kann im Rahmen von Ziel und Zweck des EPÜ alles in der Ausführungsordnung geregelt werden.

Auch sind deshalb die Art 21, 22 EuGVÜ formell nicht anwendbar, wenn gleichzeitig bürgerliche und EPA-Verfahren anhängig sind. Praktisch ist aber durchaus vorstellbar, daß ein Verletzungsrichter wegen der Retroaktivität eines Widerrufs im Einspruchsverfahren (Art. 68 EPÜ) gern zuerst mal wissen möchte, ob es überhaupt ein europäisches Patent gibt und welche Ansprüche es enthält. Aber rein formell verpflichtet das EuGVÜ ihn nicht, das bürgerliche Verletzungsverfahren auszusetzen, wenn beim EPA ein verwaltungsrechtliches Einspruchsverfahren läuft. Hierbei muß weiter betrachtet werden, daß ein Einspruchsverfahren gar nicht so schrecklich lang zu dauern braucht wie Herr RAIBLE es schildert: In einem Patentverletzungsfall kann eine vorrangige Behandlung beim EPA beantragt werden, und diese wird auch vom EPA gewährt. Es dürfte schließlich klar sein, daß ich der von Herrn Raible gegebenen Auslegung von Art. 114(2) EPÜ nicht zustimmen kann, erstens weil nichts in diesem Absatz die Zuständigkeit des EPA beschränkt (es wird nur die Möglichkeit geboten, das Verfahren wirtschaftlicher durchzuführen), und zweitens da das EPÜ, wie hiavor ausgeführt, nicht vom EuGVÜ beeinflusst wird.

## European Patent Cooperation Agreement

L. J. Steenbeek (NL)

### *Introduction*

Central and eastern European states do not yet have patent offices which are capable of administering large numbers of patent applications as well as national and possible European patents, while a market-oriented economy will necessarily entail such large numbers. Neither do their national courts have much experience in the field of patent infringement and validity questions. This lack of patent infrastructure may even bar accession to the European Patent Convention, which would at least yield the advantage that the national patent offices are relieved of the burden of a large number of patent grant procedures.

### *Disadvantages of the Community Patent System*

The community patent System has a common Patent administration and jurisdiction. However, this System is only accessible to member states of the European Community. The economies of central and eastern European states do not yet allow these states to participate in the European Community, so that the community patent System is no solution to their problems. Moreover, the Community Patent Agreement has not entered into force because it has not been ratified by all community states.

A community Patent must be translated into all community languages: if more states join the community patent System, the number of required costly translations will increase, so that community patents will then certainly not be applied for. This means that the advantages of the community patent System (common administration and jurisdiction) will not be realized even after the Community Patent Agreement has entered into force. To make things worse, if translations are required in order to obtain information on the latest technology, these translations will be rather useless when they do not become available until many years after the patent application has been filed. Translations should be available for this purpose as soon as the application is published. If translations are required for information on the scope of a patent, a patent expert will have to be consulted anyway. A European Patent attorney does not need a translation.

The Community Patent Agreement further contains the mistake that the Community Patent Appeal Court (COPAC) has been made an organisation which is separate from the European Patent Organisation (EPO), and

is even located in another state. This means that the patent experience available within EPO is not available to COPAC. Since COPAC is only competent when community patents are concerned, it will only gain experience after community patents have become subject to litigation on a large scale, which may take several decades.

### *Proposal*

A European Patent Cooperation Agreement (EPCA) is adopted by the Administrative Council of the European Patent Organisation and is open to ratification by any European state which desires to participate in a common European patent System based on the Paris Union Convention (PUC), the Patent Cooperation Treaty (PCT), the European Patent Convention (EPC) and the EPCA itself. Participation in the common European patent system implies participation in these four conventions; the EPCA includes an open invitation for accession to the EPC under Art. 166(1b) EPC on the condition that the PUC, PCT and the EPCA are or have been ratified or acceded to, respectively.

As soon as the first European state has ratified or acceded to these four conventions, the EPCA enters into force.

The common European patent System established by the EPCA has the advantages of the community Patent System without its disadvantages, as will become apparent from the following outlines of this proposal:

- For the contracting parties, European patent applications result in common European patents which are administered by EPO.
- The common European patents are subject to a common European Patent law, similar to the community patent law but without the requirement of filing a dozen or more translations of the whole patent immediately after grant. Only a national court may require a translation when the patent has become subject to litigation. The public is assisted in gaining access to the technical information contained in the application by means of translations of the abstract which are published together with the application when the invention is still »fresh«. The costs of these translations are included in the designation fees.
- First instance jurisdiction and recognition are regulated along the lines of the well-known and trusted Brussels and Lugano Conventions, which will substantially reduce the number of national court proceedings. The EPO will endeavour to assist the national courts as much as

possible on the basis of Art. 25 EPC. Moreover, national patent judges will be trained by the EPO Boards of Appeal.

- The European Patent Organisation, currently including the Administrative Council and the European Patent Office, is augmented by a third organ, the Common European Patent Court, which is a common second instance court for all validity and infringement proceedings relating to common European patents.
- The court is constituted by the members of the EPO Boards of Appeal, who have plenty of experience in European patent law. The court may be extended by experienced national Patent judges, if necessary on the basis of Art. 160(2) EPC.
- The court is supervised by the Administrative Council.
- No expensive separate international organisation having its own legal personality and no complex protocols such as those governing COPAC will be necessary, because the EPC and its present protocols govern the whole European Patent Organisation.
- The EPC provisions concerning the European Patent Office, including those about official languages and representation, are applicable (*mutatis mutandis*).
- National courts may consult the Common European Patent Court on European and international patent law.
- When EC law is involved, Art. 177 EEC will be applicable.

The European Patent Cooperation Agreement further provides that EPO will assist the contracting parties in distributing technical information contained in European patent applications, educating government staff, judges and patent attorneys to acquire Patent expertise, harmonizing patent law, etc. (see e.g. PCT Chapter IV).

#### *Conclusion*

The legal and technical expertise on European and international patent law within the European patent Organisation can thus be made available to central and eastern European states at minimal cost. However, there is no reason why Western Europe should not benefit from the advantages of this common European patent system.

## Der Einfluß des EuGVÜ auf europäische Einspruchsverfahren und auf nationale Nichtigkeitsverfahren bei europäischen Patenten

Hans Raible (DE)

### *Summary*

The paper discusses the influence of the Brussels Convention of 1968 (EPH, chapter 74) on proceedings involving EPs, under the following aspects:

a) Revocation proceedings are possible both before the EPO - where they are called Opposition proceedings - and before national courts. Both the EPO and the national courts have what is called »exclusive jurisdiction« for these matters. Art. 23 of the Brussels Convention says that in such a situation »any court other than the first court seised shall decline jurisdiction«. This would mean that national courts have no jurisdiction in revocation matters if the EPO had been »seised« beforehand, i.e. that questions tried by the EPO during opposition cannot be retried by a national court.

b) Art. 22(1) of the Brussels Convention deals with »related actions« in the courts of different contracting states. In opposition proceedings, the EPO acts as a court of contracting states - those named on the EP. In Art. 22(3) of the Convention, related actions are defined as »actions ... so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgements resulting from separate proceedings«. The »Epilady« cases demonstrate this very strong risk in all decisions involving EPs. Therefore, Art. 22(1) of the Convention causes a spiderweb of tangled interrelationships as shown in Fig. 1, and these may block infringement proceedings for a decade or longer when Art. 22(1) is applied correctly one day.

c) The paper also discusses the basic weakness of the European patent system: It has created two separate systems of patent law in each member state: The national system - as anchored in the heads of all national practitioners, including the judges, and the European system - as practised by the EPO at Munich.

The two systems differ enormously in some member states - examples are given - and they create a conflict of laws: National judges have to apply European law which they do not know and which the attorneys practicing before them do not know either. Fig 2 shows this situation where a na-

tional court has to apply two different sets of laws to seemingly identical situations. This means that the court may have to uphold an EP where the same national patent would have to be revoked, and vice versa, something that goes against the grain of most humans.

The result is that the national courts do not apply European patent law to EPs, but rather their own national law, causing a situation of lawlessness. A striking example is the German Bundesgerichtshof (BGH) in »Tauchcomputer« instructing the Bundespatentgericht to apply the principles of its old decision »Acrylfasern« to EP 0 073 499. »Acrylfasern« deals with the problem known in English law as fair basis (Art. 84 EPC). Lack of fair basis is not part of the syllabus of grounds for revocation laid down in Art. 138 EPC. Thus, in fact, the BGH orders the Bundespatentgericht to apply a ground for revocation that may be in the national German law (case law only), but is not part of the applicable European law. »Tauchcomputer« is published in OJ EPO 1993, 250- 256, and the reference to »Acrylfasern« is under item 6 of that decision.

This constitutes a »double test« for EPs: At the EPO, they have to comply with European patent law, as interpreted by the EPO. In the national courts, they additionally have to pass the test of the individual national laws as interpreted by the national courts.

The paper only scratches the surface of the enormous problems hidden here, and it gives some practical suggestions on how such problems might be avoided or alleviated. In the author's view, the only real remedy would be to scrap the CPC, and to institute a COPAC for EPs.

#### *Ein Herkules bei der Arbeit*

Vor kurzem feierte der gewerbliche Rechtsschutz in Deutschland den 65. Geburtstag von Bundesrichter Dr. Karl BRUCHHAUSEN. Wie kein anderer vor ihm hat er das deutsche Patentrecht modernisiert und innerhalb eines Jahrzehnts um ein halbes Jahrhundert vorwärtsgebracht. Aus der Sicht eines Patentanwalts sind es vor allem die Entmystifizierung der »Aufgabe«, die einteilige Fassung des Patentanspruchs (die er gegen enorme Widerstände des Deutschen Patentamts durchgesetzt hat) und die am Wortlaut orientierte Auslegung der Patentansprüche (Wegfall des Schutzes der Unterkombination), die mit seinem Namen verknüpft bleiben werden. Mit der »einteiligen« Fassung des Patentanspruchs hat er auch in das Europäische Patentamt (EPA) hineingewirkt, das heute diese Fassung ohne viel Aufhebens akzeptiert. Man kann sagen, daß Karl BRUCHHAUSEN im deut-

schen Patentrecht gewirkt hat wie einst Herkules in den Ställen des Königs Augias, sofern es erlaubt ist, diesen Vergleich auf etwas so Abstraktes wie die Entrümpelung eines veralteten Patentsystems anzuwenden.

#### *Niederländische Mythologie*

In einer Festschrift für Bruchhausen hat Jan BRINKHOF, Vizepräsident des Gerichtshofs Den Haag, einige Fragen der Kollision von verschiedenen Verfahren, europäische Patente betreffend, diskutiert (GRUR 1993, 177 bis 185).

BRINKHOF erläutert den Fall, daß gegen ein europäisches Patent beim EPA von den Parteien A und B Einspruch erhoben wird, daß C in DE eine Nichtigkeitsklage einreicht, daß der Patentinhaber in DE gegen C und in FR gegen D einen Patentverletzungsprozeß und gegen E in NL ein Kort-Geding-Verfahren beginnt.

BRINKHOF kommt dann zu dem Schluß: »Vorschriften über die Reihenfolge, in der diese Verfahren abzuwickeln sind, gibt es nicht.«

Diese Aussage gehört in das Reich der Mythologie. Die Reihenfolge dieser Verfahren, teilweise auch ihre Interdependenz, wird regiert von einem wenig bekannten internationalen Abkommen, genannt »Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen«, abgekürzt EuGVÜ. Im Englischen lautet die Kurzbezeichnung »Brussels Convention«, im Französischen »Convention de Bruxelles«, im Italienischen »Convenzione di Bruxelles del 1968«, und im Deutschen verwendet man oft den Begriff »Brüsseler Abkommen«. Die derzeit geltende Fassung ist abgedruckt in European Patents Handbook, Kapitel 74. Eine Kommentierung findet sich im gleichen Werk in Kapitel 30, ebenso Literaturhinweise. Ausführliche Literatur bei Kegel, Internationales Privatrecht, 6. Aufl., 698-701.

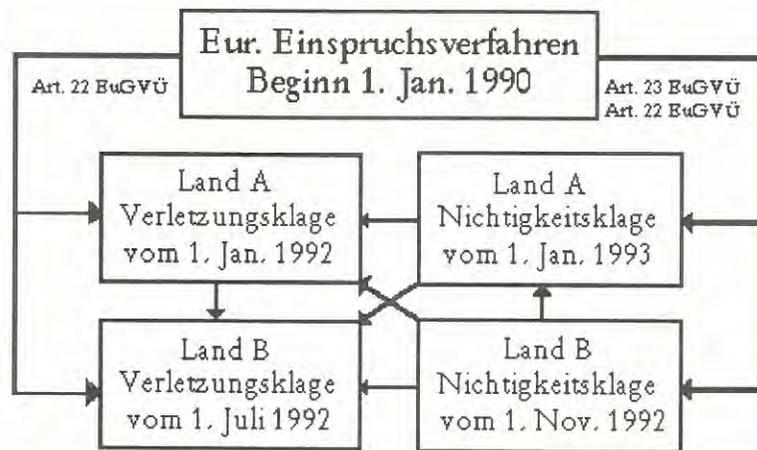
Das EuGVÜ enthält detaillierte Bestimmungen über die Reihenfolge solcher europäischer Verfahren und vor allem über die »Entscheidungskompetenz«, also die Frage, wer was entscheiden darf und wie man Entscheidungen vermeidet, die sich widersprechen, Stichwort »Epilady«. Die nationalen Gerichte - offenbar auch der Gerichtshof in Den Haag - haben aber leider die Tendenz, sich über das EuGVÜ hinwegzusetzen, was dem Gedanken eines einheitlichen europäischen Patents großen Schaden zufügt. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit diesem Thema, zu dem nicht sehr viele Arbeiten existieren. - Der Verfasser hat für die Vorarbeiten einen Zu-

schuß aus dem »Forschungsfonds« des EPA beantragt. Für die Amtsleitung des EPA war aber die Frage der »Anpassung des polnischen Patentrechts an das europäische Recht« förderungswürdiger als die hier diskutierten zentralen Fragen des europäischen Patentrechts.

#### Ein konkreter Fall als Beispiel

Wegen der Komplexität der Materie sollen die Auswirkungen des EuGVÜ an einem praktischen Fall (Fig. 1) besprochen werden. Diesem Fall liegen folgende Daten zugrunde:

Fig. 1



Am 1. Januar 1990 wird ein europäischer Einspruch eingelegt. Der Einspruch ist zulässig. Das Verfahren befindet sich in der ersten Instanz. Eine Einschränkung der Patentansprüche ist wahrscheinlich.

Am 1. Januar 1992 beginnt der Patentinhaber im Land A ein Verfahren wegen Patentverletzung. Die Verletzungsbeklagte antwortet mit einer Nichtigkeitsklage am 1. Januar 1993, ebenfalls im Land A.

Im Land B beginnt - zwischen denselben Parteien, und bei gleichem Verletzungsgegenstand - ein Verletzungsprozeß am 1.7.1992. Die Verletzungsbeklagte antwortet bereits am 1.11.1992 mit einer Nichtigkeitsklage. (Es ist in diesem Fall für die Verletzungsbeklagte vorteilhaft, wenn sie das vor

dem 1. Januar 1993 tut, also vor Einreichen der Nichtigkeitsklage im Land A.)

Man muß hier zwei Fallgruppen unterscheiden, nämlich

- Identität der Parteien im europäischen Einspruchsverfahren und im nationalen Nichtigkeitsverfahren, und
- fehlende Identität der Parteien.

Letzterer Zustand läßt sich dadurch erreichen, daß der europäische Einspruch durch einen Strohmännchen eingelegt wird, doch macht dies in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten, weil dann bei der eigentlichen Einsprechenden der Patentingenieur, welcher oft besonders viel von der Sache versteht, in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten darf, es sei denn, er sei zugelassener Vertreter.

Identität kann auch dadurch entstehen, daß ein wegen Patentverletzung Beklagter einem europäischen Einspruchsverfahren beitrifft und außerdem dort, wo er national verklagt wird, eine Nichtigkeitsklage einreicht.

#### A) Identität der Parteien im europäischen Einspruchsverfahren und im nationalen Nichtigkeitsverfahren

Dies bedeutet in unserem Beispiel (Fig. 1), daß die Einsprechende auch die Nichtigkeitsklägerin in den Ländern A und B ist. Hier sind die Art. 21 und 23 EuGVÜ einschlägig. Diese lauten:

Art. 21 (1) Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so hat sich das später angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären.

(2) Das Gericht, das sich für unzuständig zu erklären hätte, kann die Entscheidung aussetzen, wenn der Mangel der Zuständigkeit des anderen Gerichts geltend gemacht wird.

Art. 23 Ist für die Klagen die ausschließliche Zuständigkeit mehrere Gerichte gegeben, so hat sich das zuletzt angerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären.

#### Das EPA im Einspruchsverfahren - ein Gericht?

Das EPA hat im Einspruchsverfahren den Charakter eines Gerichts, das für eine Mehrzahl von Vertragsstaaten zuständig ist. Gilt z.B. das EP für DE, FR und GB, so entscheidet in einem zentralen Nichtigkeitsverfahren das EPA als Gericht dieser drei Vertragsstaaten - andere Vertragsstaaten sind nicht tangiert - über die Nichtigkeit oder Rechtsbeständigkeit des EP für die Länder DE, FR und GB. Dabei ist seine Funktion als *zentrale*

Nichtigkeitsinstanz eine *ausschließliche* Zuständigkeit des EPA. Dies geht auch daraus hervor, daß sie in einem Annex zum Art. 16(4) EuGVÜ geregelt ist, der sich mit den ausschließlichen Zuständigkeiten im Nichtigkeitsverfahren befaßt.

Unbestreitbar ist, daß der EuGH ein Gericht aller Vertragsstaaten ist, und zwar aller Vertragsstaaten des EuGVÜ. Dasselbe gilt - analog - für das EPA; seine Kompetenz erstreckt sich auf alle Vertragsstaaten des EPÜ, aber gebunden durch das EuGVÜ ist es nur insoweit, als seine Vertragsstaaten auch Vertragsstaaten des EuGVÜ sind. Unsere Ausführungen gelten also nicht für AT, CH, SE, ES und PT, die noch nicht dem EuGVÜ beigetreten sind.

Der Gerichtscharakter des EPA im europäischen Einspruchsverfahren ist ebenfalls offensichtlich, obwohl er manchmal bestritten wird. Bei allen »europäischen« Einspruchs-Instanzen handelt es sich um Verfahren nach gerichtlichen Grundsätzen, die in allen Vertragsstaaten ähnlich geregelt sind, gelegentlich strenger, gelegentlich laxer. Zweifellos wird es Vertragsstaaten des EuGVÜ geben, in denen gerichtliche Verfahren nicht mit dem gleichen Maß an Rechtssicherheit betrieben werden können wie beim EPA.

Die Frage des Gerichtscharakters ist, internationalprivatrechtlich gesehen, eine Qualifikationsfrage, die vom EuGH »autonom« und damit verbindlich für alle Mitgliedsländer des EuGVÜ entschieden werden muß und eines Tages auch entschieden werden wird. Das EPA sagt selbst zu dieser Frage: »Das Prüfungsverfahren ist ein bewährtes Verwaltungsverfahren, mit dem die Anmelder weitgehend vertraut sind. Das Einspruchsverfahren ist ein Gerichts-Verfahren, dessen Ablauf sich gelegentlich ändert und noch nicht allen Parteien geläufig ist.« (Skript von K. GOETTGENS und G. KNESCH »Einspruchsseminar«, Nov. 92.)\*

Der Gerichtscharakter der dritten Instanz des EPA ergibt sich eindeutig aus Art. 112(1) EPÜ, denn nur ein Gericht kann die »Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung« garantieren oder »Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung« verbindlich für alle Vertragsstaaten beantworten.

\* Diese Frage wird auch ausführlich diskutiert in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, beide vom 31.3.1993. Die Große BK sagt dort: »In contrast to the merely administrative character of the opposition procedure, the appeal procedure is to be considered as a judicial procedure.« Hier wird also nur der 2. Instanz Gerichtscharakter zugebilligt.

Wenn also in unserem Beispiel der Patentverletzer beim EPA Einspruch gegen das Streitpatent einlegt oder einem bereits eingelegten Einspruch gemäß Art. 105 EPÜ beitrifft, so wird »zwischen denselben Parteien« eine Klage (auf Nichtigkeit) »wegen desselben Anspruchs« (auf Vernichtung des EP) geltend gemacht wie im nationalen Nichtigkeitsverfahren. Diese Auffassung wird auch bestätigt von STAUDER, heute am CEIPI in Straßburg, der das europäische Einspruchsverfahren richtig als »echtes, vorgezogenes, zentrales Nichtigkeitsverfahren« qualifiziert hat (GRUR Int. 1976, 465-477 und 510-520, auf Seite 515). Auch dies ist ja eine Qualifikationsfrage.

Ferner ist hier die *ausschließliche* Zuständigkeit mehrerer Gerichte gegeben, nämlich einmal die Zuständigkeit des EPA (im europäischen Einspruchsverfahren, gemäß Art. VD Zusatzprotokoll zu Art. 16[4] EuGVÜ, in Verbindung mit dem EPÜ, und soweit der Einspruch zulässig ist), und zum anderen des nationalen Gerichts (im nationalen Nichtigkeitsverfahren, gemäß Art. 16[4] EuGVÜ). Beide Zuständigkeiten sind ausschließliche Zuständigkeiten, wie das Art. 23 EuGVÜ fordert.

In diesem Fall hat sich - von Amts wegen; vgl. Art. 19 EuGVÜ - das zuletzt angerufene Gericht für unzuständig zu erklären. Wenn also zuerst das europäische Einspruchsverfahren anhängig gemacht wurde, was der Normalfall ist, so hat sich, wegen Art. 21(1) und vor allem wegen Art. 23 EuGVÜ, das später angerufene nationale Gericht wegen der Nichtigkeitssache von Amts wegen zugunsten des EPA für unzuständig zu erklären, im Gegensatz zum nationalen deutschen Recht, wo ein vorhergehendes, abgeschlossenes Einspruchsverfahren kein Hindernis für eine nachfolgende Nichtigkeitsklage gegen ein nationales Patent ist.

Hier ist die EuGH-Entscheidung »Schienenbefestigung« (GRUR Int. 1984, 693-698) wichtig, die eine für die Vertragsstaaten verbindliche Auslegung des Art. 19 EuGVÜ gibt. Prorogation, oder Zuständigkeit durch Einlassung, scheiden also hier aus; ein nationales Gericht muß sich wegen Art. 23 EuGVÜ von Amts wegen automatisch für unzuständig erklären, wenn beim EPA ein Einspruch anhängig ist und bei ihm eine Nichtigkeitsklage wegen desselben EP eingereicht wird, erstaunlicherweise selbst dann, wenn die Parteien der Verfahren verschieden sind. Das EuGVÜ unterscheidet hier nur nach dem Zeitpunkt der »Anrufung« des Gerichts und nicht einmal danach, ob das Verfahren beim EPA noch anhängig ist. Im Küchenlatein des Verfassers: Semel oppositio semper praeclusio.

*Vigilantibus iura subveniunt Europae*

Nimmt man - arguendo - an, daß Art. 19 EuGVÜ hier nicht zu beachten sei, weil diese Punkte in einem Zusatzprotokoll zum EuGVÜ geregelt sind, so ändert sich am Ergebnis nichts, denn ein nationales Nichtigkeitsgericht muß sich dann eben aufgrund einer entsprechenden Rüge des Patentinhabers für unzuständig erklären. Das nach Art. 23 ausschlaggebende Kriterium der »ausschließlichen Zuständigkeit mehrerer Gerichte« ist auf jeden Fall gegeben.

Das EuGVÜ führt also zu dem höchst überraschenden Ergebnis, daß ein Einspruchsverfahren beim EPA das Recht auf Nichtigkeitsklage - wegen desselben Klagegrunds (Englisch: »involving the same cause of action«) - in allen Vertragsstaaten des EuGVÜ erschöpft. Pseudo-Einsprüche wie die des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent werden selbstverständlich nicht zu berücksichtigen sein, es sei denn, durch den Beitritt eines Verletzers seien sie zu echten Einspruchsverfahren geworden.

Hier ist Ziffer 13 der EuGH-Entscheidung »Schienenbefestigung« zu beachten:

»Der Grundsatz der Rechtssicherheit innerhalb der Gemeinschafts-Rechtsordnung und die mit dem Übereinkommen aufgrund von Art. 220 EWG-Vertrag - auf den sich das Übereinkommen stützt - verfolgten Ziele verlangen aber, daß die Gleichheit und Einheitlichkeit der sich aus dem Übereinkommen für die Vertragsstaaten und die betroffenen Personen ergebenden Rechte und Pflichten sichergestellt werden, wie die einschlägigen Vorschriften in der Rechtsordnung dieser Staaten auch immer beschaffen sein mögen.«

Mit anderen Worten: Art. 23 EuGVÜ hat Vorfahrt vor dem nationalen Recht der Vertragsstaaten, z.B. vor § 81(2) DE-PatG, und das »echte, vorgezogene, zentrale Nichtigkeitsverfahren« bleibt nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers das einzige Nichtigkeitsverfahren, dem sich nach der Regel »ne bis in idem« keine weiteren mehr anschließen dürfen. Solange ein europäisches Einspruchsverfahren anhängig ist, hat zudem ein Betroffener immer die Möglichkeit, nach einer Verwarnung Feststellungsklage zu erheben und dem europäischen Einspruchsverfahren nach Art. 105(1) EPÜ beizutreten. Dies erscheint als eine durchaus sachgerechte Lösung für die Probleme des Art. 23 EuGVÜ.

Ohne Zweifel wird diese Frage eines Tages von einem qualifizierten Gericht dem EuGH vorgelegt werden, der dann hierüber verbindlich entscheiden wird. Das Recht zur Vorlage (Englisch: referral) ist in Art. 2 des

Auslegungsprotokolls zum EuGVÜ geregelt. In DE haben das Recht zur Vorlage die Oberlandesgerichte und der Bundesgerichtshof, nicht aber das Bundespatentgericht. Auch das EPA hat kein Vorlagerecht.

*Auch das EPA kann unzuständig werden*

In umgekehrter Richtung (mangelnde Zuständigkeit des EPA, wenn eine Nichtigkeitsklage zeitlich vor dem europäischen Einspruch anhängig gemacht wurde) ist mangelnde Zuständigkeit des EPA dann nicht gegeben, wenn das EP in mehreren Vertragsstaaten gilt. Wurde also zuerst im Vertragsstaat A eine Nichtigkeitsklage eingereicht und erst anschließend ein Einspruch beim EPA, so muß sich das EPA nur dann für unzuständig erklären, wenn das EP nur für den einen EuGVÜ-Vertragsstaat A gilt. Für andere nationale Teile bleibt das EPA zuständig, also für die nationalen Teile in den Vertragsstaaten B, C etc., denn hier handelt es sich nicht mehr um »denselben Anspruch«. Auch kann man den Einspruch nicht teilen, etwa in der Weise, daß die Entscheidung des EPA für das Land A nicht gelten soll - es sei denn, der Antrag des Einsprechenden spare bewußt das Land A aus, denn dann wird das EPA insoweit niemals zuständig.

Das Argument der fehlenden Zuständigkeit entfällt auch bei nationalen älteren Rechten (Art. 139[2] EPÜ) - diese stellen nicht mehr »denselben Anspruch« dar -, doch bleibt dann trotzdem die Unzuständigkeit insoweit bestehen, als Identität der (rechtlichen) Ansprüche vorliegt, also z.B. für Fragen der erfinderischen Tätigkeit, der ausreichenden Offenbarung, etc. Insofern ist eben das Klagerecht bereits durch den europäischen Einspruch verbraucht, und das nationale Nichtigkeitsverfahren darf sich dann nur noch mit der Frage der nationalen älteren Rechte befassen, aber nicht mehr mit den Klagegründen, über die das EPA bereits entschieden hat.

Diese »ne bis in idem«-Regelung der Entscheidungskompetenz im EuGVÜ erscheint auch durchaus angemessen, denn sonst kann ein Patentverletzer in mehreren Anläufen immer wieder versuchen, das EP doch noch durch eine Klage zu vernichten, während der Patentinhaber nur eine einzige Chance hat. Rechtspolitisch entspräche eine Lösung mit mehreren möglichen Angriffen den Bedürfnissen eines Entwicklungslandes. Westeuropa aber hat ein Interesse daran, die Entwicklungsergebnisse seiner Industrie zu schützen, und nicht, sie zahllosen teuren Angriffen auszusetzen.

Das EuGVÜ hat also, bezogen auf Fig. 1, die Wirkung, daß die Einleitung eines europäischen Einspruchsverfahrens durch den Verletzer die beiden nationalen Nichtigkeitsklagen wegen desselben EP präkludiert, sofern die

Länder A und B EuGVÜ-Vertragsstaaten sind. Dies bedeutet, daß sich die nationalen Nichtigkeitsgerichte von Amts wegen für unzuständig erklären müssen. Von Amts wegen bedeutet, daß es hierzu keines Antrags einer Partei bedarf, sofern das Gericht über die notwendigen Informationen verfügt: *Iura novit curia*.

In diesem Fall müssen also die nationalen Verletzungsklagen durchgeführt werden, ohne daß die Verletzungsbeklagte die Möglichkeit hat, hierauf mit einer Widerklage auf Nichtigkeit zu reagieren, oder allenfalls eine sehr beschränkte Möglichkeit, z.B. die Geltendmachung älterer nationaler Rechte.

Ist das Land A Sitz des Patentverletzers und Vertragsstaat des EuGVÜ, so sind seine Gerichte gemäß Art. 2 EuGVÜ für Patentverletzungen in allen Vertragsstaaten des EuGVÜ zuständig. Wird in diesem Fall der Patentverletzer sowohl im Land A wie im Land B wegen der Patentverletzungen im Land B verklagt, was natürlich in der Praxis kaum vorkommen wird, so muß sich das später befaßte Gericht für die Frage der Patentverletzung im Land B für unzuständig erklären (Art. 21[1] EuGVÜ). Wenn ein Gericht im Land A über die Patentverletzung im Land B entscheiden muß, ist im Land A eine Widerklage auf Nichtigkeit im Land B nicht möglich, denn dafür sind die Gerichte des Landes B ausschließlich zuständig (Art. 16[4] EuGVÜ). Auch in diesem Fall müssen also notwendig diese beiden Verfahren in zwei getrennten Ländern geführt werden, was wohl eine der Parteien benachteiligen wird und keine sehr praktische Lösung ist.

#### *B) Fehlende Identität der Parteien im europäischen Einspruchsverfahren und im nationalen Nichtigkeitsverfahren*

Dies bedeutet in Fig. 1, daß die Einsprechende nicht mit dem Nichtigkeitskläger in den Ländern A und B identisch ist. Wie vorstehend dargelegt, ist Art. 23 EuGVÜ vermutlich auch für diesen Fall einschlägig. Sollte die vom Verfasser vertretene Auffassung nicht zutreffen, so ist hier Art. 22 EuGVÜ maßgeblich:

- Art. 22 (1) Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen, die im Zusammenhang stehen, erhoben, so kann das später angerufene Gericht die Entscheidung aussetzen, solange beide Klagen im ersten Rechtszug anhängig sind.
- (2) Das später angerufene Gericht kann sich auf Antrag einer Partei auch für unzuständig erklären, wenn die Verbindung im Zusammenhang stehender Verfahren nach seinem Recht zulässig ist und das zuerst angerufene Gericht für beide Klagen zuständig ist.

- (3) Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang, wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, daß eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, daß in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen können.

#### *Divergenzen bei der Faserherstellung*

Die Gefahr widersprechender Entscheidungen besteht auf jeden Fall, wenn sowohl das EPA wie nationale Gerichte über die Nichtigkeit desselben EP entscheiden. Die Entscheidungen in der Sache »Faser-Herstellungsverfahren« liefern dazu ein hervorragendes Beispiel: Das EPA hatte im europäischen Einspruchsverfahren - in einer Entscheidung von ungewöhnlicher patentrechtlicher Brillanz - entschieden, daß die Anwendung eines bestimmten chemischen Analogieverfahrens bei dem ihm vorliegenden Fall nur auf Grund erfinderischer Überlegungen möglich war. Es hatte dazu den would/could-Test angewendet, eine Rechtsfigur, die das nationale deutsche Patentrecht nicht kennt (T253/85 »Fibre manufacture«, EPOR 1987, 198).

Die erfolglose Einsprechende ging zum Bundespatentgericht (DE), und dieses entschied prompt im entgegengesetzten Sinne: Die Anwendung des Analogieverfahrens sei im konkreten Fall völlig naheliegend gewesen. Die Entscheidung 3 Ni 40/87(EU) »Faserherstellungsverfahren« des Bundespatentgerichts ist veröffentlicht in GRUR 1989, 496-499.

Nur nebenbei sei bemerkt, daß in solchen Fällen für den Vertreter wunder-schöne Probleme auftreten können, wenn er nicht die fehlende Zuständigkeit des nationalen Gerichts aus Art. 23 EuGVÜ rügt und deshalb z.B. das EP/DE vernichtet wird; vgl. hierzu das OLG Koblenz in NJW 1989, 2699. Er haftet dann für die entgangenen Lizenzeinnahmen während der gesamten Patentlaufdauer.

Mit den Zielen des EuGVÜ ist es überhaupt nicht zu vereinen, wenn ein unterlegener Kläger mit seiner *res judicata* gleich anschließend zu einem zweiten Gericht ziehen und dort erneut sein Glück versuchen kann. Das Recht wird dadurch zu einem Lotteriespiel herabgewürdigt: Spielt man nur lange genug in dieser Lotterie, so wird man schon einmal einen Treffer ziehen. Die Römer nannten das verächtlich *alea iudiciorum* - Rechtslotterie.

*Die Divergenzentscheidungen nehmen zu*

Solche widersprechende Entscheidungen sind ein schlimmes Übel und werden von Professor GORI, Vizepräsident des EPA, beklagt, vgl. GRUR Int. 1991, 404, 405. Sie sind äußerst schädlich für die europäische Industrie; ihre Zahl wird stark zunehmen - aus folgendem Grunde:

Das EPA hat heute zu allen Rechtsfragen des EPÜ eine umfangreiche eigene Rechtsprechung entwickelt, die sich in Hunderten von Punkten von der Rechtsprechung der nationalen Gerichte der Mitgliedsstaaten unterscheidet. Soweit diese Rechtsprechung von der Großen Beschwerdekammer des EPA kommt, bindet sie die Gerichte der Vertragsstaaten des EPÜ (Art. 112[1] EPÜ); sofern sie von Technischen Beschwerdekammern kommt, ist sie - in den Worten des britischen Oberhauses - eine »considerable persuasive authority«, der die nationalen Gerichte nur dann nicht folgen dürfen, wenn sie das aus dem EPÜ *zwingend* begründen können. Bei gleichwertigen Alternativen - häufig im Recht - geht die Auffassung des EPA vor, denn der internationale Entscheidungseinklang ist in einem vereinheitlichten Recht oberste Maxime.

Für ihre nationalen Patente, die von den nationalen Patentämtern erteilt wurden, dürfen die Mitgliedsstaaten weiterhin ihr nationales Patentrecht anwenden. Dies bedeutet z.B. in Frankreich, daß ein Gericht nicht fragen muß, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, sondern nur prüfen muß, ob eine »application nouvelle de moyens connus« vorliegt (patentfähig) oder ein »emploi nouveau« (nicht patentfähig). Der »emploi nouveau« kann sich auch aus der Kombination zweier Entgegenhaltungen ergeben, und trotzdem darf dann ein französisches Gericht feststellen, daß ein »défaut de nouveauté« vorliege, vgl. Cour d'appel de Paris vom 30.1.1992, T.I.R.U. c. Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik, französisches Patent 1567605, PIBD 1992.523.III.303.

*Corpus iuris europaeici*

Hat ein nationales Gericht aber über die Nichtigkeit des nationalen Teils eines EP zu entscheiden, so darf es dieses nationale Recht nicht mehr anwenden, sondern muß das gesamte Corpus des Rechts anwenden, das das EPA bei der Auslegung des EPÜ entwickelt hat, also das corpus iuris europaeici. Dies bedeutet beispielsweise, daß ein französisches Gericht bei einem EP/FR nicht nach dem emploi nouveau fragen darf, den man sinngemäß als Mangel an technischem Fortschritt übersetzen könnte, sondern die Frage der erfinderischen Tätigkeit prüfen muß, und daß es vom

(engeren) Neuheitsbegriff des europäischen Patentrechts ausgehen muß.<sup>\*</sup>) Ein solches Gericht muß also den weiten (nationalen) Neuheitsbegriff klar vom engen (europäischen) Neuheitsbegriff unterscheiden können.

In gleicher Weise muß ein deutsches Gericht bei einem EP/DE anerkennen, daß Merkmale der Ansprüche aus der Zeichnung entnommen werden können. Das Bundespatentgericht (DE) kann also ein nationales deutsches Patent vernichten, weil sein Anspruch 1 ein Merkmal enthält, das nur in der Zeichnung offenbart ist, muß aber ein inhaltlich identisches EP/DE aufrechterhalten, denn nach europäischem Recht kann die Zeichnung als Offenbarungsquelle dienen, und insoweit ist das Bundespatentgericht an die ständige Rechtsprechung des EPA gebunden und darf nicht von ihr abweichen. Rechtlich ist die Situation völlig analog der Anwendung des Art. 6 quinquies PVU im Warenzeichenrecht: Auch da muß der deutsche Richter eine bestimmte Gruppe von Schutzrechten nach anderen Regeln beurteilen als den Rest.

*Die Kollision der Rechtsordnungen - Conflict of Laws*

Nun fehlt den nationalen Gerichten jede Kenntnis des europäischen Patentrechts, ebenso den vor ihnen tätigen spezialisierten Rechtsanwälten, und ein Nichtigkeitsverfahren gegen ein EP zwingt die nationalen Gerichte dazu, ein ihnen fremdes Recht anzuwenden, das sie nicht kennen und das auch die Vertreter ihnen nicht vortragen können. Dies ist ein klassischer Fall dessen, was man im Englischen den conflict of laws nennt, und in den

\* Das europäische Patentrecht hat zwar nicht den französischen Neuheitsbegriff übernommen, aber die Forderung nach Ausführbarkeit (sufficiency; Art. 83 EPO) stammt aus dem französischen Recht: Das Patent auf die Guillotine, eines der ersten französischen Patente, wäre um ein Haar widerrufen worden, weil dieses Gerät, damals liebevoll »Louissetta« genannt (nach dem Arzt Antoine Louis, der für die »chirurgische Seite« der Erfindung verantwortlich war), nicht richtig funktionierte, französisch »pour malfaçon«. Erst als der Erfinder, ein Cembalobauer (a harpsichord maker), die Führungen mit Kupferblech auskleidete, fiel das Fallbeil genügend rasch, um den Kopf sicher abzutrennen, und das Patent wurde aufrechterhalten. - Der Erfinder wurde mit dem Gerät sehr reich, vgl. Delarue, Le Métier de bourreau, Fayard, Paris, 1979. Die Akten des Patents auf die »Louissetta« - es ist vom 25.7.1792 datiert -, sind in den Archiven der Stadtbibliothek von Rouen erhalten geblieben und wurden dort von Janine Driancourt-Girod aufgespürt, von der diese interessanten Informationen stammen.

anderen europäischen Sprachen das internationale Privatrecht (*droit international privé*), obwohl es sich eigentlich um öffentliches Recht handelt.

#### *Die zentrale Funktion der Gutachten nach Art. 25 EPÜ*

Aus diesem Grunde wurde im Art. 25 EPÜ vorgesehen, daß sich die nationalen Gerichte entsprechende Gutachten\* durch das EPA machen lassen können, in denen dann das EPA das anwendbare europäische Recht entsprechend ausführlich darlegt, z.B. durch Zitate von Gerichtsentscheidungen, Kommentarliteratur, etc., und solche Gutachten werden die nationalen Gerichte überhaupt erst in die Lage versetzen, richtige Entscheidungen über EPs zu treffen, auch über deren Verletzung, denn auch die Verletzungsfrage kann nicht nach rein nationalem Recht entschieden werden, sondern muß eine »europäische Färbung« erhalten. Z.B. wird man in DE in manchen Fällen EPs enger auslegen müssen als nationale deutsche Patente. (Hierzu folgt weiter unten ein Beispiel.) Art. 25 EPU sagt deshalb auch ausdrücklich: »Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befaßten zuständigen nationalen Gerichts ...«.

Die Einholung solcher Gutachten wird aber derzeit von den nationalen Gerichten boykottiert, und deshalb sind nationale Fehlentscheidungen - mangels ausreichender Rechtskenntnis - völlig unvermeidlich. Rechtspolitisch ist es deshalb die einzig sinnvolle Lösung, Entscheidungen über die Nichtigkeit soweit wie möglich beim EPA zu konzentrieren, das sein eigenes Recht besser beherrscht als jedes andere Gericht in Europa. Auf die Dauer wird ein zentrales Gericht (COPAC) kommen müssen, aber nicht im Rahmen des Gemeinschaftspatentübereinkommens, sondern im Rahmen des EPÜ. Auch in den USA brachte erst der CAFC Rechtssicherheit ins Patentwesen.

#### *L'intérêt d'une bonne administration de la justice*

Die Gefahr widersprechender Entscheidungen ist also aus den dargelegten Gründen riesengroß, und deshalb besteht ein Zwang in der Richtung, daß das später angerufene Gericht seine Entscheidung aussetzt, solange die Sache beim EPA in erster Instanz anhängig ist. Werden - bei unserem Beispiel - aus diesem Grunde die Nichtigkeitsverfahren in den Ländern A und B ausgesetzt, so bleibt gar nichts anderes übrig, als auch die Verletzungsverfahren auszusetzen, denn man kann einem Patentverletzer nicht seine

\* Die französischen Gerichte bezeichnen solche Gutachten als »certificat de coutume«. Die »coutume« ist hier die *Auslegung* des EPÜ durch das EPA.

schärfste Waffe, die Nichtigkeitsklage, nehmen und trotzdem ein Verletzungsverfahren weiterführen.

Zudem ist aber wegen Art. 22 EuGVÜ auch zu prüfen, ob das europäische Einspruchsverfahren Aussicht auf Erfolg hat, z.B., ob das europäische Patent voraussichtlich beschränkt oder vernichtet werden wird, und wenn dies bejaht wird, müssen auch aus diesem Grunde die nationalen Verletzungsverfahren ausgesetzt werden, bis das europäische Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, vgl. TGI Paris vom 13. 3. 1992, *Calendriers Jean Lavigne c. Ets. Plancher* wg. Verletzung des EP 0 312 925 und der prioritätsbegründenden FR-Patentanmeldung 87 14557, PIBD 1992.529.111.481:

«Le brevet européen frappé d'opposition est la source des droits invoqués par la Société LAVIGNE, au soutien de son action en contrefaçon. La décision sur l'opposition peut aboutir à un anéantissement de ses droits.

Il est dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.»

In gleicher Weise stehen auch die Nichtigkeitsklagen in den Ländern A und B im Zusammenhang, und auch hier besteht die Gefahr, daß in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen. Diese Gefahr ist sogar sehr groß, denn unterschiedliche nationale Rechtspraktiken führen fast notwendig zu divergierenden Entscheidungen. Deshalb muß die Nichtigkeitsklage im Land A ausgesetzt werden, solange die Nichtigkeitsklage im Land B nicht in erster Instanz entschieden ist.

Dasselbe gilt für die Verletzungsverfahren im Lande A und im Land B. Hier muß das später begonnene Verfahren im Land B ausgesetzt werden, um widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. Dies ist eine Besonderheit des europäischen Patents, das in allen EuGVÜ-Ländern den gleichen Wortlaut hat und dessen Verletzung überall nach den gleichen Regeln (»Auslegungsprotokoll«) zu beurteilen ist. Wenn der Verletzungsgegenstand in beiden Ländern derselbe ist, besteht sogar die akute Gefahr widersprechender Entscheidungen in diesen Ländern, und dies zwingt den Verletzungsrichter im Land B zur Aussetzung, solange sich das Verfahren im Land A in der ersten Instanz befindet. Die Gefahr widersprechender Entscheidungen wird besonders deutlich gemacht durch die divergierenden Entscheidungen im Falle »Epilady«.

Dies bedeutet, daß sich bei Fig. 1 die Verfahren in den Ländern A und B gegenseitig sperren.

Ist das europäische Einspruchsverfahren in der ersten gerichtlichen Instanz abgeschlossen, z.B. im Jahre 1994, so wird das Nichtigkeitsverfahren im Land B deblockiert. Ist es in erster Instanz abgeschlossen, so kann etwa 1996 das Nichtigkeitsverfahren im Land A beginnen. Ist dieses 1997 oder 1998 in erster Instanz abgeschlossen, so kann das Verletzungsverfahren im Land A beginnen. Ist dieses etwa 1998 in erster Instanz abgeschlossen, so kann auch das Verletzungsverfahren im Land B beginnen, so daß dort vielleicht schon im Jahre 2002 mit einem abschließenden Urteil gerechnet werden kann.

Man hat es also hier mit einem negativen Dominoeffekt zu tun. (Der geneigte Leser mag hier das Problem lösen, in welcher Reihenfolge die von Vizepräsident BRINKHOF angegebenen fünf Verfahren abzuwickeln sind.)

#### *Europäisches Einspruchsverfahren mit vier Instanzen?*

Gelingt es einem Einsprechenden oder einer Partei, die dem europäischen Einspruchsverfahren gemäß Art. 105 EPÜ beitrifft, das europäische Einspruchsverfahren dadurch um fünf Jahre zu verlängern, daß dort in der zweiten Instanz wegen neuer relevanter Entgegenhaltungen zurückverwiesen wird, so verschiebt sich das endgültige Urteil wegen der Verletzungssache im Lande B etwa auf das Jahr 2007, also auf die Zeit nach Ablauf des europäischen Patents.

#### *Das EuGVÜ im Dornröschenschlaf*

Die nationalen Gerichte und das EPA haben bislang die einschlägigen Bestimmungen des EuGVÜ in derartigen Fällen nicht angewendet. Der Grund liegt darin, daß sie - so wenig wie die zugelassenen Vertreter - dieses Übereinkommen kennen.

Dieser Zustand segensreicher Ignoranz wird sich aber im Laufe der Jahre ändern, und man wird dann rasch feststellen, daß ein europäisches Patent wie geschaffen dafür ist, durch die Bestimmungen des EuGVÜ total blockiert zu werden. In Frankreich ist das bereits heute der Fall. Dort sind deshalb nationale Patente vorteilhafter, weil sich bei diesen - wegen irgendwelcher nationaler Idiosynkrasien - fast immer ein unterschiedlicher Wortlaut der Patentansprüche ergibt, so daß eine Aussetzung wegen Identität der Streitsache vermieden werden kann, und weil die Auslegung nationaler Patente aus den dargelegten Gründen anderen Rechtsregeln folgt als die Auslegung europäischer Patente, so daß eine Entscheidung über ein inhaltlich entsprechendes europäisches Patent in einem anderen

Vertragsstaat oder durch das EPA kein Präjudiz für ein französisches Gericht darstellt.

Genauso hat auch das TGI Paris in der zitierten Entscheidung CALENDRIERS C. PLANCHER entschieden. Dort wurde das Verfahren wegen Verletzung der französischen Patentanmeldung 87 14557, deren Priorität das EP 0 312 925 beansprucht, nur bis zur Erteilung des französischen Patents ausgesetzt, nicht bis zum Abschluß des europäischen Einspruchsverfahrens. Der Kommentator von der Universität Montpellier - Dossiers Brevets 1992.V.9. - hält das für falsch. Im Gegensatz zu den drei Richterinnen\*) des Pariser Gerichts hat er nicht verstanden, daß für die Entscheidung über das französische Patent die Entscheidung des EPA kein Präjudiz ist. Denn die Entscheidung über das *französische* Patent muß *nationalem französischem* Recht folgen, und nicht dem *corpus iuris europaeici*.

Wem das schwer verständlich ist, der sollte sich folgende einfache Fragen vorlegen:

Was können die drei französischen Richterinnen mit einem Gutachten des EPA anfangen

- a) beim EP 0 312 925?
- b) beim französischen Patent 87 14557 mit gleichem technischem Inhalt?

Brauchen sie für ihr nationales Recht überhaupt ein Gutachten des EPA? Was versteht das EPA vom *emploi nouveau*?

Aus dem gleichen Grunde hat es der 9. Senat des Bundespatentgerichts (DE) völlig korrekt abgelehnt, bei seiner Entscheidung über das deutsche Patent 2850470 die Akte des EP 0007104 heranzuziehen, obwohl beide Patente inhaltlich identisch waren und die Entgegenhaltungen dieselben waren. Der 9. Senat hat deshalb - nach nationalem Patentrecht - das DE 2850470 im deutschen Einspruchsverfahren widerrufen. Das EPA hat das EP 0007104 im europäischen Einspruchsverfahren aufrechterhalten. Die europäische Entscheidung ist veröffentlicht in ABl EPA 1986, 400- 405, die deutsche in Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte 1989, 115-116. Beide Entscheidungen sind richtig, jede in ihrem Rechtssystem. Das ist etwas völlig normales, denn unterschiedliche Rechtssysteme führen beim gleichen Sachverhalt oft zu entgegengesetzten Ergebnissen. Der deutsche Teil des EP 0007104, wenn es einen gegeben hätte, hätte selbstverständlich im deutschen Nichtigkeitsverfahren bei Anwendung des *corpus iuris*

\* Vizepräsidentin DISSLER, Richterin BLUM und Richterin TARDO DINO.

europaeici aufrechterhalten werden müssen. Es leuchtet ein, daß er im Verletzungsverfahren enger hätte ausgelegt werden müssen als ein nationales deutsches Patent, zu dem es in diesem Fall »nicht gereicht« hat.

Nur um nicht mißverstanden zu werden: Es wird auch sehr viele EPs geben, die bei der Auslegung einen größeren Schutzbereich haben als nationale deutsche Patente. Man denke nur an die »europäische« Auslegung des Art. 123(2) EPÜ, die dazu führt, daß falsch formulierte Patentansprüche den Anmelder binden, auch wenn jeder zugelassene Vertreter auf einen Blick sieht, daß hier ein grober Fehler bei der Formulierung eines Anspruchs vorliegt, vgl. z.B. T514/88-3.2.2 »Infusionsgerät/ALZA« in ABl 1992, 570-582. Solche EPs haben einen Anspruch auf sehr breite Auslegung!

*Hilflos im Dschungel kollidierender Rechtsordnungen*

Das kollisionsrechtliche Problem beim EP wird also von den Praktikern intuitiv sofort verstanden; auch das Bundespatentgericht hat in der zitierten Entscheidung »Faser-Herstellungsverfahren« das kollisionsrechtliche Problem klar gesehen, denn es stellt sich selbst die Frage, ob es bei der Prüfung des EP 0021484 auf erfinderische Tätigkeit den niederländischen, den österreichischen, den britischen oder den deutschen »Standard« anwenden solle. Es kommt dann zum Schluß, »der deutsche Bewertungsmaßstab (sei) zugrunde zu legen«, was man als kumulative Anwendung von nationalem deutschem Patentrecht und corpus iuris europaeici interpretieren kann.

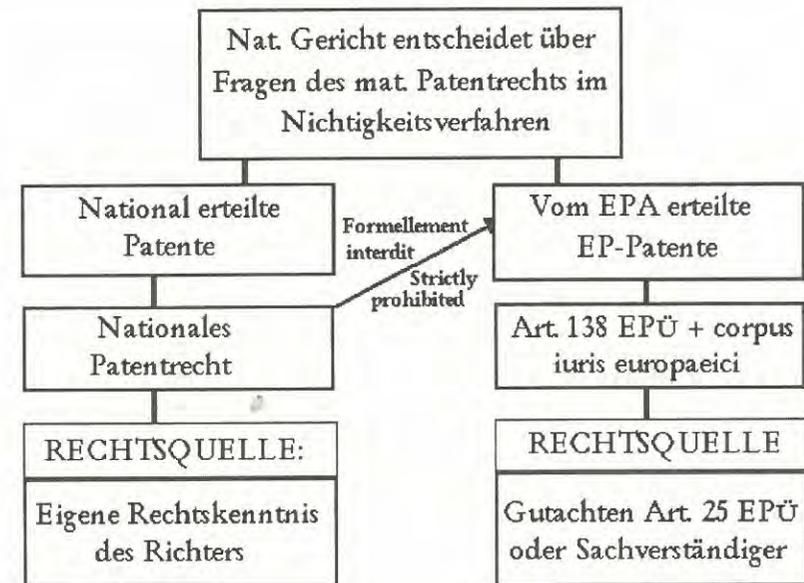
Ebenso der deutsche Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung »Tauchcomputer«, ABl EPA 1993, 250-256. Dort fordert der BGH unter Ziffer 6 die Anwendung seiner alten Entscheidung »Acrylfasern«, deren Grundsätze mit dem EPÜ nichts zu tun haben, und führt so einen - nationalen - Nichtigkeitsgrund in das EPÜ ein, den es dort nicht gibt. Im englischen Patentrecht wird dieser Nichtigkeitsgrund als »fair basis« bezeichnet. Er fehlt im europäischen Recht, denn Art. 84 EPU gehört nicht zum Syllabus der Nichtigkeitsgründe, aber ein Mangel an »fair basis« kann vom Verletzungsrichter bei der Auslegung des Patents berücksichtigt werden. - Die Inhaberin des EP 0 073 499 auf den Tauchcomputer hat beim Bundespatentgericht (DE) beantragt, ein Gutachten nach Art. 25 EPÜ anfertigen zu lassen, um solchen Fehlentscheidungen im nationalen Nichtigkeitsverfahren vorzubeugen.

Auch das Handelsgericht Zürich redet in seiner Entscheidung »Werkzeughalterspindeln« (GRUR Int. 1990, 985-988) dieser kumulativen Anwendung das Wort und verlangt die kumulative Anwendung von Art. 138 EPÜ und von Art. 26 des CH-PatG auf die Frage der Nichtigkeit.

*Der Ausweg aus dem Dschungel: Ein einfaches Schema*

Im nationalen Nichtigkeitsverfahren, ein EP betreffend, muß ein nationales Gericht verschiedene Rechte anwenden: Das Verfahrensrecht ist immer sein nationales Verfahrensrecht. Fragen des internen Weiterbenutzungsrechts (droit de possession personnelle), der widerrechtlichen Entnahme (entitlement) und der nationalen älteren Rechte (Art. 139[2] EPÜ) unterliegen dem nationalen Recht des Gerichts und bieten dem nationalen Richter keine Schwierigkeiten.

Fig. 2



Fragen des materiellen europäischen Patentrechts (questions of substantive European patent law) unterliegen aber (Art. 138 EPÜ) nur und ausschließlich dem corpus iuris europaeici. Dies zeigt Fig. 2. Der nationale Richter darf noch nicht einmal nach seinem nationalen Recht »schielen«, viel we-

niger, »den (belgischen; französischen; englischen; italienischen; deutschen) Bewertungsmaßstab zugrunde legen.« Das wäre total und vollständig falsch.

Ein nationaler Richter, der über die Nichtigkeit oder Rechtsbeständigkeit eines EP entscheidet, mußte eigentlich sein »national programmiertes Gehirn« herausnehmen und für die Dauer der Verhandlung durch ein »europäisch programmiertes Gehirn« ersetzen. Wir alle wissen aber, daß das menschliche Gehirn einen »fest verdrahteten Computer« darstellt, der nicht umprogrammierbar ist, d.h. der nationale Richter hat immer einen unwiderstehlichen Drang zu seinem nationalen Recht, »wie das Pferd zum Stalle drängt.«

#### *Rent a Brain*

Das bewährte Gegenmittel bei Entscheidungen mit internationalprivatrechtlicher Komponente sind Gutachten - man »mietet sich« ein fremdes Gehirn, das richtig programmiert ist. Kein Familiengericht in Deutschland wird über die Ehescheidung eines Ehemanns aus Ghana entscheiden, ohne sich zuvor ein Gutachten aus Hamburg oder Köln über ghanesisches Recht einzuholen. In gleicher Weise muß jedes Gericht mit Standing, das über Nichtigkeit oder Verletzung eines EP zu entscheiden hat, ein Gutachten, z.B. nach Art. 25 EPÜ, einholen, um einer Fehlentscheidung vorzubeugen, vgl. OLG München, EuR 1988,409. Optimal wäre ein »living brain«, also ein vom Gericht bestellter Gutachter, z.B. ein pensionierter Richter des EPA. England hat sogar ein »living brain« in den Richterstand übernommen, His Honour, Judge Peter FORD. (Dem englischen Richter hat der nationale Gesetzgeber vorgeschrieben, das englische Patentrecht an das *corpus iuris europaeici* anzugleichen.)

Die enorme Komplexität des Patentrechts - eines der schwierigsten Rechte überhaupt - verbietet nationale Alleingänge. Ohne Gutachten könnten die Parteien meist - ungleich billiger - ein doppelt randomisiertes Schiedsverfahren nach den Regeln des Richters Bridoye<sup>\*</sup>) anwenden (»in obscuris quod minimum est sequimur«).

#### *Schlußfolgerungen*

Nichtigkeitsverfahren und Verletzungsverfahren sind notwendige Korrelate: Der Patentverletzer hat in jedem Patentsystem das Recht, sich gegen eine Patentverletzungsklage mit einer Nichtigkeitsklage zu wehren.

\* RABELAIS, Gargantua et Pantagruel, Le Tiers Livre, chap. XXXIX.

In einigen Ländern werden Patentverletzung und Nichtigkeit vor demselben Gericht verhandelt, z.B. in FR und GB, in anderen vor separaten Gerichten, z.B. in DE, auf jeden Fall aber vor nationalen Gerichten.

Das EuGVÜ bringt nun, soweit ein Einspruch beim EPA eingelegt worden ist, eine neue Komponente in dieses Spiel der Kräfte: Zwar werden die Patentverletzungen weiterhin national verhandelt (die Zentralisierung mehrerer Verletzungsklagen am Gerichtsstand des Art. 2 EuGVÜ erscheint als Utopie, solange der Gerichtsstand des Art. 5[3] EuGVÜ als Alternative gegeben ist), aber die Frage der Nichtigkeit wird im europäischen Einspruchsverfahren *zentral* in München verhandelt und entschieden, so daß, wenn Art. 23 EuGVÜ im angegebenen Sinne zu interpretieren ist, Patentverletzung und Nichtigkeit in vielen Ländern des EPÜ getrennt verhandelt werden müssen, bei denen bisher die simultane Verhandlung die Regel war.

Dies sind die Opfer, die uns die europäische Rechtsvereinheitlichung aufzwingt und die erst ein EPÜ-COPAC beseitigen kann.

Während bisher nationale Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren zeitlich parallel abliefen, was die Verfahrensdauer verkürzte, ergibt sich nach dem neuen europäischen Recht ein eher sequentieller Ablauf: Das nationale Gericht muß - wegen Art. 22 EuGVÜ - erst einmal abwarten, was das EPA in der ersten Instanz des Einspruchsverfahrens sagen wird, ehe es die Verletzungsklage verhandelt, und ein Einspruch kann bekanntlich Jahre dauern. Erst dann kann aber das nationale Patentverletzungsverfahren beginnen. Art. 24 EuGVÜ erlaubt zwar nationale Sicherungsmaßnahmen, z.B. einstweilige Verfügungen, aber diese sind bei Patenten rar.

Ein Patentverletzer wird aus den dargelegten Gründen sehr daran interessiert sein, das europäische Einspruchsverfahren zu verzögern, indem er endlos neue Entgegenhaltungen nennt, neue Zeugen benennt, neue Argumente vorträgt. Es gibt auf diesem Gebiet wahre Künstler, und bei geschickter Handhabung ist ein europäisches Einspruchsverfahren die einzige funktionierende Form eines *perpetuum mobile*, das sogar Energie abgibt und viele Anwälte ernähren kann.

Die Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (Leitsätze in ABl EPA 1993, Heft 5) stellen hier einen Meilenstein in Richtung auf mehr Rechtssicherheit dar. Ihre wichtigen Elemente sind:

Der Einsprechende bestimmt mit seinem Einspruch den Umfang der Zuständigkeit des EPA.

Wird ein unabhängiger Anspruch nicht angegriffen, z.B. dadurch, daß der Einspruch zu diesem Anspruch nicht mit Gründen versehen wird, so erstreckt sich der Einspruch nicht auf diesen Anspruch und kann später nicht hierauf erweitert werden, auch nicht von einer beitretenden Partei (Bestätigung von T 9/87-3.3.1 in ABl EPA 1989, 438).

Abhängige Ansprüche gelten als vom Einspruch mit erfaßt, wenn der Einspruch zum übergeordneten unabhängigen Anspruch zulässig ist.

Die geltend gemachten Einspruchsgründe begrenzen prinzipiell den Umfang der Zuständigkeit des EPA.

In der ersten Instanz können zusätzliche Einspruchsgründe berücksichtigt werden, aber nur

- a) wenn die Wichtigkeit dieses Einspruchsgrundes für die Rechtsbeständigkeit des EP augenscheinlich, also sofort erkennbar ist, und
- b) wenn die Einspruchsabteilung über diesen Einspruchsgrund aufgrund des vorliegenden Materials entscheiden kann. (Z.B. würde dies nicht gelten, wenn ein Sachverständiger benötigt wird oder neu recherchiert werden muß.)

In der zweiten Instanz gilt zusätzlich die dritte Voraussetzung, daß

- c) der Patentinhaber mit der Erweiterung des Einspruchsverfahrens auf diesen Einspruchsgrund einverstanden sein muß (*nolenti fit injuria*).

In der zweiten Instanz ist der Normalfall dann der, daß bei Erweiterung auf einen zusätzlichen Einspruchsgrund zurückverwiesen werden muß (Art. 111), damit der Patentinhaber zwei Instanzen hat.

Für die Berücksichtigung neuer Entgegenhaltungen in der zweiten Instanz - darüber läuft noch ein Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer - dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit dasselbe gelten: In der zweiten Instanz nur noch mit Zustimmung des Patentinhabers, nur dann, wenn Relevanz für die Rechtsbeständigkeit des EP sofort erkennbar (*prima facie case*), und nur mit Zurückverweisung.

Das Einspruchsverfahren vor dem EPA hat durch diese beiden Entscheidungen außerordentlich an Rechtssicherheit und Attraktivität gewonnen. Dies ist deshalb so wichtig, weil ein EP - im Gegensatz zu einem nationalen Patent - einen weitaus höheren Wert verkörpern kann. Die beiden Entscheidungen geben uns zugelassenen Vertretern die Möglichkeit, uns mit der nötigen Gründlichkeit und Sorgfalt auf unsere europäischen Beschwer-

deverfahren vorzubereiten. Das wird der Qualität der Entscheidungen zugute kommen.

Die Mitwirkung erfahrener nationaler Patentrichter aus NL und DE in der großen Beschwerdekammer ist zu begrüßen, und man darf hoffen, daß in Zukunft auch Richter aus den anderen Vertragsstaaten an die Große Beschwerdekammer berufen werden. Gutes Recht hat zwar keine Nationalität,\* aber die Akzeptanz in den Vertragsstaaten wird gefördert, wenn ihre nationalen Richter in der Großen Beschwerdekammer tätig sind.

\* Ein schönes Beispiel ist die Verehrung, welche alle europäischen Juristen des Mittelalters dem römischen Rechtslehrer Papinian entgegenbrachten: Die Jura-studenten des 6. Semesters wurden in den Digesten angehalten, einen Tag ihrer Ferien nur seinem Gedenken zu widmen.

Results of the European Qualifying Examination 1992

Nationality	TOTAL Candidates	PASSED				FAILED				entitled to resit. partial.	
		Total	Chem.	EL/M.	thereof Full resit.	Part. resit.	Total	Chem.	EL/M.		thereof Full resit.
AT	13	7	2	5	1	0	6	0	6	1	0
BE	8	1	0	1	1	0	7	4	3	0	0
CH	10	0	0	0	0	0	10	0	3	0	1
DE	203	70	30	40	8	6	133	32	101	6	22
DK	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
ES	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
FR	38	10	2	8	2	5	28	14	14	2	6
GB	90	55	27	28	7	3	35	17	18	6	9
GR	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
IE	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
IT	23	2	1	1	1	0	21	12	9	7	0
LI	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
NL	47	7	4	3	0	0	40	18	22	8	11
SE	8	3	1	2	0	0	5	2	3	1	2
CN	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
IP	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
TR	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
US	6	2	2	0	0	0	4	3	1	1	1
TOTAL	457	158	69	89	20	14	299	105	194	79	52
%	100	35					.65			15	.11

European Qualifying Examination 1992

Marking of Papers A - D

A	Total	%
1.-4.	279	64 %
5.-7.	154	36 %
Total	433	

B	Total	%
1.-4.	275	62 %
5.-7.	171	38 %
Total	446	

C	Total	%
1.-4.	184	42 %
5.-7.	256	58 %
Total	440	

D	Total	%
1.-4.	154	35 %
5.-7.	286	65 %
Total	440	

Advice to Candidates  
Taking The European Qualifying Examination

P. Denerley (GB)

Further to the advice to candidates in EPI-Information 3/1991, the following article contains some general comments on training:

The pass rate for candidates taking the European Patent Attorney Qualifying Examination in 1992 was 34.5%. This is the lowest pass rate in the history of the examination. It may be partially explained by the relaxation of the entrance requirements to allow candidates with only three years experience to sit the examination. However, the pass rate for the previous examination, in 1991, was a disappointingly low 41%. This, in turn, was lower than the pass rate in previous years. There is a worrying decline in the

pass rate and should be a cause of great concern to our profession and the European Patent Office.

A more detailed analysis of the examination statistics shows a very disturbing trend towards the polarisation of our profession. Apart from attorneys in Contracting States that have recently joined the EPC (e.g. Denmark, Greece, Ireland, etc) new entrants to the profession of European Patent Attorneys have to pass the qualifying examination. In 1992, about 80% of the successful candidates (125 ex 158) came from Germany or the United Kingdom. The percentage was only slightly lower in 1991. Viewed in another way, in 1992 only 33 successful candidates came from the other Contracting States and elsewhere. This increased polarisation of our European profession, in my view, is unhealthy and again should be a cause of great concern to the European Patent Institute and the European Patent Office. We cannot hold ourselves out to be a truly European profession if there is too severe a concentration of expertise in certain countries.

It is undeniable that clients have the right to select attorneys to act before the European Patent Office, from any country, and that market forces exist. However, in my view, clients, national and international industry and technological progress are all better served ultimately by having sufficient numbers of professional advisors in each country.

The problem is to improve the performance of candidates in the European examinations. There is no easy solution but the answer must involve better training.

There is an obligation, incumbent on any professional, to train and develop newcomers to the profession. Training improves individual performances of trainees (as well as of the trainers!), and thereby raises the overall standards of the profession. This is clearly beneficial to the profession and to the advancement of technological progress which the profession seeks to serve.

The primary responsibility for training resides with the trainee himself or herself. This is why the recruitment process into the patent profession is particularly difficult as sufficiently motivated people have to be selected. The trainee must have a thirst for enquiry and be prepared to spend many hours of independent study. Our profession is demanding, requiring:

- i) The ability to understand a wide range of technologies. Even those attorneys tending to specialise in one industry will come across scien-

- tists from various disciplines, each of whom would like to talk to the attorney as an equal in the science,
- ii) The ability to analyse minutiae,
- iii) The ability to overview a complex situation,
- iv) A good knowledge of patent law and practice in Europe and major countries of the world,
- v) An expert knowledge of the European Patent Convention and rules,
- vi) A working knowledge of the case law of the EPO Boards of Appeal,
- vii) A knowledge of other branches of law that interact with patent law. The knowledge expected will vary from country to country according to tradition and the background training of the attorney. However, it is essential for the patent attorney to be aware of other intellectual property law such as that relating to designs, copyright, trade secrets, EC competition law and unfair competition law as well as being aware of the general principles of law.
- viii) The capability of acting as a businessman or woman serving the interests of the client or company. The patent attorney in a company may be expected to contribute significantly to the general direction of that company.
- ix) The ability to liaise effectively with scientists of all disciplines and levels (director to technician), general lawyers, fellow patent attorneys and professionals in other disciplines such as marketing.
- x) Develop linguistic skills as necessary.

The list of requirements could go on and others will have their own lists.

The trainee has to develop all of these skills and capabilities. There is a heavy responsibility on the supervising attorney!

To return to the disturbingly low pass rate of candidates taking the European examinations. The reason for failure, in most cases, can be put down to insufficient or inadequate preparation. The quantity and quality of preparation will depend on the coaching or training by the supervising attorney. The supervisor must recognise his or her clear, and onerous, responsibility to provide an appropriate depth and breadth of training. Training is not easy and makes demands on the time of busy people. However, it is your responsibility. Having taken a trainee into the profession the supervisor is responsible for training. To be fair to the trainee, proper training and one to one supervision and coaching are essential despite the heavy demands.

The supervising attorney must ensure that the trainee is sufficiently prepared in two main areas: knowledge and examination technique.

- i) *Knowledge* There are no set text books for the European examinations. However, there is a wealth of suitable reading matter for preparing candidates.
  - a) European Patent Convention and Rules; a knowledge of these is fundamental to success in the examinations.
  - b) The Guidelines for Examination; these should be read again and again by the candidates. They are not legally binding but are a very good indication of how the Convention and Rules are put into practice.
  - c) Case law of the Boards of Appeal; supervising attorneys should develop their own reading list of cases and ensure that their trainees read these cases (not just the Headnotes).
  - d) Journals containing recent decisions such as OJEP and European Patent Office Reports are essential/valuable for the trainee.
  - e) The European Patent Handbook is a practical guide to European Patent practice.
  - f) The European Patent System: The Law & Practice of the European Patent Convention by Gerald Paterson.
  - g) Questions and Answers by Günter Gall.
  - h) There are other useful books and journals and each supervising attorney will have his or her preferences.
  - i) The CEIPI course held over two years at many centres around Europe is a very valuable opportunity for trainees to meet other trainees in the presence of a tutor or tutors. The length of the course means that efforts can be directed to acquiring basic knowledge and understanding rather than more focused preparation for examinations.
- ii) *Examination Technique* It is *not* enough for a candidate to be knowledgeable. The candidate must *show* the Examiner he or she can answer the question correctly with supporting logic. There are too many candidates who fail to display their reasoning, thereby attracting fewer marks than they probably deserve. Other candidates concentrate too much on one aspect of a question without noticing or dealing with the other aspects. Marks will be awarded for all aspects. Candidates must be aware of the sort of points for which the Examiners are looking. This is a matter of examination technique and is probably best achieved by practice

on past papers *and* tutoring. It is essential for feedback to be given to the candidate. The discussions at a tutorial, even if only involving supervisor and trainee, are very important and of benefit to both.

Tutorials exist and seminars held before the examinations include:

- i) Strasbourg CEIPI courses (2 x 5 day)
- ii) QMW course (3 day)
- iii) 'Cronin' course
- iv) EPI tutorial
- v) Tutorials organised by the patent profession on a national basis and, of course, individual firms and Departments may have their own schemes.

The ability to send trainees on external courses, excellent though they may be, and to instruct them to read and study various texts is *not sufficient training*. Sending trainees on courses and buying books does not discharge the responsibility of the supervisor. In-house training is essential. External courses should be regarded as an extremely valuable supplement.

The supervisor should make special efforts to select challenging and interesting work for his or her trainee. Time must be set aside for discussion of the trainee's work and for constructive feedback. The trainee must be encouraged to discuss law and practice with a variety of attorneys and trainees so that they are aware that there may be more than one way of approaching a problem.

As stated earlier, there is no easy solution to training. However, you as supervisor, can ask yourself the following questions:

- (i) Are you personally devoting enough time to training?
- (ii) Do you have a training plan for your trainees?
- (iii) What is the next training development for your trainee?
- (iv) Do you actively seek out challenging problems for them?
- (v) Are you a good trainer? Why?
- (vi) Nobody is perfect, how will you improve your training abilities?
- (vii) Do you ensure that your trainees have an early sight of all relevant journals and materials circulating in your department?

Finally, remember that you, the supervisor, are judged not only on your performance but on that of your trainees.

## Some more remarks on the present difficulty of the EQE

F. Charpail (FR)

Many thanks to W. Petrovicki (EPI info 1/93) who dared to write what many tutors and candidates have thought for years.

Coming from Germany this opinion has more weight.

### 1. Paper C and D are more and more difficult

This can be inferred from candidate's average grades over the years, especially from 1987 to

1992 : C from 3.93 to 4.67      D from 3.7 to 5.1.

It seems that it is a challenge for those who draft the papers to find every year unprecedented questions, situations... After 13 years of such exercise, there is hardly any simple question left !

### 2. Tutors, after years of work on the papers still cannot teach the EQE unspoken philosophy

First example: since the beginning, paper D (D1, D2) questions were self supported, i.e. the candidate could find in the question all the information he needed to reach the expected answer. But in some 1992 questions D2 (C1-C2), he was supposed to assume some facts commanding a possible »restitutio«. The candidates who spent time looking for the »trick« ran out of time.

Second example: for the first time, after the 1992 examination it is now said that candidates must have some general technical common knowledges in the field of papers A + B invention. In the past however, some expected claims have been very close to the common general knowledge of any scientist and probably were not new though not disclosed in the given citations (e.g. the »excavator« paper, some years ago).

### 3. Tutors: still experience difficulties when tackling with a new EQE vintage

In order to train future candidates, tutors must first sit for the examination themselves! Each year they find some debatable questions/situations. So, they must harmonize their interpretation before confronting the candidates. It is a sign. It is not normal that tutors who do this job for (many) years still have doubts. One can say that such tutors are simply bad and

that it is an explanation for the low pass rate. But one can find other reasons:

- tutors (and candidates) are practitioners, not theoreticians.  
If they follow the procedural debates of the time, it is first for the sake of their everyday work.
- facing them, a few dozen of procedural experts are drafting sophisticated papers at their own image i.e. at a high specialized level.

It should be more realistic (though less exciting) to set the EQE level at a practitioner's average level, comparable to the EPO examiners' average level.

### 4. Marathon aspect of the EQE

Up to recent years EQE was a monolithic ordeal. The candidate should pass at once the four papers ABCD proposed during one single 3 days session.

Any failure: he should start again 4 papers, a new 3 days test. The (conditional) partial pass system is now a progress. But there is still an endurance aspect which has little to do with the requested professional qualities, and which is quite painful.

One first further improvement should be to dissociate the papers: e.g. A + B in April, C in September, D in December or so. The burden of the last moment training could be lightened for candidates, employers and tutors.

Another further improvement should be for the candidate to capitalize definitively the successful papers. When he passed the paper A in 1993, why check it again in 1994 or 1996 ... ? If it is meant that an acquired skill can fade after few years, then we must check regularly (say every 10 years) the skill of all the 5 000 of us, like old cars. It could be hilarious!

### Some other (political) aspects of the present situation

#### 5. Scientific Versus Procedural skills

Our profession must attract and keep good scientists.

A large part of the industry is developing high technologies and its patent attorneys must follow : they must be able to understand, to question about, to write on very sophisticated technical/scientific matters. The technological competition between JP, US and Europe forces us to be scientifically relevant.

The EQE cannot check those capacities. It is mostly a procedural examination, and when approaching technology, it is simplistic.

Being a good scientist is not an advantage for passing the EQE - it may be a handicap if the candidate tries to clear up some technological aspect of the papers.

*The present situation favours procedural virtuosity but repels high level scientists.*

#### 6. Candidates' poor training, insufficient availability

Any long-standing tutor can say that the EQE passing rate is not a surprise for him.

Tutors can clearly identify candidates who have some chances

- they have (they take) time to work on the exam preparation
- they are trained in their everyday work: one or several senior patent attorney(s) spend(s) time on their draft patent applications during months and years.

On the contrary, we see many candidates who receive very little internal training. In some places, this is the majority. Why?

- there are too few seniors in the firm, in the city, in the country
- the newcomers must produce immediately as much patents or letters as possible whatever the quality is. One reason is that, in some places, patent firms are permanently understaffed.
- some (employers, employees, even officials) believe wrongly that patent education can be achieved by few external lessons, or conferences, or training courses.
- in some technical fields, the very high level of any invention needs so many hours to understand and draft a text, that it is very heavy for a senior to start again the same effort. For such inventions, to have just a look at the draft is worthless. So, the production of the newcomer is filed as it is.

It is probably a matter of culture. But the difference between »patent minded« countries and the »other« countries can also be seen on the wealth of each local profession: after all, the training cost is included one way or another in the fees that a patent attorney is able to charge to the clients.

The lack of professionals results in little training which leads to EQE low pass numbers. It is a vicious circle !

#### 7. Long term evolutions

For several historical, cultural, economical reasons, we start from a regional imbalance in patent attorneys »density«.

Some figures (from EPI info 4/92):

CH	:	44	representatives per million inhabitants
SE	:	29	"
DE (W)	:	23	"
GB	:	20	"
.....			
FR	:	9	"
ES	:	5	"
IT	:	5	"

DE(W) + GB have together roughly half of the representatives. The gap is growing. DE(W) + GB have a »replacement rate« of 5 % in 1992. The 16 other territories including East DE have together a »replacement rate« of 1 %. Say 2 % when counting only the 6 »other« successful countries at the 1992 EQE. (let us take as »replacement rate« the ratio between successful candidates and listed representatives). In a few decades, if EPO still exists, GB + DE representatives will cumulate 75 to 90 % of the European professional representatives. At that stage, those representatives, not only will handle all the patent applications coming from GB, DE, US, JP, but also will sign a significant part of the »other« member states' files.

*The EQE, as it is at present, accentuates the historical differences.*

If we wish (do we?) to progressively harmonize our European profession, we must pump new blood each year in each country. The EQE should become the simple control of a patent attorney's most usual skills.

After that, it is to the professional circles and to the market to recognize and promote the most prominent members among us.

#### 8. What motivation for a so difficult EQE (especially in procedural matters)

Apparently there is no »numerus clausus«.

One clear motivation could be, for the EPO, the need of skilled practitioners to streamline patents prosecution.

But EPO does not mind to talk directly with US patent attorneys when dealing with International preliminary examination of American Euro PCT applications. It works ! ... and EPO seems to encourage this short cir-

cuit despite the cultural difference between US and European professional representatives.

## Letters to the Editor

### The EPO - from bad to verse?

In his rhyming riposte to criticism (EPI Information 4/1992) the President of the European Patent Office states that complaints of »'Too costly', 'Too late'« are not fair. Unfortunately such complaints are fair and common. On any objective basis the European Patent Office is expensive and slow. In this letter I restrict myself to costs.

In any patent system official fees are not the only cost to the applicant. There are attorney's fees, translation costs and other costs that may need to be met. It is the prime virtue of the European Patent Convention that it allows most of these other costs to be deferred until actual grant of a patent. However official fees are much higher in the European Patent Office than in most other patent offices. It is reasonable to assume that costs correlate with efficiency.

The European Patent Office try to justify their high fees on the basis that each application covers many countries. This misses the point of patents. Patents are for stopping infringers and it is usually individuals and not countries that infringe patents. In Table 1 below I give figures for official fees for patent applications through to grant in EPC, Japan, USA, GB, France, Italy, and Germany. These figures assume a non-convention application with 10 independent claims (worst case for Japan and USA). EPC1 designates *all* countries, EPC2 designates just the four most populous (DE, IT, GB, FR). All figures are in £ sterling equivalent as of 25th January 1993 (N.B. for EPC the real exchange rate and not EPC rate has been used).

As can be seen the European Patent Office is considerably more expensive than national offices both in absolute and per head of population terms. The only office shown that exceeds half the European Patent Office figure is that of France which uses a European Search (albeit at a cheap rate). The figures given above take a worst case basis for all countries except EPC where a best case basis is adopted. For example the figures assume that the patent is granted within three years of filing. For the European Patent Office the time taken to grant or refusal for 50% of cases is 44 months (EPO

Annual Report 1991). As the maintenance fees for European Patent Applications are extremely high it can be seen that the average case will be much more expensive than indicated in Table 1.

Table 1

	EPC1	EPC2	Japan	USA	GB	France	Italy	Germany
Filing cost with search	3353	1615	74	954	155	536	<200	149
Examination Fee	1159	1159	391	-	130	-	-	182
Maintenance Fee (2nd/3rd)	310	310	-	-	-	50	-	41
Grant Fee	580	580	163	769	80	62		
TOTAL	5402	3664	628	1723	285	666	<200	434
Population (millions)	373.7	255.7	125	251.8	57.9	56.9	60	80
Relative costs £/m	14.46	14.33	5.02	6.84	4.92	11.70	<3.33	5.43

It may be pleaded by the European Patent Office that, because of the multinational nature of European Patents, practice is somehow more complex than national practice and this adds to costs. This argument does not stand close inspection however: can any one seriously allege that European practice is more complex than US practice!

There is an objective measurement of relative costs. The EPO is an International Preliminary Examination Authority. International Preliminary Examination is done under the Rules of the Patent Cooperation Treaty under WIPO guidelines and so International Preliminary Examination provides one of the few tests available where one can guarantee that the same work should be done by each Patent Office acting as an International Preliminary Examination Authority. The relative costs are instructive as shown in Table 2 below.

Table 2

International Preliminary Examining Authority	Fee in local currency	Fee in sterling equivalent
Austrian Patent Office	2000 ATS	£ 118
Austrian Patent Office	295 AUD	£ 130
European Patent Office	3000 DEM	£ 1242
United Kingdom Patent Office	130 GBP	£ 130
Japanese Patent Office	23000 JPY	£ 122
Russian Patent Office	300 RUR	£ 342 *
Swedish Patent Office	3200 SEK	£ 295
United States Patent Office	440 USD 650 USD **	£ 289 £ 427 **

\* »Official« exchange rate used. Whether this reflects reality is open to doubt.

\*\* Special fee where search not done by US Patent Office.

It can be seen that the European Patent Office is between 2.9-10.2 times as expensive as any other International Preliminary Examination Authority. Whether the value received differs by this amount has to be doubted as each office should be doing exactly the same work.

It is rumoured that the European Patent Office is concerned about a possible loss of business to National Patent Offices - given the high costs of the European Patent Office can anyone be surprised?

J. C. Boff

The December 1992 issue of EPI gives a report of the Council meeting of 28 September 1992. According to paragraph 7 of this report »Council decided unanimously that EPI should defend the status quo with regard to advertising«.

I cannot help but feel that this raises serious doubts as to how representative the EPI Council is of our profession as a whole. Although as a European Patent Attorney employed in industry I am not directly affected by the advertising ban imposed by EPI, I find it impossible to believe that

substantially all members of the profession engaged in private practice approve of the present restrictions. I am encouraged in this belief by the article by the president of the British Chartered Institute of Patent Agents in the November-December 1992 issue of CIPA in which Mr Farwell states »I see promotion, by members, of their own and our Institute's activities as a GOOD THING« (his emphasis).

Would it not be a good idea if the Council, before digging in to defend the status quo, *asked* its membership if this is what it really wants ?

P. W. Grubb

### Ballot Papers

As your last editorial remarked, every two years new blood comes into the EPI Council. Whose it is, however, is unrelated to the wishes of up to a quarter of national electorates. Why are the ballots so muddling that for example in Germany nearly a quarter of them are invalidly cast (private or industrial practice), or a sixth in the U.K. ? Only in Monaco were 100% of the votes (all two of them) valid.

There should be a complete rethink for the next election.

W. R. Farwell (GB)

*Note: The Secretary General's Report to Council which is published in this edition informs about the major electoral problem.*

### The purpose of Opposition Proceedings

In the April issue of the EPO Official Journal there is a report of the Technical Board of Appeal Decision T580/89 referring a question to the Enlarged Board of Appeal concerning the powers of an Opposition Division and whether these are limited by the grounds of Opposition. This is yet another problem which has arisen because the European Patent Office considers itself obliged under Article 114 to take into account any material which is brought to its attention at any time in the course of Opposition Proceedings. Problems are constantly arising with documents and evidence which are late filed by opponents or in the form of third party observations and which the Opposition Division or the Board of Appeal has to consider

before deciding whether to disregard the material because it is late filed or take it into account because it is relevant. Proprietors of patents are put at a severe disadvantage as a result of late filing of relevant documents which they have inadequate time to give proper consideration to.

In my submission Article 114(1) was never intended to cover this situation. The wording of the Article simply gives the European Patent Office the freedom to bring into consideration matters which are within its own knowledge or which it can easily obtain from publicly available sources. Article 114(1) does not constitute a requirement that the European Patent Office shall examine every fact brought forward by parties to the proceedings or by third parties. Specifically Article 114(2) allows the EPO to disregard some facts. Within the power given by Article 114(2) it would be entirely possible for a practice to be established that the European Patent Office would disregard any material brought to its attention by opponents, interveners or third parties after the end of the 9 month opposition term.

This would have the effect of limiting the number of Oppositions filed and the scope and duration of the Opposition proceedings. It might also have the effect that some patents were maintained despite the existence of a significant case against their validity, but this could always be dealt with in national proceedings subsequently. This has to be balanced against the danger that the current practice could lead to total revocation of a patent on inadequate grounds simply because the proprietor or his representative was unable to make an immediate effective reply to new material introduced in the course of oral proceedings. The result of the suggested change of practice would be to exert substantial pressure on Opponents to comply with the requirements of Art. 99, EPC, by filing a Notice of Opposition together with Grounds and full reasons within the 9 month term. Opposition would then be regarded as a unique opportunity to dispose of the patent centrally but one which required a strong case before the filing of the Opposition. The Opposition Division would be able to deal with the case more efficiently by considering simply the Grounds of Opposition submitted by the opponent, while using Article 114 as justification for taking into consideration its own knowledge of the general state of the art when considering specific materials brought forward by the opponents. There would be less need for additional time to be granted for dealing with new objections as they arise. There would be less need for oral proceedings because the element of surprise would be eliminated and the arguments would always be presented fully on paper. Many of the problems which have

troubled the Opposition Divisions and the Boards of Appeal and which have resulted in reference of various questions to the Enlarged Board would be entirely eliminated to the general advantage of the users of the system.

P. Antony Smith (GB)

## New Postcodes for EPI and EPO

On 1 July 1993 new postcodes will become effective in Germany and you will have to amend all German addresses you are using, including those of EPO and EPI!

The change has become necessary after German unification in 1990. Since that date Germans had to live with an additional »O« for former East German regions and an additional »W« for the western part of the enlarged republic in order to avoid confusion as to identical postal codes in both areas. Now you may forget about the »O« and »W« and you can safely return to the »D« in front of the postcode when sending mail from abroad.

The new postcode is a five digit one, one more digit than Germans have been used to. The first two digits indicate the delivery region. Munich is subdivided into two delivery regions the codes of which begin with »80« and »81«. The next three digits indicate the delivery district.

Postal delivery is generally done in two ways: Either the postwoman or postman brings the mail to you or you go to the post office and collect the mail in your PO Box. Consequently people having a PO Box now have two postcodes:

- One is for any PO Box delivery, i.e. normal letters and registered mail etc.
- The other one is for home delivery, i.e. parcels and express mail etc.

Some 900 bulk recipients in Germany (such as the European Patent Office) do not use PO Boxes. They have their individual postcode for bulk recipients. For them you do not even have to indicate the street anymore as long as you do not send home delivery mail (parcels, express mail, etc.).

So, please use the new postcodes from 1 July 1993 on (not before, please). For the EPO and the EPI they are as follows:

### EPO - Bulk Recipient Delivery (Normal Correspondence and Registered Letters etc.)

European Patent Office  
D-80298 Munich

European Patent Office  
D-10958 Berlin

### EPO - Home Delivery (Parcels and Express Mail etc.)

European Patent Office  
Erhardtstr. 27  
D-800331 Munich

European Patent Office  
Dienstgebäude  
Pschorr Höfe  
Bayerstr. 34  
D-80335 Munich

European Patent Office  
Dienststelle Berlin  
Gitschiner Str. 103  
D-10969 Berlin

\* \* \*

### E P I Institute of Professional Representatives PO Box Delivery (Normal Correspondence and Registered Letters etc.)

E P I  
PO Box 26 01 12  
D - 80058 Munich

### E P I Institute of Professional Representatives Home Delivery (Parcels and Express Mail etc.)

E P I  
Erhardtstr. 27  
D - 80331 Munich

**Neue Postleitzahlen für EPI und EPA  
ab 1. Juli 1993**

**Europäisches Patentamt  
Großempfängeradresse  
(Normalzustellungen einschließlich Einschreibebriefe etc.)**

Europäisches Patentamt      Europäisches Patentamt  
D-80298 München                      D-10958 Berlin

**Europäisches Patentamt  
Adresse für Hauszustellungen  
(Päckchen, Pakete und Eilsendungen etc.)**

Europäisches Patentamt Erhardtstr. 27 D-80331 München	Europäisches Patentamt Dienstgebäude Pschorr Höfe Bayerstr. 34 D-80335 München	Europäisches Patentamt Dienststelle Berlin Gitschiner Str. 103 D-10969 Berlin
---	--	--

\* \* \*

**E P I**

**Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter  
Postfachadresse  
(Normalzustellungen einschließlich Einschreibebriefe)**

**E P I**  
Postfach 26 01 12  
D - 80058 München

**E P I**

**Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter  
Adresse für Hauszustellungen  
(Päckchen, Pakete und Eilsendungen)**

**E P I**  
Erhardtstr. 27  
D - 80331 München

**Nouveaux codes postaux pour l'EPI et l'OEB  
à compter du 1er juillet 1993**

**Office européen des brevets  
adresse postale  
(correspondance normale y compris lettres recommandées etc.)**

Office européen des brevets      Office européen des brevets  
D-80298 Munich                      D-10958 Berlin

**Office européen des brevets  
adresse pour livraisons  
(colis, paquets, envois exprès etc.)**

Office européen des brevets Erhardtstr. 27 D-80331 Munich	Office européen des brevets Dienstgebäude Pschorr Höfe Bayerstr. 34 D-80335 Munich	Office européen des brevets Dienststelle Berlin Gitschiner Str. 103 D-10969 Berlin
--	---	---

\* \* \*

**E P I**

**Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets  
adresse postale  
(correspondance normale y compris lettres recommandées etc.)**

**E P I**  
Postfach 26 01 12  
D - 80058 Munich

**E P I**

**Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets  
adresse pour livraisons  
(colis, paquets; envois exprès etc.)**

**E P I**  
Erhardtstr. 27  
D - 80331 München

### Deadline for EPI Information 3/1993

Our deadline for the next issue of EPI Information is *13 August 1993*. The documents for publication should have reached the General Secretariat by this date.

### Redaktionsschluß für EPI Information 3/1993

Redaktionsschluß für die nächste EPI Information ist der *13. August 1993*. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zu diesem Datum im Generalsekretariat eingegangen sein.

### Date de Remise des Documents pour EPI Information 3/1993

La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de EPI Information est le *13 août 1993*. Les textes destinés à la publication doivent être envoyés au Secrétariat Général avant cette date.

Disziplinarrat und Ausschüsse	Disciplinary and other Committees	Commission de Discipline et autres Commissions
Geschäftsordnung By-Laws Règlement Intérieur	EPI-Mitglieder EPI-Members Membres de l'EPI  SACEPO Holzer W. Gevers J. Balass V. Jenny (for EPPC) F. A. Jung E. K. E. Vingtoft K. E. Curell Sunol M. Phelp B. Brown J. D. Margellos T. M. Parkes A. Faraggiana V. Wildi R. Meyers E. Fitzpatrick I. Smulders T. A. Da Cruz (Joao) J. Erixon B.	Ausschuß für Biotechnologie Erfindungen Committee on Biotechnology Inventions Commission pour les inventions de biotechnologie  BE - L. Meyers CH - W. Mezger DE - W. Dost DE - W. Karau DK - B. H. Jensen ES - A. Ponti Sales FR - A. Gallochat FR - A. Casalonga GB - C. Mercer GB - R. S. Crespi IE - A. Ryan IT - G. Staub NL - A. V. Huygens SE - C. Engholm
Arbeitsgruppen Working groups Groupes de Travail	AT - W. Holzner BE - J. Gevers CH - V. Balass CH - F. A. Jung DE - E. K. E. Vingtoft DK - K. E. Curell Sunol ES - M. Phelp FR - B. Brown GB - J. D. Margellos GR - T. M. Parkes IE - A. Faraggiana IT - V. Wildi LI - R. Meyers LU - E. Fitzpatrick MC - I. Smulders NL - T. A. Da Cruz (Joao) PT - J. Erixon SE - B.	Ausschuß für EPA Finanzen Committee on EPO Finances Commission sur les Finances de l'OEBC  DE - G. Koepfe ES - E. Armijo FR - S. J. Le Vaguerèse GB - J. U. Neukom
Liaison USPTO & al DE - D. K. Speiser FR - M. R. Hirsch GB - S. D. Votier LI - K. F. Büchel	Finanz / Finance / Finances AT - H. Pawloy BE - H. C. Vanderborght CH - T. Ritscher DE - B. Feldmann FR - S. J. Le Vaguerèse GB - J. U. Neukom IT - G. Arena LU - J. P. Weyland NL - J. van Kan SE - B. Erixon	Ausschuß für EPA Finanzen Committee on EPO Finances Commission sur les Finances de l'OEBC  DE - G. Koepfe ES - E. Armijo FR - S. J. Le Vaguerèse GB - J. U. Neukom
EASY Working Group BE - J. Gevers DE - D. Speiser NL - H. Hanneman		

Disziplinarrat und Ausschüsse / Disciplinary and other Committees / Commission de Discipline et autres Commissions

Berufliche Qualifikation Professional Qualification Qualification Professionnelle	Disziplinarrat (EPI) Disciplinary (EPI) Discipline (EPI)	Standesregeln Professional Conduct Conduite Professionnelle	EPPC EPPC EPPC
AT - E. Vinazzer BE - M. van Malderen CH/LI D. Mohnhaupt DE - E. Jung DK - E. Christiansen ES - J.F. Ibanez Gonzales FR - E. Thouret-Lemaire GB - K.B. Weatherald GR - T. Margellos IE - D. Mc Carthy IT - V. Faraggiana LU - M. Leitz NL - LLM Bleukx PT - A. de Sampaio SE - E. Holmborn	AT - W. Katschinka AT - P. Révy von Belvard BE - G. Leherste CH - B. Doussé CH - J.J. Troesch DE - W. Dabringhaus DE - H.G. Urbach DK - K.E. Vingtoft ES - V. Gil Vega FR - F. Charpail FR - J.L. Laget GB - E. Lyndon-Stanford GB - R.E. Perry GR - D. Oekonomidis GR - S. Zomba Coletti IT - M. Bellenghi IT - G. Mannucci LU - J. Waxweiler NL - I.M. Lerner NL - S. Otevangers PT - J. Arantes-Oliveira SE - S.V. Lagman SE - S. Larsson	AT - E. Kunz AT - E. Piso BE - F. de Kemmeter CH - M. Micheli DE - W. Baum DE - H.-H. Wilhelm DK - L. Roerboel ES - C. Polo Flores FR - M. Dalsace FR - J.J. Martin GB - J.D. Brown GB - N. Wadleton GR - T.A. Kilimiris GR - C. Papaharalabus IE - P. Kelly IT - C. Cioni IT - A. Perani LU - R. Wildi NL - J. Bleyer NL - T. Smulders NL - L. de Bruijn SE - R.A. Kransell SE - S.G. Sevrell	AT - F. Glibler AT - G. Widmann BE - P. Claeys BE - W. Nichels CH - F. Fischer CH - F.A. Jenny DE - H. Kutzenberger DE - G. Schmitt-Nilson DK - P.R. Kristensen DK - K.R. Rafnsøe ES - E. Armijo ES - M. Curell Sunol FR - A. Casalonga FR - D. David GB - R. Burt GB - I. Muir GR - A. Tsimikalis IE - P. Shortt IT - E. de Carli IT - E. Josif LU - R. Wildi LU - E. T. Freylinger NL - W. Hoopstraten NL - A.V. Huygens PT - J.L. Arnaud SE - S.A. Hansson SE - Z. Schöhd
<b>Stellvertreter / Substitutes</b> Suppléants AT - P. Kliment BE - DPM Wante CH - K. Hotz DE - S. Flaig DK - A. Secher ES - J.A. Morgades FR - J.J. Joly GB - W. Wallace IT - E. De Carli NL - J. De Vries SE - I. Onn	<b>Disziplinarausschuss (EPA)</b> Disciplinary Board (EPO) Conseil de Discipline (OEB) EPI Mitglieder / EPI Members Membres de l'EPIE DE - M. Ruiff FR - R. Harlé NL - L.W. Kooy GB - J.U. Neukom	<b>Beschwerdekammer in Disziplinargelegenheiten (EPA)</b> Disciplinary Board of Appeal (EPO) Chambre de recours en matière disciplinaire (OEB) EPI Mitglieder / EPI Members / Membres de l'EPI FR - A. Armengaud Aine CH - C. Bertschinger DE - E. Bokelmann BE - P. Dellicour	

## IPC: CLASS

International Patent Classification  
on CD-ROM

"IPC: CLASS CD-ROM offers an easy to learn search tool, that makes it possible to find relevant places within the IPC even in different editions. The retrieval software which is provided on a separate floppy disk, enables the user to search with the use of keywords or IPC symbols in any data files on the CD-ROM."

The IPC: CLASS CD-ROM contains the third to fifth editions of the IPC in English and French, the fourth and fifth editions in German, the fifth edition in Hungarian and Spanish, catchword indexes in English, French and Spanish, the bilingual (German/English) "Stich- und Schlagwörterverzeichnis" (with the language versions separated), revision concordance data relating to the second to fifth editions of the IPC and the IPC valid symbols data.

"For orders and more information please contact  
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449,  
D-50939 Köln.

Carl Heymanns Verlag Köln Berlin Bonn München

## Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

## Decisions of the Boards of Appeal of the European Patent Office

## Décisions des Chambres de recours de l'Office européen des brevets

The collection published in the official languages (**German, English, and French**), comprises all the decisions of the Legal Board of Appeal, Technical Boards of Appeal and Disciplinary Board of Appeal so far published in the Official Journal of the European Patent Office. The official text appears first, followed by translations in the other two languages.

Subscription price for volumes 1–20 is DM 1600.–. The price for the following volumes is DM 128.– each.

Le recueil contient l'ensemble des décisions de la Chambre de recours juridique, des Chambres de recours technique et de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire publiées jusqu'à présent au Journal officiel de l'Office européen des brevets dans les trois langues officielles, à savoir l'allemand, l'anglais et le français. Le texte officiel est suivi des traductions dans les deux autres langues.

Au cas de subscription les prix se composent comme il suit: le prix des volumes 1–20 est de DM 1600.–/expl.: le prix des volumes ultérieurs se monte à DM 128.–/expl.

189 8 92



Carl Heymanns Verlag  
Köln Berlin Bonn München

### VORSTAND

### BOARD

### BUREAU

<i>Präsident</i>	<i>President</i> Sidney David VOTIER (GB)	<i>Président</i>
<i>Vize-Präsidenten</i>	<i>Vice-Presidents</i> Elisabeth THOURET-LEMAÎTRE (FR) Ake NORDEN (SE)	<i>Vice-Présidents</i>
<i>Generalsekretär</i>	<i>Secretary General</i> Antonius DRIES (NL)	<i>Secrétaire Général</i>
<i>Stellvertr. Sekretär</i>	<i>Deputy Secretary</i> Rainer KEIL (DE)	<i>Secrétaire Adjoint</i>
<i>Schatzmeister</i>	<i>Treasurer</i> Kurt BÜCHEL (LI)	<i>Trésorier</i>
<i>Stellvertr. Schatzmeister</i>	<i>Deputy Treasurer</i> Knud Erik VINGTOFT (DK)	<i>Trésorier Adjoint</i>
<i>Mitglieder</i>	<i>Members</i> Jorge DA CRUZ (PT) - Luis Alfonso DURAN (ES) Ivor FITZPATRICK (MC) - Felix A. JENNY (CH) Peter KELLY (IE) - Jean-Loup LAGET (FR) - Paul LEITZ (LU) Karl-Hermann MEYER-DULHEUER (DE) - Guido MODIANO (IT) Helen PAPAConstantinou (GR) - Leo RYCKEBOER (BE) Keith WEATHERALD (GB) - George WIDTMANN (AT)	<i>Membres</i>