

eipi

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





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 ent-
halten sind.

Artikel werden in der oder den Amts-
sprachen (deutsch, englisch, franzö-
sisch) wiedergegeben, in der bzw. de-
nen diese Artikel eingereicht wurden.

The Institute as a body is not re-
sponsible either for the statements
made, or for the opinions expressed in
the publications.

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

L'Institut n'est pas responsable des
opinions exprimées dans cette publi-
cation.

Les articles sont publiés dans celle ou
celles des trois langues officielles (alle-
mand, anglais ou français) dans
laquelle ou lesquelles ils ont été pro-
posés.

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) 9 43 73-0
Fax (0221) 9 43 73-901

Anzeigen • Advertisements • Publicité

Druck • Printing • Imprimeur

Carl Heymanns Verlag KG
grafik + druck, München

ISBN 3-452-23187-9

© Copyright epi 1996

Vierteljahreszeitschrift

Abonnementspreis im Mitgliedsbei-
trag enthalten, für Nichtmitglieder DM
70,00 p.a. (zuzüglich Versandkosten)

Quarterly Journal

Subscription fee included in mem-
bership fee, for non-members DM
70,00 p.a. (plus mailing expenses)

Publication trimestrielle

Prix d'abonnement inclus dans la
cotisation, pour non-membres DM
70,00 p.a. (frais d'envoi en sus)

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegt eine Bestellkarte für Einband-Decken bei.

An alle *epi*-Mitglieder,

To all *epi* Members,

A tous les membres
de l'*epi*,

der Rat des Instituts hat in Wien am 4. November 1996 die folgenden Termine im Zusammenhang mit den Wahlen ohne Gegenstimme bestätigt:

On 4 November 1996 the Council of the Institute has unanimously approved the following dates relating to the elections:

Le 4 novembre 1996, le Conseil de l'*epi* a approuvé à l'unanimité les dates suivantes, relatives aux élections:

Eingang im *epi*-Sekretariat:

Receipt by the *epi* Secretariat:

Réception au Secrétariat de l'*epi*:

1. Kandidatenvorschläge und Einverständniserklärung

1. Proposals for candidates and declaration of acceptance

1. Proposition de candidats et déclaration d'acceptation de candidature

8. November 1996.

8 November 1996.

8 novembre 1996.

2. Rücksendung der ausgefüllten Stimmzettel

2. Deadline for returning the completed ballot papers

2. Date limite de réception des bulletins de vote remplis

5. Februar 1997.

5 February 1997.

5 février 1997.

Rüdiger Zellentin
Generalsekretär

Rüdiger Zellentin
Secretary General

Rüdiger Zellentin
Secrétaire Général

epi Symposium, 4 October 1997

20. Jahrestag der Errichtung des epi

Wir erlauben uns, Ihnen mitzuteilen, daß der Vorstand und der Rat des *epi* allen *epi*-Mitgliedern **am Samstag, den 4. Oktober 1997, in Straßburg ein Symposium** zur Feier des 20. Jahrestages der Errichtung unseres Instituts anbietet.

Das Symposium wird einen Tag dauern (Vor- und Nachmittag); es wird vom Präsidenten des *epi* und dem Präsidenten des EPA, Herrn Ingo Kober, eröffnet und mit einem Gala-dinner beendet.

Das Arbeitsprogramm des Symposiums umfaßt vier Themen zu folgenden Bereichen: Ausbildung und Training der europäischen Patentvertreter, Aspekte des materiellen Patentrechts nach 20jähriger Praxis, Rechte, die sich aus einem europäischen Patent herleiten.

Jedes Thema wird von zwei Sprechern behandelt, die verschiedene Aspekte erörtern oder die Angelegenheit aus verschiedenen Perspektiven in Angriff nehmen.

Die Einladung wird das endgültige, detaillierte Programm enthalten, und zusammen mit der *epi*-Information 1/1997 verschickt werden.

Eine Ratssitzung wird am Freitag, den 3. Oktober 1997 stattfinden und alle Teilnehmer des Symposiums sind eingeladen, dieser Sitzung am Nachmittag beizuwohnen.

Zum Abschluß der Ratssitzung wird am Freitagabend für die Teilnehmer des Symposiums sowie die *epi*-Ratsmitglieder ein Cocktailempfang gegeben.

Am Sonntag, den 5. Okt. 1997 wird für die Teilnehmer des Symposiums sowie die *epi*-Ratsmitglieder ein Ausflug veranstaltet. Nach dem Mittagessen werden die Teilnehmer mit Bussen so rechtzeitig zum Flughafen gebracht, daß jeder noch am selben Abend zurückfliegen kann.

Wir freuen uns darauf, Sie in Straßburg begrüßen zu dürfen.

20th anniversary of the epi

We wish to inform you that the Board and the Council of the *epi* propose to all *epi* members a **symposium on Saturday 4 October, 1997 in Strasbourg** to celebrate the 20th anniversary of our Institute.

The symposium will last one day (morning and afternoon); it will be opened by the *epi* President and the EPO President, Mr. Ingo Kober, and will be concluded by a gala dinner.

The working programme of the Symposium will include four topics relating to the following areas: education and training of European patent attorneys, aspects of substantive patent law after 20 years of practice; exercise of rights conferred by a European patent.

Each topic will be addressed by two speakers who will treat different aspects or tackle the question from different perspectives.

The invitation will contain the final detailed programme and will be sent together with *epi* Information 1/1997.

A Council meeting will take place on Friday 3 October, 1997 and all participants of the symposium are welcome to attend this meeting in the afternoon.

At the end of the Council meeting, Friday evening, a welcome cocktail will be offered to the participants of the symposium and the *epi* Council members.

An excursion will be organised on Sunday 5 October, 1997 for the participants of the symposium and the *epi* Council members. After lunch buses will take participants to the airport in time for everybody to fly back home in the evening.

We are looking forward to meeting you in Strasbourg.

20ème anniversaire de l'epi

Nous désirons vous informer que le Bureau et le Conseil de l'*epi* proposent à tous les membres de l'*epi* de participer à un **symposium le samedi 4 octobre 1997, à Strasbourg**, à l'occasion du 20ème anniversaire de notre Institut.

Le symposium durera une journée (matin et après-midi). Il sera ouvert par le Président de l'*epi* et le Président de l'OEB, M. Ingo Kober, et se terminera par un dîner de gala.

Le programme de travail du symposium comprendra des sujets se rapportant aux thèmes suivants: la formation des conseils en brevets, les aspects de la loi substantive du brevet après 20 années de pratique, l'exercice des droits conférés par un brevet européen.

Chaque sujet sera présenté par deux intervenants qui en traiteront différents aspects ou qui aborderont la question à partir de perspectives différentes.

L'invitation qui sera envoyée avec le numéro 1/1997 de *epi* Information vous donnera des renseignements complémentaires sur le programme définitif.

Une réunion du Conseil aura lieu le vendredi 3 octobre 1997. Tous les participants au symposium sont invités à assister à cette réunion au cours de l'après-midi.

A la fin de la réunion du Conseil, le vendredi soir, un cocktail de bienvenue sera offert à tous les participants au symposium ainsi qu'aux membres du Conseil.

Une excursion sera organisée le dimanche 5 octobre 1997 pour tous les participants au symposium et les membres du Conseil de l'*epi*. Après le déjeuner, les bus conduiront les participants à l'aéroport en temps voulu pour permettre à tous de reprendre leur avion le soir même.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Strasbourg.

Table of contents

epi Symposium 1997	99	European Qualifying Examination	
Editorial	101	Results of the European Qualifying Examination 1996	118
epi Membership/epi Subscription		European Qualifying Examination 1997	119
Rechnung 1997 · Invoice 1997 · Appel de cotisation 1997	102	PQC need examiners for the European Qualifying Examination	119
Einzugsermächtigung · Direct debiting mandate · Autorisation de prélèvement	103	<i>epi</i> Tutorium · <i>epi</i> Tutorials · Tutorat <i>epi</i>	119
Rules governing payment of the <i>epi</i> annual membership fee	105	University of London: Training Programme for the European Patent 1997	119
<i>epi</i> membership/ <i>epi</i> subscription	107	European Patent Convention	
<i>epi</i> membership chart as of 30 Sept. 1996	109	Considération sur la traduction/validation des brevets européens et questions connexes, par M. Curell Suñol	120
President's letter		Extension of European patents to Romania	123
President's letter to the European Commission and European Parliament relating to the "Draft Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions" (drafted by the Committee on Biotechnological Inventions)	110	Letters to the editor	
Council meeting		Costs of European patent application, by B.W. Treves	124
Report from the Council Meeting in Vienna 4-5 November 1996, by J. Pereira da Cruz	115	Information from the Secretariat	
Committee reports		IP Consultant Office sought	124
Report of the Disciplinary Committee by S.U. Ottevangens	116	Deadline 1/1997	124
Report of the Committee on EPO Finances by J.U. Neukom	116	Binders for <i>epi</i> Information 1996	125
Report of the Professional Qualification Committee, by K. Weatherald	117	Information from the EPO	
		Compendium - Order	126
		International Affairs	
		Alternative Dispute Resolution, by S. Votier	128
		Alternative Möglichkeiten zur Lösung von Auseinandersetzungen (Übertragung ins Deutsche von D. Speiser)	128
		Une autre procédure pour régler les litiges (version française par J. Brullé)	128

Editorial

The Institute appears to be thriving, growing as it does as students pass the qualifying examination, and as more States join the Convention.

The Institute is also we feel fortunate in that the Membership, and their Council is made up of practitioners in both the corporate and private sector (the free profession) and easily provide a unified stance in issues relevant to the European Patent Organisation. But there are challenges ahead. The inevitable increase in the

size of Council as new States join could in the long run lead to unwieldy, unproductive and expensive meetings, which would lead to a deterioration in the decision-making process. The perennial question of the cost of patenting in Europe is still high on the agenda - witness the recent Position Paper recently submitted by UNICE to the EPO President, the EU Commission and permanent representatives of the Member States. This document mentions the role

of patent attorneys in the patenting process, and its costs. Surely our Institute with its unitary Council can contribute to this debate? However, as our Members will we hope agree, there is no room for complacency, not an attribute which has in any event ever settled we feel on this *epi*. With these thoughts, we wish our readers a very Happy Christmas, and a prosperous New Year.

Jean Brullé · Joachim Herzog · Terry Johnson



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

epi · Postfach 26 0112 · D-80058 München

2 January 1997

RECHNUNG
epi-Beitrag 1997

INVOICE
epi Subscription 1997

FACTURE
Cotisation epi 1997

DM 300

Postbank München
Account No 703-802
BLZ (Bank Sorting Code) 700 100 80

Sie erhalten diese Rechnung zur Verwendung bei Ihrer Steuererklärung, auch wenn Sie bereits eine Einzugsermächtigung erteilt haben.

Bitte nutzen Sie die Einzugsmöglichkeit vom laufenden EPA-Konto, s. Anlage.

Überweisungen (keine Schecks bitte!) sind zu tätigen

- in Deutsche Mark (DM)
- Bankgebühren zu Ihren Lasten

Auf dem Überweisungsträger bitte angeben:

- Ihren Namen
- Ihre Mitgliedsnummer (steht neben Ihrem Namen auf dem Adreßaufkleber).

Bei Zahlungseingang nach dem **30. April 1997** erhöht sich der Beitrag um **DM 50**.

Falls Ihr Beitragskonto schon einen Fehlbetrag aufweist, erhalten Sie ein zusätzliches Blatt. Bitte überweisen Sie dann auch den Fehlbetrag.

Der Schatzmeister
Knud Erik Vingtoft

Although you may already have issued a direct debiting mandate, you will receive this invoice for filing your tax declaration.

Please use the possibility for direct debiting from EPO deposit accounts, see encl.

Transfers (no cheques please!) are to be made

- in German Marks (DM)
- all bank charges payable by subscriber

Please note on your transfer order:

- your name
- your registration number (shown next to your name on the label above).

Payments received after **30 April 1997** are subject to a surcharge of **50 DM**.

If your subscription account shows a deficit already, a separate sheet is attached. In this case please also transfer the outstanding amount.

The Treasurer
Knud Erik Vingtoft

Cette facture vous est envoyée pour votre déclaration d'impôts, même si vous avez déjà fait une demande de prélèvement automatique.

Nous recommandons le prélèvement sur le compte courant à l'OEB, v. annexe.

Le virement (pas de chèques s.v.p.!) doit être effectué

- en Marks allemands (DM)
- frais bancaires à votre charge

Indiquez s.v.p. sur votre ordre de virement:

- votre nom
- votre numéro d'affiliation (inscrit à côté de votre nom sur l'étiquette).

Tout paiement reçu après le **30 avril 1997** est majoré de **50 DM**.

Si votre compte-cotisation accuse déjà un solde débiteur, vous trouverez une feuille en annexe. Dans ce cas veuillez aussi virer la somme manquante.

Le Trésorier
Knud Erik Vingtoft

ff\invoice.97

Bitte einreichen an:

Please return to:

Retournez s.v.p. à:

epi-Sekretariat
Postfach 26 01 12

D-80058 München

Telefax 089 - 202 15 48

Einzugsermächtigung

Direct debiting mandate

Autorisation de prélèvement

Eingangsfrist im
epi-Sekretariat:

Deadline for receipt by the
epi Secretariat:

Date limite de réception au
Secrétariat de l'epi:

15. Februar

15 February

15 février

Bitte senden Sie diese Einzugsermächtigung oder eine Kopie hiervon **nur an das epi-Sekretariat**, nicht an das EPA.

Please, send this debiting mandate or a copy thereof **to the epi Secretariat only**, not to the EPO.

Veillez envoyer cette autorisation de prélèvement ou une copie de celle-ci **uniquement au Secrétariat de l'epi**, pas à l'OEB.

Bitte verwenden Sie **nur dieses Formular**, gegebenenfalls mit einem gesonderten Blatt für die Namen mehrerer epi-Mitglieder. **Verwenden Sie keine Einzugsermächtigungen des EPA.**

Please use only this form, if necessary with a separate sheet for the names of several epi members. **Do not use EPO mandate forms.**

Veillez n'utiliser que ce formulaire; ajoutez si nécessaire une feuille séparée pour les noms de plusieurs membres de l'epi. **N'utilisez pas les formulaires d'autorisation de prélèvement de l'OEB.**

Name/Vorname des epi-Mitglieds: epi member's surname/first name: Nom/prénom du membre de l'epi	
epi-Mitgliedsnummer: epi membership number: Numéro d'affiliation à l'epi:	
Die Einzugsermächtigung gilt für mehrere epi-Mitglieder Falls "ja", bitte ein gesondertes Blatt mit den Namen und Mitgliedsnummern beifügen.	
This direct debiting mandate applies to more than one epi member If "yes", please list names and membership numbers on a separate sheet.	nein ja <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> yes non oui
L'autorisation de prélèvement s'applique à plusieurs membres de l'epi: Dans l'affirmative, prière de joindre au présent formulaire une feuille séparée portant le nom et le numéro de ces membres.	
Name des Kontoinhabers: Account holder's name: Nom du titulaire du compte:	
Kontonummer beim EPA: EPO account number: Numéro de compte auprès de l'OEB:	
_____ Datum · Date	
_____ Unterschrift des Kontoinhabers · Account holder's signature Signature du titulaire du compte	

Einzugsermächtigung

Eingangsfrist im *epi*-Sekretariat:
15. Februar

Das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (*epi*) wird hiermit ermächtigt, den *epi*-Jahresbeitrag für das unten angegebene *epi*-Mitglied in der jeweils gültigen Höhe von dem nachstehend genannten und beim Europäischen Patentamt (EPA) geführten laufenden Konto einzuziehen. Die Einzugsermächtigung gilt für den nächstfälligen und künftig fällige Beiträge bis auf schriftlichen Widerruf. Sie gilt ebenso für offene Beiträge vergangener Jahre. Der Einzug erfolgt auf der Grundlage der zwischen dem EPA und dem *epi* getroffenen Verwaltungsvereinbarung vom 5. April 1993 (ABl. EPA 1993, 367) und der Nr. 9 der Vorschriften über das laufende Konto (ABl. EPA 1993, 366).

Der Einzug des Beitrags erfolgt mit Wirkung vom 25. Februar des laufenden Jahres. Alle an das EPA am Abbuchungstag zu entrichtenden Gebühren und Auslagen gehen dem Einzug des *epi*-Beitrags vor. Mehrere Beiträge, die vom selben Konto abgebucht werden sollen, faßt das *epi* zu einem Gesamtbetrag zusammen. Demgemäß erteilt das *epi* dem EPA einen Abbuchungsauftrag über den Gesamtbetrag. Reicht das Guthaben nach Begleichung der vorrangigen EPA-Gebühren und Auslagen zur Ausführung des Abbuchungsauftrags des *epi* nicht aus oder trifft die vorliegende Einzugsermächtigung beim *epi* nach dem 15. Februar ein, kann der Abbuchungsauftrag nicht ausgeführt werden. Das *epi*-Mitglied wird über den fehlgeschlagenen Einzugsversuch informiert. Überweist es den Beitrag dann nicht bis spätestens 30. April (Kontoingang) für das *epi* spesenfrei im normalen Bankverkehr, erfolgt ein Einzugsversuch des erhöhten Jahresbeitrags am 25. Juni. Schlägt auch dieser Versuch fehl, muß der erhöhte Beitrag im normalen Bankverkehr beglichen werden.

Mit Wirkung vom 25. Juni kann der Beitrag auch für *epi*-Mitglieder, die zum vorausgegangenen Abbuchungstag noch keine Einzugsermächtigung vorgelegt hatten, eingezogen werden. Eingangsfrist für die Einzugsermächtigung im *epi* ist hierfür der 15. Juni.

Falls ein gesondertes Blatt mit den Namen mehrerer *epi*-Mitglieder beigelegt wird, braucht es nicht gesondert unterschrieben zu werden.

Direct debiting mandate

Deadline for receipt by the *epi* Secretariat: **15 February**

The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (*epi*) is hereby authorised to debit from the deposit account held with the European Patent Office (EPO) as specified below the *epi* annual subscription for the *epi* member named below at the appropriate rate. This direct debiting mandate applies to the forthcoming and all subsequent subscriptions until it is revoked in writing. It also applies to outstanding subscriptions from previous years. Debiting will be on the basis of the Administrative Agreement dated 5 April 1993 between the EPO and the *epi* (OJ EPO 1993, 367) and point 9 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1993, 366).

Subscriptions are debited with effect from 25 February of each year. All fees and costs payable to the EPO on the debiting date have priority over the *epi* subscription. The *epi* will combine several subscriptions to be debited from the same account into one overall sum, for which it will then issue the EPO with a debit order. If, after priority payment of EPO fees and costs, the credit balance is not sufficient to carry out the *epi* debit order, or if the direct debiting mandate is received by the *epi* after 15 February, the debit order is not carried out. The *epi* member will be informed. Then, if the annual subscription has not been credited to the *epi* account through the standard banking procedure and at no expense to the *epi* by 30 April (reception in *epi* account), an attempt will be made to debit the higher annual subscription on 25 June. Should this attempt also prove unsuccessful, the higher annual subscription must be paid to the *epi* through the standard banking procedure.

Subscriptions of *epi* members who had not issued a direct debiting mandate by the previous debiting date may also be debited with effect from 25 June. The deadline for receipt of the direct debiting mandate by the *epi* is then 15 June.

If a separate sheet with the names of several *epi* members is enclosed, it does not need a separate signature.

Autorisation de prélèvement

Date limite de réception au Secrétariat de l'*epi*: **15 février**

L'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (*epi*) est autorisé par la présente à prélever, sur le compte courant ouvert à l'Office européen des brevets (OEB) dont le numéro est mentionné ci-après, le montant en vigueur de la cotisation annuelle du membre de l'*epi* dont le nom figure ci-dessous. La présente autorisation de prélèvement est valable pour la prochaine cotisation venant à échéance ainsi que pour les cotisations suivantes, jusqu'à révocation par écrit. Elle vaut également pour les cotisations des années précédentes non encore acquittées. Le prélèvement est opéré sur la base des dispositions de l'accord administratif en date du 5 avril 1993 entre l'OEB et l'*epi* (JO OEB 1993, 367) ainsi que de celles du point 9 de la décision modifiant la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1993, 366).

Le prélèvement de la cotisation prend effet le 25 février de l'année en cours. Le règlement de toutes les taxes et de tous les frais dûs à l'OEB à la date de débit a priorité sur le prélèvement de la cotisation annuelle à l'*epi*. L'*epi* regroupe en un seul montant plusieurs cotisations devant être débitées du même compte. A cette fin, l'*epi* donne à l'OEB un ordre de débit pour le montant total. Si, après règlement prioritaire des taxes et des frais dûs à l'OEB, la provision du compte ne suffit pas pleinement pour exécuter l'ordre de débit de l'*epi* ou si la présente autorisation parvient à l'*epi* après le 15 février, l'ordre de débit ne peut être exécuté, et le membre en est informé. Si celui-ci ne vire pas le montant de la cotisation le 30 avril au plus tard (date d'inscription au compte de l'*epi*), par une opération bancaire normale et sans frais pour l'*epi*, il sera procédé, le 25 juin, au prélèvement du montant majoré de la cotisation annuelle. Au cas où ce prélèvement non plus ne peut être effectué, le montant majoré de la cotisation doit être acquitté par une opération bancaire normale.

Avec effet au 25 juin, il est également possible de prélever le montant de la cotisation annuelle des membres de l'*epi* n'ayant pas produit d'autorisation de prélèvement à la date de débit précédente. A cette fin, la date limite de réception des autorisations de prélèvement par l'*epi* est le 15 juin.

S'il est joint une feuille séparée portant le nom de plusieurs membres de l'*epi*, il n'est pas nécessaire de la signer.

Regeln für die Zahlung der *epi* Mitgliedsbeiträge

Beschluß des *epi* Rates auf seiner Sitzung in Kopenhagen am 11./12. Mai 1992

1) Der jährliche *epi* Mitgliedsbeitrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit zu zahlen.

2) Für Mitglieder, die bereits zu Anfang eines Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter eingeschrieben sind, ist das Fälligkeitsdatum der 1. Januar.

3) Für Mitglieder, die erst im Verlauf eines Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen werden, ist das Fälligkeitsdatum der Tag der Eintragung in die Liste.

4) Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird erlassen, wenn

- der schriftliche Antrag des Mitgliedes auf Löschung von der Liste der zugelassenen Vertreter vor dem 1. April beim Europäischen Patentamt eingeht;
- eine Person nach dem 30. September in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen wird.

5) In allen anderen Fällen muß der volle jährliche Mitgliedsbeitrag bezahlt werden. Ratenzahlungen, Stundungen oder Beitragsreduzierungen können nicht gewährt werden.

6) Zahlt ein Mitglied, das bereits zu Anfang des Jahres auf der Liste der zugelassenen Vertreter stand, seinen Beitrag nicht vor dem 1. Mai (Eingang auf dem *epi* Konto), erhöht sich sein Beitrag um DM 50.-. Gleiches gilt für Mitglieder, die erst im Verlauf des Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen worden sind, falls sie ihren Mitgliedsbeitrag nicht innerhalb von vier Monaten nachdem sie durch "*epi* Information" oder einen Brief über seine Höhe informiert worden sind, zahlen.

Rules Governing Payment of the *epi* Annual Membership Fee

Decision taken by the *epi* Council at its meeting in Copenhagen on 11/12 May 1992

1) The *epi* annual membership fee has to be paid within two months after its due date.

2) The due date for members being on the list of professional representatives at the beginning of the year is 1 January.

3) The due date for members entering the list of professional representatives in the course of the year is the moment of entry on this list.

4) The annual membership fee is waived if

- a member's written demand for deletion from the list of professional representatives arrives at the European Patent Office prior to 1 April;
- a person is registered on the list of professional representatives after 30 September.

5) In all other cases the entire annual membership fee has to be paid. No instalments, extensions of the term of payment, or reduction of payment may be granted.

6) Members on the list of professional representatives on 1 January who fail to pay their membership fee prior to 1 May (reception in *epi* account) will have to pay a surcharge of DM 50.-. The same applies to members who entered the list during the course of the year if they have not paid the fee within four months after being notified of its amount through "*epi* Information" or by letter.

Règles relatives au paiement de la cotisation annuelle *epi*

Décision prise par le Conseil de l'*epi* à la réunion de Copenhague les 11 et 12 mai 1992

1) Le paiement de la cotisation annuelle *epi* est dû dans les deux mois qui suivent la date d'exigibilité.

2) La date d'exigibilité pour les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés au début de l'année est le 1er janvier.

3) La date d'exigibilité pour les personnes admises sur la liste des mandataires agréés en cours d'année est la date d'admission sur cette liste.

4) N'est pas redevable de la cotisation de l'année en cours:

- un membre qui demande par écrit à l'OEB sa radiation de la liste des mandataires agréés avant le 1er avril;
- toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés après le 30 septembre.

5) La cotisation annuelle doit être payée dans son intégralité dans tous les autres cas. Aucun versement partiel, report d'échéance ou réduction du montant ne peut être accepté.

6) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés au 1er janvier et dont la cotisation n'est pas payée avant le 1er mai (date de réception sur le compte de l'*epi*) doit payer un supplément de 50,— DM. Ceci s'applique également à toutes les personnes inscrites sur la liste en cours d'année, dont la cotisation n'est pas réglée dans les quatre mois qui suivent la notification dans "*epi* Information" ou par lettre.

7) Zahlungen müssen mittels Banküberweisungen, in Deutsche Mark und frei von Bankspesen für *epi* erfolgen. Dabei sind der Name und die Mitgliedsnummer jedes einzelnen Mitglieds, für das die Zahlung erfolgt, anzugeben.

8) Wegen der beachtlichen Bankgebühren und darüber hinaus wegen des großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand werden keine Schecks, Bankschecks, kein Bargeld oder ähnliches angenommen.

9) Der *epi* Rat beschließt Änderungen des Mitgliedsbeitrages vor Anfang des Folgejahres. Er informiert alle Mitglieder durch "*epi* Information" über den neuen Beitragsbetrag und die Zahlungsmodalitäten. Alle Mitglieder, von denen angenommen werden kann, daß sie die entsprechende "*epi* Information" erhalten haben, müssen Zahlungsvorkehrungen innerhalb der oben genannten Zeitspanne treffen, ohne daß eine zusätzliche Aufforderung hierzu erfolgt. der Schatzmeister wird jedoch zu Beginn eines Jahres bzw. bei neuen Mitgliedern nach Eintragung in die Liste zusätzlich Rechnungen an alle Mitglieder verschicken. Verspätete Zahler, von denen angenommen werden kann, daß sie die oben genannte "*epi* Information" erhalten haben, können sich aber nicht darauf berufen, diese Rechnung nicht erhalten zu haben.

7) Payments have to be made by money transfers, in German Marks, and free of bank charges for *epi*. They must indicate the name and registration number of each member for whom the fee is paid.

8) Due to the substantial bank charges and furthermore to the enormous additional administrative requirements no checks, bankers drafts, cash, or the like will be accepted.

9) The *epi* Council decides on modifications of the amount of the annual membership fee before the beginning of a year. It informs all members through "*epi* Information" of the new amount of the fee and the conditions for payment. All members deemed to have received the respective "*epi* Information" will have to make provisions for payment within the above mentioned time-limit without further request. The Treasurer will, however, also send out fee invoices to all members at the beginning of the year or to new members after their registration. Late payers deemed to have received the before mentioned "*epi* Information" may not plead not having received this invoice.

7) Le paiement doit être fait par virement, en Deutsche Marks, sans frais bancaires pour l'*epi*. Le nom et le numéro d'affiliation de la/les personne(s) pour qui la cotisation est destinée doivent être indiqués clairement sur le virement.

8) Les chèques, les chèques bancaires, les règlements en espèces ou autres ne sont pas acceptés en raison des frais bancaires importants et de l'énorme supplément de travail que leur traitement nécessite.

9) Le Conseil de l'*epi* décide des modifications du montant de la cotisation annuelle avant le début de l'année. Tous les membres sont informés par "*epi* Information" du nouveau montant de la cotisation et des conditions de paiement. Toute personne qui, en tant que membre, reçoit "*epi* Information" devra s'assurer que sa cotisation est payée dans le délai imparti, ci-dessus mentionné, sans autre notification. Le Trésorier enverra toutefois aussi un appel de cotisation à tous les membres au début de l'année, de même qu'aux nouveaux membres après leur inscription. Toute personne recevant en tant que membre "*epi* Information", mentionné plus haut, et n'ayant pas payé sa cotisation à temps ne pourra pas alléguer qu'elle n'a pas reçu l'appel de cotisation.

epi-Mitgliedschaft und Jahresbeitrag

1. Internationale Kammerorganisation

Das *epi* ist die Standesorganisation der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter. Es besteht Pflichtmitgliedschaft. Das *epi* erfüllt ähnliche Aufgaben wie nationale Standesorganisationen, z.B. die deutsche Patentanwaltskammer. Seine Mitglieder sind sowohl Freiberufler als auch in der Industrie oder im staatlichen Bereich Tätige. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist u.a. der Erwerb eines natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschuldiploms bzw. gleichwertiger natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse, eines mindestens dreijährigen patentrechtlichen Praktikums und das erfolgreiche Ablegen der Eignungsprüfung beim Europäischen Patentamt.

Das *epi* ist also die Kammerorganisation der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter. Es ist eine Körperschaft internationalen öffentlichen Rechts.

2. Mitgliedschaft

Die Pflichtmitgliedschaft, die automatisch mit Eintrag in die Liste der zugelassenen Vertreter beim EPA begründet wird, beruht auf Artikel 5, die Verpflichtung zur Entrichtung des Jahresbeitrages auf Artikel 6 der Vorschriften über die Errichtung des Instituts, vgl. ABl. EPA 2/1978, S. 85 ff. Die Mitgliedschaft endet ebenso automatisch mit der Streichung aus der EPA-Liste.

Nach einer Streichung aus der Vertreterliste kann jederzeit ein Antrag auf Wiedereintragung in die Liste gestellt werden. Es dürfen jedoch keine gegenteiligen disziplinarischen Maßnahmen vorliegen. Eventuell in früheren Zeiten nicht entrichtete Mitgliedsbeiträge müssen zuvor nachentrichtet werden. Bei einer Wiedereintragung in die Vertreterliste braucht

epi Membership and Membership Subscription

1. Professional Association

epi is the professional association with compulsory membership of Professional Representatives before the European Patent Office (European Patent Attorneys). Its tasks are comparable to those of national professional associations such as the British Chartered Institute of Patent Agents. Its members come from the free profession as well as industry and government sectors. Requirements for membership are a university level scientific or technical qualification or an equivalent level of scientific or technical knowledge, a full-time training period of at least three years, and passing the European Qualifying Examination.

The *epi* is the Institute for patent attorneys authorized to represent clients before the European Patent Office. *epi* is an international public law corporation.

2. Membership

All persons entered in the list of Professional Representatives, kept by the European Patent Office (EPO), automatically become a member of the *epi*, Art. 5 of the Regulation on the Establishment of an Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, OJ EPO 2/1978, p. 85 et seq. Their obligation to pay the annual subscription to *epi* results from Art. 6, loc. cit. Membership automatically expires as soon as a member is deleted from the list of the EPO.

After having been deleted from the list, a member may at any time file an application for reinstatement. There must, however, be no contradicting disciplinary measures. Outstanding membership subscriptions have to be paid before reinstatement.

Affiliation à l'*epi* et cotisation annuelle

1. Organisation internationale de l'Ordre des mandataires agrés près l'Office européen des brevets

L'*epi* remplit auprès de l'Office européen des brevets les mêmes fonctions que, au niveau national, le Barreau pour les avocats ou l'Ordre pour les médecins, avec cependant la particularité que non seulement les personnes appartenant à la profession libérale mais également celles qui exercent dans l'industrie ou dans le secteur public en sont membres. Peuvent faire partie de l'*epi* les personnes titulaires d'un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou bien ayant des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent, qui ont accompli un stage d'au moins trois ans dans le domaine du brevet et réussi l'examen européen de qualification de l'Office européen des brevets.

L'*epi* est donc l'Ordre des mandataires agrés près l'Office européen des brevets. C'est une association de droit public.

2. Affiliation

L'affiliation obligatoire qui est automatiquement suivie de l'inscription sur la Liste des mandataires agrés de l'OEB, repose sur l'Article 5 du Règlement relatif à la création de l'Institut, et l'obligation d'acquitter la cotisation annuelle sur l'Article 6, voir JO OEB 2/1978, p. 85 et suiv. L'affiliation à l'*epi* expire automatiquement avec la radiation de la liste de l'OEB.

Une personne qui s'est fait radier de la Liste des mandataires peut à tout moment se faire réinscrire, à condition qu'aucune mesure disciplinaire à son encontre ne l'interdise. Les cotisations éventuellement impayées doivent être réglées au préalable. Il n'est pas nécessaire de repasser l'examen de qualification pour se faire réinscrire sur la liste des mandataires.

keine Eignungsprüfung abgelegt zu werden.

Beim *epi* gibt es nur Vollmitgliedschaft, keine ruhende Mitgliedschaft. Wer die Jahresgebühren für einige Zeit sparen will, muß sich vor dem 1. April des laufenden Jahres von der Liste der zugelassenen Vertreter beim EPA streichen lassen und gegebenenfalls später einen Antrag auf Wiedereintragung in die Liste stellen. Bitte richten Sie Ihren Antrag auf Streichung/Wiedereintragung an das EPA, Direktion 5.1.1.

3. Jahresbeitrag

Die Verpflichtung zur Entrichtung des *epi*-Jahresbeitrags entsteht mit Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter.

Verschiedentlich ist der Wunsch nach Aus- oder Herabsetzung dieses Beitrages von z.Z. DM 300,- geäußert worden. Diese Frage hat mehrfach den *epi*-Rat und Vorstand beschäftigt. U.a. angesichts der vergleichsweise geringen Höhe des Beitrages wurde eine Aus- oder Herabsetzung abgelehnt. Damit gilt, daß der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr nur entfällt, wenn

- a) die Streichung von der Vertreterliste vor dem 1. April erfolgt ist;
- b) der Eintrag in die Vertreterliste erst nach dem 30. September vorgenommen wurde.

Der Jahresbeitrag kann nicht gequittelt werden. Er ist in voller Höhe auch bei Eintragung in die Liste während des Kalenderjahres zu entrichten, es sei denn er entfällt ganz, wenn die oben unter a) und b) genannten Voraussetzungen vorliegen.

Bitte beachten Sie, daß der Vorstand und Rat des *epi* bei allen Entscheidungen zu beachten haben, daß es sich bei dem *epi* nicht um eine nationale Einrichtung handelt, sondern daß 18 Staaten am Patentübereinkommen beteiligt sind.

There is no need to pass the European Qualifying Examination again in order to be reinstated.

epi has only one membership status, no associate membership or the like. Persons who do not want to pay their annual subscription for one or more years require to be deleted from the list of professional representatives before 1 April of the current year. They may apply for reinstatement later on. Application for reinstatement has to be sent to the EPO, Directorate 5.1.1.

3. Membership subscription

The obligation to pay the annual *epi* membership subscription starts with the registration on the list of Professional Representatives kept by the European Patent Office.

Occasionally, requests have been made for suspension or reduction of the membership subscription, currently amounting to 300 DM. The *epi* Council and Board have considered this question many times and have decided that the membership subscription may neither be suspended nor reduced. One of the reasons for this decision is the already low amount of the membership subscription. It is waived if

- a) a member's written demand for deletion from the list of professional representatives arrives at the European Patent Office prior to 1 April;
- b) a person is registered on the list of professional representatives after 30 September.

The entire membership subscription, and not only a proportion, has to be paid even if a person is entered on the list in the course of the year, except if the above-mentioned conditions under a) and b) are fulfilled.

Please keep in mind that the *epi* Board and Council have to take into consideration that all decisions they take concern an international organization involving 18 Contracting States to the European Patent Convention and not only one single country.

Les membres de l'*epi* sont tous des membres actifs. Il n'est pas possible de suspendre l'affiliation. Si une personne désire ne pas payer de cotisation annuelle pendant quelque temps, elle doit demander sa radiation de la liste des mandataires de l'OEB avant le 1er avril de l'année en cours et refaire une demande d'inscription plus tard. La demande de radiation/réinscription doit être adressée à l'OEB, direction 5.1.1.

3. Cotisation annuelle

L'inscription sur la liste des mandataires entraîne automatiquement l'obligation d'acquitter la cotisation annuelle.

Une suspension du paiement de la cotisation ou une réduction de son montant, actuellement de 300 DM, n'est pas possible. Une éventuelle suspension ou réduction de la cotisation a souvent été considérée par le Conseil et le Bureau de l'*epi*. Cette possibilité a été rejetée en raison, entre autres, du montant relativement peu élevé de la cotisation. Une personne est toutefois dispensée d'acquitter la cotisation annuelle si

- a) elle se fait radier de la liste des mandataires avant le 1er avril;
- b) elle se fait réinscrire sur la liste des mandataires après le 30 septembre.

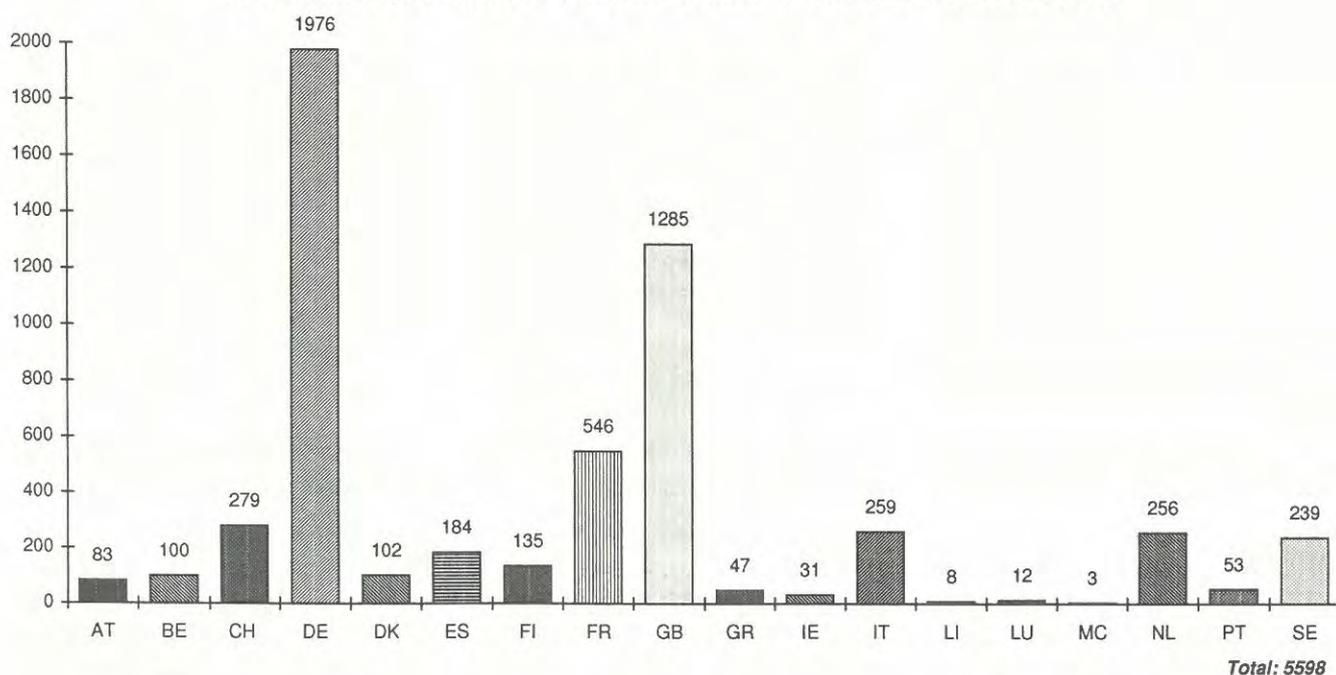
Le montant intégral de la cotisation doit être payé en une seule fois, même si l'inscription a lieu en cours d'année, exception faite des conditions citées ci-dessus aux points a) et b).

Nous vous rappelons que le Bureau et le Conseil de l'*epi* doivent, pour chaque décision, tenir compte du fait que l'*epi* est une organisation internationale constituée non pas d'un seul pays mais de 18 Etats Contractants de la Convention sur le brevet européen.

LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES AS OF 30.09.1996
BY THEIR PLACE OF BUSINESS

No.	Contr. State	No. of repres.	% of repres.
1	AT	83	1,48
2	BE	100	1,79
3	CH	279	4,98
4	DE	1976	35,30
5	DK	102	1,82
6	ES	184	3,29
7	FI	135	2,41
8	FR	546	9,75
9	GB	1285	22,95
10	GR	47	0,84
11	IE	31	0,55
12	IT	259	4,63
13	LI	8	0,14
14	LU	12	0,21
15	MC	3	0,05
16	NL	256	4,57
17	PT	53	0,95
18	SE	239	4,27
Total		5598	100,00

Professional representatives by place of business or employment as of 30.09.1996



President's letter to the European Commission and European Parliament relating to the "Draft Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions"

(drafted by the Committee on Biotechnological Inventions)

10. September 1996

10 September 1996

10 septembre 1996

Sehr geehrte Damen und Herren,

Als Präsidentin des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (*epi*) wende ich mich an Sie. *epi* vertritt alle Patentanwälte, sei es als Angestellte in der Industrie oder als Freiberufler, die dazu befugt sind, Mandanten vor dem Europäischen Patentamt zu vertreten. Die meisten Mitglieder von *epi* dürfen auch Mandanten vor ihren nationalen Patentämtern vertreten. Es gibt Mitglieder von *epi* in jedem einzelnen Mitgliedsstaat der EU.

Die Mitglieder von *epi* werden direkt bei der praktischen Anwendung der Richtlinie beteiligt sein, sobald sie in Kraft tritt. Man geht davon aus, daß das Europäische Patentamt (EPA), obgleich keine EU-Institution, beabsichtigt, die Bestimmungen der Richtlinie anzuwenden. Die nationalen Patentämter werden die Richtlinie anwenden müssen. Die wesentlichen Berührungspunkte zwischen Erfindern und dem EPA oder den nationalen Patentämtern erfolgen über Mitglieder von *epi*.

epi ist daher sehr daran gelegen, sicherzustellen, daß die Richtlinie ohne ungebührliche Schwierigkeiten in die Praxis umgesetzt werden kann. Jedoch gibt es gegenwärtig eine Anzahl von Gesichtspunkten in dem Entwurf der Richtlinie, welche unvermeidlich Schwierigkeiten verursachen werden und die es sehr schwer machen werden, sicherzustellen, daß die Richtlinie einheitlich angewandt wird.

Die Punkte, über die *epi* am meisten besorgt ist, sind die folgenden:

Artikel 2

Artikel 2(2) definiert "mikrobiologisches Verfahren" unter Bezugnahme auf "mikrobiologisches Material". Jedoch gibt es keine Definition von "mikrobiologischem Material". In

Dear Sirs,

I am writing to you as President of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (*epi*). *epi* represents all patent attorneys whether employed in industry or in private practice, who are qualified to represent clients before the European Patent Office. Most members of *epi* are also qualified to represent clients before their national Patent Offices. There are members of *epi* in every one of the member states of the EU.

Members of *epi* will be directly involved in the practical application of the Directive once it comes into force. It is believed that the European Patent Office (EPO), although not an EU institution, intends to apply the provisions of the Directive. The national Patent Offices will be required to apply the Directive. The main interface between inventors and the EPO or national Patent Offices is through members of *epi*.

epi is therefore very keen to ensure that the Directive can be put into practice without undue difficulty. However, at present, there are a number of points in the Draft Directive which will inevitably raise difficulties and will make it very hard to ensure that the Directive is uniformly applied.

The points on which *epi* is most concerned are as follows:

Article 2

Article 2(2) defines "microbiological process" by reference to "microbiological material". However, there is no definition of "microbiological material". In some circles, "microbio-

Messieurs,

Je vous écris en tant que présidente de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (*epi*). L'*epi* représente tous les mandataires en brevet, actifs dans l'industrie ou en profession libérale, qui sont qualifiés pour représenter leurs clients devant l'Office européen des brevets. La plupart des membres de l'*epi* sont également qualifiés pour représenter leurs clients devant leur office national. Ils sont membres de l'*epi* dans chacun des Etats Membres de l'Union Européenne (U.E.).

Les membres de l'*epi* seront directement impliqués dans l'application pratique de la Directive, lorsque celle-ci entrera en vigueur. Il semble que l'Office européen des brevets (OEB), bien que n'étant pas une institution communautaire, ait l'intention d'appliquer les dispositions de la Directive. Les membres de l'*epi* sont donc le principal interface entre les inventeurs et l'OEB.

L'*epi* est donc très désireux de s'assurer que la Directive puisse être mise en pratique sans difficulté exagérée. Cependant, pour le moment, il y a plusieurs points de la proposition de Directive qui créeront inévitablement des difficultés et rendront très difficile son application uniforme.

Les points sur lesquels l'*epi* est le plus inquiet sont les suivants:

Article 2

L'Article 2(2) définit "procédé microbiologique" par référence à "matière microbiologique". Cependant il n'y a pas de définition de "matière microbiologique". Dans certains milieux,

bestimmten Kreisen könnte man daran denken, daß "mikrobiologisches Material" aus einzelligen prokaryotischen oder niederen eukaryotischen Organismen, wie Bakterien oder Hefen, besteht, wobei man in anderen Kreisen daran denken könnte, zusätzlich höhere eukaryotische Zelllinien, wie Insekten- oder Säugerzellen einzuschließen. Ohne eine Definition gibt es einen großen Spielraum für unterschiedliche Interpretationen.

Es wird daher vorgeschlagen, dem Artikel 2 eine Definition von "mikrobiologischem Material" anzufügen. Ein Formulierungsvorschlag für solch eine Definition ist beigefügt.

Artikel 4

Artikel 4(2) bezieht sich auf "Pflanzensorten und Tierarten als solche". Jedoch gibt es keine Definition, was eine Pflanzensorte oder Tierart ist. Das Fehlen von solch einer Definition in dem Europäischen Patentübereinkommen hat bereits zu Schwierigkeiten geführt, wie durch eine kürzliche Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA veranschaulicht wird (PGS-Entscheidung - T 356/93), von der viele interessierte Kreise nicht zuletzt auch andere Teile des EPA glauben, daß sie nicht richtig ist.

Man glaubt, daß das Problem aus der Tatsache entstand, daß vor dem Aufkommen der Biotechnologie eine neue Pflanzensorte nur über "im wesentlichen biologische Verfahren" produziert werden konnte. Sortenschutzgesetze für Pflanzen wurden geschaffen, um solche biologisch hergestellten Pflanzensorten zu schützen.

Was Tierarten betrifft, gibt es kein allgemeines Gesetz, das Tierarten schützt, abgesehen davon sind diese nicht definiert. Daher scheint es kaum eine Rechtfertigung zu geben, Tierarten vollständig vom Patentschutz - in Abwesenheit irgendeiner anderen Form des Schutzes - auszuschließen.

Weiterhin gibt es auch den Artikel 5. Dieser legt fest, daß jedes Produkt eines mikrobiologischen Verfahrens patentierbar ist. Eine Pflanzensorte kann durch ein mikrobiologisches Verfahren hergestellt werden. Daher ist diese gemäß Artikel 5 patentier-

logical material" may be thought to consist only of unicellular prokaryotic or lower eukaryotic organisms, such as bacteria or yeasts, whereas in other circles it may be thought to include additionally higher eukaryotic cell lines, such as insect or mammalian cells. Without a definition, there will be great scope for differing interpretations.

It is therefore suggested that a definition of "microbiological material" be added to Article 2. A suggested wording for such a definition is attached.

Article 4

Article 4(2) refers to "plant and animal varieties as such". However, there is no definition of what is a plant or an animal variety. The lack of such a definition in the European Patent Convention has already led to difficulties, as illustrated by a recent decision of a Board of Appeal at the EPO (the PGS Decision - T 356/93), which many interested parties, not least other parts of the EPO, believes is incorrect.

It is believed that the problem arises from the fact that, before the advent of biotechnology, the only way to produce a new plant variety was by way of "essentially biological processes". Plant variety protection laws were put into place to cover such biologically produced plant varieties.

As regards animal varieties, apart from the fact that these are not defined, there is no universal law protecting animal varieties. Thus, there seems to be little justification for excluding animal varieties totally from patent protection in the absence of any other form of protection.

There is also the matter of Article 5. This states that any product of a microbiological process is patentable. A plant variety can be produced by a microbiological process. Thus, according to Article 5, this is patentable. However, depending on what Article

l'expression "matière microbiologique" peut être comprise comme constituée d'organismes procaryotiques unicellulaires et eucaryotiques inférieurs, tels que bactéries ou levures, tandis que dans d'autres milieux, elle pourrait être considérée comme incluant des lignées cellulaires d'eucaryotiques supérieurs, tels que cellules d'insectes ou de mammifères. L'absence de définition, crée une large place pour des interprétations différentes.

Il est en conséquence proposé qu'une définition de la "matière microbiologique" soit ajoutée à l'Article 2. Un nouveau libellé d'une telle définition figure en annexe.

Article 4

L'Article 4(2) fait référence aux "variétés végétales et races animales en tant que telles". Cependant il n'y a pas de définition de ce qu'est une variété végétale et une race animale. L'absence d'une telle définition dans la Convention sur le Brevet Européen (CBE) a déjà conduit à des difficultés, comme l'a montré la récente décision de la Chambre de Recours de l'OEB (Décision PGS - T356/93), que de nombreux milieux intéressés, y compris certains milieux de l'OEB, estiment incorrecte.

Nous pensons que le problème tient au fait que, avant l'arrivée des biotechnologies, le seul moyen de produire une nouvelle variété végétale passait par un "procédé essentiellement biologique". Les lois de protection des variétés végétales furent mises en place pour couvrir ces variétés végétales obtenues par voie biologique.

En ce qui concerne les races animales, outre le fait qu'elles ne sont pas définies, il n'existe pas de loi universelle les protégeant. Ainsi, il semble qu'il y ait peu de justification à exclure totalement les races animales de la protection par brevet, en l'absence de toute autre forme de protection.

Il y a aussi l'Article 5. Celui-ci dispose que tout produit d'un procédé microbiologique est brevetable. Une variété végétale peut être obtenue par un procédé microbiologique. Cependant, selon le sens de l'Article 4, celui-ci peut signifier que la variété

bar. In Abhängigkeit von der Bedeutung des Artikels 4, kann jedoch Artikel 4 bedeuten, daß sie nicht patentierbar ist. Welcher Artikel hat nun Vorrang?

Es kann daher vorhergesehen werden, daß große praktische Schwierigkeiten und möglicherweise größere Unterschiede in der Interpretation aus der gegenwärtigen Formulierung von Artikel 4 entstehen werden.

epi glaubt, daß diese praktischen Schwierigkeiten am besten gelöst werden würden, wenn man die Wörter "ausgenommen Pflanzensorten und Tierarten als solche" aus Artikel 4(2) entfernt. Dies würde klar machen, daß die Produkte von konventionellen, biologischen Pflanzen- oder Tierzuchtungsprogrammen nicht patentierbar sind (Artikel 4), aber daß Pflanzen oder Tiere, welche unter Verwendung der Biotechnologie hergestellt wurden, patentierbar sind.

Falls diese Lösung angenommen werden sollte, sollte auch der letzte Satz in Artikel 10(2) gestrichen werden, da er dann überflüssig würde.

Eine alternative Lösung wäre die Anfügung von Definitionen von "Pflanzensorte" und "Tierart" an Artikel 2. Formulierungsvorschläge für solche Definitionen finden sich in der Anlage.

Artikel 9

Artikel 9(2)(b) basiert auf einer Formulierung, die von einer Beschwerdekammer des EPA übernommen wurde. Es ist aber für Patentanwälte und Prüfer am Patentamt sehr schwierig, die Abwägungen durchzuführen, die diese Vorschrift fordert. Darüber hinaus können die Wertungen von Vorteilen gegenüber Leiden von Staat zu Staat variieren. *epi* glaubt daher, daß diese Klausel gestrichen werden sollte, da sie nicht handhabbar ist.

Darüber hinaus kehrt diese Vorschrift die normale Beweislastverteilung um. Sie stellt eine Ausnahme zu der allgemeinen Regel dar, daß jede technologische Erfindung patentierbar ist. Im allgemeinen muß ein Patentanmelder oder ein Patentinhaber nicht beweisen, daß eine Ausnahme nicht angewandt werden sollte. Üb-

4 means, Article 4 may mean that it is not patentable. Which Article takes precedence?

It can thus be seen that great practical difficulties and possible major differences of interpretation will result from the present wording of Article 4.

epi believes that these practical difficulties would best be resolved by removing the words "except plant and animal varieties as such," from Article 4 (2). This would make it clear that the products of conventional, biological plant or animal breeding programmes are not patentable (Article 4) but that plants or animals produced using biotechnology are patentable.

If this solution were to be adopted, the last sentence in Article 10 (2) should also be deleted as it would be superfluous.

An alternative solution would be to add definitions of "plant variety" and "animal variety" to Article 2. Suggested wordings for such definitions are attached.

Article 9

Article 9(2) (b) is based on a formulation adopted by one of the Boards of Appeal at the EPO. However, it is very difficult for patent attorneys and Patent Office Examiners to carry out the balancing required by this clause. Moreover, attitudes to benefits versus harm may vary from State to State. *epi* therefore feels that this clause should be deleted as being impractical.

Moreover, this clause reverses the normal burden of proof. It provides an exception to the general rule that any technological invention is patentable. It is generally the case that an applicant for or proprietor of a patent does not have to prove that an exception should not be applied. Rather, a Patent Office Examiner or a third par-

végétale n'est pas brevetable. Quel article l'emporte sur l'autre?

L'epi estime que ces difficultés pratiques seraient résolues au mieux en supprimant les mots "à l'exception des variétés végétales et races animales en tant que telles" de l'Article 4(2). Ceci clarifierait le fait que les produits des programmes biologiques traditionnels de sélection végétale et animale ne sont pas brevetables (Article 4) mais que les plantes et animaux obtenus à l'aide des biotechnologies sont brevetables.

Si cette solution est adoptée, la dernière phrase de l'Article 10(2) doit être également supprimée comme étant superflue.

Une solution alternative consisterait à ajouter les définitions de "variété végétale" et "race animale" à l'Article 2". Un libellé de telles définitions figure en annexe.

Article 9

L'Article 9(2b) est basé sur une formulation adoptée par l'une des Chambres de Recours de l'OEB. Cependant, il est très difficile pour les conseils en brevets et les examinateurs d'effectuer l'évaluation exigée par cette disposition. D'ailleurs l'appréciation de la balance "avantages/souffrance" peut varier d'un état à l'autre. *L'epi* estime par conséquent que cette disposition doit être supprimée comme étant inapplicable.

Bien plus, cette disposition renverse la charge normale de la preuve. Elle crée une exception à la règle générale que toute invention biotechnologique est brevetable. De manière générale le demandeur ou le titulaire en brevet n'a pas à prouver qu'une exception ne doit pas être appliquée. Au contraire, il incombe à

licherweise trägt ein Prüfer am Patentamt oder ein Dritter, der die Gültigkeit des Patents angreift, die Beweislast, daß die Ausnahme angewendet werden sollte.

Falls diese Vorschrift beibehalten werden sollte, wird vorgeschlagen, daß, um die normale Beweislastverteilung beizubehalten, Artikel 9(2)(b), wie in dem beigelegten Vorschlag dargelegt, abgeändert werden sollte. Dieser weist lediglich die Beweislast dem Prüfer oder dem Dritten zu, nicht aber dem Anmelder oder Inhaber.

Artikel 17

epi ist der Auffassung, daß Artikel 17 zwar akzeptierbar ist, regt aber an zu überprüfen, ob er dahingehend erweitert werden sollte, daß er sich auf solche "alten" biologische Materialien erstreckt, wo der einzige vernünftige Weg, dieses Material herzustellen, über ein beanspruchtes biotechnologisches Verfahren führt.

epi hofft, daß die obigen Kommentare bei der Fertigstellung einer endgültigen Version der Richtlinie, die einfach umzusetzen ist und unterschiedliche Interpretationen vermeidet, hilfreich sind.

epi würde diese Punkte gerne mit Ihnen auf einem Treffen diskutieren. Falls Sie glauben, daß ein derartiges Treffen hilfreich wäre, bitte ich Sie, mich oder Herrn Bo Hammer Jensen, Vorsitzender des Ausschusses für Biotechnologische Erfindungen des *epi*, anzurufen (Telefonnummer: +45 44 422 668).

Hochachtungsvoll,

E. Thouret-Lemaître
epi-Präsidentin

Anlage

Artikel 2

1A "Mikrobiologisches Material" bedeutet jedes Material von oder abgeleitet von einem biologischen Ursprung, einschließlich Material enthaltend genetische Information und fähig zur Selbstreproduktion oder fähig zur Reproduktion in einem biologischen System;
(falls die Artikel 4 und 10 unverändert bleiben)

ty challenging the validity of the Patent has the burden of proving that the exception should be applied.

If this clause is to be retained, it is suggested that in order to maintain the normal burden of proof, Article 9 (2) (b) should be amended as shown in the attached version. This merely places the burden of proof on the Examiner or third party, not on the applicant or proprietor.

Article 17

epi feels that Article 17 is acceptable but questions whether it should be extended to cover "old" biological materials where the only reasonable way to produce that material is by way of a claimed biotechnological process.

epi trusts that the above comments will be of assistance in framing a final version of the Directive which will be practical to implement and will avoid any differences of interpretation.

epi would be pleased to discuss these points with you at a meeting. If you feel such a meeting would be helpful, please telephone me or Mr. Bo Hammer-Jensen, Chairman of *epi*'s Committee on Biotechnological Inventions (phone: +45 44 422668).

Yours faithfully,

E. Thouret-Lemaître
epi President

Attachment

Article 2

1A "microbiological material" means any material of or derived from a biological origin, including material containing genetic information and capable of self-reproducing or capable of being reproduced in a biological system;
(if Articles 4 and 10 remain unamended)

l'examinateur de l'OEB, ou au tiers contestant la validité du brevet, la charge de la preuve que l'exception doit être appliquée.

Si cette disposition devait être retenue, il est proposé que, pour conserver la charge normale de la preuve, l'Article 9(2) devrait être modifié comme indiqué en annexe. Ceci ne fait que mettre la charge de la preuve sur l'examinateur ou le tiers, mais pas sur le demandeur ou le breveté.

Article 17

L'*epi* estime que l'Article 17 est acceptable mais la question se pose de savoir s'il devrait être étendu pour couvrir les matières biologiques anciennes (= "connues"), lorsque le seul moyen raisonnable d'obtention de la matière biologique est un procédé biotechnologique.

L'*epi* espère que les commentaires ci-dessus seront utiles pour l'établissement d'une version finale de la Directive, pratique à mettre en application et évitera toutes différences d'interprétations.

L'*epi* serait heureux de discuter de ces points avec vous au cours d'une réunion. si vous estimez une telle réunion utile, n'hésitez pas à m'appeler ou M. Bo Hammer Jensen, Président du Comité de l'*epi* sur les Inventions en Biotechnologie (tél: +45 44 422 668) ou Messieurs François Chrétien (tel: +33 4 72 852 642) et Axel Casalonga (tél: +33 1 456 19 464).

Sincèrement vôtre,

E. Thouret-Lemaître
Présidente de l'*epi*

Annexe

Article 2

1A Par "matière microbiologique" on entend toute matière d'origine biologique ou dérivée, y compris une matière contenant une information génétique et capable de se reproduire ou d'être reproduite dans un système biologique.
(si les Articles 4 et 10 restent inchangés)

3A "Pflanzensorte" bedeutet eine Pflanzengruppe innerhalb eines einzelnen botanischen Taxons der untersten Stufe, wobei die Gruppe

- (i) durch die Expression von Merkmalen definiert wird, die aus einem gegebenen Genotyp oder einer Kombination von Genotypen resultieren,
- (ii) von jeder anderen Pflanzengruppe durch die stabile Expression von wenigstens einem Merkmal unterschieden werden kann,
- (iii) als eine Einheit angesehen wird bezüglich ihrer Eignung unverändert vermehrt zu werden und
- (iv) durch ein Sortenschutzrecht geschützt werden kann.

(falls die Artikel 4 und 10 unverändert bleiben)

3B "Tierart" bedeutet eine Tiergruppe innerhalb eines einzelnen tierischen Taxons der untersten Stufe, wobei die Gruppe

- (i) durch die Expression von Merkmalen definiert wird, die aus einem gegebenen Genotyp oder einer Kombination von Genotypen resultiert,
- (ii) von jeder anderen tierischen Gruppe durch die stabile Expression von wenigstens einem Merkmal unterschieden werden kann, und
- (iii) als eine Einheit angesehen wird bezüglich ihrer Eignung unverändert vermehrt zu werden.

Artikel 9

2

b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, wenn es wahrscheinlich ist, daß diese Verfahren geeignet sind, Leiden oder körperliche Beeinträchtigungen der Tiere ohne irgendeinen wesentlichen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, so wie die mit Hilfe dieser Verfahren erzeugten Tiere, wenn voraussichtlich etwaige Leiden oder körperlichen Beeinträchtigungen der Tiere in keinem Verhältnis zu dem verfolgten Zweck stehen.

3A "plant variety" means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest rank, which grouping

- (i) is defined by the expression of the characteristics that result from a given genotype or combination of genotypes,
- (ii) can be distinguished from any other plant grouping by the stable expression of at least one characteristic,
- (iii) is considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged, and
- (iv) is capable of being protected by a plant breeders right.

(if Articles 4 and 10 remain unamended)

3B "animal variety" means an animal grouping within a single animal taxon of the lowest rank, which grouping

- (i) is defined by the expression of the characteristics that result from a given genotype or combination of genotypes,
- (ii) can be distinguished from any other animal grouping by the stable expression of at least one characteristic, and
- (iii) is considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.

Article 9

2.....

b) processes for modifying the genetic identity of animals if it is likely that those processes will cause the animals suffering or physical handicaps without any substantial benefit to man or animal, and animals resulting from such processes, insofar it is likely that any suffering or physical handicaps inflicted on the animals concerned are out of proportion to the objective pursued.

3A Par "variété végétale" on entend un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas, lequel ensemble:

- (i) est défini par l'expression de caractères résultant d'un certain génotype ou une certaine combinaison de génotypes,
- (ii) peut être distingué d'un autre ensemble végétal par l'expression stable d'au moins un caractère,
- (iii) est considéré comme une entité en ce qui concerne son aptitude à être reproduit conforme, et
- (iv) peut être protégée par un droit d'obtention végétale.

(si les Articles 4 et 10 restent inchangés)

3B Par "race animale" on entend un ensemble d'animaux d'un seul taxon botanique du rang le plus bas, lequel ensemble:

- (i) est défini par l'expression de caractères résultant d'un certain génotype ou une certaine combinaison de génotypes,
- (ii) peut être distingué d'un autre ensemble d'animaux par l'expression stable d'au moins un caractère et
- (iii) est considéré comme une entité en ce qui concerne son aptitude à être reproduit conforme.

Article 9

2.....

b) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux, s'il est probable que ces procédés causeront aux animaux de la souffrance et des handicaps sans avantage substantiel pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux résultant des ces procédés, dans la mesure où il est probable que toute souffrance ou handicap physique infligé aux animaux est hors de proportion avec l'objectif poursuivi.

Report of the Council meeting Vienna, 4-5 November 1996

J. Pereira da Cruz (PT)

The Vienna Council meeting went very smoothly, with a large number of members participating, and lively and in-depth discussions were held on the questions raised.

The President, Elisabeth Thouret-Lemaître, punctually opened the Council meeting at 9 a.m. on Monday 4th November, and started by thanking the Austrian members for having organised the tour and the dinner on Sunday. She then paid her respects to our colleagues who have passed away, Ivor Fitzpatrick and G. Salvadori, and a minute's silence was held in their memory.

After nominating the scrutineers, the agenda was approved without any alterations. The new Board member for Monaco was then elected and the Finnish members were welcomed, their delegation being now complete. The minutes of the Dublin Council Meeting as well as the respective decisions were approved with minor modifications.

One of the high points of the Council Meeting is always the long-awaited report of the President, who informed us that the *epi* has not yet received a written answer from the Commission regarding the new proposed Code of Professional Conduct. The problem of costs was raised and the Council voted in favour of giving full power to the Board in order to take the case to the European Court of Justice, if necessary. The President also reported on the EPO Administrative Council Meetings of June and October last, the most important aspects of which were the nomination of certain EPO directors, BEST, the question of fee reform, Patent Information Policy and the relationship between the European Union and the EPO.

The reports of the General Secretary and the Treasurer were approved unanimously. The budget for 1997 was approved; if necessary some amendments will be made in due course.

Another of the high points of this Council Meeting were the Amendments to the Regulation on the Establishment of the *epi*.

This involved discussing and approving the proposals for the term of office of the Council and Board Members, as well as for a reduction in the number of members.

These proposals are the result of a survey conducted by the Board among the members of the Council. The discussion was particularly lively and various different problems were raised. Although the Board considers that 3 years for a term of office is a good compromise, the Swiss delegation thinks that 3 years is a long time for the term of office of the President and the Vice-Presidents in view of the workload involved. As an alternative, they proposed 4 years for the Council and 2 years for each Board. Finally, it was concluded that it is not a good idea for the Council and the Board to have different terms of office. A vote was taken on this question and the proposal of the Board to increase each term of office to 3 years was approved with a large majority.

The question of reducing the number of representatives of each country, however, is a rather more delicate matter. Nevertheless, it is generally accepted that with the new countries which may join the EPC, the Council will become rather large, which could hinder its work and the organisation of meetings. The Board presented a proposal after its meeting of Saturday 2nd November 1996, and the members were presented with the results of the survey. However, this proposal did not obtain the consensus of the Council and after a lengthy debate, a new proposal was made by the Danish delegation, whose basic idea is to try to maintain minimum representation for each country on the Council. A vote was taken on this proposal during the afternoon session and was approved by a 2/3 majority of the Council Mem-

bers. The new distribution is now as follows:

Number of electors in constituency	Number of representatives to be elected
1-25	2
26-500	4
over 500	6

Next, the programme and budget for the 20th anniversary of the *epi* were presented, which is to be celebrated with a symposium in Strasbourg, coinciding with the Council Meeting of October 1997. The organising committee has been entrusted by the Council with the job of finalising the respective organisation.

The reports of the Committees usually take up a lot of the Council's time, namely the UPPE, PQC and EPPC. As regards the PQC, attention was focused on the problem of compensation, which was widely debated by the Council Members, who voted for it to be maintained with a large majority. On the contrary, in the case of a student who is awarded a grade 7 in a paper, the Council decided with a small majority that he should not be able to resit that examination for a period of 2 years, and the President stated that the Examination Board will be informed in due time of the decisions of the Council.

As regards the matter of whether *epi* Examiners should receive fees for their work, it was decided after a long discussion that the PQC should study this matter again. Regarding the extension of the time allowed for candidates, the Council approved the proposal presented with a large majority.

As far as UPPE is concerned, its report was examined in great detail and Appendices I, II, III, and IV were discussed at length. Appendix III - Patents in Europe - was discussed and approved, with the exception of a few minor details that will be corrected in the near future.

As regards Appendix I, it was suggested that the format of the document might not be ideal for publication, against which the Chairman of the Working Group argued that it is intended for a very specific public. However, it was concluded that the Appendix should be aimed at the general public and should be more attractive and also made available through INTERNET, as well as being published in the form of a brochure or leaflet.

Appendix II is a summarised version of Appendix III, explaining the role

of European Patent Attorneys. It was decided against publishing further information on the *epi* for the moment.

Regarding Appendix IV, it was decided to publish it in *epi* Information 4/1996 in the three official languages and in "*epi* Home-page".

The EPPC report, drawn up as usual in great detail, was also analysed point by point and was approved by the Council.

During the discussion on this report, reference was also made to the Meeting organised in Brussels by the European Commission on the Green

Paper on the Protection of Utility Models in the Internal Market.

The Council Meeting ended with an indication of the dates for the forthcoming meetings. At the end, the President, Elisabeth Thouret-Le-maître, made a short farewell speech, kindly thanking everyone who has helped and assisted her during her years on the Council. She received a warm ovation from all the members present.

Report of the Disciplinary Committee

S. U. Ottevangers (NL)

With deep regret the Disciplinary Committee has to inform you of the decease of its member Mr. G. Salvadori. Mr. Salvadori was elected member of the Committee in 1995 and has been active in one of its Chambers.

The number of complaints filed with the Disciplinary Committee has been very low over the past period. In my last written report I have reported that 7 cases were pending. In the meantime in 6 of said cases a decision has been rendered. Four new cases

were received of which one has been decided. Therefore at the moment 4 cases are pending.

The number of cases to be handled by the Disciplinary Committee is rather low. Therefore a member of the Disciplinary Committee needs to sit on a case only once or twice in two years. (For a case a chamber of four is nominated, the Disciplinary Committee at the moment consists of 20 members). Nevertheless the Chairman has been confronted with refusals to sit in a Chamber for reasons of

pressure of work. I would suggest that in future no Professional Representatives are elected member of the Disciplinary Committee, who are apparently too busy to act in the Committee.

Although not part of the activities of the Disciplinary Committee it might be interesting to mention that in three cases decided in the current term of the Committee an appeal has been filed with the Disciplinary Board of Appeal. These appeals are pending.

Report of the Committee on EPO Finances

J.U. Neukom (GB)

1. We have noted with satisfaction the following developments:

i. The statement by the EPO President, in his speech to the Administrative Council in March 1996, that he would make a renewed attempt to reduce fees.

ii. The small step in this direction by the Administrative Council in reaching the decision, at its June 1996 meeting, to authorise the EPO President to prepare for its December meeting a proposal for the deferment of designation fee payments (it decided also to carry out a more general discussion on fee system reform at an extraor-

inary meeting of the heads of delegation to be held in November 1996).

iii. The adoption unanimously by SACEPO, at its meeting in July 1996, of a resolution calling, inter alia, for EPO surpluses to be used for the reduction of fees.

2. Looking at designation fee payment deferment from a financial point of view, we have two main reservations: (a) the proposal has so far been linked with coming into force 1.7.97 which, if adoption takes place in December 1996, seems to be unnecessarily delayed, and (b) such

deferment represents little more than a single handout to patent applicants of about DEM 100m.

3. It is envisaged already that the operating result for the current year, 1996, will be a surplus of as much as DEM 150m despite the fact that the lump sum payments to staff in settlement of the pay dispute (a total of about DEM 50m) is a debit in this year. This level of surplus more than covers the cost of designation fee payment deferment.

4. The EPO is suffering an *embarras de richesses*: The Administrative

Council, in resisting fee reductions, has compelled the EPO to raise more income than it can find uses for, hence the large surpluses which are rightly criticised by the auditors.

5. A surplus of DEM 150m (as envisaged for 1996) is about 20% of total procedural fee income at current levels. On this basis, fees should be reducible at least by that percentage (it could be more if the EPO no longer had to look for outlets for spending its cash, such as repaying loans ahead of schedule and paying for technical information facilities and patent awareness promotion in member states). Reduction to this extent would mean an average saving in

procedural fees up to grant of about DEM 2,000 on each application, a saving worth striving for.

6. In October 1996 we had a meeting with senior EPO officials when we learned that

i. The EPO is preparing a range of proposals all of which are aimed at making significant reductions in entrance fees (application, designation and search) representing an average saving to applicants of about 15%, still less than is mentioned in the previous paragraph but nevertheless sizable.

ii. There are signs, despite the Administrative Council having

said itself (in October 1995) that operating surpluses needed to be eliminated by lowering fees and not by amending the renewal fees apportionment ratio, that the alternative of such an amendment will still be considered, in other words, a change of the distribution key to the detriment of the EPO.

7. Such a change of the distribution key runs counter to the SACEPO resolution. Weight might be added to that resolution if the *epi* Council were to formally declare support for it.

Report of the Professional Qualification Committee

K. Weatherald (GB)

Students of the epi

At the beginning of November 1996, there were 138 Students, with fees awaited from three more. The only States which have more than 10 Students are: DK 17; GB 54, and NL 24. This figure is almost twice the figure for this time last year. One question is if there are enough Students in those States with less than 10 to stand any reasonable chance of forming self-help groups of candidates for the EQE, which was one of the aims when setting up this system.

UPPE brochure for 1997

In its meeting in Munich in 1995, Council decided that the UPPE would help the PQC to draft a publication on the rôle of patent attorneys, to mark the 20th year of the *epi*. The PQC will play its part in submitting amendments and/or proposals to the small working group now charged with the responsibility for deciding on the wording and the contents of the brochure.

Workload on examiners (for the European Qualifying Examination)

The PQC is concerned about the increasing workload on examiners, and the concomitant difficulty in recruiting fresh examiners when the burden becomes too high for current examiners. This is particularly critical at present for the examiners for Paper D. It is believed that perhaps many members of Council (and a high proportion of non-Council members of the *epi*) do not realise the size of the task currently facing *epi* examiners. With examiners each having to spend up to 120 hours or more marking scripts (usually in more than one of the official languages); with the scripts for some examiners taking on average up to two hours to mark; with the amount of time spent in meetings in Munich to arrive at the questions; to modify the marking schedules, and to arrive at agreed marks or grades, many examiners are now faced with having to give up four to six weeks' of professional work *per annum*.

One of the causes of this increase in workload is the present provision for 'compensation'. This is a technical term used in connection with the

EQE, and refers to the practice whereby a candidate sitting the EQE for the first time and achieving a 'fail' grade (5 or 6) in a Paper is treated as if he or she had achieved a 'pass' grade in that Paper by virtue of high marks (grades 1, 2 or 3) in certain others of his or her Papers. With the introduction of increasingly-modular examinations, and the requirement for partially-successful candidates to resit only the papers which they have failed, the PQC put forward a proposal that compensation be discontinued, in order to permit examiners to concentrate their efforts on true 'borderline' scripts. This proposal was rejected by Council.

The EQE is 'clogged' with far too many clear fails, in that a significant percentage of all scripts for the 1995 and 1996 EQEs were awarded a grade 7. Both examiners and tutors comment consistently that it is clear from many scripts, in all Papers, that too many candidates just have not prepared themselves sufficiently to take the examination. Accordingly the PQC proposed to Council that it recommends to the Examination Board that, hopefully for the 1998 EQE, and

all later examinations, candidates achieving only a grade 7 (or lower than a threshold score of X%) in any Paper be barred from resitting that Paper in the succeeding year. This proposal won the support of Council, but it is not up to the *epi* to decide on the actual wording of the respective Regulation or the timing of its implementation.

Current examiners have a literally thankless task, and their invaluable contribution to the profession is not recognised. A proposal from the PQC that examiners be given honoraria led to a decision that the PQC would have to do further work and come up with specific proposals, including how such honoraria would be funded.

The PQC also reminded all members of Council of their responsibility for encouraging the submission of proposals for additional examiners. Readers are reminded also that fresh examiners should preferably be ones who have themselves passed the EQE in the last few years and who have

the ability to mark scripts in two or three languages.

It has been suggested to the PQC that some candidates are short of time in answering Papers. This may be particularly true for candidates whose mother tongue is not any of the official languages. As the EQE is intended to be solely a test of ability and knowledge, and not speed, the PQC therefore recommended that Council decides to advise the Examination Board that the *epi* would have no objection to more time being given to candidates to answer all or any Papers, at the Board's discretion, without altering the current level of the Papers. This proposal was also accepted.

epi tutorials

At the most-recent meeting, Council was advised of proposals that:

a) There be a later closing date for candidates for the EQE applying to be allocated a tutor;

b) There be a second set of tutorials specifically aimed at those who have failed the most-recent EQE. Steps would be taken so that the tutors do not get inadvertently caught up in any appeal by such an unsuccessful candidate, and

c) There be an introductory seminar for first-time sitters, to ensure that they receive direct advice on how best to prepare themselves for the EQE.

These proposals are going to be discussed in the necessary detail at a meeting with the current tutors in November 1996. As and when any such proposals are agreed, all those likely to be affected will be advised.

Readers might be interested to learn that only 56 candidates for the 1997 EQE applied for tutorials, which will be given in different members States by 17 tutors.

RESULTS OF THE EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION 1996

FIRST SITTING

Country	Cand. Total	PASSED				FAILED			
		Total	%	Exam.in full	modul. sit. 2 mod.	Total	%	Exam.in full	modul. sit. 2 mod.
AT	4	0	0,0	0	0	4	100,0	3	1
BE	6	3	50,0	3	0	3	50,0	3	0
CH	10	4	40,0	2	2	6	60,0	6	0
DE	150	66	44,0	62	4	84	56,0	79	5
DK	15	4	26,7	4	0	11	73,3	9	2
FR	22	6	27,3	5	1	16	72,7	13	3
GB	82	51	62,2	39	12	31	37,8	23	8
IE	4	1	25,0	1	0	3	75,0	2	1
IT	31	12	38,7	4	8	19	61,3	8	11
LI	1	1	100,0	1	0	0	0,0	0	0
LU	1	1	100,0	1	0	0	0,0	0	0
NL	17	6	35,3	3	3	11	64,7	8	3
SE	17	2	11,8	2	0	15	88,2	11	4
NZ	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
US	2	0	0,0	0	0	2	100,0	1	1
ZA	1	1	100,0	1	0	0	0,0	0	0
TOTAL	364	158	43,4	128	30	206	56,6	167	39

RESITTING - Examination in full

Total number of candidates: 37
Passed: 2 (5,4%)
Failed: 35 (94,6%)

RESITTING - Examination in part

Total number of candidates: 354
Passed: 79 (22,3%)
Failed: 275 (77,7%)

Europäische Eignungsprüfung

Die nächste Europäische Eignungsprüfung findet vom **19. bis 21. März 1997** statt. Informationen über die Prüfungsorte und die Einschreibungsbedingungen wurden im Amtsblatt des EPA 6/1996 veröffentlicht.

Der Ausschuß für die berufliche Qualifikation sucht Prüfer für die europäische Eignungsprüfung

Die Prüfungsausschüsse benötigen Prüfer.

Alle *epi*-Mitglieder, die zur Mitarbeit bereit sind, werden gebeten, sich an das *epi*-Sekretariat oder an Mr. Keith Weatherald, Vorsitzender des Ausschusses für die Berufliche Qualifikation, zu wenden.

European Qualifying Examination

The next European Qualifying Examination will be held from **19 to 21 March 1997**. Further information regarding the examination centres and conditions of enrolment have been published in the Official Journal EPO 6/1996.

The Professional Qualification Committee looks for Examiners for the European Qualifying Examination

Examiners are needed for the Examination Committees.

All *epi* members willing to participate as examiners are requested to contact the *epi* Secretariat or Mr. Keith Weatherald, Chairman of the Professional Qualification Committee.

Examen européen de qualification

Le prochain examen européen de qualification aura lieu du **19 au 21 mars 1997**. Des informations détaillées concernant les centres d'examen et les conditions d'inscription ont été publiées au Journal Officiel OEB 6/1996.

La Commission Qualification Professionnelle recherche des correcteurs pour l'examen européen de qualification

Les Commissions d'Examen manquent de correcteurs.

Tous les membres de l'*epi* disposés à prêter leur concours sont invités à se mettre en rapport avec le Secrétariat de l'*epi* ou à contacter Mr. Keith Weatherald, Président de la Commission Qualification Professionnelle.

epi Tutorials 1997

At a recent meeting, the tutors decided to make the following changes in the way the *epi* tutorials are run:

a) With effect from 1997, the latest date for requesting allocation to a tutor will be delayed until the end of June in each year.

b) Also with effect from next year, there be a second set of tutorials

specifically aimed at those who have failed the most-recent European Qualifying Examination (EQE). The closing date for applying for this specific set of tutorials will be the end of November, and

c) There be an introductory seminar for first-time sitters, to ensure that they receive direct advice on how best to prepare themselves for the EQE.

These changes have yet to be worked out in detail. As and when any such proposals are agreed, they will be advertised in an appropriate way to ensure that all candidates for the 1998 EQE know of them, and in time to decide if they wish to take advantage of the tutorials.

University of London

Training Programme for the European Patent 1997

The 1997 Training Programme on the European Patent for students preparing for the European Qualifying Examinations will be held from 3rd-5th February 1997. Cost: £550 inclusive of documentation, refreshments and lunches.

As the course is usually over subscribed, applicants are advised to book early to avoid disappointment. Please note that places are offered on return of application forms on a first come, first serve basis.

For further details please contact:

Intellectual Property Law Unit
Centre for Commercial Law Studies
Queen Mary and Westfield College
339 Mile End Road
GB-London E1 4NS
0171) 975 5126

Considérations sur la Traduction/Validation des Brevets Européens et Questions connexes*

M. Curell Suñol (ES)

Introduction

Même si l'anglais a été pratiquement la seule langue utilisée dans les discussions de la 26ème Réunion de la SACEPO, les présentes considérations sont présentées en langue française, car cela confirme que cette langue, de même que l'allemand, enrichit les possibilités d'expression et de compréhension au sein de l'Office Européen, où le français est une langue officiellement reconnue.

Bref aperçu historique du système de délivrance de brevets en Europe

Le système européen des brevets a été présidé par la volonté d'obtenir deux objectifs essentiels:

- Simplification, sur la base de suivre un procédé unique de délivrance de brevet,
- Economie: celle qui est inhérente à cette simplification, comme conséquence d'une demande unique en une seule langue, de suivre une seule procédure auprès d'une seule Administration et de payer seulement à celle-ci les taxes de demande, de recherche, d'examen et de délivrance du brevet.

Cette économie a été esquissée dans la dénommée *Théorie des trois Etats*, d'après laquelle, à partir de la désignation de trois Etats, suivre la voie européenne serait plus économique que suivre les voies nationales correspondantes aux trois Etats désignés.

L'établissement du système européen ne pouvait avoir de succès qu'en donnant un traitement équilibré au problème difficile que posait le polyglottisme européen. Ce traitement est bien connu de nous tous et je m'abstiens de rappeler en quoi il consiste.

Les pays qui n'avaient aucune des trois langues de la procédure ont donné exemple de solidarité et de générosité. Ils ont accepté que leurs inventeurs et leurs entreprises subissent une discrimination par rapport aux inventeurs et aux entreprises des autres pays: c'est-à-dire le fardeau que suppose le besoin de traduire en l'une des trois langues de la procédure les demandes de brevet à déposer auprès de l'Office Européen des Brevets. Ces pays sont l'Espagne, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas, parmi d'autres pays tout aussi importants.

Le système de brevets ainsi conçu a fonctionné avec un très grand succès. Ceci a déjà été constaté par des Autorités prestigieuses qui en octobre 1987 ont participé aux actes de commémoration du X Anniversaire du Système Européen. Dans les derniers temps, ce succès a été constaté, à nouveau, par le Conseil d'Administration de l'OEB, d'après les procès-verbaux des séances tenues en décembre chaque année, qui mentionnent des augmentations de 3,6% à 6% dans le nombre des demandes présentées, par rapport aux prévisions faites dans le plan d'activités de l'OEB des années 1992-1995 (1992, 3,7%; 1993, 3,7%; 1994, 3,6%; 1995, plus de 6%).

Débats pour changer le status quo actuel

Malgré la simplification, l'économie et le succès qui ont été obtenus, ces dernières années des débats ont été ouverts visant la réduction des coûts pour la délivrance des brevets européens. Ces débats vont d'une modification profonde du système de traitement linguistique - en recherchant de plus grandes économies - au maintien du *status quo* actuel.

Accusation de n'envisager que l'intérêt professionnel

Il n'est pas vrai que la défense du *status quo* actuel n'envisage que l'intérêt professionnel. C'est une simplification artificielle du problème pareille à celle qui consiste à dire que si l'OEB s'intéresse à l'obtention d'une diminution dans les coûts c'est qu'il a pour propos d'augmenter le nombre de demandes de brevets européens et d'accroître, en conséquence, les ressources financières de l'Office.

En réalité, la défense du *status quo* actuel répond à un ensemble de raisons objectives diverses qui sont valables pour tous les Etats Membres: raisons d'ordre technologique, raisons d'ordre culturel, raisons d'ordre juridique et d'ordre politique, raisons de compromis, raisons d'ordre économique, etc.

Même l'Union Européenne soutient le principe d'égalité du traitement linguistique des Etats Membres. On en trouve une bonne illustration dans la Communication de la Commission (COM (95)486 final, 08.11.1995) sur l'adoption d'un programme pour promouvoir la diversité linguistique de la Communauté. La Communication de la Commission contient, entre autres déclarations non moins significatives, les affirmations suivantes: l'Europe jouit d'une riche diversité de langues et le processus continu d'intégration s'accélérera de manière significative si on fournit à tous les citoyens, dans les différentes langues utilisées, un accès ouvert aux textes législatifs et aux documents de support; chacun des effets politiques, culturels et économiques des langues exige une attention pertinente dans la construction de la société d'information de l'Europe; il existe un besoin clair d'actions capables d'assurer un équilibre entre les langues les plus importantes et les langues d'Europe qui servent à des

* Ces considérations sont une version légèrement élargie d'une intervention de l'auteur à la 26ème réunion de SACEPO, 4-5 juillet 1996, Munich, sur le thème 5.b) de l'ordre du jour "Implications of the "package solution" for the translation/validation issue"

communautés nationales ou régionales plus petites; chaque Etat membre et chaque région a un rôle décisif à jouer dans la conservation de sa langue ou ses langues, conformément au principe de subsidiarité.

D'ailleurs, en ce qui concerne l'Espagne, il y a le fait qu'elle appartient à une Communauté linguistique de 360 millions d'habitants hispanophones et qu'elle ne peut accepter aucune hypothèque sur son avenir linguistique.

Quelques allégations contre le status quo

Dans la défense de la position contraire au status quo actuel, on fait usage de certaines expressions brillantes mais qui ne sont pas toujours bien fondées.

Risque de "babelisation": le système européen peut devenir une Tour de Babel

Contrairement aux Etats Unis d'Amérique, l'Union Européenne est une réalité formée par quinze Etats souverains qui sont en possession de langues et de cultures plus que millénaires qu'ils souhaitent voir respectées et maintenues. En ce qui concerne le risque de "babelisation", nous pouvons nous poser quelques questions:

Est-ce que lorsque l'Allemagne a commencé à exiger la traduction en allemand des brevets européens délivrés en français ou en anglais elle se proposait un changement vers la Tour de Babel dans le système européen des brevets ?

Est-ce que lorsque la Grande Bretagne a exigé la traduction en anglais -bien que la plupart des brevets européens délivrés soient déjà rédigés en anglais- elle se proposait aussi un changement vers une "babelisation" ?

D'autres expressions brillantes

On peut lire d'autres expressions brillantes dans des documents qui appuient la modification du status quo actuel:

- "... it must be said that this practice [translations for validation] risks becoming the Achilles heel of the European Patent System" (... il faut dire que cette pratique ... comporte le risque de devenir le talon d'Achille du Système Euro-

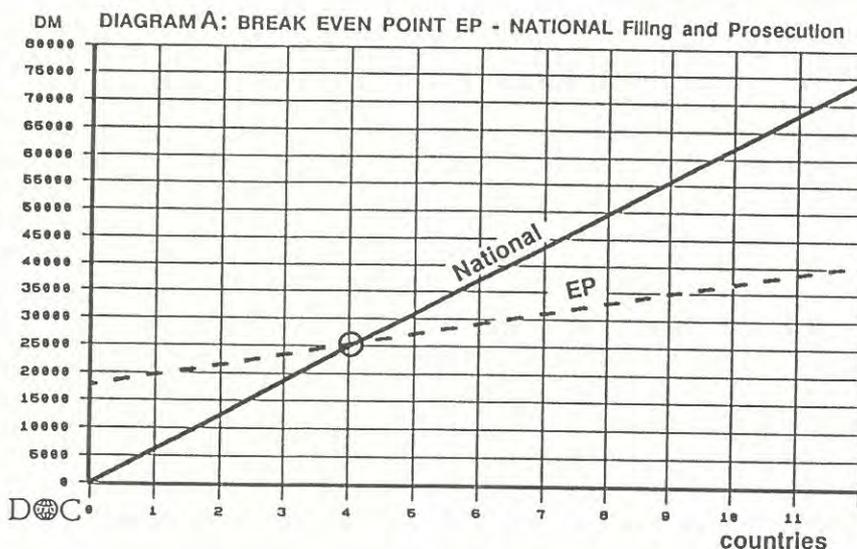
péen des Brevets) [Voir "EPO: Charting a course" CA/46/93, section 62]

- "... the spiralling cost of translation/validation of European patents poses a real threat to the viability of the European patent system" (... le coût croissant en spirale de la traduction/validation de brevets européens est une menace réelle pour la viabilité du système européen des brevets) [Voir documents SACEPO 4/96, section 18]

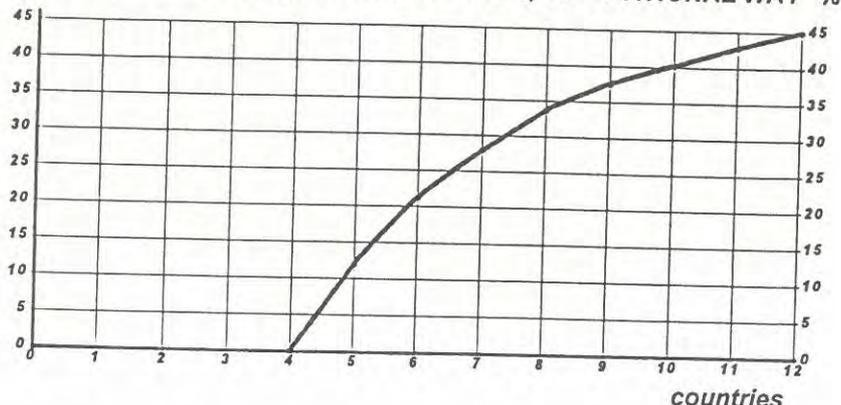
- "... a workable alternative to the present costly and ineffective system ..." (... une alternative viable à l'actuel système coûteux et inefficace ...) [Voir document SACEPO 4/96, section 19]

A titre de réplique à ces phrases, il faut signaler que l'augmentation des coûts du brevet européen est une conséquence prévisible et normale de l'augmentation du nombre des pays membres de la CBE et du nombre des pays désignés. En effet, dans une certaine mesure, la *Théorie des trois Etats* a été récemment confirmée dans des études qui situent entre 4 et 5,5 pays le *break-even point* ou point d'égalité des coûts (voir le Diagramme A extrait d'une étude de Joachim Beier**).

On peut observer qu'à mesure que le nombre des pays désignés augmente, il est économiquement plus avantageux de les couvrir par la voie européenne que de les couvrir par les respectives voies nationales. Cette économie progressivement plus



% DIAGRAM B: PERCENTAGE SAVINGS, EP - NATIONAL WAY %



** L'étude de Joachim Beier a été publiée dans EPI-Information 2/1995, pp. 57-65

avantageuse peut être appréciée clairement sur le Diagramme B qui est une dérivation du Diagramme A et qui montre, en fonction du nombre de pays désignés, le pourcentage d'économie que permet la voie européenne par rapport à la pluralité des voies nationales respectives. Ce pourcentage est supérieur à 30% lorsque 8 pays sont désignés et il est de 45% et même plus lorsque 12 pays ou plus sont désignés.

Ainsi donc, l'objectif d'une économie, prévu lors de l'établissement du système européen, continue non seulement d'être atteint mais son efficacité est aussi d'autant plus grande que le nombre des pays membres de la CBE croît.

Diminution du nombre de désignations motivée par l'exigence de la traduction/validation?

On a allégué que la traduction/validation provoque une diminution progressive du nombre de désignations dans certains pays et que cela entraîne des préjudices économiques aux pays affectés par cette diminution.

En ce qui concerne l'Espagne, il faut dire que cette diminution de désignations n'a pas été observée étant donné que le pourcentage de désignations qui était de 41-43% en 1987-1990 est devenu 51-52% en 1992-1995, et il s'est maintenu sensiblement constant les dernières années.

D'autre part, affirmer que l'exigence de la traduction/validation est la cause de la diminution des désignations, n'est qu'une simplification qui ignore l'existence d'autres facteurs qui ont une influence sur la décision de désigner ou non un certain pays. Cette simplification est pareille à celle qui consisterait à dire que les pays dont la langue n'est pas une des langues de la procédure européenne déposent moins de brevets européens à cause du fardeau que leur impose le besoin de faire des frais de traduction de la demande dans une des trois langues de la procédure.

Perte d'investissements dans le pays à cause de la diminution des désignations ?

Si l'exploitation d'un brevet dans un Etat membre déterminé pouvait évi-

ter le risque de déchéance du brevet ou une diminution des droits qui lui sont inhérents (par exemple, en ouvrant la possibilité d'obtenir des licences obligatoires), il pourrait arriver que la non désignation dissuade le propriétaire d'exploiter le brevet dans le pays et diminue les investissements destinés à faciliter l'exploitation en introduisant une activité industrielle dans le pays. Mais cela n'est pas le cas étant donné que, comme on sait, le risque de perte des droits d'un brevet n'existe pas puisque les dispositions de l'Arrangement TRIPs applicables aux pays de l'O.M.C. établissent que l'exploitation industrielle du brevet dans tout pays de l'O.M.C. équivaut à l'exploitation industrielle dans le pays en question.

Mince usage de la traduction des brevets européens délivrés ?

En ce qui concerne l'Espagne, il faut rappeler qu'on fait un usage raisonnable du texte espagnol qui résulte de la traduction des brevets européens délivrés avec désignation de l'Espagne. Cet usage a lieu par la voie de l'obtention de copies du texte sur papier qui sont au nombre de plus de 10.000 par an. Mis à part cet usage, il faut tenir compte de l'usage qui est fait des textes en espagnol par la voie de la consultation de mémoires de brevets sous la forme de microfiches ou de disques CD-ROM. Le nombre de consultations effectuées annuellement par cette voie n'est pas calculable.

Est-ce qu'après la "Package Solution" viendrait une "AIPLA Solution" et une "US/EP Supersolution"?

Pour en finir avec ces considérations il semble opportun de faire référence au document divulgué récemment par l'AIPLA (American Intellectual Property Law Association) qui contient des opinions sur la façon de réduire les coûts de délivrance et de maintenir en vigueur des brevets en Europe.

L'affirmation, contenue dans la conclusion de ce document et exprimée dans les termes qui suivent, est significative:

"The time is coming to accept officially that the English language

may be the most viable technical intellectual property language internationally" (*Il est proche le moment d'accepter officiellement que la langue anglaise peut être internationalement la langue la plus viable techniquement pour la propriété intellectuelle*).

Après cette affirmation, l'AIPLA indique qu'elle pressera l'USPTO pour qu'il coopère à fond avec l'OEB afin d'appliquer des changements réciproques aux deux systèmes et pouvoir faire réelle cette affirmation.

Il n'est pas osé de supposer qu'après que cette affirmation ait été faite réelle, de nouveaux efforts entreraient en jeu pour dépasser la "package solution" moyennant une nouvelle solution que nous pourrions appeler "AIPLA solution".

Cette nouvelle solution se baserait prévisiblement sur l'introduction d'un traitement monolingue dans le système européen des brevets, et entraînerait l'utilisation d'une seule langue comme langue de la procédure et supprimerait toutes sortes de traductions dans les langues des pays désignés. Il va sans dire que l'on pourrait trouver d'importants avantages économiques à cette nouvelle solution hypothétique pour ce qui est de la réduction des coûts: simplification opérative de l'OEB, engagement de personnel monolingue à l'OEB (examineurs, juristes, personnel administratif), suppression de frais de traduction avant, pendant et après la procédure de délivrance, etc.

Après l'"AIPLA solution", il n'est pas osé de supposer encore que viendraient d'autres efforts pour la dépasser quant aux coûts, au cas où le travail effectué dans le cadre d'une coopération OEB/USPTO conduirait à des résultats d'harmonisation et d'unification permettant de considérer suffisamment équivalentes les procédures respectives de délivrance de brevets, notamment les formalités de la demande et les étapes de recherche, examen, délivrance, publication, etc. du brevet.

Le dépassement de l'"AIPLA solution" permettrait de préconiser une, appelons-la ainsi, "US/EP supersolution", qui pourrait consister en un système de "confirmation" pratiquement automatique des brevets

US en brevets EP et vice-versa. Avec ce système, les propriétaires de brevets européens originaires des Etats Unis pourraient bénéficier d'économies encore plus importantes que celles obtenues sur le plan linguistique puisqu'ils obtiendraient la quasi suppression des tâches de vérification de la demande, de recherche, d'examen, de publication, etc. de l'Office récepteur de la confirmation, c'est-à-dire l'OEB. De plus, un argument supplémentaire serait que les pays européens couverts par le grand nombre de brevets qui seraient ainsi confirmés bénéficieraient encore plus de tous les avantages économiques qui sont attribués à l'existence des droits

de brevet dans leur propre pays, même si ces possibles avantages étaient aux dépens de voir leurs industries soumises à une pression croissante à cause des grands portefeuilles de brevets que pourraient cumuler leurs concurrents non européens.

Conclusions

L'évolution du système européen des brevets ne doit pas être guidée par l'idée d'obtenir des réductions à outrance dans le coût d'obtention des brevets en Europe.

La voie européenne, dans sa conception actuelle, respecte les princi-

pes de subsidiarité et de solidarité entre les pays et elle permet d'obtenir des économies considérables par rapport à la voie qu'elle remplace, c'est-à-dire la voie de la pluralité des voies nationales respectives.

La rupture du *status quo* actuel serait contraire au respect de la diversité linguistique des pays européens et pourrait créer des déséquilibres importants entre les intérêts des titulaires des brevets et les intérêts des entreprises qui doivent les respecter, de même que renforcer les industries non européennes au détriment des industries européennes concurrentielles.

Erstreckung europäischer Patente auf Rumänien

Die Vereinbarung mit Rumänien über eine Zusammenarbeit im Patentwesen¹ (Kooperationsabkommen) ist am 15. Oktober 1996 in Kraft getreten. Damit ist ab diesem Tag die Erstreckung des durch europäische Patente gewährten Schutzes auch auf Rumänien möglich (die übrigen "Erstreckungsstaaten" sind Slowenien², Litauen³, Lettland⁴ und Albanien⁵).

Die für Erstreckung in Rumänien geltenden Vorschriften sind in der rumänischen Regierungsverordnung über die Erstreckung (Erstreckungsverordnung)⁶ europäischer Patente enthalten, und im ABl. EPA 10/96, 601 veröffentlicht.

Extension of European patents to Romania

The agreement with Romania on cooperation in the field of patents¹ (cooperation Agreement) entered into force on 15 October 1996. From that date therefore it is possible to extend the protection conferred by European patents to Romania too (the other "extension states" are Slovenia², Lithuania³, Latvia⁴ and Albania⁵).

The rules governing extension in Romania are set out in the Romanian governmental ordinance on the extension (Extension Ordinance)⁶ of European patents, published in OJ EPO 10/96, 601.

Extension des effets des brevets européens à la Roumanie

L'accord de coopération dans le domaine des brevets¹ conclu avec la Roumanie (accord de coopération) est entré en vigueur le 15 octobre 1996. A compter de cette date, la protection conférée par les brevets européens pourra également être étendue à la Roumanie (les autres "Etats autorisant l'extension" sont la Slovénie², la Lituanie³, la Lettonie⁴ et l'Albanie⁵).

Les dispositions régissant le système d'extension en Roumanie sont contenues dans le décret du gouvernement roumain (décret d'extension)⁶ relatif à l'extension des brevets européens, publiées au JO OEB 10/96, 601.

¹ ABl. EPA 1994, 746.

² ABl. EPA 1994, 75.

³ ABl. EPA 1994, 527.

⁴ ABl. EPA 1995, 345.

⁵ ABl. EPA 1996, 82.

⁶ Monitorul Oficial al României, Anul VIII - Nr. 195 vom 21. August 1996, 2,4.

¹ OJ EPO 1994, 746.

² OJ EPO 1994, 75.

³ OJ EPO 1994, 527.

⁴ OJ EPO 1995, 345.

⁵ OJ EPO 1996, 82.

⁶ Monitorul Oficial al României, Anul VIII - No. 195 of 21 August 1996, 2,4.

¹ JO OEB 1994, 746.

² JO OEB 1994, 75.

³ JO OEB 1994, 527.

⁴ JO OEB 1995, 345.

⁵ JO OEB 1996, 82.

⁶ Monitorul Oficial al României, Anul VIII - no 195 du 21 août 1996, 2,4.

Costs of European patent application

B.W. Treves (GB)

I salute Mr. Gold's idea for reducing the costs of a European patent application by letting the applicant delay the choice of member states where patent protection is required until the application is accepted.

I would however go further and allow the applicant to choose a Community Patent instead of patents in each of the EU member states if required, or is this too simple a solution to some of the problems which are dogging the introduction of the Community Patent?

Intellectual Property Consultant Office in Italy

sought by European and German patent attorney, German degree in mechanical engineering, relevant professional experience gained in Germany, USA and Italy. Languages: German (mother tongue), English, French and Italian. Interested in purchase of a small established practice and/or partnership.

Write in confidence c/o *epi* Secretariat.

Redaktionsschluß für *epi* Information 1/1997

Deadline for *epi* Information 1/1997

Date limite pour *epi* Information 1/1997

Redaktionsschluß für die nächste *epi* Information ist der **17. Februar 1997**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zu diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

Our deadline for the next issue of *epi* Information is **17 February 1997**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de *epi* Information est le **17 février 1997**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

Absender/Sender/Expéditeur

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Str. 449

D-50939 Köln

Datum/Date

hiermit bestelle ich · I herewith order · Je commande

_____ **Einbanddecke(n) · Binder(s) · Reliure(s)**

für · for · pour 'epi Information 1996'

zum Preis von jeweils · at a price per binder of · au prix unitaire de

DM 23

(zuzüglich Versandkosten · plus mailing expenses · frais d'envoi en sus).

Die **Einbanddecke** zeigt alle relevanten Umschlagsangaben von 'epi Information' mit Nennung des Jahrgangs auf der Vorderseite und dem Buchrücken. Sie ermöglicht es Buchbindern, alle vier Ausgaben des Jahres 1996 zu einem einzigen handlichen Buch zu binden.

The **binder** shows all relevant cover indications of 'epi Information' including an indication for the year on the cover part and spine. It enables bookbinders to bind all four issues of the year 1996 to a single handy book.

La **reliure** vous indique toutes les informations utiles de la couverture de 'epi Information' y compris la mention de l'année notée sur la couverture et sur la tranche. Cette reliure permettra au relieur de réunir les quatre numéros de l'année 1996 en un seul livre pratique.

Unterschrift · Signature

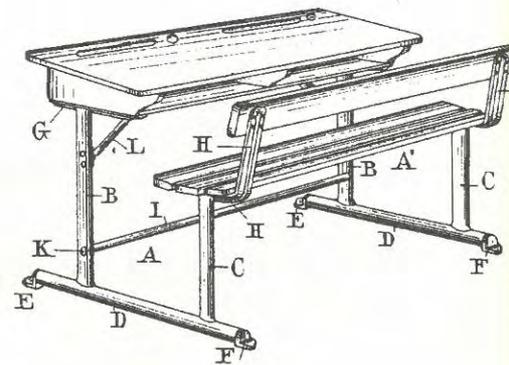


Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Compendium



**Aufgaben der europäischen Eignungsprüfung
1990 - 1992, 1993, 1994, 1995 und 1996**

**Papers of the European qualifying examination
1990 - 1992, 1993, 1994, 1995 and 1996**

**Epreuves de l'examen européen de qualification
1990 - 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996**



Compendium

Bestellung • Order • Commande

Gewünschte Anzahl / Number requested / Nombre souhaité

		A	B	A	B	C	D
	Preis per Broschüre* Price per booklet* Prix par brochure*	Chemie Chemistry Chimie	Chemie Chemistry Chimie	Elektrotechnik/Mechanik Electricity/Mechanics Electricité/mécanique	Elektrotechnik/Mechanik Electricity/Mechanics Electricité/mécanique	Einspruch Opposition Opposition	Rechtskenntnisse Legal knowledge Connaissances juridiques
1990 - 1992	40 DEM						
1993	kostenlos free of charge gratis						
1994	20 DEM						
1995	25 DEM						
1996	25 DEM						

* Versandkosten nach Aufwand / Postage as applicable / Frais de port non inclus.



Wir bitten Sie, die Kosten für diese Veröffentlichung erst nach Erhalt unserer Rechnung zu begleichen.
We kindly ask you to remit the cost of this publication after receipt of the respective invoice.
Nous vous prions de bien vouloir régler les frais après réception de notre facture.

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :

Zahlungsart / method of payment / mode de paiement :

- Abbuchung vom beim EPA geführten lfd. Konto Nr. / debit from deposit account with the EPO, No. / débit du compte courant auprès de l'OEB, n° : _____
- Überweisung / transfer / virement

für Fensterumschlag geeignet
suitable for windowed envelope
utilisable pour enveloppe à fenêtré

Zurück an / Return to / Retour à :

EPA / EPO / OEB
z. Hd. Fr. Erika Ehrenberger
Europäisches Patentamt (EPA)
Dienststelle Wien
Postfach 82, Schottenfeldgasse 29
A - 1072 Wien, Austria

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Name / nom

Fax: (+43 -1) 52126 - 2491

Alternative Möglichkeiten zur Lösung von Auseinandersetzungen

Alternative Dispute Resolution

Une autre procédure pour régler les litiges

D. Speiser (DE)
(Übertragung ins Deutsche)

Die Kosten von Patentstreitsachen variieren sowohl hinsichtlich des Geld- als auch des nötigen Zeitaufwandes von Land zu Land erheblich. In vielen Staaten wird dieser Aufwand als zu hoch, gelegentlich als prohibitiv angesehen. Wenn eine Partei ihr teuer erworbenes Patent nicht in einem Prozeß durchsetzen kann, ist sie praktisch aus dem Patentsystem ausgeschlossen.

Wegen der hohen Kosten von Rechtsstreitigkeiten sind alternative Möglichkeiten zur Lösung von Auseinandersetzungen eingeführt worden und werden benutzt. Eine, der vor Einführung stehenden, jüngeren Möglichkeiten ist diejenige der WIPO.

Es gibt Vorschläge für die Einrichtung eines zentralisierten Gerichtssystems, insbesondere eines Europäischen Patentgerichts zur Durchsetzung Europäischer Patente. Es ist jedoch schwierig vorstellbar, daß dieses Ziel erreichbar ist, und es ist deshalb möglich, daß potentielle Prozeßgegner eine Lösung ihrer Auseinandersetzungen zunehmend mit Hilfe von Schiedsgerichten oder durch Vermittlung anstreben werden. Der Rat ist der Auffassung, daß das Institut ein Projekt für die schnelle Lösung von Auseinandersetzungen durch die Büros der Europäischen Patentvertreter entwickeln sollte. Bevor die Angelegenheit jedoch vorangetrieben wird, möchte der Rat gern die Ansichten der Mitglieder des Instituts kennenlernen.

Der Rat denkt derzeit nicht an einen Vorschlag für Verfahrensregeln, die für alle Arten von Schiedsverfahren oder Vermittlungen geeignet wären, da der Rat der Auffassung ist, daß solche Regeln jeweils ad hoc vereinbart werden sollten. Jedoch schlägt der Rat folgendes Vorgehen vor:

S. D. Votier (GB)
(Original Version)

The cost of patent litigation, in terms both of money and manpower, varies considerably throughout the Contracting States. In many States it is felt to be too high, sometimes prohibitively so. When a party cannot litigate its expensively-obtained patent, it is effectively excluded from the patent system.

Because of the high cost of litigation, alternative means for resolving disputes have been put in place, and are used. One of the more recent schemes to be introduced is that of WIPO.

Suggestions have been made for the establishment of a centralised court system, effectively a European Patent Court, for the enforcement of European patents. It is difficult to see that aim being achieved in the short term, however, and it is possible that more potential litigants will seek resolution of their disputes by means of arbitration or mediation. The Council feels that the Institute should establish a scheme for the speedy resolution of disputes through the offices of European patent attorneys. Before taking the matter further, the Council would like to have the views of the membership of the Institute.

The present thinking of the Council is not to propose a protocol for any particular arbitration or mediation procedure, since it believes that such procedures should be agreed on an *ad hoc* basis. It does, however, propose the following scheme:

J. Brullé (FR)
(Version française)

Le coût de la procédure dans le domaine des Brevets, qu'il s'agisse d'argent ou de temps passé, varie de façon importante d'un état contractant à l'autre. Il apparaît que ce coût est perçu comme trop élevé, voire parfois prohibitif, dans de nombreux états. Lorsqu'un tiers ne peut pas utiliser judiciairement son brevet, obtenu à grand frais, il se trouve de fait exclu du système des brevets.

En raison du coût élevé de la procédure, d'autres moyens ont été mis en place et sont utilisés pour résoudre les différends. L'un des systèmes proposés récemment est celui de l'OMPI.

Des suggestions ont été faites pour la mise en place d'un système judiciaire centralisé, en fait une Cour Européenne des Brevets, pour la mise en oeuvre judiciaire des brevets européens. On conçoit difficilement qu'une telle réalisation puisse être mise en place à courte échéance et il est probable que de plus en plus de plaignants potentiels vont chercher la solution de leurs différends au moyen de l'arbitrage ou de la médiation. Le Conseil a le sentiment que l'Institut devrait mettre en place un système pour une solution rapide des différends en utilisant les compétences des mandataires agréés. Avant d'aller plus loin, le Conseil aimerait avoir l'opinion des membres de l'Institut.

Pour l'instant le Conseil n'envisage pas de proposer un protocole pour une quelconque procédure spécifique d'arbitrage ou de médiation étant donné qu'il est persuadé que de telles procédures devraient faire l'objet d'un accord au cas par cas. Le Conseil propose cependant le système suivant:

1. Das Institut sollte veröffentlichen, daß es aus den Reihen seiner Mitglieder Personen zur Verfügung stellen kann, die in der Lage und bereit sind, in europäische Patente betreffenden Auseinandersetzungen als Schiedsrichter oder Vermittler tätig zu werden;

2. die Mitglieder des Instituts sollten die Einbeziehung des Projekts des Instituts ernsthaft erwägen, wenn sie mit ihren Mandanten über das Forum sprechen, das für den Rechtsstreit ausgewählt werden soll;

3. diejenigen Mitglieder des Instituts, die zu einer Tätigkeit als Schiedsrichter/Vermittler bereit sind, sollten ihre Bereitschaft in ein vom Sekretariat geführtes Register eintragen lassen;

4. wenn sich ein Streit anbahnt, der möglicherweise zum Vorteil der Parteien von einem Schiedsgericht oder durch Vermittlung beigelegt werden kann, sollten die Beteiligten Mitglieder des Instituts das Sekretariat vorzugsweise unter Einschaltung ihres nationalen Vorstandsmitgliedes um eine Liste der Personen bitten, die in der Lage sind, als Schiedsrichter/Vermittler zu wirken;

5. die Anzahl der Schiedsrichter/Vermittler, die zu vereinbarenden genauen Verfahrensregeln und die den Schiedsrichtern/Vermittlern zu zahlenden Honorare wären zwischen den Parteien zu vereinbaren; sollte eine Vereinbarung über diese Punkte nicht erreichbar sein, sollten sie von dem nationalen Vorstandsmitglied oder - in extremen Ausnahmefällen - vom Präsidenten des Instituts festgelegt werden.

Bitte teilen Sie dem *epi*-Sekretariat Ihre Ansichten unter Hinweis auf das interne Kennwort "UPPE" mit.

1. The Institute should publicise the fact that it will provide, from its members, persons able and willing to arbitrate or mediate in disputes relating to European patents;

2. The members of the Institute should actively consider the use of the Institute scheme when determining the forum for litigation with their clients;

3. Members of the Institute who are willing to act as arbitrators/mediators should register that willingness with the Secretariat, who will keep a register;

4. When a dispute arises which might advantageously be dealt with by arbitration or mediation, the member involved should contact the Secretariat, preferably via their national Board Member, for a list of persons able to undertake the arbitration/mediation;

5. The number of arbitrators/mediators, the precise procedure to be adopted, and the fees to be paid to the arbitrators/mediators should be matters for agreement between the parties; failing agreement on these issues, they should be determined by the national Board Member or, in extreme cases, the President.

Please write to the *epi* Secretariat with your views, quoting "UPPE".

1. L'institut devrait informer le public qu'il trouvera parmi ses membres des personnes compétentes acceptant d'être arbitres ou médiateurs dans les différends relatifs aux brevets européens.

2. Les membres de l'Institut devraient envisager sérieusement l'utilisation du système proposé par l'Institut pour déterminer avec leurs clients la voie à suivre pour résoudre leurs litiges.

3. Les membres de l'Institut qui accepteraient d'agir comme arbitres ou médiateurs devront se faire enregistrer auprès du Secrétariat de l'institut qui en dressera la liste.

4. Quand survient un différend qui pourrait avantageusement être réglé par arbitrage ou médiation, le membre concerné devrait prendre contact avec le Secrétariat, de préférence par l'intermédiaire de son représentant national au Bureau du Conseil, pour obtenir une liste des personnes aptes à remplir la mission d'arbitrage ou de médiation.

5. Le nombre d'arbitres ou de médiateurs, la procédure particulière à suivre et les émoluments à verser aux arbitres ou médiateurs devraient faire l'objet d'un accord entre les parties; faute d'accord sur ces questions, celles-ci devraient être tranchées par le représentant national au Bureau du Conseil ou, dans les cas extrêmes, par le Président.

Merci de bien vouloir adresser votre point de vue au Secrétariat de l'*epi*, sous la référence "UPPE".

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

Disziplinarrat (EPI) Disciplinary (EPI) Discipline (EPI)	Disziplinarausschuß (EPA/EPI) Disciplinary Board (EPO/EPI) Conseil de Discipline (OEB/EPI)	Standesregeln Professional Conduct Conduite Professionnelle
EPI-Mitglieder · EPI Members · Membres de l'EPI		
AT - W. Katschinka AT - P. Révy von Belvard BE - G. Leherte CH - J. J. Troesch DE - W. Dabringhaus DE - H. G. Urbach** DK - H. Lindgaard ES - V. Gil Vega FR - F. Charpail FR - R. Lhuillier GB - R. Pidgeon GB - N. Waddleton GR - D. Oekonomidis IT - G. Mannucci LU - J. Waxweiler NL - F. Barendregt NL - S. Ottevangers* PT - A. Pissara Machado SE - S. Larsson SE - O. Rosenquist	CH - C.-A. Wavre DE - M. Ruff FR - M. Santarelli GB - E. Lyndon-Stanford <div style="text-align: center;">Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (EPA/EPI) Board of Appeal (EPO/EPI) Chambre de recours en matière disciplinaire (OEB/EPI)</div> EPI-Mitglieder · EPI Members · Membres de l'EPI FR - A. Armengaud Aîné CH - C. Bertschinger NL - L. de Bruijn GR - C. Kalonarou IT - E. Klausner GB - J. U. Neukom SE - C. Onn	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. C. Boff GB - J. D. Brown** GR - A. Kilimiris IE - P. Hanna IT - A. Pasqualetti IT - A. Perani LI - S. Kaminski LU - J. Bleyer NL - H. Prins NL - T. Smulders* PT - N. da Cruz SE - L. Stolt
Berufliche Qualifikation · Professional Qualification Qualification Professionnelle		Harmonisierung Harmonisation Harmonisation
Full Members	Stellvertreter Substitutes · Suppléants	BE - F. Leyder CH - F.A. Jenny DE - A. Körber GB - R. Petersen SE - Z. Schöld
AT - E. Vinazzer BE - M. van Malderen CH - M. Seehof DE - D. Laufhütte DK - E. Christiansen ES - J. F. Ibanez Gonzalez FI - K. Finnilä FR - M. Le Pennec GB - K. Weatherald* GR - T. Margellos IE - D. Mc Carthy IT - F. Macchetta** LI - S. Kaminski NL - M.J. Hatzmann PT - G. Moreira Rato SE - E. Holmborn	AT - P. Kliment BE - D.P.M. Wante CH - E. Klein DE - S. Flaig DK - A. Secher ES - J. A. Morgades FR - L. Nuss GB - P. Denerley IE - L. Casey IT - P. Rambelli NL - H. Schrijnemaekers PT - J. Dinis de Carvalho SE - T. Onn	
	Beobachter Observers · Observateurs (Examination Board Members)	
	CH - J. F. Léger DE - P. Weinhold FR - J. D. Combeau GB - I. Muir	

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

Europäische Patentpraxis
European Patent Practice
Pratique du Brevet Européen

AT - F. Gibler	GB - R. Burt**
AT - G. Widtmann	GB - I. Muir
BE - P. Claeys	GR - T. Kilimiris
BE - W. Nichels	IE - P. Shortt
CH - F. Fischer	IT - E. de Carli
CH - F. A. Jenny*	IT - A. Josif
DE - H. Kutzenberger	LI - R. Wildi
DE - G. Schmitt-Nilson	LU - E. T. Freylinger
DK - P. J. Indahl	NL - W. Hoogstraten
DK - P. R. Kristensen	NL - A. V. Huygens
ES - E. Armijo	PT - J. L. Arnaut
ES - M. Curell Suñol (Subst.)	SE - S. A. Hansson
FI - E. Grew	SE - Z. Schöld
FI - A. Weckman	
FR - A. Casalunga	
FR - D. David	

Biotechnologische Erfindungen
Biotechnological Inventions
Inventions en Biotechnologie

AT - A. Schwarz
BE - L. Meyers
CH - W. Mezger
DE - G. Keller
DE - W. Karau
DK - B. H. Jensen*
ES - A. Ponti Sales
FI - M. Lax
FR - A. Casalunga
FR - F. Chrétien
GB - K.E. Geering
GB - C. Mercer**
IE - C. Gates
IT - G. Staub
NL - J. Kan
SE - C. Engholm

EPI-Finzen
EPI Finances
Finances de l'EPI

AT - H. Pawloy	GB - J. U. Neukom**
BE - R. Dusseldorp	IT - G. Arena
CH - T. Ritscher	LU - J. P. Weyland
DE - B. Feldmann*	SE - B. Erixon
FR - S. Le Vaguerèse	

EPA-Finzen
EPO Finances
Finances OEB

DE - W. Dabringhaus
ES - E. Armijo
FR - S. Le Vaguerèse
GB - J. U. Neukom*

Geschäftsordnung
By-Laws
Règlement Intérieur

CH - C. E. Eder *
DE - K. Draeger **
FR - T. Schuffenecker
GB - T. L. Johnson

Liaison with US Patent and
Trademark Office and others

DE - D. K. Speiser
FR - M. R. Hirsch
GB - S. D. Votier

Electronic Application
System (EASY)

BE - J. Gevers
DE - D. Speiser
GB - R. Burt
NL - H. Hanneman

Utilisation of Patent Protection in Europe (UPPE)

BE - L. Ryckeboer	GB - S. D. Votier	LU - J. D'haemer*
DE - D. Speiser	IT - G. Modiano	NL - J.A.M. Dries
ES - L.-A. Duran		

Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)

EPI-Mitglieder · EPI Members · Membres de l'EPI

AT - W. Holzer	FI - P. Hjelt	LU - E. Meyers
BE - F. Gevers	FR - B. Phelip	MC - I. Fitzpatrick
CH - A. Braun Jr.	GB - J. D. Brown	NL - T. A. Smulders
CH - F. A. Jenny (for EPPC)	GR - T. M. Margellos	PT - J. Arantes e Oliveira
DE - R. Keil	IE - A. Parkes	SE - B. Erixon
DK - K. E. Vingtoft	IT - V. Faraggiana	
ES - M. Curell Suñol	LI - R. Wildi	

For lawyers and scientists: the new edition of Jaenichen's reference book!

The European Patent Office's Case Law on the Patentability of Biotechnology Inventions

with Annotations on the U.S. Case Law by Leslie A. McDonell and James F. Haley, Jr.

Dr. Hans-Rainer Jaenichen

The **remarkable dynamism** of biotechnology has also affected the practices of patent offices and courts: The **number of biotechnology patent applications has doubled** within seven years, from 7,000 in 1988 to 14,000 in 1994.

The relevant state of the art has grown exponentially and so have the problems, which patent offices, courts, applicants, as well as their competitors have to master whenever they are dealing with the patentability of biotechnology inventions. The complexity of the issues at stake is also well reflected in the **increasing number** of appeals in biotechnology cases and decisions.

Dr. Jaenichen prepared a **second edition** of his reference work. The new decisions of the Enlarged Board of Appeal of the EPO are assembled, summarized and commented in this book. Some parts of it are rearranged, some new sections are added. The co-authors offer concise **valuable information** on the **parallel statutory and case law in the U.S.**

The **»Jaenichen«** will please the busy attorney seeking advice and guidance in his daily work and also academics interested in the protection of biotechnological inventions, be they **lawyers or scientists.**

In GRUR International (11/1993, J. Straus) wurde begrüßt, daß Dr. Jaenichen in seinem englischsprachigen Werk »die dankenswerte Aufgabe« übernommen hatte, »die **Rechtsprechung** des Europäischen Patentamts im Bereich der Patentierung biotechnologischer Erfindungen **in komprimierter und gut strukturierter Form** vorzustellen und dabei auch die nicht veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern zu berücksichtigen.«

Seit dem Erscheinen der Erstauflage haben die Beschwerdekammern des EPA eine **immens gewachsene Anzahl von Fällen** zur Biotechnologie behandelt. Dementsprechend hat sich die von der Fachwelt erwartete zweite Auflage im **Umfang um das Dreifache gesteigert**. Jaenichens Werk bietet die bis zum 7. August 1996 gefällten Entscheidungen in der bewährten Systematik.

Entsprechend der internationalen Relevanz der Patentierung von Biotechnologie ergänzen das Werk nunmehr auch **vergleichende Anmerkungen zur Praxis in den USA.**

2. Auflage, 1997
XX, 379 Seiten, Kartoniert
Ca. DM 130,- / ÖS 949,- / SFr 130,-
ISBN 3-452-23627-7


**Carl
Heymanns
Verlag**

Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums

Festgabe für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag

Herausgegeben von Joseph Straus

Hans Peter Kunz-Hallstein, Friedrich-Karl Beier und die Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz - AIPPI

I. Patent- und Erfinderrecht

Reid G. Adler, Patenting of Gene Sequences - Why and When

Vincenzo Di Cotaldo, Some Considerations on the Inventive Step and Scope of Patents for Chemical Inventions

Uwe Dreiss, »Anmaßende« Patentansprüche und Art. 84 EPÜ

Lise Dybdahl Österborg, Central Patent Administration in Europe and National Interests

Bernhard Geissler, Struktur und Eigenschaften - Elektroden der Patentrechtsbatterie

Christopher Heath, Erfinderrecht und widerrechtliche Patententnahme in Japan

Ulrich Joos, Identität der Erfindung, Mehrfach- und Teilpriorität im europäischen Patentrecht

Tatjana Kowal-Wolk und Reinhardt Schuster, Patentverletzung im Reparatur-, Ersatzteil- und Altteilgeschäft- Eine Bestandsaufnahme

Hans-Friedrich Loth, Aspekte zur sogenannten abhängigen Erfindung bzw. zur erfinderischen Weiterentwicklung im Patentverletzungsprozeß - Zugleich Anmerkungen zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs »Zerlegvorrichtung für Baumstämme«

Slobodan M. Markovic, Die Übernahme des europäischen Patentrechts in europäischen Ländern im Wandel

Rainer Oesch, Das Recht auf angemessene Vergütung nach dem finnischen Arbeitnehmererfindungsgesetz

Heijo E. Ruijsenaars, Das »kleine Patent« im neuen niederländischen Patentrecht- Eine Alternative für das fehlende Gebrauchsmuster?

Richard L. Schwaab und Harold C. Wegner, Harmonization and Priority of Invention

Joseph Straus, Die Aufrechterhaltung eines europäischen Patents in geändertem Umfang im Einspruchsverfahren und ihre Folgen

Sylvie A. Strobel, The Emergence and Development of the Patent Specification in England

Rudolf Teschemacher, Der zeitliche Rahmen für Änderungen im Verfahren vor dem EPA

II. Kennzeichenrecht

Eva-Marina Bastian, Der neue Trademark Law Treaty

Ludwig Baeumer, Die berühmte Marke in neuen Gewändern

Horst-Peter Götting, Die Entwicklung des Markenrechts vom Persönlichkeits- zum Immaterialgüterrecht

Roland Knaak, Zur Einbeziehung des Schutzes der Unternehmenskennzeichen in das neue Markengesetz

Jürgen Kroher, Importe von Originalware nach neuem Markenrecht

Annette Kur, Kennzeichenkonflikte im Internet - »Kinderkrankheiten« oder ernstzunehmendes Problem?

Michael Lehmann, Der Schutz der geschäftlichen Bezeichnungen im neuen Markengesetz

Luigi Mansani, Der Schutz des Markeninhabers aufgrund der neueren Gemeinschaftsrechtsprechung

Alexander von Mühlendahl, Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt - Marken, Muster und Modelle

Jochen Pagenberg, Berühmte und bekannte Marken in Europa - Die Bestimmung der Verkehrsbekanntheit vor den nationalen und europäischen Instanzen

Ursula Wittenzellner, Schutzfähigkeit von Farben als Marken nach dem neuen Markengesetz

DEUTSCHE

III. Urheberrecht

Janusz Barta und Ryszard Markiewicz, Datenbank als schutzfähiges Werk im Urheberrecht

Adolf Dietz, Der »design approach« als Entlastung des Urheberrechts

Thomas Dreier, Urheberpersönlichkeitsrecht und die Restaurierung von Werken der Architektur und der bildenden Kunst

Paul Katzenberger, Urheberrecht und UFO-Technik - Bewährung des Urheberrechts im Zeichen der digitalen Revolution

Dimitrios S. Oekonomidis, Das griechische Urheberrecht im Zeitalter der digitalen Technologie

Gernot Schulze, Zum Erwerb der CD-ROM-Rechte bei Zeitschriften

Aristea Sinanioti, Das Rückrufsrecht des Urhebers nach dem neuen griechischen Urheberrechtsgesetz

Michel M. Walter, Der Schutz nachgelassener Werke nach der EG Schutzdauer-Richtlinie, im geänderten deutschen Urheberrecht und nach der österreichischen UrhG-Novelle 1996

Chao Xu, Urheberrechtsschutz in der Volksrepublik China

IV. Geschmacksmusterrecht

Helmut Eichmann, Mode und Recht

Roland von Falckenstein, Geschmacksmuster: Geheim und doch neuheitsschädlich?

Michael Ritscher, Gedanken zur Revision des Schweizer Muster-/Modellgesetzes

V. Wettbewerbs- und Kartellrecht

Paolo Auteri, Die Übertragung der Marke für einen Teil der Europäischen Union im Lichte der Art. 30, 36 und 85 EG-Vertrag

Frauke Henning-Bodewig, Die Regelung der zivilrechtlichen Sanktionen im UWG-Ein Irrgarten

Rainer Moufang, Kartellrechtliche Probleme des Informationsaustauschs

Rudolf Pietzke, Kundenschutzklauseln in Subunternehmer-Verträgen

Hartwig Graf von Westerholt, Wettbewerbsrecht und Datenschutzrecht - Ein ungeklärtes Verhältnis

VI. Geistiges Eigentum in internationalen Beziehungen, Rechtsdurchsetzung, Bürgerliches Recht

Theo Bodewig, Zur Haftung des Franchisegebers nach dem Produkthaftungsgesetz

Josef Drexl, Durchsetzungsmechanismen im internationalen Immaterialgüterrecht

Silke von Lewinski, Europäische Integration jenseits der Union - Geistiges Eigentum im Netzwerk intereuropäischer Beziehungen

Dieter Stauder, Aspekte der Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte: Fachkundiger Richter, schnelles Verfahren und europaweites Verletzungsverbot

VII. Bibliographie

Matthias Kornmüller, Veröffentlichungen von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Friedrich-Karl Beier

Aktuelle Herausforderungen des geistigen Eigentums

Festgabe von Freunden
und Mitarbeitern für
Friedrich-Karl Beier
zum 70. Geburtstag

Herausgegeben von
Joseph Straus



Carl Heymanns Verlag KG

1996. XX, 654 Seiten. Leinen
DM 350,- / ÖS 2555,- / SFr 350,-
ISBN 3-452-23413-4

Carl
Heymanns
Verlag

Manual on the European Community Trade Mark

By Dr. Jochen Pagenberg
and Peter J. A. Munzinger

The Community Trade Mark will allow the acquisition of trade mark protection in a single application procedure for the entire territory of the European Union, also for applicants from countries outside the EU. Examination of applications were started by the *Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM)* in Alicante (Spain) on April 1, 1996.

The authors are partners of a reputed law office and known as experts in the field of trade mark law.

The manual is written by practitioners for practitioners. It enables them to making themselves acquainted with the law of the Community Trade Mark. This manual being structured in a very clear way, it can also be used as a reference book.

Manual on the European
Community Trade Mark



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

1996. IX, 64 pages
Paperback
DM 40,-/ÖS 320,-/SFr 40,-
ISBN 3-452-23512-2

Carl
Heymanns
Verlag 

Kuhnen / Wacker

German Trade Mark Act and Regulation of January 1995

Rainer A. Kuhnen, Paul-Alexander Wacker (Eds.)

On 1st January 1995, the new German Trade Mark Act has come into force, which brings German trade mark law in line with the First Council Directive on the harmonization of trade marks and combines all legal provisions dealing with trade marks and business designations into one single act. Since this caused a substantial change in procedural aspects as well, a new Trade Mark Regulation has been issued by the President of the German Patent Office.

This translation was prepared in order to facilitate study of the new legislation to experienced lawyers, patent attorneys and English-speaking students of law all over the world. Since the various national legal systems and phrases differ and the new Act incorporates the EC Directive, the corresponding English terms of the Directive have been used.

1995. XVI, 175 pages, brochure
DM 48,-
ISBN 3-452-23333-2


**Carl
Heymanns
Verlag**



order form

Please send this order form by mail to the address below or fax it (0) 221-94373-310.

CARL HEYMANNS VERLAG KG

50926 Köln

Germany

Herewith I order:

... copies **Kuhnen/Wacker,
German Trade Mark Act
and Regulation of January 1995**

ISBN 3-452-23333-2 DM 48,-

name _____

street _____

zip-code, city _____

date _____

signature _____



Band 50:

Europäisierung des Rechts

Ringvorlesung anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Instituts für Europarecht der Universität Osnabrück 1995

Mit Beiträgen von Hans-Jürgen Ahrens, Christian v. Bar, Theodor Baums, Eberhard Eichenhofer, Christoph Engel, Renate Käßler, Jörg Manfred Mössner, Hans-Werner Rengeling, Joachim Schulz, Albrecht Weber
Herausgegeben von Hans-Werner Rengeling

1996. VIII, 200 Seiten. Kartoniert DM 120,- / ÖS 940,- / SFr 120,-
ISBN 3-452-23420-7

Die »Europäisierung« des Rechts schreitet in zunehmenden Maße fort. Immer weitere Bereiche des nationalen Rechts werden erfaßt, und immer feinmaschiger werden demgemäß die Verflechtungen zwischen europäischem und nationalem Recht. Beide Rechtsordnungen beeinflussen sich wechselseitig.

Band 51:

Der Einfluß institutioneller Anleger in der Hauptversammlung

Von Dr. Christian Fraune

1996. Ca. 210 Seiten. Kartoniert DM ca. 120,- / ÖS 960,- / SFr 120,-
ISBN 3-452-23476-2

Die Monographie geht der Frage nach, inwieweit institutionelle Anleger geeignet sind, bei deutschen Gesellschaften durch die Ausübung des Stimmrechts aus dem von ihnen selbst gehaltenen bzw. treuhänderisch verwalteten Anteilsbesitz eine Kontrollfunktion im Interesse der von ihnen repräsentierten Kapitalanleger wahrzunehmen. Insoweit wird die weltweit unter dem Stichwort »institutional investors and corporate governance« geführte Diskussion aufgegriffen und auf die deutschen Verhältnisse übertragen.




**Carl
Heymanns
Verlag**

131 7 96

Die Verwertung von Urheberrechten in Europa La gestion collective du droit d'auteur en Europe

Reto M. Hilty (Hrsg. / Ed.)

Diese Bestandsaufnahme zum heutigen Verwertungsrecht ist ein Beitrag zur Diskussion über die Zukunft der kollektiven Verwertung in Europa, die gerade bei Urheber- und Leistungsschutzrechten von zentraler vermögensrechtlicher Bedeutung ist.

Die Aufsätze von Prof. Dr. Ivan Cherpillod, Dr. Paul Katzenberger, Prof. Dr. Eugen Marbach, Prof. Dr. Ferdinand Melichar und Prof. Dr. Enrico Riva liegen in deutscher und französischer Sprache vor.

Behandelt werden die verschiedenen Systeme des Aufsichtsrechts, das übergeordnete europäische Recht sowie die Frage der Höhe der Entschädigung und deren Verteilung. Zusätzlich ist eine Aufstellung der einschlägigen Erlasse zum Verwertungsrecht der meisten europäischen Staaten enthalten.

**(Europarecht –
Droit européen.
Literatur zum
europäischen
Immaterialgüter-
und
Wettbewerbsrecht)**

1995. XXIII, 324 Seiten.
Gebunden
DM 100,- / ÖS 780,- /
SFr 88,-
ISBN 3-452-23307-3


**Carl
Heymanns
Verlag**

39 2 96

Leitfaden Gemeinschaftsmarke

Von Dr. Jochen Pagenberg
und Peter J. A. Munzinger

Die Gemeinschaftsmarke ermöglicht Unternehmen – auch aus Staaten, die nicht der EU angehören –, in einem einzigen Verfahren Markenschutz für das gesamte Gebiet der EU zu erwerben. Das zuständige *Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt* in Alicante hat seit 1. April 1996 mit der Prüfung von Anmeldungen begonnen.

Die Autoren sind Sozien einer renommierten Anwaltskanzlei und ausgewiesene Fachleute auf dem Gebiet des Markenrechts.

Der Leitfaden ist von Praktikern für Praktiker geschrieben. Er ermöglicht ihnen, sich schnell in das neue Recht der Gemeinschaftsmarke einzuarbeiten. Der Leitfaden ist so übersichtlich aufgebaut, daß er sich auch als Nachschlagewerk eignet.

Leitfaden Gemeinschaftsmarke



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

1996. 64 Seiten
Broschiert
DM 40,-/ÖS 320,-/SFr 40,-
ISBN 3-452-23511-4

Carl
Heymanns
Verlag 

SCHULTE-KARTEI

Rechtsprechungskartei gewerblicher Rechtsschutz

Herausgeber: Dr. Rainer Schulte, Vorsitzender der juristischen Beschwerdekammer und Mitglied der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts und Richter am Bundespatentgericht i. R.

Systematik und Ziel:

Die **Schulte-Kartei** ist seit über 40 Jahren ein bewährtes Hilfsmittel für den Praktiker, der sich mit Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Warenzeichen, Marken oder dem unlauteren Wettbewerb befaßt. In monatlichen Lieferungen unterrichtet die Schulte-Kartei in **übersichtlicher Form** (DIN A5) über die jüngste Entwicklung in Rechtsprechung und Literatur. Ausgehend von den Paragraphen oder Artikeln eines Gesetzes bietet sie durch ihre **Feinunterteilung** einen schnellen und gezielten Zugriff für jede in der Praxis auftauchende Frage. Mit dieser Kartei wird **jeder Kommentar auf dem neuesten Stand** gehalten. Das am 1. 1. 1995 in Kraft getretene **neue Markenrecht** (Markengesetz und Markenverordnung) wird in über 100 Untergliederungen dokumentiert.

Die Vorteile:

Die Kartei enthält **sämtliche Veröffentlichungen** auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Ihre Übersichtlichkeit ermöglicht eine **schnelle Information**. Durch die monatlichen Lieferungen (ca. 20 Karten) ist die Kartei **immer aktuell**. Sie enthält auch **unveröffentlichte Entscheidungen** und unterrichtet damit eingehend über die Amts- und Gerichtspraxis.

Die Interessenten:

Patentanwälte, Patentingenieure und Patentsachbearbeiter in Industrieunternehmen aller Branchen, Rechtsanwälte.

Inhalt der Schulte-Kartei:

- 1. Sämtliche Entscheidungen von Gerichten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes:**
Bundesgerichtshof / Oberlandesgerichte / Bundespatentgericht / Große Beschwerdekammer des EPA / Juristische und technische Beschwerdekammern des EPA
- 2. Hinweise auf neue Vorschriften:**
Neue Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Merkblätter / Vordrucke etc.
- 3. Dokumentation relevanter Literatur:**
Monographien / Aufsätze in Fachzeitschriften oder Festschriften
- 4. Mitteilungen des Präsidenten des DPA**
- 5. Verlautbarungen zum Europäischen Patentrecht:**
Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation / Rechtsauskünfte des EPA / Mitteilungen des Präsidenten des EPA

Grundwerk (inkl. 2 Karteikästen und 1 Satz neue Gliederungskarten) zur Fortsetzung
DM 855,- / ÖS 6700,-
SFr 855,-

monatliche Ergänzungen:
DM 25,- / ÖS 200,- /
SFr 25,-
Format: DIN A5

ISBN 3-452-21150-9

Erhältlich in jeder
Buchhandlung.

Probefieferungen
anfordern bei:
Carl Heymanns Verlag
50926 Köln

Carl
Heymanns
Verlag



Deutsches Patentamt:

Vordrucke und Merkblätter in elektronischer Form

 Die Anmeldeformulare (Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marke) des Deutschen Patentamts stehen jetzt auch in elektronischer Form auf Diskette zur Verfügung. Die Sammlung wird nach und nach mit weiteren Formularen und Merkblättern ergänzt und fortlaufend aktualisiert.

 Die elektronischen Vordrucke sind vom Deutschen Patentamt konzipiert für Word für Windows 6.0 und können mit allen HP LaserJet- oder IBM LP4037 5E-kompatiblen Druckern ausgedruckt werden.

 Die Anmeldeformulare sind geschützt, so daß nur die vorgegebenen Textfelder ausgefüllt werden können. Die Textfelder erreichen Sie per Mausclick oder durch Springen mit der Tabulator-Taste. Die erforderlichen Durchschläge für das Amt und die Akte werden automatisch erstellt.

1. Lieferung Oktober 1996
Diskette mit Service-Blatt »Benutzer-Hinweise«

Im Abonnement 1. Lieferung DM 50,- / ÖS 370,- / SFr 50,-
Weitere Lieferungen jeweils DM 30,- / ÖS 222,- / SFr 30,-

ISBN 3-452-23699-4

Weitere Informationen:

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Straße 449
50939 Köln
Telefax 02 21/9 43 73-603


Carl
Heymanns
Verlag

FIW *SCHRIFTENREIHE*
Herausgegeben vom Forschungs-
institut für Wirtschaftsverfassung
und Wettbewerb e.V., Köln

Band 161

Die Anwendbarkeit der EG-Fusionskontrollverordnung im Verhältnis zum Fusionskontrollrecht der Mitgliedstaaten

Rechtsvergleichend zum Verhältnis zwischen dem US-Antitrustrecht des Bundes und der Einzelstaaten
Von Dr. Thomas Lampert LL.M.

1995. XV, 233 Seiten. Kartoniert
DM 98,-/ÖS 770,-/SFr 98,-
ISBN 3-452-23245-X

Band 162

Sicherung des Wettbewerbs im kommunalen Bereich

Referate des Berliner Kolloquiums 1994 und einer Sonderveranstaltung 1994

1995. VII, 89 Seiten. Kartoniert
DM 65,-/ÖS 510,-/SFr 65,-
ISBN 3-452-23254-9

Band 163

Schwerpunkte des Kartellrechts 1993/1994

Verwaltungs- und Rechtsprechungspraxis
Bundesrepublik Deutschland und EG
Referate des XXII. FIW-Seminars 1994

1995. VII, 115 Seiten. Kartoniert
DM 72,-/ÖS 570,-/SFr 72,-
ISBN 3-452-23281-6

Band 164

Sicherung des Leistungswettbewerbs durch das Verbot der unbilligen Behinderung in § 26 Abs. 4 GWB

Von Dr. Jürgen Wuttke

1995. X, 210 Seiten. Kartoniert
DM 92,-/ÖS 730,-/SFr 92,-
ISBN 3-452-23282-4

Band 165

Umbruch der Wettbewerbsordnung in Europa

Referate des XXVIII. FIW-Symposiums

1995. IX, 133 Seiten. Kartoniert
DM 78,-/ÖS 620,-/SFr 78,-
ISBN 3-452-23326-X


Carl
Heymanns
Verlag

»... eine bibliophile Kostbarkeit.« (Friedrich Karl Fromme, in: FAZ, 22. 6. 1996)

Bibliothek des Bundesgerichtshofs

**Buchbestand und Rechtserfahrung: Ein juristischer Reiseführer
durch Bücherlandschaften Europas in den Epochen gemeinsamen Rechts**

Von Dr. jur. Jochen Otto, Rechtsanwalt in Frankfurt a. M.

Große, auch großartige Bibliotheken bleiben dem Benutzer als Gesamtlandschaft verschlossen. Die notwendige Systematik gleicht eher Autobahnen, die den Suchenden möglichst schnell an sein Ziel bringen. Landschaften fliegen unbesehen, beinahe unbemerkt vorbei. Am Ende findet der Benutzer sein Buch oder die gewünschten Werke, aber die Bibliothek als Ganzes bleibt unbekannt.

Als das **Reichsgericht 1879 in Leipzig** seine Pforten öffnete und auch eine eigene Bibliothek aufbaute, war der Blick des Juristen noch nicht auf die nationale Kodifikation verengt. In der Pandektistik, der Wissenschaft vom damals geltenden römischen Recht, wurde bibliothekarisch der Bogen von der Gründung der Schule von Bologna im 12. Jhd. bis zur Gegenwart gespannt. Und dies nicht nur im deutschen, sondern auch im gesamteuropäischen Rahmen. Eine **Fülle von mittelalterlichen und neuzeitlichen Druckwerken**, darunter Kostbarkeiten von kulturellem Rang, wurde **in der Bibliothek des Reichsgerichts gesammelt** und machte sie zur führenden Gerichtsbibliothek in Europa.

Die Wiedervereinigung führte diese Bibliothek wiederum dem obersten deutschen Zivil- und Strafgericht zu, dem **Bundesgerichtshof** in Karlsruhe. Kein Katalog und bisher kein Bibliothekar kennt den **unglaublichen Buchbestand**



dieser Gerichtsbibliothek. Der Autor unternimmt daher den Versuch, die gesamte Buchlandschaft der europäischen Rechtstradition vom 12. bis zum 19. Jhd. anhand eines fiktiven Ganges durch die Bibliotheksregale zu veranschaulichen. Am Ende der Reise kennt der Leser die **europäische Rechtsentwicklung** im zeitlichen Längs- sowie im thematischen Querschnitt.

Das **prächtig illustrierte Werk** gibt Hinweise für eine europäische Rundreise, schildert die zunehmende deutsche Eigenständigkeit, führt in die Länder Italiens mit den stolzen Stadtstaaten, schildert den geschmackvollen Nachbarn Frankreich und verführt sogar zu einem Sprung auf die Insel, wo sich der angelsächsische Rechtsraum vom Kontinent ungestört, dafür aber global entfaltet. Der »juristische Reiseführer« **informiert** den Fachmann, **bildet** den historisch interessierten Juristen und **unterhält** den Liebhaber von Büchern, egal ob Jurist oder nicht.

1996. XXII, 147 Seiten. 19 Abbildungen, Leinen
DM 38,-/ÖS 277,-/SFr 38,-
ISBN 3-452-23473-8

Weitere Informationen:
Carl Heymanns Verlag
50926 Köln

Carl
Heymanns
Verlag

VORSTAND

BOARD

BUREAU

Präsidentin

•

President

•

Présidente

Elisabeth THOURET-LEMAÎTRE (FR)

Vize-Präsidenten

•

Vice-Presidents

•

Vice-Présidents

Felix A. JENNY (CH)

Luis-Alfonso DURAN (ES)

Generalsekretär

•

Secretary General

•

Secrétaire Général

Rüdiger ZELLENTIN (DE)

Stellvertr. Sekretär

•

Deputy Secretary

•

Secrétaire Adjoint

Joao PEREIRA DA CRUZ (PT)

Schatzmeister

•

Treasurer

•

Trésorier

Knud Erik VINGTOFT (DK)

Stellvertr. Schatzmeister

•

Deputy Treasurer

•

Trésorier Adjoint

Peter KELLY (IE)

Mitglieder

•

Members

•

Membres

John L. BETON (GB) • G. COLLINS (MC) • Arthur HUYGENS (NL)

Jean-Jacques JOLY (FR) • Pia HJELT (FI) • Paul LEITZ (LU)

Ake NORDEN (SE) • Guido MODIANO (IT)

Helen PAPACONSTANTINO (GR) • Leo RYCKEBOER (BE)

Keith WEATHERALD (GB) • Georg WIDTMANN (AT)

Hermann PEUCKERT (DE) • Roland WILDI (LI)

