

Table of contents

Editorial	86	Decisive Phase in the Discussion of the Grace Period, by H. Bardehle	106
Appeals and Oppositions			
La prise en compte d'éléments non produits ou tardivement introduits dans les procédures d'opposition devant l'Office européen des brevets, par R. Depelsenaire et J.M. Mousseron	87		
Interdépendance entre activité inventive et étendue de la protection : les conséquences de la décision Agrevo (T 939/92), par M. Névant.	96		
Quality assurance system in Directorate General Examination/Opposition of the European Patent Office, by F. Eiden.	97		
Reports and Submissions			
Die Bedeutung der on-line Kommunikation mit dem EPA aus der Sicht der Nutzer, von D. Speiser	101		
European Qualifying Examination			
Tutorials – Autumn session	109		
Information from the Secretariat			
The epi has moved	111		
Acronyms	113		
epi Excess Liability Insurance 1999/2000	114		
New epi e-mail address	114		
Deadline 4/1999.	114		
epi Disciplinary bodies and Committees	115		
epi Board	U 3		

Editorial

The current edition of *epi* Information is intended to be themed around the topics of Opposition and Appeal. Surprisingly, however, only a few pieces on this topic have been received.

This is surprising because much of the informal conversation between *epi* members, relating to their own profession, revolves around Appeal and Opposition procedures in the European Patent Office. This happens because *epi* members are accustomed to such proceedings before the Courts in their own countries and, inevitably, the procedure before the European Patent Office will never match, exactly, any of the corresponding proceedings in the National states.

For this reason there is constant comparison between the EPO's procedures and those of the corresponding National Courts, leading to a discussion of ways in which the Appeal and Opposition procedures at the European Patent Office might conceivably be improved. There are definite areas with which many *epi* members are unhappy, not least the inconsistency in both procedure and application of the law between individual Appeal Boards and Opposition Divisions. Certainly, there appear times in which the primary factor in the upholding or otherwise of a European Patent is not the strength of the arguments but the attitude and prejudices of the particular Opposition Division and Appeal Board considering the case.

Differences in approach between various Opposition Divisions and Appeal Boards is, of course, inevitable -

human beings will never think or act in a homogenous manner. Equally, the extent of training that has been received by individual members of such Appeal Boards or Opposition Divisions would appear to have a bearing on their approach to the job, as would their facility with the language proceedings. Another major factor which appears to be influential on the Decisions of some of the Appeal Boards and Opposition Divisions is their understanding of the commercial application of both the inventions with which they are dealing and the Patents themselves. They also require an understanding of the broader legal framework within which a granted Patent is subsequently judged in the individual member states.

Despite the fact that every *epi* member has his or her own horror story relating to a seemingly unbeatable case that was defeated before an Appeal Board or Opposition Division, the European Patent Office is making great strides in improving such proceedings. These strides, of course, include an awareness of the need for speed and an understanding of the tactics that may be used by parties in order to defer an unpalatable judgement. Another area in which the European Patent Office have made progress in recognising occasions on which attempts are made to win cases using pure tactics rather than legal argument. We should applaud such progress and work with the European Patent Office in order to assist the European Patent Office in further addressing problems with Appeal and Opposition proceedings.

J. Gowshall · A. Hamilton · E. Vinazzer · T. Schuffenecker

La prise en compte d'éléments non produits ou tardivement introduits dans les procédures d'opposition devant l'Office Européen des Brevets*

R. Depelsenaire **(FR) et J.- M. Mousseron ***(FR)

La question ici posée est celle de savoir si des éléments non produits par les parties ou, à tout le moins, tardivement introduits par elles peuvent être pris en compte dans les procédures d'opposition.

Les textes de base CBE concernant cette question sont:

- l'article 114 (Examen d'office)
 1. Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des *faits*; cet examen n'est limité ni aux *moyens* invoqués ni aux *demandes* présentées par les parties.
 2. L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des *faits* que les parties n'ont pas invoqués ou des *preuves* qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
- la règle 55.c (Contenu de l'acte d'opposition) L'acte d'opposition doit contenir:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les *motifs* sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les *faits et justifications* invoqués à l'appui de ces motifs;
 - d) ...
- la règle 71 bis (Préparation de la procédure orale)¹
 1. Dans la citation, l'Office européen des Brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 84 n'est pas applicable. De nouveaux *faits* ou *preuves* présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.
 2. Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu communication des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à fournir au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux conditions requises par la convention. Le paragraphe 1, troisième et quatrième phrase est applicable.

* Cette communication a été publiée dans le numéro 2 de 1999 de la revue IIC (pages 135-156).

La troisième partie de la présente communication intitulée „DEMAIN“ a été sensiblement modifiée par rapport au texte publié dans IIC

** Ingénieur. Mandataire agréé près l'OEB, à Munich. Membre du Conseil d'Administration de la FEMIPI. Président d'honneur de l'ASPI.

*** Professeur à la Faculté de droit de Montpellier et au CEIPI (Strasbourg).

1 entrée en vigueur le 01.06.95. Ne s'applique pas aux procédures devant les chambres de recours en application de la décision G-6/95 du 24.07.96.

Il faut ajouter à ces textes réglementaires les „principes généraux admis en la matière dans les états contractants“ suivant les dispositions de l'article 125. Ces principes généraux sont en l'espèce ceux concernant la loyauté des parties, et plus spécialement les détournements de procédure.

Les textes de base indiqués font apparaître diverses catégories d'éléments qui sont

- Les *motifs* (R 55.c) qui sont les fondements juridiques, souvent appelés „moyens“ par les juristes français.
- Les *faits* (A 114.2, R 55.c, R 71 bis) qui sont les éléments de fait comme les pièces de l'état de la technique.
- Les *preuves (ou justifications)* (A 114.2, R 55.c, R 71 bis) qui supportent les faits, telles que les essais comparatifs.
- Les *arguments* dont la mention n'apparaît pas dans les textes français, mais qui, dans les textes anglais et allemand, sont associés aux faits et justifications (ou preuves).

Il faut aussi noter que le terme *moyens* utilisé dans la version française de l'article 114.1 n'a rien à voir avec l'expression indiquée ci-dessus pour désigner les fondements juridiques. Il s'agit du terme dans son sens très général qui correspondrait au terme élément de notre titre comme cela apparaît clairement de la version anglaise ou allemande de cet article.

Malgré ces éclaircissements, les textes n'apportent toutefois pas de réponse absolue et les instances de l'OEB doivent pouvoir exercer leur pouvoir d'interprétation et d'application.

Sur un point, celui de la présentation tardive de nouveaux arguments, les chambres ont rapidement adopté une position qui exclut toute restriction à leur introduction tardive.

Cette position initialement exprimée par la décision T-186/83² (point 5.2.4) s'est maintenue au fil des ans comme en témoigne les décisions T-92/92³ (point 2) et G-4/92⁴ (point 10), et plus récemment encore la décision de la Grande Chambre G-4/95⁵ qui précise en son point 4.b „D'une manière générale la présentation d'arguments ... est permise à tous les stades de la procédure

Pour le reste, une évolution s'est produite dans les réponses données par les chambres et il est possible de distinguer HIER (I), AUJOURD'HUI (II) et DEMAIN (III)

2 T-186/83 du 20.08.85; n.p.

3 T-92/92 du 21.09.93; n.p.

4 G-4/92 du 29.10.93; J.O. OEB 1994, 149.

5 G-4/95 du 19.02.96; J.O. Oeb 1996, 412.

I. HIER

Les réponses à la question posée sur la prise en compte d'éléments nouveaux dans les conditions indiquées plus haut ont été apportées en une série d'étapes.

1. Première étape Le principe de pertinence

Dans l'affaire T-156 / 84⁶ ; la chambre a considéré que tout document introduit ou non en temps voulu par une des parties doit être pris en considération et examiné (point 3.8). S'il se révèle ne pas être plus *pertinent* que les autres documents connus *en ce sens qu'il n'amène pas à prendre une décision différente*, il pourra ne pas en être tenu compte (point 2.1).

Comme dit au point 3.8 , l'article 114.2 permet à la division d'opposition (ou à la chambre de recours) de qualifier le document comme non-pertinent sans que la division ait à exposer en détail ses motifs, alors que les divisions (ou les chambres de recours) doivent le faire quand les documents sont cités en temps utile. Ainsi, suivant les principes énoncés dans T-156 / 84, le document cité tardivement ne sera jamais exclu du seul fait de cette citation tardive. Il sera toujours examiné, et éventuellement écarté, après cet examen s'il se trouve ne pas être plus pertinent ou plus convaincant que les autres documents connus. Si le document est finalement écarté, la motivation se limitera à la constatation de cette situation.

L'OEB doit donc examiner la pertinence de tous les éléments introduits et peut exclure sans motivation les éléments jugés non pertinents. En particulier, il ne lui serait pas possible d'écartier des éléments pour d'autres motifs que la non pertinence comme, par exemple, pour manque de loyauté des parties.

Cette position de la Chambre a été motivée par une analyse du texte de l'article 114 en mettant en évidence l'obligation exprimée par la forme affirmative utilisée dans A.114.1 („shall“ dans le texte anglais) et le principe général suivant lequel l'OEB ne pouvait accorder ou confirmer des brevets lorsqu'il avait connaissance d'éléments s'y opposant.

A quelques reprises, toutefois, la référence au principe de pertinence a été faite sous une forme trompeuse, sous laquelle il est dit que „*parmi tous les documents qui n'ont pas été produits en temps utile, seuls les documents „pertinents“ sont examinés.*“

L'expression correcte du principe de pertinence est qu'aucun document n'est rejeté *a priori*; tous les documents sont examinés et, à la suite de cet examen, sont traités différemment suivant qu'ils apparaissent ou non pertinents.

2. Deuxième étape Le concept de détournement de procédure

Le concept de *détournement de procédure* résultant d'une absence de loyauté ou d'un manque de bonne foi est rapidement apparu comme pouvant faire obstacle

à l'application systématique du principe de pertinence, d'application constante depuis la décision T-156 / 84. On notera ici que sans faire référence au concept de détournement de procédure cette décision reconnaît elle-même la possibilité d'exceptions en déclarant: „*Ainsi convient-il pour la première instance de faire usage des pouvoirs conférés par l'article 114.2... s'il peut être établi que les moyens n'ont pas été invoqués en temps utile*“.(point 3.12)

La loyauté des parties est ainsi mise en doute, chaque fois que les nouveaux éléments seront présentés avec des retards excessifs en l'absence d'excuses légitimes, qu'il y ait simple négligence ou intention dilatoire.

- Ainsi a-t-il été conclu qu'il y avait abus de procédure et atteinte au principe de la bonne foi lorsqu'un opposant invoquait tardivement un usage antérieur personnel et que, dans ces conditions, la chambre était en droit de ne pas tenir compte des preuves ainsi apportées (affaire T-17 /91)⁷.
- Ainsi la chambre a-t-elle refusé de tenir compte de nouvelles justifications (données expérimentales supplémentaires) annoncées sans aucune autre indication par un opposant, près de cinq ans après le dépôt de l'acte d'opposition et quelque vingt mois après celui du mémoire exposant les motifs de son recours, alors que le projet de décision était terminé. Cela sans aucune explication donnée par l'opposant pour ce retard (affaire T- 951/91)⁸.

Après d'autres décisions⁹ concernant ces conditions exceptionnelles, cette décision T -951/91 expose avec beaucoup de clarté la situation d'exception créée par la production tardive de nouveaux éléments qui permet à la chambre d'appliquer directement l'article 114.2 en ignorant le principe de pertinence. Lorsqu'il y a absence de loyauté, les faits, justifications et arguments présentés par la partie ayant failli à cette obligation peuvent, donc, être rejetés sur cette base sans qu'il soit procédé à leur examen au fond, ni même recherché s'ils sont ou non pertinents. L'existence d'un manque de loyauté des parties donne à la chambre un pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 114.2 qu'elle n'avait pas aux termes du principe de pertinence.

En utilisant systématiquement l'expression „*la chambre peut ...*“, cette décision indique bien qu'il est possible d'accorder une priorité au principe de la loyauté des parties, sans toutefois avancer que ce principe prime celui de la pertinence ni qu'il faille systématiquement examiner la loyauté des parties avant de poursuivre l'examen.

La pratique des chambres de recours conforme à cette conclusion ne tient pas pour une obligation l'attribution d'une primauté au principe de la loyauté des parties (contrairement pourrait-on dire à l'adage „*la fraude corrompt tout*“) mais laisse simplement cette possibilité ouverte. La situation varie alors d'une chambre à l'autre

⁷ T-17/91 du 24.08.92; n.p.

⁸ T-951/91 du 10.03.94; J.O. OEB 1995, 202.

⁹ T-101/87 du 25.01.90; n.p., T-237/89 du 02.05.91; n.p., T-4307/89 du 17.07.91; n.p.

et, suivant les chambres, la priorité sera accordée à l'un ou à l'autre des deux principes rappelés.

Bien que les motifs développés dans la décision T 951/91 traitent essentiellement de procédures devant les chambres, on trouve à son point 5.9 une extension „à l'OEB” des principes exposés, ce qui conduit à élargir aux divisions d'opposition le souci de la loyauté des parties.

3. Troisième étape

Le concept de la stabilité du cadre de droit et de fait, pour les moyens

Dans une troisième étape la question a été examinée par la Grande Chambre en mettant en évidence dans sa décision G-9/91¹⁰ et son avis G-10/91¹¹ la notion de *cadre de droit et de fait* de l'examen conduit par la division d'opposition ou par la chambre de recours, et de la stabilité qu'il convient de lui accorder. Ce principe de stabilité apparaît clairement sous la forme de la qualification „à titre d'exception” donnée aux modifications éventuelles de ce cadre.

Considérant que la règle 55c ne se limite pas à exprimer des exigences formelles mais définit également le cadre dans lequel doit se faire l'examen, la Grande Chambre dans son avis G-10/91, a conclu en ce qui concerne les moyens invoqués, c'est à dire les fondements juridiques. Elle estime:

- d'une part que la division d'opposition „n'examine en principe que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués... (ceux compris dans le cadre de droit et de fait défini par le mémoire d'opposition), mais que cette division d'opposition „peut à titre exceptionnel, en application de l'article 114.1, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou en partie s'opposer au maintien du brevet européen”. (point 2 de la conclusion).
- d'autre part que „de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet”. (point 3 du dispositif).

Dans ses décisions G-1/95¹² et G7/95¹³ la Grande Chambre précise dans la motivation commune, qu'en ce qui concerne les moyens invoqués, le cadre de droit et de fait doit, sauf accord du titulaire du brevet, rester devant la chambre celui qui correspond à la procédure devant la division d'opposition. Voir point 5.3 où il est dit que „cette expression (un nouveau motif d'opposition) désigne un nouveau motif d'opposition qui n'a pas été soulevé et développé dans l'acte d'opposition (c'est à dire dans le cadre de droit et de fait originel), ni introduit dans la procédure par la division d'opposition en application de l'article 114.1”.

Au point 18 de la motivation commune de sa décision G-9 / 91 et de son avis G-10 / 91 la Grande Chambre souligne le caractère exceptionnel des modifications du cadre de droit et de fait, en ce qui concerne les motifs

invoqués, en indiquant que dans le cas où un nouveau motif invoqué devant la chambre le serait avec l'accord du titulaire du brevet, ce motif „ne saurait être admis dans la procédure que si la chambre l'a considéré comme étant de prime abord éminemment pertinent”.

La distinction entre les compétences des divisions d'opposition et celles des chambres qui apparaît dans ces décisions est fondée sur les natures différentes des procédures (voir également G-7/91¹⁴ et G-8/91¹⁵); devant la division d'opposition, la procédure est une procédure administrative, alors que la procédure menée devant la chambre est une procédure judiciaire et doit suivre des règles spécifiques avec, en particulier, un pouvoir inquisitoire strictement limité.

Le principe de la stabilité du cadre de droit et de fait, pour les motifs, a encore été complété et affiné par la décision G-1 / 95 qui a indiqué qu'un nouveau moyen ne pouvait se définir sur la base de regroupements comme, par exemple, ceux des moyens indiqués dans l'article 52.1 mais qu'il devrait se comprendre comme l'un quelconque des différents moyens cités pris individuellement. Une exception est faite (G-7/95) pour le cas où le moyen „nouveauté” serait invoqué comme nouveau moyen après que le moyen „activité inventive” ait été préalablement invoqué. Pour que cette exception soit applicable, il faut cependant que l'absence de nouveauté soit invoquée sur la base de l'art antérieur cité dans le grief de défaut d'activité inventive et considéré là comme l'art antérieur le plus proche. En d'autres termes, si le document cité pour détruire la nouveauté est un nouveau document l'exception G-7/95 ne peut s'appliquer et le motif d'absence de nouveauté, considéré comme nouveau motif, ne pourra pas être invoqué.

4. Quatrième étape

Le concept de la stabilité du cadre de droit et de fait, pour les faits et justifications

Dans une quatrième étape basée sur le même concept de *cadre de droit et de fait et de sa stabilité* la décision T-1002/92¹⁶ a étendu les principes développés dans la décision G-9 / 91 et l'avis G-10 / 91 aux faits et justifications (point 3.2, 2me §).

On notera que l'extension indiquée est dite s'appliquer aux „faits et justifications” comme cela apparaît dans la traduction française de la décision T-1002 / 92, alors que le texte original de la décision (en anglais) se réfère aux „facts, justifications, and arguments les concernant” (facts, évidence, and related arguments).

Cette limitation aux faits et justifications ne se justifie pas seulement par référence à la traduction française, mais surtout par le fait que, comme indiqué ci-dessus, il n'y a d'une manière générale aucune restriction à l'introduction tardive de nouveaux arguments. De plus il est évident que si la production de nouveaux faits et justifications est exclue, la production des arguments les concernant n'a aucun sens.

10 G-9/91 du 31.03.93; J.O. OEB 1993, 408

11 G-10/91 du 31.03.93; J.O. OEB 1993, 420

12 G-1/95 du 19.07.96; J.O. OEB 1996, 615

13 G-7/95 du 19.07.96; J.O. OEB 1996, 126

14 G-7/91 du 05.11.91; J.O. OEB 1993, 356

15 G-8/91 du 05.11.91; J.O. OEB 1993, 346

16 T-1002/92 du 06.07.94; J.O. OEB 1995, 605.

Il semble bien que la référence aux arguments dans le texte original anglais de la décision T-1002/92 et son absence dans la traduction française s'explique par une différence similaire entre les textes anglais et français de l'article 114.1.

Ainsi pour plus de clarté il est apparu justifié de ne se référer ici qu'aux faits et justifications indépendamment du libellé de la traduction française de la décision, parue au Journal Officiel.

La décision citée indique, alors, que les faits et justifications nouveaux par rapport à ceux produits dans le mémoire d'opposition doivent être introduits de manière exceptionnelle tout en soulignant que ce caractère exceptionnel est beaucoup plus marqué devant les chambres que devant les divisions d'opposition (points 3.3 et 3.4). Et en exprimant les degrés de ce caractère exceptionnel par une modulation du critère de pertinence, ou plus exactement par des conditions d'applications différentes.

- Pour les divisions d'opposition

.... à titre exceptionnel... s'il existe de prime abord de bonnes raisons de penser que les moyens (qui sont ici par référence au paragraphe précédent, les faits et justificatifs) produits tardivement feraient obstacle au maintien du brevet européen attaqué en litige. (point 3.3, 1er §)

- Pour les chambres

.... si ces nouveaux moyens (qui sont ici par référence au paragraphe précédent, les faits et justifications) se révèlent d'emblée éminemment pertinents en ce sens qu'ils feraient très probablement obstacle au maintien du brevet européen attaqué. En posant ainsi des conditions plus restrictives et plus strictes pour la reconnaissance de faits et justifications invoqués tardivement au cours de la procédure de recours. (point 3.4, 1er §).

La chambre apporte, par ailleurs, des précisions intéressantes sur les règles applicables devant les divisions d'opposition et les chambres de recours:

Au point 3.5 (2me §), elle dit que „*s'agissant de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement devant une division d'opposition le principe posé ci-dessus au point 3.3, en accord avec l'avis G-10/91 émis par la Grande Chambre est pratiquement semblable à celui qui avait été énoncé dans la décision T-156/84.*

Au point 3.4 (3me § à partir de la fin, fin du §), elle dit que la chambre „*devra également tenir compte ce faisant d'autre éléments pertinents en l'espèce, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la chambre prenne en considération ces nouveaux moyens de preuves, et si oui, pour quelles raisons, et mesurer en outre les complications que risquerait d'entraîner au niveau de la procédure la prise en considération de ces nouveaux moyens de preuve.*

Au point 3.4 (dernier §), elle dit „*ne pas ignorer que dans certaines décisions récentes des chambres de recours, des faits et justifications invoqués tardivement ont été jugés irrecevables, quelle que soit leur pertinence et que ces décisions sont en accord avec les principes qui viennent d'être énoncés".*

5. Cinquième étape

La nouvelle règle 71bis

En ce qui concerne la nouvelle règle 71bis on notera que, d'une part, elle a été déclarée inapplicable aux procédures devant les chambres (G-6/95)¹⁷ et que, d'autre part, aucune sanction n'est prévue pour la non-observation des délais indiqués.

En refusant, en application de la règle 71bis, de prendre en considération tout élément introduit après l'expiration du délai prévu par cette règle, les divisions d'opposition agiraient à contre-courant de la jurisprudence établie et se montreraient plus sévères que les chambres non soumises à cette règle dans l'appréciation du caractère exceptionnel de la prise en compte d'éléments produits tardivement; cela serait contraire aux indications données dans G-9/91 et G-10/91.

Si la force de la règle 71bis , en ce qui concerne les dépassements des délais fixés, n'apparaît pas suffisamment bien établie pour qu'elle puisse conduire à modifier les règles en vigueur pour la prise en compte des documents produits tardivement, elle garde évidemment toute sa force pour l'application de la règle 63 sur la répartition des frais.

6. Sixième étape

Le concept d'une stabilité renforcée du cadre de droit et de fait, (pour les chambres!!)

Dans sa décision T-1002 / 92 la chambre, après avoir rappelé les principes énoncés dans l'avis G-10 / 91, indiquait au point 3.4 que le pouvoir d'appréciation reconnu aux chambres appelait, à côté de la prise en considération de la pertinence, des considérations plus générales telles que: „éviter de compliquer la procédure“, „créer une situation d'insécurité juridique“, „le consentement du titulaire du brevet“.

Dans une décision plus récente (T- 85/93)¹⁸ la chambre concrétisait cette indication, sans toutefois faire mention de son applicabilité éventuelle aux divisions d'opposition, en justifiant l'admission d'un document E-5 sur la base de quatre critères dont elle faisait une analyse systématique (point 1.2):

- *pertinence* (le „tout à fait pertinent“ de cette décision T-85/93 est équivalent au „éminemment pertinent“ de G-10/91 car tous deux sont traduits du „highly relevant“ que l'on trouve dans les versions originales anglaises des deux décisions)
- *détournement de procédure*
- *loyauté* (la chambre parle ici de loyauté vis à vis des parties et non de la loyauté des parties que l'on pourrait assimiler au détournement de procédure)
- *problème de procédure*

Suivant cette décision il apparaît ainsi que, en tout cas devant les chambres de recours, le caractère exceptionnel de l'élargissement du cadre de droit et de fait pourrait très bien ne plus devoir se baser uniquement sur la pertinence modulée mais exiger l'examen d'une série

¹⁷ G-6/95 du 20.07.96; J.O. OEB 1996, 649

¹⁸ T-85/93 du 17.10.96; J.O. OEB 1998, 183.

de critères, dont la pertinence, mais cette fois sous une forme non-modulée.

7. Remarques complémentaires

A ces réponses sur la prise en compte d'éléments nouveaux il faut ajouter quelques indications complémentaires qui éclairent utilement la question débattue.

Il s'agit, d'une part, de l'introduction tardive de nouvelles revendications qui sont évidemment des éléments introduits par une des parties, mais qui ne tombent pas sous les dispositions de l'article 114. ni de la règle 55 .

Il s'agit, d'autre part, de savoir si „*l'examen d'office*“ se limite à utiliser les informations disponibles ou s'il suppose une recherche complémentaire d'informations.

Il s'agit, enfin, de définir l'incidence de l'exercice d'un droit de réponse par une partie sur l'appréciation des retards dans la productions d'éléments nouveaux par l'autre partie.

7.1. La modification des revendications

D'une manière constante, l'obligation de diligence qui entre dans le cadre plus général de l'obligation de loyauté a été prise en compte par les divisions d'opposition comme par les chambres, non seulement pour les éléments introduits par l'opposant mais également pour les modifications des revendications que le breveté serait amené à faire en réponse aux objections de cet opposant.

Rappelons que la règle 57bis exclut les amendements des revendications qui ne seraient pas faits en réponse à l'opposition.

Suivant les décisions T 95/83¹⁹ et T 153/85²⁰, les modifications des revendications devraient être présentées avec le mémoire de recours ou aussi tôt que possible après celui-ci et, en tout cas, avant la procédure orale. Après cette date limite, les modifications ne seraient admises que si des excuses valables étaient présentées pour justifier du retard.

7.2 Recherches et investigations complémentaires à l'initiative de l'OEB

La mise en évidence du caractère juridictionnel des procédures devant des chambres opposé au caractère administratif des procédures devant les divisions d'opposition et la recherche de l'efficacité (avec pour corollaire le raccourcissement des délais) ont graduellement réduit et même supprimé dans certains cas l'opportunité d'engager des recherches ou de simples investigations complémentaires à celles préalablement conduites par l'OEB.

La note sur la procédure devant les divisions d'opposition publiée au Journal Officiel de l'OEB, en 1989²¹, indique, d'ailleurs, clairement en son paragraphe 25 „*Examen d'office*“ que ces actions sont l'exception pour

les divisions d'opposition: „...*l'examen d'une opposition s'en tiendra généralement en pratique aux motifs invoqués par l'opposant. La division d'opposition ne s'écartera de cette règle que lorsque cela apparaîtra absolument nécessaire*“.

De telles actions sont, aujourd'hui tout à fait exceptionnelles pour les divisions d'opposition et exclues pour les chambres.

7.3 Les conséquences d'une modification du cadre de droit et de fait

Bien qu'il n'y ait pas à notre connaissance de décision de base sur la situation nouvelle qui découle d'une action d'une des parties, c'est à dire un changement des faits de la cause, que ce soit par un nouvel art antérieur cité ou par une nouvelle rédaction des revendications, il apparaît évident qu'à la suite d'une telle action, la diligence et la bonne foi doivent s'analyser à dater de cette nouvelle situation.

Toutefois, l'introduction de nouveaux moyens (G-1/95) apparaissant avoir un caractère absolu, il semble bien qu'un amendement des revendications n'ouvre pas dans ce cas la possibilité de poursuivre l'affaire comme une affaire nouvelle avec le nouveau moyen qui pourrait être invoqué.

8. En résumé

Sur la question essentielle de l'introduction tardive de nouveaux motifs, faits et justifications on constate l'existence de deux approches.

La première consiste à admettre que les faits et justifications, et par extension les moyens, doivent être examinés quel que soit le moment où ils sont produits. Ils sont alors introduits normalement dans la procédure s'ils sont considérés pertinents („s'ils sont susceptibles de modifier la décision prise en leur absence“), et y sont simplement cités comme éléments non pertinents dans le cas contraire.

Dans le cadre de cette approche il est admis que les chambres, et par extension les divisions d'opposition, peuvent faire exception à cette règle s'il y a détournement de procédure et exclure directement l'élément produit tardivement sans examiner sa pertinence éventuelle.

Cette première approche a été particulièrement bien analysée et fort bien documentée par R. Schulte²² en 1993. Ce dernier a d'ailleurs simultanément procédé à un examen attentif des conséquences des modifications tardives des revendications.

Les conclusions de R. Schulte qui reflétaient bien la jurisprudence des chambres de recours à cette date se montrent favorables à une acceptation large des éléments produits tardivement, y compris les nouveaux moyens.

19 T-95/83 du 09.10.84; J.O. OEB 1985, 75.

20 T-153/85 du 11.12.86; J.O. OEB 1988, 1.

21 J.O. OEB 1989, 417.

22 Rainer Schulte, „Die Behandlung verspäteten Vorbringens in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt“, GRUR, 1993, 300.

Ces conclusions devraient aujourd'hui être revues pour tenir compte des évolutions de la jurisprudence, et en particulier de l'introduction de la seconde approche présentée ci-après, postérieure à la publication de R. Schulte en 1993.

Suivant la seconde approche la prise en compte d'éléments qui modifieraient le cadre de droit et de fait fixé au début de la procédure d'opposition, ne peut se faire qu'exceptionnellement. Cette exigence initialement exprimée sous forme de conditions imposées à la pertinence qui doit atteindre des niveaux différents en fonction de l'instance et de la nature de l'élément introduit (G-10/91 et T-1002/92) a été exprimée plus récemment sous une forme un peu différente, pour les chambres, en associant à la condition „pertinence“ (mais sous sa forme non-modulée) celles de l'absence de détournement de procédure, de la loyauté vis à vis des parties et de l'absence de complications de la procédure (T-85/93).

On trouve dans une étude de E. Waage²³ une analyse particulièrement intéressante et très complète de l'évolution de la jurisprudence sur cette question de la production tardive d'éléments nouveaux.

Contrairement à notre analyse E. Waage replace l'ensemble de la question sous le seul concept de l'appréciation de la pertinence (avec la possibilité de rejeter directement l'élément tardivement produit s'il y a détournement de procédure) sans faire référence au concept de stabilité du cadre de droit et de fait.

L'approche fondée sur ce concept de stabilité du cadre de droit et de fait, que nous avons favorisée, nous est apparue introduire des bases plus fondamentales et plus larges et être ainsi mieux ouvertes aux adaptations ultérieures, comme le montre d'ailleurs les éléments introduits par la récente décision T-85/93.

II. AUJOURD'HUI

La réponse à la question posée se concrétise par des zones de clarté (A) et des zones d'ombre (B)

A. LES ZONES DE CLARTE

On trouvera ici sous une forme condensée la situation telle qu'elle résulte de l'évolution sus-exposée. Cette situation est présentée par rapport aux différents types d'éléments que l'on peut rencontrer et qui, comme indiqué ci-dessus en 3., peuvent être classés en trois groupes:

- Les moyens, c'est à dire les fondements juridiques,
- Les faits et justifications, c'est à dire les informations concrètes sur lesquelles s'appuie le fondement juridique,
- Les arguments, c'est à dire le raisonnement fait à partir des faits et des justifications invoqués,

et par rapport aux situations particulières indiquées:

- Les modifications des revendications
- Les recherches et investigations complémentaires à l'initiative de l'OEB

²³ Eskil Waage; Thèses 1998, Université Robert Schuman de Strasbourg.

- Les conséquences d'une modification du cadre de droit et de fait

POUR LES MOYENS NOUVEAUX

- *Devant les divisions d'opposition (voir partie „HIER“, § 3)*

Par rapport aux moyens introduits dans le mémoire d'opposition, de nouveaux moyens peuvent être introduits exceptionnellement dans le cours de la procédure devant la division d'opposition. D'une manière générale les nouveaux moyens éventuellement présentés au cours de cette procédure ne sont pas refusés, mais le caractère d'exception donné à cette possibilité autorise la division d'opposition à des refus, fondés par exemple, sur le manque de loyauté ou le détournement de procédure

- *Devant les chambres (voir partie „HIER, § 3)*

Sauf accord du titulaire du brevet, on ne peut produire de moyens nouveaux devant les chambres, par rapport à la situation établie au moment de la décision de la division d'opposition. Il faut excepter la situation du nouveau moyen „nouveauté“ succédant à un moyen „activité inventive“ dans les conditions particulières indiquées dans G-7/95 (voir infra: „ZONES D'OMBRES“).

POUR LES FAITS ET JUSTIFICATIONS INTRODUITS TARDIVEMENT

- *Devant les divisions d'opposition (voir partie „HIER“, § 1 et 2)*

Si l'on se réfère au point 3.5 de la décision T 1002/92, le principe de la pertinence semble bien devoir rester d'application systématique, c'est à dire que les documents et les preuves produits tardivement ne seront pas rejettés, mais ne seront introduits dans la procédure que s'ils sont pertinents. S'ils sont considérés non-pertinents, ils seront simplement cités comme tels, sans motivation.

En cas d'abus de procédure ou de manque de loyauté les faits et justifications produits tardivement peuvent être rejettés sur cette base. Mais cela se fait rarement à ce niveau.

- *Devant les chambres (voir partie „HIER“, § 4)*

Les conditions requises devraient être plus sévères et plus strictes devant les chambres que devant les divisions d'opposition. En fait on constate bien que statistiquement les refus sont sensiblement plus nombreux devant les chambres, mais ils restent relativement peu fréquents. Les décisions de refus ne sont en général pas fondées sur une appréciation plus sévère de la pertinence ou des modifications du cadre de droit et de fait, comme le voudrait la jurisprudence, mais sur la constatation d'un manque de loyauté ou de détournement de procédure évident. Avec l'apparition du concept de stabilité renforcée caractérisé par l'obligation de satisfaire, non plus au seul critère de pertinence (modulée), mais simultanément à une série de critères dont la pertinence (sous la forme unique de „éminemment pertinent“ cette fois, c'est à dire sous une forme non-modulée), les difficultés notées dans l'appréciation de

différents niveaux de pertinence disparaissent évidemment. Mais l'intégration de ce concept dans la jurisprudence n'est pas encore acquise.

Pour cette question particulièrement délicate voir infra (partie III „demain“).

POUR LES ARGUMENTS

- *Devant les divisions d'opposition et devant les chambres*
Aucune limite n'est imposée, et les nouveaux arguments peuvent être librement introduits.

POUR LES AMENDEMENTS DES REVENDICATIONS

(voir partie „HIER“, § 7.1)

En l'absence d'excuses légitimes les délais anormaux avec lesquels des amendements aux revendications seraient proposés sont, d'une manière générale, sanctionnés par le rejet de l'amendement, en application de la règle 86.3 dont l'application prévue pour la procédure d'examen s'étend aux procédures devant les divisions d'opposition et devant les chambres (règle 66.2).

Toutefois après une analyse des règles suivies à ce sujet R. Liesegang²⁴ a conclu que des situations analogues étaient traitées différemment suivant les chambres et qu'une harmonisation serait souhaitable. Là aussi la question cruciale est l'appréciation de la loyauté des parties ou de l'abus de procédure.

POUR LES RECHERCHES ET INVESTIGATIONS FAITES À L'INITIATIVE DE L'OEB (voir partie „HIER“, § 7.2)

- *Devant les divisions d'opposition*

Les divisions d'opposition dont le pouvoir inquisitoire n'est pas limité comme celui des chambres sont, en principe, libres d'engager des recherches et investigations complémentaires.

Dès 1989, on trouvait cependant, dans la note sur la procédure d'opposition déjà citée⁽²⁰⁾, au paragraphe „examen d'office“, l'indication claire que ces recherches et investigations étaient une pratique tout à fait exceptionnelle dans les procédures devant les divisions d'opposition. L'expérience a confirmé qu'il en est bien ainsi.

- *Devant les chambres*

En tant que juridictions d'appel, les chambres n'ont aucun pouvoir inquisitoire de sorte que la conduite de telles recherches ou investigations ne peut être engagée par leurs soins.

POUR LES CONSEQUENCES D'UNE MODIFICATION DU CADRE DE DROIT ET DE FAIT (voir partie „HIER“, §7.3)

La situation est la même devant les divisions d'opposition et devant les chambres de recours.

On doit considérer que la production d'un élément par l'une des parties ouvre un droit et un délai de réponse à

l'autre partie à l'exception, semble-t-il, de la possibilité d'introduire un moyen nouveau.

B. ZONES D'OMBRE

A côté de ces principes assez bien définis, on notera cependant quelques zones d'ombres et de préoccupations.

POUR LA REGLE 71bis (voir partie „HIER“, § 6)

Dans l'état actuel des choses les délais introduits par la règle ne peuvent être utilisés comme critère pour décider de la prise en compte ou non d'éléments introduits tardivement.

Tout au plus, pourraient-ils être pris comme point de départ pour le calcul du retard dans la production des éléments; cela n'est pas nécessairement la meilleure solution.

Par contre, le non respect du délai fixé ouvre une porte beaucoup plus large pour l'introduction de requêtes en répartition des frais; les chances de succès sont accrues.

POUR L'EXCEPTION G- 7/95 (voir partie „HIER“, § 4)

Il a été précédemment indiqué dans quelles conditions l'exception prévue par G-7/95 était applicable.

Ces conclusions se basent essentiellement sur les considérations suivantes:

Dans le point 7.3 de ses motivations dans l'affaire G-7/95 la Grande Chambre a indiqué qu'il n'était pas nécessaire qu'elle réponde à la question posée „*dans la mesure où* (dans la version anglaise originale „*insofar as*“) *le nouveau grief*“.

On pourrait comprendre „*dans la mesure où*“ comme signifiant „*étant donné que*“ et conclure que la Grande Chambre ne juge pas nécessaire de répondre à la question d'une manière générale. Cela n'aurait pas de sens puisque l'on trouve une réponse dans le dispositif de la décision G-7/95 .

Le sens qu'il convient de donner à „*dans la mesure où*“ ne peut alors être que de réduire la question à un de ses aspects c'est-à-dire en excluant la partie pour laquelle le document invoqué pour supporter le nouveau motif d'absence de nouveauté ne serait pas celui cité auparavant comme constituant l'état de la technique le plus proche.

Le motif pour lequel la Grande Chambre ne juge pas nécessaire de répondre à cette partie de la question n'est pas précisé. Et il est apparu qu'elle la considérait comme déjà réglée car elle a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre. Elle considérait que le nouveau motif appuyé par les documents autres que celui cité initialement comme l'art antérieur le plus proche était bien un nouveau motif au sens de G-1/95 qui ne pouvait être introduit dans la procédure comme indiqué en 7.1.

Compte tenu de l'importance de cette question et des divergences qui pourraient apparaître au sujet de l'inter-

24 Roland Liesegang, „Späte Anträge in europäischen Erteilungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren“, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1997, 290.

prétation proposée (voir par exemple T-855/95²⁵), il est apparu souhaitable de ne pas considérer le problème comme définitivement réglé et de le faire apparaître, en conséquence, dans la rubrique des questions ouvertes.

III. DEMAIN

Les évolutions futures des réponses apportées par les instances de l'OEB aux questions posées vont dépendre en première analyse de l'importance des éclaircissements qui apparaissent devoir être apportés aux règles jurisprudentielles en vigueur.

La première version de la présente communication telle que publiée dans IIC faisait état de deux situations dans le domaine de la production tardive de faits et justifications qui appelaient de tels éclaircissements.

D'une part la définition des critères à retenir pour la prise en compte de ces éléments, à savoir:

- soit la pertinence, seul critère décisif.
- soit un faisceau de critères obtenu en associant à la pertinence d'autres critères également déterminants comme l'existence d'un détournement (ou abus) de procédure, ou des complications injustifiées de procédure.
- soit une série de trois niveaux de pertinence telle que définie dans les affaires T-156/84, G-9/91, G-10/91, T-1002/92.

D'autre part l'incidence de la prise en compte de tels éléments produits tardivement sur le retardement de la procédure et l'allongement des délais.

Une première clarification est ainsi apparue nécessaire pour le système basé sur une différenciation de la pertinence car l'identification aux divers niveaux proposés s'est révélée en pratique inapplicable.

Une deuxième clarification également apparue nécessaire est l'adoption (ou le rejet) du principe d'un faisceau de critères tel qu'il apparaissait dans la décision T-85/93. Et les conditions d'appréciation de ces critères.

Pour chacune de ces clarifications il y aurait évidemment lieu de tenir compte des différences affirmées par la jurisprudence entre la procédure devant les divisions d'opposition, de nature administrative, et celle devant les chambres, de nature juridictionnelle. Différences qui conduisent pour un certain nombre de questions à des règles différentes suivant l'instance

Il est également apparu possible d'apporter une solution globale aux problèmes posés en introduisant une procédure similaire à celle de la mise en état que connaît la procédure civile française. Suivant cette procédure un magistrat dit de la mise en état définit avec les parties le cadre de droit et de fait de l'affaire et ce cadre ne plus être modifié après que cette phase introductory ait été l'objet d'une ordonnance de clôture.

Une telle procédure serait directement applicable par les instance de l'OEB à partir de la règle 71 bis (dans sa partie (1) 2me, 3me et 4me phrase)

Enfin une autre possibilité non pas de clarification, mais d'assainissement de la procédure consistant à

sanctionner plus sévèrement les productions tardives par une application beaucoup plus systématique et plus sévère des dispositions de l'article 104 sur la répartition des frais a été proposée.

Un éclairage intéressant a cependant été apporté à ces divers questions par l'examen des décisions prises en 1998 dans les affaires inter partès.²⁶

Sans conduire à devoir modifier l'inventaire rappelé ci-dessus, l'analyse des ces décisions montre une tendance nette à décider de la prise en compte des faits et justifications produits tardivement sur la base du seul critère de la pertinence telle que définie dans T-156/84. Mais pour autant cependant qu'il n'y ait pas en principe abus de procédure.

Dans la plupart des décisions cette dernière question de l'abus de procédure est d'ailleurs, soit simplement ignorée, soit réglée par la simple indication de l'absence d'abus de procédure sans en présenter les justifications.

En supposant que cette tendance soit, en ce qui concerne l'appréciation du critère pertinence, bien représentative des orientations de demain il resterait à voir si l'existence d'un abus de procédure ne devrait pas être systématiquement examinée. Et même s'il n'y aurait pas lieu de prévoir une sorte de renversement de la charge de la preuve en exigeant que la prise en compte de faits et justifications produits au delà d'une certaine date ne puissent l'être que si le responsable produit une justification sérieuse du retard à cette production tardive.

Ainsi, avant cette date le critère de pertinence serait seul appliqué, après cette date il serait associé systématiquement avec la procédure indiquée. La date limite serait par exemple celle de la règle 71 bis pour les divisions d'opposition, et celle de la décision de la division d'opposition pour les chambres.

Les solutions qui se dessinent de cette façon donneraient toutes la priorité à la qualité de l'appréciation portée par l'Office Européen des Brevets sur la validité des titres délivrés au détriment des délais de procédure, délais qui se trouvent encore accentués par la jurisprudence constante qui veut que l'affaire soit systématiquement retournée à la première instance lorsque de nouveaux faits non examinés par cette instance apparaissent dans la procédure.

²⁶ Sur quelque 550 décisions (T) inter partès émises en 1998, quelque 50 décisions se sont prononcées pour un renvoi (d'après Espace legal de avril 1999).

Parmi ces quelque 50 décisions de renvoi, les dix décisions suivantes ont été retenues comme apportant des indications utiles sur la question des productions tardives d'éléments nouveaux Aucune de ces décisions n'a été publiée au Journal Officiel.

T-526/94, T-635/94, T-831/94, T-16/95, T-23/95, T-252/95, T-264/95, T-569/96, T-591/96

Les questions suivantes y sont traitées:

Principes applicables à la prise en compte des faits et justificatifs produits tardivement

T-23/95, T-252/95, T-569/96, T-591/96

Appréciation des critères de pertinence:

T-526/94, T-635/94, T-23/95

Appréciation de l'abus de procédure:

T-252/95, T-569/96, T-591/96

Introduction de nouveaux motifs:

T-16/95, T-573/95

Modifications tardives des revendications:

T-264/95

Notre préférence se porte sur la formule de la mise en état (référence en marge 38) qui, outre son incidence positive directe sur la réduction des délais, devrait conduire à un assainissement des procédures en pénalisant les tactiques dilatoires ou même les simples négligences. Et qui d'autre part est plus conforme à l'esprit de l'opposition, qui n'est finalement qu'une forme de complément d'examen – *ouverte pour un temps limité* –, bien distincte de la procédure de nullité où la qualité de la décision juridique est évidemment primordiale et prime sur les délais.

En résumé, la jurisprudence relative aux éléments non produits ou tardivement introduits est en partie stabilisée, mais elle reste hésitante sur un certain nombre de points et dispersée sur quelques autres.

Elle est hésitante sur les questions dites appartenir à la zone d'ombre/voir références en marge 30 à 32)

Elle est dispersée en ce qui concerne les faits et justifications.

Ainsi l'aspect dilatoire du comportement des parties est appréhendé très différemment d'une chambre à l'autre.

Dans de nombreux cas il n'est pas pris position sur la question d'un éventuel abus de procédure et il est fait application directe du principe de pertinence.

Dans d'autres cas l'attitude de la partie ayant produit tardivement un élément est attentivement examinée et analysée pour déterminer si cette production tardive est justifiable et excusable.

Ainsi de nombreuses chambres basent leurs décisions presque exclusivement sur l'application du principe de pertinence, alors que d'autres les basent sur les principes de stabilité ou de stabilité renforcée.

Comme I. Koch²⁷, nous souhaitons un véritablement assainissement des procédures et nous croyons que cela pourrait et devrait se faire en adoptant les voies indiquées dans la partie „III „DEMAIN“. Cela devrait, pensons nous, conduire à la fois à améliorer l'applicabilité des règles et à un meilleur contrôle des délais nécessaires au rendu des décisions finales.

Compte tenu de la situation actuelle, telle que nous avons pu l'analyser, quelques conseils peuvent finale-

ment être donnés à tous ceux qui se trouveront confrontés à une situation d'opposition, comme breveté opposé ou comme opposant.

Soyez toujours très diligent dans toutes vos actions.

Si pour des raisons parfaitement valables, vous n'êtes pas en mesure de faire preuve de toute la diligence voulue, prenez toutes dispositions pour rassembler les éléments de preuve et pour disposer des arguments convaincants indiquant que vous ne pouvez être tenu responsable de la prolongation du délai.

Si, accidentellement, un élément très important vous apparaît tardivement, sa production créera inévitablement une suspicion d'abus de procédure. Sa prise en compte effective dépendra non seulement des délais, de l'état d'avancement de la procédure, de la pertinence des éléments produits, mais surtout de la bonne foi et des arguments que vous pourrez avancer pour la prouver. Une telle production tardive donnera normalement lieu à une répartition des frais que certaines chambres ont étendus aux frais relatifs aux actions à venir consécutives à la poursuite de la procédure, en particulier au renvoi par la chambre à la première instance. Une appréciation des poids de ces divers facteurs et des chances de succès de l'action devrait être soigneusement faite avant de produire les nouveaux éléments

Si comme breveté vous êtes surpris par un élément produit tardivement, exigez de pouvoir disposer des délais nécessaires

- par une poursuite de la procédure par écrit devant la division d'opposition,
 - par un renvoi, si vous êtes devant la chambre.
- Et demandez toujours la répartition des frais, en principe en y incluant les stades ultérieurs de la procédure. Compte tenu des précédents en la matière, les chances d'obtenir réparation sous cette forme plus avantageuse sont réelles et la requête sera plus dissuasive.

27 Ingwer Koch, „Verspätetes Vorbringen (Regel 781a, Art. 114 EPÜ)“

Interdépendance entre activité inventive et étendue de la protection: les conséquences de la décision Agrevo (T 939/92)

M. Névant (FR)

Nous constatons actuellement une nette tendance de la part des instances de l'Office Européen des Brevets à exiger une limitation, principalement dans le domaine de la chimie, de la portée des demandes de brevet ou des brevets rédigés de manière large. Il ne s'agit pas ici d'approuver ou de désapprouver cette pratique, mais plutôt de mettre en évidence les incohérences susceptibles de résulter d'une application systématique de celle-ci. En particulier, comme nous le verrons plus loin, cette pratique peut conduire les instances de l'OEB à interpréter désormais de deux manières différentes une même demande de brevet, selon que celle-ci est examinée quant à sa brevetabilité ou considérée comme document de l'état de la technique opposable à une demande ultérieure.

Dans la décision T939/92 (Agrévo, publiée au JO OEB 6/1996, 309), la Chambre de Recours a considéré, s'agissant d'une revendication couvrant une nouvelle famille de produits chimiques, qu'il existait une interdépendance entre l'activité inventive et l'étendue de la protection, laquelle subordonne en pratique la délivrance d'une revendication de portée large à la démonstration par le déposant du fait que tous les composés revendiqués ont bien l'effet technique (en l'occurrence herbicide) annoncé. Cette décision a pour effet premier -et malheureux selon nous- de donner aux examinateurs de l'OEB un moyen commode de rejeter une revendication générale, et ce même en l'absence d'un état de la technique réellement pertinent. Nous constatons malheureusement, dans le domaine de la chimie, notamment de la chimie organique, un recours de plus en plus systématique de la part des examinateurs de l'OEB, à ce moyen. De moins en moins nombreux sont les examinateurs qui résistent à la tentation de soulever une objection du type „il n'a pas été démontré de manière crédible que l'ensemble des composés revendiqués possède bien l'effet technique allégué dans la description”, ou à esquisser le raisonnement suivant: „les composés revendiqués ne découlent pas de manière évidente de l'état de la technique *mais* une activité inventive ne peut pas être reconnue car il n'a pas été démontré de manière crédible que l'ensemble des composés revendiqués possède bien l'effet technique allégué”....On peut donc se demander dans ces conditions si le libellé actuel de l'article 56 CBE a encore un sens...

Certes une objection ou un raisonnement de ce type facilite grandement la tâche des examinateurs et leur permet de traiter un nombre accru de dossiers puisqu'ils n'ont plus besoin de développer une argumentation structurée et motivée -ce qui leur est normalement imposé par la règle 51(3) CBE- pour rejeter une revendication pour défaut d'activité inventive : il leur suffit de

„sortir de leur chapeau” (plus précisément de leur ordinateur) l'objection, toute prête, rappelée ci-dessus. Mais ce genre de pratique ne va pas dans le sens d'une bonne qualité de l'examen que les utilisateurs de l'OEB sont en droit d'attendre.

A cet égard, il n'est pas normal que les utilisateurs de l'OEB subissent les conséquences de la charge de travail, imposée aux examinateurs par le nombre toujours croissant des demandes euro-PCT, qui ne peut que conduire à une dégradation de la qualité des services offerts par l'OEB, résultant du recours injustifié à des expédients tels que l'objection „de type Agrevo”.

Nous estimons que l'utilisation trop systématique de la décision Agrevo par les instances de l'OEB ne se justifie pas pour les raisons suivantes:

1/ il convient tout d'abord de rappeler que la décision T 939/92 expose dans ses points 2.4 à 2.6 que dans le cadre de l'examen de l'activité inventive au sens de l'article 56 CBE, il y a lieu de poser la question de savoir si tous les composés chimiques d'une famille revendiquée permettent ou non d'obtenir l'effet technique allégué, *dès lors qu'il s'avère que l'obtention de cet effet technique est la seule justification* que le demandeur avance pour montrer que ces composés impliquent une activité inventive.

En d'autres termes, la décision T 939/92 ne s'applique pas dès lors qu'un déposant ne se repose pas sur la seule obtention d'un effet technique pour démontrer l'activité inventive de ses composés.

2/ Les instances d'examen, d'opposition et de recours de l'OEB n'ont pas compétence pour interpréter les revendications d'un brevet (voir notamment les décisions T 175/84, T 442/91, T 62/92 ou T 439/92). Peu importe donc qu'une revendication soit large ou non -pour autant qu'elle remplisse les critères de brevetabilité- dans la mesure où l'interprétation de ces revendications relève de la compétence du juge national.

3/ En poussant le raisonnement à l'extrême, quelle gêne pourra occasionner un brevet de portée large dont la majorité des composés revendiqués n'a aucun effet technique?

De plus, cette utilisation systématique conduit à une certaine incohérence dans la mesure où une même demande de brevet a désormais deux portées distinctes selon qu'elle est examinée ou constitue un document de l'état de la technique opposable à une demande ultérieure.

Ainsi, dans un cas (demande examinée), le déposant se voit contraint de limiter la portée de sa demande au prétexte que celle-ci ne démontre pas de manière crédible que tout l'objet revendiqué „résout le problème technique”, et dans l'autre cas (demande opposable à une demande ultérieure) la même demande se voit

„miraculeusement“ conférer une portée très large même si elle ne démontre pas de manière crédible que tout l'objet divulgué a effectivement l'effet technique annoncé.

Il semblerait pourtant logique, en suivant un raisonnement de type Agrevo, de considérer que pour constituer un enseignement technique valablement opposable, il faut qu'un document de l'art antérieur rende crédible cet enseignement.

Si l'on devait considérer au contraire que toute possibilité mentionnée dans un document antérieur est susceptible de s'opposer à la brevetabilité d'une demande postérieure, ceci ne pourrait qu'inciter les déposants à formuler des revendications de portée extrêmement générale en ne fournissant qu'un nombre très limité d'exemples et/ou de données sur les propriétés de ces exemples. Compte tenu que de telles demandes

des devraient normalement conduire à des brevets de portée très restreinte en appliquant le raisonnement Agrevo, des pans entiers de certains domaines techniques tomberaient dans le domaine public sans avoir été ni pouvoir être explorés.

Il nous semble donc souhaitable que les instances de l'OEB aient une certaine cohérence dans leur manière d'interpréter une demande de brevet, que celle-ci soit examinée ou constitue un document de l'état de la technique : dans l'un et l'autre cas, la portée -large ou étroite- doit être la même. Il nous semble en effet important que les déposants, en contrepartie des moyens financiers considérables mis en jeu pour la recherche, puissent prétendre à une certaine sécurité juridique et donc protéger correctement les résultats de leur recherche.

Quality assurance system in Directorate General Examination/Opposition of the European Patent Office

F. Eiden^{*} (EPO)

Introduction

1. As experience over the past twenty years has shown, the quality of the work in the EPO together with the open and unbureaucratic attitude towards the applicants has undoubtedly been one of the keys to success. The EPO has always attached great value to the quality of the examination and this remains a matter of great importance today.

When the EPO opened, all new examiners were recruited from the national patent offices of the signatory states of the European Patent Convention. As a result, they had very different experiences and traditions in the field of industrial legal protection. Thus the problems of harmonising examination as well as its implementation existed from the beginning.

2. Basically, the way overall harmonisation in substantive examination is achieved is by the issue of instructions concerning the application of the European Patent Convention (EPC) and working methods. These instructions are prepared for the approval of the Vice-President DG2, by the Patent Practice and Procedure Committee (PPPC), a body comprising directors from all three Principal Directorates (Chemistry, Electricity/Physics and Mechanics), the Director of Harmonisation and Quality, the Director of Learning Support and Recruitment, representatives of Formalities and Support Staff and

with participation by patent law experts from DG5. The PPPC also studies important DG3 decisions and determines whether they necessitate changes in DG2 instructions.

3. However in practice, harmonisation is also achieved by:
 - training
 - the exchange of views within examining and opposition divisions as well as in between the support staff of the individual Directorates
 - coordination of the activities of the support staff by managers and co-ordinators within the individual Principal Directorates
 - procedure and product related supervision of the examiners and support personnel by the Directors and Principal Directors.
4. Finally, the EPO continuously monitors the examining practice of the substantive examiners, by means of the Directorate Harmonisation and Quality, keeping the Management informed of the current situation and allowing it to decide on any necessary action to be taken. The working practices of the support staff are monitored through continuous checks by Advisors.

Training

5. The Directorate Learning Support and Recruitment is responsible for the initial and continuous further training of newly recruited examiners.

* F. Eiden, Director of the Directorate for Harmonisation and Quality.

A good exchange of knowledge is a basic requirement for harmonised substantive and formal examination. It begins with entry into the EPO and continues over months and years until all aspects of examining have been dealt with and consolidated. The following methods are used alternately:

- workshops where in the class all the important skills of examining are learned, both in small groups and individually
- „on-the-job learning“ whereby what has already been learned is deepened under the guidance of a personal tutor chosen from among the experienced examiners, with emphasis on the necessities of the particular technical area (every trainee has at least two personal tutors one after the other)
- lectures and presentations about specific aspects of patent law to consolidate the skills learned in the workshops
- individual coaching by the Director or an experienced examiner if this appears necessary for the individual examiner.

Examining and opposition divisions

6. An important means of achieving harmonisation of examination within the EPO is the provision in Article 18 of the European Patent Convention (EPC) that an Examining Division is responsible for the examination of European patent applications.

The Division consists of three technical examiners and can be supplemented by a legally qualified member if required by the nature of the decision. The examination prior to a final decision is generally entrusted to one member of the Division, but the final decision is the responsibility of the whole Division.

7. If the subject of an application overlaps technical areas, „mixed“ Examining Divisions are formed where appropriate, comprising examiners from different Directorates and having the appropriate technical knowledge, thus ensuring that these applications, too, are examined according to a common standard.

The activities of the Director

8. The technical director ensures in particular that the examination carried out in his Directorate conforms not only to the requirements of the Convention but also with the various directives and regulations in force.

9. Furthermore, regular directors' meetings are held at which Directors of a given Principal Directorate (PD) discuss important decisions of Boards of Appeal (DG3), findings of the Directorate Harmonisation and Quality (DHQ), and other matters affecting

examining practice. Directors, in turn, hold regular meetings of their Directorates, at which examiners can discuss DG3 decisions and other relevant topics. Additionally examiners are informed of DG3 decisions concerning cases in which they have been involved.

Continuous monitoring of examining practice

10. This monitoring is carried out by the Directorate Harmonisation and Quality (DHQ), including nine examiners - three from each Principal Directorate (Chemistry, Electricity/Physics, Mechanics), a director and a secretary.
11. The purpose of the DHQ is to report to Management on what the current examining practice is and in which way it is moving, so that Management may decide on the necessary action to be taken. By the feedback provided:
 - to Management
 - to the Director concerned and the examiners, for the file under review,
 - through memoranda to all the examining staff, and
 - through periodic meetings with Directors, the DHQ contributes to achieving and maintaining examination of a uniform, high quality.

12. To this end, based on close and systematic review of a number of randomly selected files, the DHQ provides a measure of the quality trend of substantive examination work in DG2. It reports the number and nature of non-compliances found, indicates underlying causes where possible, and recommends corrective action as appropriate.

Survey procedure

13. Once a topic for the survey has been selected by the Vice-President DG2, the DHQ devises the most appropriate method of investigating that particular topic on the basis of a suitable sample of several hundred files. Samples are selected with the help of the computer so as to ensure a proper balance from among all Directorates in DG2, and among all the examiners in a Directorate, the aim being to ensure that each year at least one file per examiner is reviewed by the DHQ.
14. The survey then follows a common procedure, a synopsis of which is shown in Figure 1.
15. If a given file is considered as not complying with the regulations in force, the DHQ examiner invites the Director concerned to give his opinion. If both agree on the issue either compliance or a lack thereof is registered accordingly. Otherwise the DHQ forwards the file for a definitive decision to one of two higher instances.

16. If the point at issue does not involve a question of fundamental importance for examination practice or a problem of harmonisation of practice, the file is sent to the Quality Review Board. Otherwise it goes to the Harmonisation and Quality Advisory Committee.
17. The Quality Review Board is a panel of Directors at Principal Directorate level, chaired by the Principal Director. The Harmonisation and Quality Advisory Committee is a committee at DG2 level. It is chaired by the Chairman of the Patent Practice and Procedure Committee (PPPC) and comprises eight directors (5 Directors from the PPPC and one Director per Principal Directorate); only a very limited number of cases reach that stage.

Other DHQ activities

18. As part of its harmonisation and quality assurance function the DHQ also undertakes periodic studies of decisions of the EPO Boards of Appeal (DG3) in cases in which DG2 decisions have been appealed on grounds including inventive step. The object of these studies is to determine whether the level of the inventive step criterion current in DG2 is generally the same as that applied by the Boards of Appeal.
19. In an extension of this work of comparing DG2 decisions with those of other instances, the DHQ also carries out studies of cases in which patents granted by the EPO are challenged before national Courts. Again, the object of the studies is to determine whether discrepancies exist between the criteria and practice of the national Courts and those of the Office.

Continuous monitoring of the examining practices of the support services

20. Quality assurance with respect to the tasks of the DG2 support services (formalities officers and assistants) is carried out by so-called „Advisors“. An Advisor is responsible for about seven Directorates.

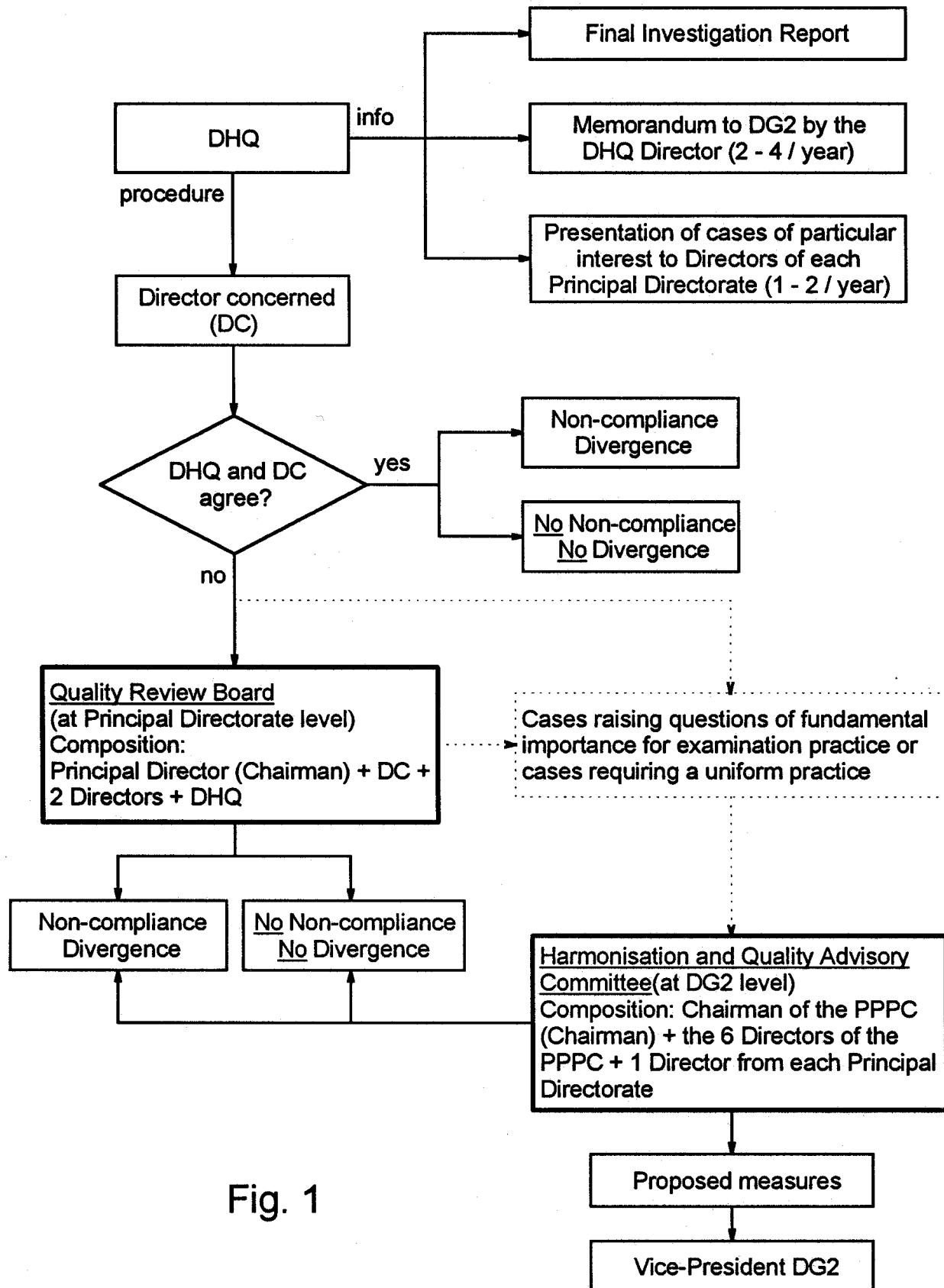
The Advisors invest about 20% of their available working time in quality assurance investigations. Under normal circumstances, it is expected that about 5% of files are checked.

21. It is specified that all types of files in various stages of the procedure should be investigated. Particular attention should be paid to files before dispatch of the Article 51(4) EPC communication and before the publication of the B-document.
22. Working methods are checked for:
 - dealing with files
 - availability of data
 - procedural aspects
 - general dealing with tasks.
23. The results of investigations concerning the tasks of the DG2 support services provide the basis for a number of measures. Amongst others they answer questions relating to:
 - training requirements
 - gaps in knowledge
 - harmonisation of the procedure
 - insufficient service instructions
 - obscurities
 - weaknesses of the system
 - superficial processing.

Quality improvement process

24. Quality is improved firstly through the continuous action of the members of the Divisions and the Directors, in particular in light of the various feedback provided by the DHQ and the Advisors.
25. Quality is further improved through the changes in patent practice and procedure prepared by the PPPC, through the various forms of organised training and through the contact with the applicants in particular through works visits and the Exchange Programme Examiners/Professionals.
26. Where appropriate specific actions on a large scale are organised.

Quality assurance procedure for substantive examination



Die Bedeutung der online-Kommunikation mit dem EPA aus der Sicht der Nutzer

The Significance of Online Communication with the EPO from the Users Point of View

D. Speiser (DE)

Einleitung

Die Kommunikation zwischen den Nutzern und dem Europäischen Patentamt geschieht derzeit bekanntlich entweder durch den Austausch per Post von beschriebenem Papier, wobei die Erstellungs- und Übermittlungskosten vom jeweiligen Verfasser getragen werden, oder auf mündlichem Weg per Telefon oder persönlich. Auch die interne Kommunikation bei den Nutzern und im Amt sowie die Kommunikation der Nutzer mit ihren Auftraggebern basiert weitgehend auf Papier. Für die Kommunikation mit seinen Nutzern und die Kommunikation innerhalb des Amtes hat das EPA nun mit dem epoline-Projekt ein besonders ehrgeiziges Projekt vorgestellt, das meiner Überzeugung nach den „Automation Master Plan“ des USPTO aus den 70er und 80er Jahren und das „Online Filing“ Projekt des JPO in der Bandbreite der angestrebten Möglichkeiten deutlich übertrifft.

Ich habe keine Zweifel daran, daß alle diese Möglichkeiten mit den inzwischen zur Verfügung stehenden technischen und finanziellen Mitteln und mit der stark gewachsenen menschlichen Bereitschaft zur intensiveren Nutzung von Computern realisiert werden können und auch realisiert werden. Bis zur Realisierung werden noch einige Hürden zu nehmen sein, so beispielsweise die rechtliche Zulässigkeit der Einreichung der Unterlagen gemäß Regel 35 EPÜ in digitaler Form oder das rechtliche und tatsächliche Problem der Unterschrift oder Haftungsprobleme oder das einfache Problem einer Eingangsbestätigung für ein online eingereichtes Fristgesuch. Eine rechtlich und technisch einwandfreie sowie akzeptable Überwindung aller solcher Probleme soll für die vorliegende Betrachtung unterstellt und deshalb im einzelnen nicht angesprochen werden.

Übersicht

Bevor wir uns nun fragen, welche Bedeutung die anvisierte online Kommunikation mit dem EPA für die Nutzer haben wird, müssen wir

- festhalten, was zukünftig auf elektronischem Weg übermittelt werden soll beziehungsweise übermittelt werden kann,
- den Investitionsbedarf der Nutzer bei einer Beteiligung an der online Kommunikation abschätzen,
- prüfen, welche Organisationsabläufe in den Büros geändert oder neu eingeführt werden müssen,
- bewerten, ob geänderte oder neu zu schaffende Organisationsabläufe eine Be- oder Entlastung der Büros zur Folge haben und

- abschätzen, ob einer eventuellen zusätzlichen Belastung der Büros Vorteile anderer Art gegenüberstehen, die von den Nutzern als Kompensation akzeptiert werden können.

Die Nutzer

Nun handelt es sich bei den Nutzern keineswegs um uniforme Einheiten mit gleichartigen Auftraggebern und Aufträgen, mit uniformen Bürostrukturen und mit gleichen Kommunikationsbedürfnissen und -möglichkeiten. Es mag überspitzt klingen, ist deshalb aber nicht falsch zu behaupten, daß kein Nutzer dem anderen gleicht und viele Nutzer unterschiedliche Akzente bei der Abarbeitung der obigen fünf Punkte setzen werden. Andererseits will diese Übersicht keine wissenschaftliche Arbeit sein. Um einige grundsätzliche Aussagen über die Bedeutung der online Kommunikation für die Nutzer machen zu können, dürfte es hinreichen, in einer ersten Näherung eine grobe Differenzierung zwischen verschiedenen Typen von Nutzern vorzunehmen. Dies soll an erster Stelle geschehen.

Klammert man aus der vorliegenden Betrachtung die verschiedenen nationalen Patentämter und andere staatliche Organisationen aus, die man konsequenterweise auch zu Nutzern (oder auch zu Lieferanten) des Europäischen Patentamtes zählen muß, läßt sich generell unterscheiden zwischen:

- Patentabteilungen mit einer großen Anzahl von EP-Anmeldungen pro Zeiteinheit,
- Patentabteilungen mit wenigen EP-Anmeldungen pro Zeiteinheit,
- Vertretern mit vielen EP-Anmeldungen pro Zeiteinheit für einen oder wenige Auftraggeber,
- Vertretern mit vielen EP-Anmeldungen pro Zeiteinheit für viele Auftraggeber,
- Vertretern mit wenigen EP-Anmeldungen pro Zeiteinheit,
- Anmeldern, die ohne die Hilfe von Vertretern mit dem EPA kommunizieren und
- Patentabteilungen, Vertretern und Einzelanmeldern, die kaum europäisch anmelden.

Es ist davon auszugehen, daß die Anzahl der EP-Anmeldungen eines Nutzers potentiell den Umfang seiner elektronischen Kommunikation bestimmt; deshalb kann man die verschiedenen vorstehenden Nutzer zunächst zu folgenden Nutzer-Typen zusammenfassen:

Typ A Nutzer mit vielen EP-Anmeldungen pro Zeiteinheit

Typ B Nutzer mit wenigen EP-Anmeldungen pro Zeit-einheit und

Typ C Nutzer, die kaum EP-Anmeldungen einreichen.

Wir werden später sehen, warum innerhalb des Bereichs des Typs A eine Differenzierung nötig ist; unterschieden werden muß nämlich zwischen Patentabteilungen vom Typ A, die mit A1 bezeichnet werden sollen, und Büros von zugelassenen Vertretern vom Typ A, die mit A2 bezeichnet werden sollen.

Das Projekt

Das Projekt *epoline* ist vom Ansatz her ein Vorhaben zum Rationalisieren und damit zur Effizienzsteigerung inneramtlicher Abläufe. Durch den Verzicht auf Papier als Träger von Informationen und durch den Übergang auf elektronische Akten soll einerseits die Papierflut eingedämmt und andererseits ein teurer inneramtlicher Engpaß bei der Bearbeitung der Akten beseitigt werden. Wie wir alle auch aus unseren eigenen Büos wissen, entsteht dieser Engpaß

- durch das immer wieder notwendige, zeit- und kostenträchtige Suchen von Papierakten vor einem nötigen Aktentransport,
- durch den zeit- und kostenintensiven Transport der Papierakten bevor in der betreffenden Akte gearbeitet werden kann,
- durch die Verzögerung des Arbeitsbeginns in der Akte bis zu deren Eingang bei dem Sachbearbeiter,
- durch die Schwierigkeit einer parallelen Bearbeitung mehrerer Vorgänge innerhalb einer Papierakte und
- durch die immer wieder nötige Erfassung von sich aus der Papierakte ergebenden neuen Daten für die elektronische Datenverarbeitung.

Gewiß kann man weitere Punkte nennen, wenn man tiefer in die inneramtlichen Abläufe eindringen würde.

Schafft man es, die Papierakte durch eine elektronische Akte und den Transport der Papierakten innerhalb der Standorte des Europäischen Patentamtes durch die elektronische online Kommunikation zwischen allen beteiligten Sachbearbeitern, einschließlich der Prüfer, zu ersetzen, entfällt der geschilderte Engpaß mit einem ganz erheblichen Gewinn an Zeit und damit verbunden mit einer erheblichen Reduzierung der Kosten.

Das Projekt *epoline* verspricht, dieses Ziel in recht kurzer Zeit zu erreichen. Man kann das ablesen an der großen Zahl der für das Projekt tätigen Mitarbeiter des EPA und der positiven Aufnahme des Projektes durch den Verwaltungsrat sowie durch die Amtsleitung. Zeitgewinn und Kostenreduktion sind Dinge, die die Attraktivität des Amtes erhöhen und deshalb mit Recht anzustreben sind. Begibt man sich aber aus dem Bereich der Visionen in die Niederungen der praktischen Umsetzung, so erkennt man unschwer, daß eine elektronische Akte ebenso gefüllt sein will, wie eine Papierakte und daß man die Papierakte nicht so richtig los wird, wenn die Nutzer des Systems fortfahren, dem EPA ihre Anmeldungen und Eingaben in Papierform zu übersenden. Was also lag näher als der Gedanke, die Nutzer in das

Projekt *epoline* einzubeziehen und sie aufzufordern, ihre Kommunikation mit dem EPA umzustellen vom Papier auf die elektronische Kommunikation.

Der Gedanke an eine Einbeziehung der Nutzer war auch nicht neu. Schon in den 80er Jahren war mit dem Projekt DATIMTEX ein erster Versuch zur Einreichung von EP-Anmeldungen in digitaler Form auf Disketten gemacht worden und seit etwa 1993 arbeitet das EPA an dem EASY Projekt zur online Einreichung von EP-Anmeldungen in digitaler Form. Dem erstgenannten Projekt (DATIMTEX) blieb der Erfolg versagt, weil die Nutzer in dem Projekt keine positive Bedeutung für ihre Arbeit und ihre innerbetriebliche Organisation erkennen konnten. Eine Teilnahme an dem Projekt hätte nicht nur die Einreichung der EP-Anmeldungen auf Papier erfordert, sondern zusätzlich die Mehrarbeit für die Erstellung von Disketten und folglich Zusatzkosten ohne Gegenleistung. Daran waren die Nutzer nicht interessiert. Das Projekt EASY wurde zu einem Teil des Projektes *epoline* bevor es fertiggestellt war. Mit seinen bisher verfügbaren Versionen war es aus der Sicht der Nutzer zwar einen deutlichen Schritt über das Vorgängerprojekt hinausgegangen. Doch erübrigts es sich heute, über seine Bedeutung für die Nutzer Spekulationen anzustellen und Aussagen zu machen.

Umfang der online Kommunikation

Es ist zweckmäßig, innerhalb des Projektes *epoline* zwei Bereiche der online Kommunikation zu unterscheiden:

Der erste Bereich umfasst die online-Einreichung von EP-Anmeldungen und die elektronische Erteilung von Empfangsbestätigungen.

Zum zweiten Bereich gehören die online Übermittlung des Recherchenberichts und der Entgegenhaltungen, formale Korrespondenz, wie Fristgesuche und Formalmitteilungen des Amtes, die Einsicht in eigene und in veröffentlichte fremde Akten, das Einzahlen von Gebühren sowie die Einsicht in die beim EPA geführten eigenen Konten der Nutzer.

Investitionsbedarf und laufende Kosten

Der einmalige Investitionsbedarf der Nutzer für eine Beteiligung am Projekt *epoline* setzt sich aus einer Reihe von Einzelposten zusammen. So gibt es Bedarf für

- neue Hardware,
- neue Software,
- die Einbeziehung der neuen Software in die interne Organisation des Nutzers
- die Kopplung der neuen Software mit der regelmäßig vorhandenen Patentverwaltungs- und Textverarbeitungssoftware und für
- die Schulung von Mitarbeitern im Umgang mit der neuen Hard- und Software und mit den geänderten organisatorischen Abläufen.

Darüber hinaus entstehen laufende Mehrkosten im Bereich der Kommunikation, denn *epoline* geht nach dem derzeitigen Konzept davon aus, daß das „Porto“

der online-Übertragung entgegen dem bisherigen Brauch nicht vom Verfasser einer Nachricht sondern in jedem Fall vom Nutzer getragen werden muß, wenn dieser die ihm vom EPA als abholbereit signalisierten Nachrichten abruft.

Weitere laufende (Personal-) Kosten entstehen durch das Abrufen und Abspeichern sowie Zuordnen von eingehender online Korrespondenz und durch das Anbringen eines elektronischen Eingangsstempels.

Der Investitionsbedarf für neue und zusätzliche Hardware dürfte im Vergleich zum Gesamtaufwand bescheiden sein und sich in der Größenordnung von wenigen EP-Anmeldegebühren bewegen. Die neue Software wird das EPA kostenlos zur Verfügung stellen, so daß insoweit nur Kosten für die Installation entstehen werden. Ein Vielfaches des Hardware-Aufwandes muß in die Adaption der vorhandenen Software, insbesondere bei auftretenden Datenbankproblemen, in die Änderung interner Organisationsabläufe, in die Schulung der beteiligten Mitarbeiter und in die anfänglich intensive Kontrolle der Mitarbeiter bei der online Kommunikation investiert werden. Die Übertragungskosten und der zusätzliche Handling-Aufwand dürften dagegen wieder bescheiden sein, müssen aber berücksichtigt werden, da es sich hier nicht um einmalige, sondern um laufende Kosten handelt.

Insgesamt ist also mit einem erheblichen Aufwand der Nutzer bei der Implementierung und Durchführung der online-Kommunikation zu rechnen. Dieser Aufwand wird nicht dadurch kleiner, weil ein PC oder ein Scanner oder eine email-Adresse ohnehin vorhanden sind, denn diese Komponenten haben schon bisher bestimmte Aufgaben zu erfüllen, welche durch die online Kommunikation nicht entfallen. Betriebswirtschaftlich bleibt der Investitionsbedarf also bestehen.

Interne Organisationsabläufe

Bevor die Nutzer mit der online Kommunikation beginnen, müssen sie wegen der ihnen durch Art. 122 EPÜ auferlegten Sorgfaltspflicht sicherstellen, daß die organisatorischen Abläufe bei der online Einreichung von EP-Anmeldungen oder anderen Nachrichten an das EPA auf die neue Art der Kommunikation abgestimmt und Fehler bei der Behandlung mit größtmöglicher Sicherheit vermieden werden. Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen:

Im Zuge der Fertigstellung einer EP-Anmeldung muß das Antragsformular mit Daten ausgefüllt und dann den einzureichenden Unterlagen beigefügt werden. In unserem Büro wird diese Arbeit von ausgebildeten und geprüften Fachangestellten unter Benutzung der Papierakte gemacht. Um Fehlerquellen zu minimieren, werden die Papierakte, das ausgefüllte Antragsformular und die diesem beigefügten Unterlagen einem zugelassenen Vertreter zur Prüfung und anschließenden Unterzeichnung vorgelegt; dieser vergleicht alle kritischen Daten und auch die Unterlagen mit den entsprechenden Informationen der Papierakte, beispielsweise die Angaben zum Anmelder, die Prioritätsangaben oder das Fehlen

derselben und die Vollständigkeit der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen. Erst dann wird das Antragsformular unterschrieben und der gesamte Vorgang – ohne Papierakte auf dem Weg über das Sekretariat zum Postausgang gegeben. Dort prüft die für die Post verantwortliche Mitarbeiterin noch einmal, ob der Antrag zu den beiliegenden Unterlagen gehört und ob alle im Antrag vermerkten Anlagen beigelegt sind. Erst dann wird ein Briefumschlag an das EPA fertiggemacht oder die Anmeldung per Fax eingereicht.

Es ist offensichtlich, daß die geschilderte Ablaufroutine nicht zur online Einreichung einer EP-Anmeldung passt. Und da die vorhandene Routine zumindest für das Einreichen nationaler Anmeldungen weiterhin benötigt wird, muß also eine zusätzliche, speziell auf die online Einreichung abgestellte Ablaufroutine entwickelt werden, die die Sorgfaltspflicht des Nutzers berücksichtigt, die also sicherstellt, daß die mit der EASY-Software erstellten Anmeldungsunterlagen sowohl korrekt als auch komplett sind!

Sie könnte etwa so aussehen, daß die Fachkraft unter Verwendung der adaptierten EASY-Software und des internen Patentverwaltungssystems sowie eines Scanners für die Zeichnungen alle Anmeldungsteile fertig- und zusammenstellt und dann dem zugelassenen Vertreter die Papierakte bringt. Der Vertreter müßte dann an seinem PC die für die Einreichung benutzte EASY-Software starten, an Hand der Papierakte die von der Fachkraft vorbereiteten Teile der einreichungsfertigen Datei einzeln aufrufen und anhand der Informationen der Papierakte auf Richtigkeit prüfen. Anschließend müßte der Vertreter das online-Absenden der fertigen Datei aus Rechtsgründen selbst vornehmen, wie nachfolgend noch erläutert wird; wenn er nämlich die Fachkraft hiermit beauftragen würde, könnte es geschehen, daß die Fachkraft beim erneuten Starten der Software versehentlich nicht die von dem Vertreter geprüfte, sondern eine anderweitig vorbereitete und noch ungeprüfte Datei an das EPA schickt. Vor allem würde ein solches Delegieren Rechtsprobleme aufwerfen.

Diese Ablaufroutine wäre zu ergänzen um eine Routine zur Überprüfung der kurz nach der online Einreichung vom EPA online zurückkommenden Empfangsbescheinigung. Erst wenn auch diese weitere Überprüfung zufriedenstellt, kann die online Einreichung als abgeschlossen gelten.

Ganz andere Routinen wird man entwickeln müssen für die Behandlung von Nachrichten des EPA, die ein auf das Abholen wartendes digitales Dokument signalisieren; jedenfalls wenn das höchst benutzerunfreundliche Konzept von *epoline* beibehalten wird, nach welchem der Nutzer seine elektronische Post gefälligst beim EPA abzuholen hat. Aber auch bei einer Änderung des Konzeptes muß dafür Sorge getragen werden, daß ein eingegangenes digitales Dokument identifiziert, einem bestimmten Vorgang zugeordnet, dann im Terminkalender vornotiert und schließlich einem zugelassenen Vertreter zugeleitet wird, sei es als Papier-Ausdruck, sei es elektronisch. Doch zuvor müssen die folgend angespro-

chenen Rechtsprobleme gelöst sein, weil die Routine anderenfalls noch umständlicher sein müßte.

Schwierigkeiten können sich nämlich daraus ergeben, daß für die Kommunikation mit dem Amt eine sogenannte SmartCard benötigt wird. Sie wird vom Amt zur Verfügung gestellt werden. Doch werden bei der geltenden Rechtslage nur die zugelassenen Vertreter eine SmartCard bekommen, denn nur sie haben die Vertretungsbefugnis vor dem Europäischen Patentamt. Diese Befugnis dürfen sie auch nicht an das Büropersonal delegieren; tun sie es dennoch, beispielsweise durch Überlassen ihrer SmartCard, dann könnten Handlungen des Personals mit dieser SmartCard zu theoretisch unwirksamen Patentanmeldungen, Fristgesuchen etc führen. Die Konsequenz der jetzigen Rechtslage wird sein, daß der zugelassene Vertreter Patentanmeldungen höchst persönlich an das Amt abschicken und die Korrespondenz mit dem Amt ebenfalls selbst auf den Weg bringen muß. Auch die vom Amt kommende Korrespondenz kann nur der Vertreter selbst entgegennehmen und muß dann dafür sorgen, daß sie nach den vorhandenen Büroroutinen weiterverarbeitet wird. Wer aber wird es sich leisten wollen, die Kapazität eines zugelassenen Vertreters mit Aufgaben des Postaus- und eingangs zu belasten?

Offensichtlich gibt es im Bereich der internen Organisation der Vertreterbüros noch sehr viele Details, die vor der Einführung der online-Kommunikation rechtlich und tatsächlich gelöst werden müssen. Erfreulicherweise hat sich das Europäische Patentamt inzwischen bereiterklärt, an der Lösung der nur angedeuteten Probleme aktiv und unter Einbeziehung der Nutzer zu arbeiten.

Zusammengefaßt kann nicht bezweifelt werden, daß der vorstehend skizzierte administrative Aufwand der Nutzer für die online Kommunikation auch nach Lösung der angedeuteten Probleme noch erheblich sein wird und zusätzlich zu dem herkömmlichen Aufwand zu erbringen ist, welcher aus naheliegenden Gründen auf lange Sicht nicht ersetzbar ist. Die Einbeziehung der Nutzer in das *epoline* System belastet die Nutzer also mit einmaligen Investitionskosten und einem laufenden Aufwand für Personal und für die Kommunikation.

Vorteile der online Kommunikation

Den finanziellen Nachteilen der Nutzer beim Einstieg in die online Kommunikation stehen aber auch Vorteile gegenüber, die in die Abwägung der Bedeutung der online Kommunikation für die Nutzer einbezogen werden müssen.

Einer der Vorteile aus der Sicht der Nutzer ist der Gewinn an Schnelligkeit in beiden Bereichen der online Kommunikation. Maßstab muß hier die Übermittlung von Dokumenten per Fax sein. Das Fax ist zwar erheblich schneller als die Briefpost, erfordert aber wegen seiner geringen Übertragungsgeschwindigkeit recht hohe Personal- und Übertragungskosten, wie sie bei der online Übermittlung nicht annähernd so hoch anfallen, denn die online Übermittlung ist ihrerseits erheblich schneller als die Fax-Übertragung. Schneller als bisher wird auch

der Recherchenbericht beim Nutzer sein, das Einzahlen der Gebühren wird beschleunigt werden und auch schnelle Akteneinsichten sind zu erwarten.

Ein weiterer Vorteil der online Übertragung liegt in deren Sicherheit, die größer ist als die Übermittlung per Post, wo ganze Umschläge verloren gehen oder mit langer Verzögerung und Fristverlust zugestellt werden. Auch gegenüber dem Fax ist hier die Sicherheit größer, weil Übertragungsfehler, wie der Verlust von Sendungs-teilen, vom EPA beim Eingang automatisch festgestellt und dem Nutzer sofort online mitgeteilt werden. So jedenfalls ist es zumindest für die online Einreichung von EP-Anmeldungen vorgesehen und sollte für beide Bereiche der online Kommunikation gelten.

Vorteilhaft im ersten Bereich der online Kommunikation sind die in die modifizierte EASY-Software eingebaute Prüfung der Felder des Antragsformulars auf das Vorhandensein von notwendigen Angaben, ohne die ein Anmeldetag nicht zuerkannt werden kann und die eingebaute sehr gut ausgefeilte Benutzerführung. Beides läßt sich auch unter den Begriff der Sicherheit subsumieren, vereinfacht gleichzeitig aber auch das fehlerfreie Ausfüllen des Antragsformulars. Hierdurch kann man mit einer gewissen Reduktion der Personalkosten rechnen.

Einen begrüßenswerten Rationalisierungseffekt in beiden Bereichen der online Kommunikation hätten die Nutzer, wenn sie die vom EPA eingehenden digitalen Dokumente partiell elektronisch weiterverarbeiten könnten. Dazu müßten in den digital übermittelten Dokumenten des Amtes beispielsweise die Felder für das Vertreter-Aktenzeichnen, für den Absendetag und ggf. für die Länge von gewährten Fristen durch tags oder anderweitig gekennzeichnet sein. In diesem Zusammenhang wird es spätestens beim Übergang auf den XML-Standard noch einen großen Gesprächsbedarf geben.

Betriebswirtschaftlich vorteilhaft wäre es, wenn die modifizierte EASY Software auch für die elektronische Korrespondenz mit nationalen Patentämtern, mit Auftraggebern und Korrespondenzanwälten benutzt werden könnte.

Ein deutlich spürbarer wirtschaftlicher Vorteil ist insbesondere dann zu erwarten, wenn der Nutzer in der Lage ist, das Rationalisierungspotential der online Kommunikation voll zu nutzen. Das ist dann der Fall, wenn auch innerbetrieblich von den Papierakten auf elektronische Akten umgestellt und zumindest innerbetrieblich mit den elektronischen Akten gearbeitet wird.

Von einem gewissen Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit kann auch eine Reduktion der amtlichen Anmelde- und anderer Gebühren für die an der online Kommunikation teilnehmenden Nutzer sein. Zu bedenken ist insoweit allerdings, daß reduzierte Amtsgebühren regelmäßig den Anmeldern zustehen, von den zugelassenen Vertretern unter den Nutzern also an deren Auftraggeber weitergegeben werden müssen und in diesen Fällen nicht zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit verwendet werden können.

Könnte man dagegen den durch die Mitwirkung am *epoline* Projekt entstehenden Mehraufwand der Nutzer

im ersten Bereich der online Kommunikation durch einen Bonus oder auf eine andere Weise reduzieren und den beteiligten Nutzer damit ein wenig am Rationalisierungserfolg des Amtes beteiligen, so würden die Wirtschaftlichkeitserwägungen der Nutzer positiv beeinflußt.

Kosten/Nutzen – Abschätzung

Bei einer Analyse der vorstehend erwähnten Punkte kann man erkennen, daß die zu erwartende einmalige Belastung vor Teilnahme an der online Kommunikation unabhängig davon anfällt, ob man sich nur an einem oder an beiden Bereichen der online Kommunikation beteiligen kann, ob es sich bei einem Nutzer um eine Patentabteilung oder um ein Büro freiberuflicher Vertreter handelt oder ob die Zahl der pro Zeiteinheit eingereichten EP-Anmeldungen groß oder klein ist. Die Nutzer vom Typ A mit den vielen EP-Anmeldungen werden den Einfluß der einmaligen Belastung geringer ansetzen, als die Nutzer vom Typ B oder gar vom Typ C mit wenigen Anmeldungen, weil die Typ A Nutzer die Investition besser nutzen können.

Nicht so eindeutig ist der Einfluß der verschiedenen möglichen Vorteile auf die Bedeutung, die die Nutzer der online Kommunikation beimessen werden.

Sowohl der Gewinn an Schnelligkeit als auch der Gewinn an Sicherheit kann für alle Typen von Benutzern von großer Bedeutung sein.

Die sich aus der Gestaltung der EASY-Software ergebenden Vorzüge werden mehr Bedeutung für die Nutzer vom Typ B im ersten Bereich der online Kommunikation haben, weil sich bei diesen Nutzern mangels größerer Anmeldezahlen nur sehr langsam eine größere Fertigkeit bei der online Kommunikation einstellen wird. Die Software liefert in diesem Fall eine gute Unterstützung.

Dort, wo die externe online Kommunikation, also diejenige mit dem EPA, zum Anlaß für die Umstellung auf die interne online Kommunikation mit interner elektronischer Akte genommen werden kann, wird man die Rationalisierungsmöglichkeit gern nutzen, die aus der Aufgabe der Papierakte resultiert. Wer von den Nutzern kann derzeit aber sein Büro auf elektronische Akten umstellen?

Von Ausnahmen abgesehen, werden dies während der nächsten 5 oder 10 Jahre nur Nutzer vom Typ A1 können, das heißt also Patentabteilungen mit vielen EP-Anmeldungen pro Zeiteinheit. Der Nutzer vom Typ A1 dürfte regelmäßig eine ähnlich homogene Struktur haben wie das EPA und sich deshalb ähnlich organisieren können. In einer ganzen Reihe von Fällen werden Typ A1-Nutzer auf elektronische Akten umstellen und erreichen können, daß Unternehmensweit intern nur noch elektronisch kommuniziert wird. Der Rationalisierungserfolg wird beachtlich sein.

Die meisten Nutzer vom Typ A2, das heißt also die Vertreter-Büros mit vielen EP-Anmeldungen, werden die Rationalisierungsmöglichkeiten vorläufig nicht ausschöpfen können. Die Ursache hierfür ist häufig eine andersartige Struktur dieser Büros. Zum einen ist es hier nämlich deutlich schwerer, die regelmäßige recht individu-

dualistisch handelnden Partner dazu zu bewegen, große organisatorische Umwälzungen, wie eine Umstellung auf elektronische Akten, mitzutragen, solange die wirtschaftlichen und anderen Vorteile nicht offensichtlich sind. Zum anderen können die A2-Nutzer ihre Auftraggeber nicht dazu zwingen, sich der online Kommunikation anzuschließen, so daß eine Papierakte und die zugehörigen Routinen weiterhin existieren müssen. Auch haben die Nutzer vom Typ A2 regelmäßig nur einen Teil ihrer Anmeldungsunterlagen in digitaler Form vorliegen. Nur dort, wo ein A2-Nutzer überwiegend für einen oder wenige Auftraggeber arbeitet, kann man annehmen, daß mit den Auftraggebern vereinbart werden kann, daß diese die Anmeldungstexte und eventuell auch die Zeichnungen in digitaler Form zur Verfügung stellen. Die Frage der Wirtschaftlichkeit könnte dadurch wohl entschärft und die online Kommunikation auch im ersten Bereich, das heißt also bei den EP-Anmeldungen, eingesetzt werden.

Die Nutzer vom Typ B reichen definitionsgemäß nur vergleichsweise wenige EP-Anmeldungen ein und haben deshalb nur eine geringe Aussicht, den ersten Bereich der online Kommunikation wirtschaftlich zu gestalten. Die geringe Anmeldungszahl hat auch eine geringe Korrespondenz mit dem EPA zur Folge, so daß auch der zweite Bereich der online Kommunikation regelmäßig uninteressant sein dürfte. Nur bei Typ B-Nutzern in Ländern mit schlechten Postverbindungen ist ein gehobeneres Interesse an der online Kommunikation zu erwarten.

Für Nutzer vom Typ C, die kaum EP-Anmeldungen einreichen, wird die online Kommunikation bedeutungslos sein.

Schlußfolgerungen

Generell wird man sagen müssen, daß die Bedeutung, die der online Kommunikation von den Nutzern beigemessen wird, primär von wirtschaftlichen Erwägungen bestimmt werden wird. Je schlechter die Wirtschaftlichkeit gesehen wird, desto länger wird es dauern, bis sich die betreffenden Nutzer der Mühe einer Umstellung unterziehen und bereit sind, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Ganz wesentlich wird die Akzeptanz auch davon abhängen, daß es dem Europäischen Patentamt gelingt, die rechtlichen und organisatorischen Hürden zu beseitigen, die mit der Verwendung der Smart-Card zusammenhängen.

Im Einzelnen kann man sagen,

- daß die Nutzer vom Typ A1 (Patentabteilungen mit vielen EP-Anmeldungen) beiden Bereichen der online Kommunikation mit dem EPA die größte Bedeutung beimessen werden, denn sie können von allen geschilderten Vorteilen, insbesondere von den Rationalisierungsmöglichkeiten, umfangreich Gebrauch machen und die einmalige Investition vernachlässigen. Sie werden beide Bereiche der online Kommunikation nutzen;
- daß die Nutzer vom Typ A2 (Vertreter mit vielen EP-Anmeldungen) dem ersten Bereich der online

- Kommunikation mit dem EPA nur dann eine größere Bedeutung beimessen werden, wenn die Mehrzahl ihrer EP-Anmeldungen Erstanmeldungen sind, die in digitaler Form vorliegen, und/oder wenn sie von ihren Auftraggebern viele Nachanmeldungsunterlagen in digitaler Form bekommen; für diese Nutzer wird deshalb zunächst der zweite Bereich der online Kommunikation von größerer Bedeutung sein;
- daß Nutzer vom Typ B (Patentabteilungen und Vertreter-Büros mit wenigen EP-Anmeldungen) dem ersten Bereich der online Kommunikation wohl kritischer gegenüberstehen, ihm für eigene Zwecke eine eher geringe Bedeutung beimessen werden und wegen ihres geringen Kommunikationsbedarfes vermutlich auch am zweiten Bereich der online Kommunikation weniger interessiert sein dürften und
 - daß die Nutzer vom Typ C (Nutzer, die kaum EP-Anmeldungen einreichen) beiden Bereichen der

online Kommunikation keine Bedeutung für sich selbst beimessen werden.

Aus anderer Warte kann man auch so zusammenfassen, daß vorläufig der erste Bereich der online Kommunikation Bedeutung nur für einen kleineren Teil der Nutzer, allerdings mit größeren Anmeldezahlen, bekommen wird und daß für diesen Bereich ein erhebliches Potential bei den Nutzern vom Typ A2, das heißt also bei den freiberuflichen Vertretern mit vielen EP-Anmeldungen aufgrund von Wirtschaftlichkeitserwägungen brach liegen wird. Dagegen werden die meisten Nutzer mit höheren Anmeldezahlen und ihres demgemäß größeren Kommunikationsbedarfs, aber vorläufig vermutlich nur wenige Nutzer mit kleinen Anmeldezahlen den zweiten Bereich der online Kommunikation für bedeutungsvoll halten.

Decisive Phase in the Discussion of the Grace Period

H. Bardehle (DE)

I. The discussion of the grace period in Europe entered a decisive phase through the occurrence of two events:

1. On October 5, 1998, the Commission of the European Union invited all interested parties to a hearing in Brussels. Representatives of all delegations as well as individuals present got the opportunity to put forth their views on the pros and cons of a grace period.
2. In a vote on February 25, 1999, the European Parliament approved the introduction of the grace period in Europe, based on a favorable report¹ accepted by the Legal Committee of the European Parliament on January 26, 1999.

At the hearing on October 5, 1998, the vast majority of speakers of the groups interested favored the introduction of the grace period. Only the representatives of the chemical, especially the pharmaceutical industry opposed the grace period.²

The document „The Follow-up to the Green Paper on the Community Patent and the Patent System in Europe“, recently published by the EU-Commission, also refers to the hearing of October 5, 1998, under 3.7.3. „The Period of Grace“. However, the only conclusion thereof was that all speakers imagined a grace period ideally in effect world-wide within the framework of the World Intellectual Property Organization (WIPO). This, however, ignores the arguments of the representatives of the chemical industry who had opposed the grace

period altogether. Finally, the EU-document is reminiscent of the „provisional patent application“. However, it was not considered that such a „provisional patent application“ has actually existed in Germany for a long time, where it is possible to file a patent description without claims and without paying a fee, leading to the recognition of a filing date and, thus, a priority date. Every scientist is potentially able to use this means by filing a draft publication. That this has almost never been done is because these provisional patent applications with corresponding provisional disclosures give some hints to competitors, but can practically never serve as a basis for a patent application which is filed later. This is because the „provisional patent application“ supposes just that: a provisional disclosure, which is normally insufficient priority for a regular patent application. Unfortunately, the German and the European Patent Office have often had to experience how difficult it is to make use of these provisional patent applications with their unsatisfactory disclosures in a later examination procedure. Therefore, the „provisional patent application“ is by no means a substitute for the grace period.

The discussion of the grace period and the two above-mentioned occurrences are set against the background of the world-wide debate on the draft Treaty on the Harmonization of Patent Law (Patent Law Treaty [PLT] /Basic Proposal³) which, in its Article 12, proposes the introduction of a grace period in all contracting states, in a modernised version reflecting that of the USA and Japan where a grace period has existed for a long time. This Article 12 was elaborated after an eight year discussion by a WIPO committee of experts. It provides a 12

¹ Report on the Introduction of a Grace Period for Innovations in National Patent Laws, DOC_EN\RR\370\370715.

² Minutes of the European Commission DG XV-E2/DV D(98), November 10, 1998.

³ WIPO Document PLT/DC/3 of December 21, 1990.

month grace period (international grace period), calculated retroactively from the priority date, which protects the inventor or his legal successor from harm done by his own disclosures or disclosures derived from him. If these disclosures happened during the grace period, they would not affect the patentability of the invention. The grace period in this form was basically agreed on at the Diplomatic Conference in The Hague from July 3-28, 1991 where the work on the PLT draft was concluded, which shows that Article 12 is a well-balanced, internationally accepted rule. The fact that the grace period as proposed in the PLT has not yet become binding in a treaty, is due to the well-known reluctance by the USA to abandon the first-to-invent principle, which should have been exchanged, when the PLT came into effect, for the first-to-file principle which operates in the rest of the world. Because it was impossible to have the first-to-file-principle accepted by the US Congress, the PLT remained only a draft, and since then has been on the shelf and can be taken up again at any time. Of course, this also applies to its individual articles, for example the above-mentioned Article 12.

Interestingly, the report (see ¹⁾) accepted by the Legal Committee of the European Parliament, also bases itself on this same Article 12.

II. A patent system that refuses to issue a patent for an invention because the applicant was unable to keep his invention secret before the date of application, is imperfect. Very often it is impossible to keep an invention secret. For example, during development, agricultural machines have to be tested in open fields. Medical devices like bandages and prostheses have to be tested on patients. Manufacturing machines first have to be tested at the production site of the relevant products, etc. Additionally, industrial research experts are always anxious to publish their new findings as early as possible, which keeps the world's technical knowledge at the highest level possible.

The only factual argument which is really connected to the grace period and in the opinion of its opponents is an argument against it, is its oft-alleged legal uncertainty (see ²⁾). This means that the reader of a publication describing an invention who wants to copy the invention as soon as possible no longer only has to wait until a patent application, filed immediately before said publication, is published (usually at the end of the 18th month after the filing date), until he knows whether a corresponding patent application exists. In order to copy without risk, he also has to wait for the end of the grace period (with a 12 month grace period this is a total of 30 months), after which he can start to copy if no corresponding patent publication has been found. This argument is also included in the Position Paper of September 8, 1998, submitted to the *Bund der Deutschen Industrie* (BDI) at the hearing of October 5, 1998.

In order to judge the significance of this argument, two points of view have to be considered:

1. The grace period, as it existed in German patent law up until July 1, 1980 and is still valid under utility model law, and as it is stipulated in the above-mentioned Article 12 of PLT, does not grant an applicant, who has pre-published himself, any priority rights which would protect him from subsequent prior use by third parties which resulted in a prior user right,⁴ or other subsequent prepublications whose derivation cannot be proved. Since these prepublications would be regarded as effective state of the art, all applicants must nonetheless follow the old golden rule of the first-to-file principle and file as soon as possible after inventing, even if the grace period is established. *This was the practice with the grace period under the old German patent law and still is under German utility model law.* The additional observation period, which the opponents of the grace period are afraid of and which is calculated by completely adding the grace period to the conventional 18 month period until a patent application is published, is thus only theoretical and does not correspond to the practice as experienced with the old German patent law, which, of course, is well-known to the BDI professionals.

Nevertheless, it cannot be denied that, in the case of an intention to copy an invention published for example in a scientific journal, under an established grace period the potential copier must take into account that the 18 month period has to be extended by a certain further observation period.

However, the legal uncertainty resulting from the 18 month period in any case and additionally from the further observation period resulting from the grace period, can be avoided by a supplementary measure as proposed below under III. The significance of the legal uncertainty argument should also be judged with the following perspective in mind:

2. The legal uncertainty argument is put forward by those who want to copy. The right of copying the state of the art is indisputable. However, the basic philosophy of the patent system is not to protect potential copiers first of all, but rather those who made the invention and are prepared to make it public by publication of their patent applications. Thus patent law has to serve the inventors first and foremost, a point which does not have to be discussed in this context any further. Should the interest of potential copiers not therefore come second, who would only face a longer waiting period? In other words, should the protection of inventors not be more important, the validity of whose patent applications is legally uncertain due to the absence of a grace period, given that their inventions' novelty can be destroyed if third parties discover prior publication by the inventors?

⁴ BGH of January 7, 1965, „Lacktränkeinrichtung“, GRUR 1965, p. 411, especially p. 415, left column, last par.

The applicants' needs should be much more important than the desire of potential copiers to copy as quickly and safely as possible. Besides, one could also take the view that copiers should invent something better themselves, instead of copying.

III. As far as the author knows, the effects of early disclosures under the old German patent law with a grace period were controlled as follows: applicants, after being notified that there had already been an early disclosure, had to declare whether they were entitled to claim the corresponding grace period. If no declaration was made, for example when applicants refused to answer, then they forfeited their right to exclude consideration of the relevant disclosure by having misled the notifying party. That was a fair solution to the conflict and could legally be settled if necessary. Furthermore, the author of a publication could basically be required to clarify the legal situation of the grace period claim. Apart from this, potential copiers must in any case consider that they got into the advantageous position to be able to copy only by the early disclosure, and that they would not be as well-informed without this disclosure, so that it in no way disadvantages them.

IV. The question of legal uncertainty is put forward by the opponents of the grace period in such a way, that inexperienced listeners can only come to the conclusion that the grace period is a risky legal institution, which may even jeopardize investment decisions in the research field⁵. However, their allegation that the grace period is unacceptable stands in obvious contradiction to their policy to offer it to the USA as compensation for establishing the first-to-file-principle. The offer of a grace period, made at the discussion on the Patent Law Treaty on Harmonization (see ³), was intended to be an incentive for the Americans to establish the first-to-file principle instead of their first-to-invent principle. Given this offer, can the grace period's opponents really persist in denouncing it with a clear conscience? *If the grace*

period can be regarded as a useful bargaining tool, then it cannot be simultaneously rejected for causing unacceptable legal uncertainty. By the way, this offer to the USA continues to be maintained, as the above-mentioned Position Paper of the BDI shows (see there III.3). According to the BDI, if the grace period alone is introduced, its function as a bargaining tool would even be lost because the USA would then no longer have a reason to establish the first-to-file principle. This position obviously overlooks the fact that the US Congress will not be won over by simple horse-trading. Only when individual inventors and the medium-sized industry, whose lobbies have a strong influence on Congress, become convinced that they must deal with the first-to-file principle in any case due to their necessary patent activities abroad, and that such principle does not harbor the first-to-invent principle's legal uncertainty, will a corresponding amendment of the US-patent law be possible. We are not going to bring the Americans out of their shell with the grace period.

Abstract

In Europe only the chemical industry opposes the introduction of a far-reaching international grace period, although the USA and Japan can obviously live with a grace period set before the national application date (national grace period). One result of the hearing of October 5, 1998 is that the EU-Commission can no longer refuse to at least examine the pros and cons of the grace period, especially since the European Parliament has clearly demonstrated its approval in this respect. That the opponents of the grace period nevertheless regard it as an acceptable bargaining tool to get the first-to-file-principle established in the USA, certainly makes their arguments less convincing. The question of legal certainty for potential copiers has to cede to the interest of the inventor in legal security of his own.

⁵ Letter of the „Verband der chemischen Industrie“ to the Members of the European Parliament of February 17, 1999.

epi Tutorials Autumn session 1999

The autumn term (deadline for enrolment: 25.10.1999) is specially devised for candidates who wish to have tutorials for those papers which they have failed in the 1999 European Qualifying Examination.

Schedule:

Papers offered	only 1999
enrolment	25.10.1999
Papers sent to the candidates by	05.11.1999
Scripts in by	10.12.1999
Comments by	14.01.2000
Meeting	February 2000

Candidates are reminded to stick to the deadlines to allow a smooth progressing of the course. They are encouraged to enrol as soon as feasible, and by 25 October 1999 at the latest, by filing in and sending the form printed herafter to the epi Secretariat (Fax No. +49 89 202 1548). For further information, please contact the epi Secretariat (Tel. +49 89 201 7080).

Please return by ->
to: **epi** Secretariat
Postfach 26 01 12
D-80058 München

25 October 1999

Tel: +49 89 201 7080
Fax: +49 89 202 1548

Name:

Address:

.....
Telephone No.: Fax No.:

Preferred language: English German French

Fields of interest: Electricity/Mechanics Chemistry

I should like to enrol for:

- all 1999 Papers
- the following 1999 papers: A B C D

I need a copy of:

- all 1999 Papers
- the following 1999 papers: A B C D

I am a Student of the **epi**

I am not a Student of the **epi**

<u>Fees</u>	<u>non-epi Student</u>	<u>epi Student</u>
any single paper	120 DM	70 DM
2 papers	200 DM	100 DM
4 papers	350 DM	200 DM

Tutorial fees are halved for each Paper that the candidate declares he/she does not need a copy from **epi** Secretariat.

Previous courses attended on intellectual property: (CEIPI, QMW, previous preparatory courses etc.):

.....

.....

If you have already sat one or both of the following examinations, please indicate its date(s):

- a national examination
- the European Qualifying Examination:

Years of professional experience:

Would you be willing to travel to meet your tutors?

.....

Date of fee payment into the following **epi** account, and its amount:

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

.....

(Please note that **epi** tutorial fees **cannot** be debited from accounts held with the European Patent Office)

Date:

Signature:

Name:

Das epi ist umgezogen

Die Zeit, in der das *epi* Sekretariat im EPA untergebracht war, neigt sich dem Ende zu. Da das EPA aufgrund seines Erfolges, den nicht zuletzt auch unsere Mitglieder durch Einreichung vieler Anmeldungen gefördert haben, die Sekretariatsräume für neue Mitarbeiter benötigt, wurden dem *epi* andere Räume angeboten, die sich aber leider als zu klein erwiesen, um in Zukunft noch zusätzliche Mitarbeiter unterbringen zu können, welche infolge des Mitgliederzuwachses und des allgemein erhöhten Arbeitsanfalles in wenigen Jahren benötigt werden. Bei einem Gespräch mit dem zuständigen Vizepräsidenten des EPA wurde unsere Hoffnung, in Kürze wieder größere Räume mieten zu können, enttäuscht, so daß eine Alternative gesucht und glücklicherweise auch gefunden wurde.

Im Haus, in dem die Deutsche Patentanwaltskammer ihren Geschäftssitz vor nunmehr über einem Jahr eingerichtet hat, war der zweite Stock zu mieten. Da die Räume - Tal 29 - in unmittelbarer Nähe des Isartors und in der Nähe (nicht einmal 10 Minuten zu Fuß) des Europäischen Patentamts liegen, wurden sie besichtigt und als für unser Sekretariat - nach kleineren Umbauten - als vorzüglich geeignet angesehen. Zwischenzeitlich wurde der Mietvertrag für 10 Jahre mit einer Option einer Verlängerung um 2 x fünf weitere Jahre unterschrieben. Die Umbauten und Renovierungen sind abgeschlossen. Seit dem 20. September 1999 ist das *epi*-Sekretariat in den neuen Räumlichkeiten untergebracht.

Die neuen Räumlichkeiten bieten neben der zentralen Lage und Nähe zum EPA sowie dem S-Bahnhof Isartor (es wäre der in Fahrtrichtung mit der S8 vom Flughafen kommend vordere Ausgang zu wählen), der Beibehaltung der Postfachadresse sowie der bisherigen Telefon- und Faxnummern, auch die Möglichkeit, alle Komiteesitzungen im eigenen „Hause“ durchzuführen, d.h. auch am Wochenende, wo uns die Räume im EPA praktisch nicht zur Verfügung standen.

Da auch eine kleine Küche zur Verfügung steht, ist eine Bewirtung in bescheidenem Rahmen möglich. Neben schönen, ruhigen Arbeitszimmern für alle jetzigen und zukünftigen Mitarbeiter, ist vorgesehen ein Arbeits- oder Besprechungszimmer einzurichten, das nach Bedarf Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden kann. Weiterhin soll eine Präsenzbibliothek eingerichtet werden.

An dieser Stelle bleibt noch dem EPA unseren Dank für die langjährige Gewährung des Gastrechts auszusprechen und zu wünschen, daß die gute Zusammenarbeit - auch von den neuen repräsentativen Räumen aus - ihre alte Intensität beibehält, wenn nicht sogar noch steigert.

R. Zellentin
Generalsekretär

The epi has moved

The time when the *epi* Secretariat was located at the EPO is coming to an end. Due to the success the EPO has achieved over the past years, which certainly is also a result of the filing of many applications by *epi* members, the EPO requires the rooms of the Secretariat for new employees. The *epi* has been offered alternative rooms which, unfortunately, turned out to be too small to accommodate further staff members who will be needed in view of the extended workload in future years resulting from joining of new member states. In a meeting with the EPO Vice-President responsible for this matter we have been given no hope to rent bigger rooms in the near future so that we had to look for an alternative which, fortunately, has been found.

In the same building where the „Deutsche Patentanwaltskammer“ has had its offices for more than a year now, the second floor was to rent. The premises proved to be a suitable location, near to the Isartor, Tal 29, and only a 10 minutes walk from the EPO. The rooms have been examined and, bearing in mind some modifications, were considered an excellent alternative. In the meantime the contract has been

signed for a ten years period including the option of two further extensions of five years term. Renovation work is completed. The epi-Sekretariat moved into the new offices on 20. September 1999.

The new rooms certainly have several advantages: central location, close to the EPO as well as to the „Isartor“ station (coming from the airport, S-Bahn line S8, take the exit by the front of the train). The Post Box address can be kept, as well as all previous telephone and fax numbers. Moreover, all committee meetings can be held in house, i.e. also at weekends when, in the past, we could not use the facilities of the EPO.

Apart from nice quiet offices for all present and future members of staff and a small kitchen, it is planned to have a special meeting room which can be used by all *epi* members, as well as to set up a library.

We take this opportunity to thank the EPO for providing office space for so many years and hope that this change will not affect the excellent cooperation, but rather contribute to its intensification.

R. Zellentin
Secretary General

L'*epi* a déménagé

Le temps est venu pour le Secrétariat de l'*epi* de quitter le bâtiment de l'OEB. Le succès que rencontre ce dernier lui impose de reprendre les bureaux qu'il occupe aujourd'hui l'*epi* afin d'y loger son nouveau personnel. L'OEB nous a soumis d'autres bureaux afin de nous maintenir dans ses locaux. Ceux-ci s'avèrent malheureusement trop exigus et incompatibles à terme avec le développement futur du secrétariat et l'adhésion de nouveaux membres. Le Vice-Président de l'OEB, en charge de ces questions, nous a confirmé ne pouvoir mettre à notre disposition d'autres locaux plus vastes que les propositions actuelles. Il a donc fallu chercher une solution alternative en externe qui, fort heureusement, a été trouvée.

Le second étage de l'immeuble où la „Deutsche Patentanwältskammer“ est installée depuis maintenant plus d'un an, était à louer. Ces bureaux, à proximité immédiate de Isartor, Tal 29, à seulement 10 minutes à pied de l'Office européen des brevets, se sont avérés être, moyennant quelques travaux, tout à fait appropriés. Entretemps, le contrat a été signé pour une période de 10 ans avec la possibilité de prolonger deux fois pour une période de cinq ans. Les travaux de transformation et de rénovation sont terminés. Le Secrétariat de l'*epi* est installé dans ses nouveaux bureaux depuis le 20 septembre 1999.

Ces nouveaux bureaux présentent de nombreux avantages: outre leur situation centrale, la proximité de l'OEB ainsi que celle de la station S-Bahn Isartor (ligne S8 en provenance de l'aéroport, sortie en tête de train), la possibilité de conserver notre adresse postale de même que nos lignes de téléphone et de fax, ils permettent d'accueillir toutes les réunions de commissions, également le week end, ce qui n'était pas possible à l'OEB.

Une petite cuisine est également à disposition pour une restauration rapide. Les bureaux en nombre suffisant pour le personnel actuel et futur sont calmes et agréables. Il est prévu également d'aménager une salle de travail et/ou de réunion qui sera mise à la disposition des membres de l'*epi*, ainsi qu'une bibliothèque.

Nous tenons à exprimer nos remerciements à l'OEB dont nous avons été l'hôte pendant de nombreuses années et nous souhaitons que l'excellente coopération qui fut la nôtre sera maintenue sinon intensifiée.

R. Zellentin
Secrétaire Général

Use of Acronyms

The field of Patent Attorney has, like any other profession, a number of acronyms which practitioners use daily. These acronyms have been in use for a long time and appear in print and conversation with the understanding that all Patent Attorneys will immediately understand what is meant by such acronyms. This is not necessarily the case and those entering the profession are sometimes confused by the meaning and nature of the acronyms with which they are presented. To assist, therefore, we re-print below a list, first produced by FICPI, of commonly used acronyms in the profession.

AIPLA	American Industrial Property Law Association
AIPO	Australian Industrial Property Organisation
AIPPI	International Association for the Protection of Industrial Property
APAA	Asian Patent Attorneys Association
BEST	Bringing Search and Examination together (an EPO initiative)
CEIPI	Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle
CET	Study and Works Commission (FICPI)
CIF	Court of First Instance
CIPA	Chartered Institute of Patent Agents
COMSEC	Community Secretariat (FICPI)
CNCPI	Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (= the French profession)
CPC	Community Patent Convention
CTM	Community Trade Mark
CTMR	Community Trade Mark Registration
DGXV	Directorate General XV
DNS	Domain Name System
DOC	Documentation, Organisation and Communications Commission (FICPI)
EC	European Community
ECJ	European Court of Justice
EPC	European Patent Convention
EPI	Institute of Professional Representatives before the EPO (epi)
EPO	European Patent Office
EU	European Union
EXCO	Executive Committee (FICPI)
FAB	Finance Advisory Board (FICPI)
GATT	General Arrangement on Tariffs and Trade
ICC	International Chamber of Commerce
INPI	Institut National de la Propriété Industrielle
JIPA	Japan Intellectual Property Association
JPO	Japanese Patent Office
MIPEX	Message Based Industrial Property Information Exchange
NAFTA	North American Free Trade Agreement
NEWCO	New Company
OAMI	Spanish Acronym for „OHIM (Oficina de armonización del Mercado Interior)
PCT	Patent Cooperation Treaty
PLT	Patent Law Treaty
SACEPO	Standing Advisory Committee before the European Patent Office
SEAD	South East Asian Training Course (FICPI)
SPC	Supplementary Protection Certificate
TLD	Top Level Domain
ccTLD	Country Code Top Level Domain
gTLD	Generic Top Level Domain
TLT	Trademark Law Treaty
TRIPS	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNICE	Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe
USPTMO/USPO	United States Patent & Trade Mark Office of which USPO is the Patent Office part
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WTO	World Trade Organisation

epi Excess Liability Insurance 1999/2000

On 1 October 1999 the *epi* Excess Liability Insurance scheme has gone into its eleventh year of existence. It aims to give better insurance coverage at a reasonable price to *epi* members.

The indemnity of basic professional liability insurance schemes is often limited to DM 2 million. Therefore, the *epi* Excess Liability Insurance scheme indemnifies losses as far as they exceed DM 2 million/equivalent. Its limit of indemnity is a further 3 million per loss so that - together with basic insurance – a total loss of DM 5 million/equivalent is covered.

There is a collective indemnity limit to 30 million p.a. for all participating *epi* members which according to insurance calculations will hardly be reached. The premium for the *epi* Excess Liability Insurance scheme for the insurance year 1999/2000 amounts to DM 750,- plus insurance tax.

Persons wishing to join the *epi* insurance policy should directly contact the broker, Funk GmbH, for all policy matters, application forms etc., and payments. Please make your payments to the broker's account mentioned hereafter, free of bank charges, indicating the following reference „*epi* insurance 01 004742 5000“ (this is the *epi* client number with the broker) as well as your name.

epi invites each member to carefully consider joining the *epi* Excess Liability Insurance scheme since clients' claims may easily reach the sum of DM 5 million. They may ruin your economic and professional situation if no adequate insurance cover is provided for. The *epi* Excess Liability Insurance scheme improves your insurance cover at a reasonable price and provides insurance cover for you as an *epi* member in all nineteen EPC contractual countries regardless of where you exercise your profession.

For further information on the *epi* Excess Liability Insurance please contact:

Funk International GmbH

Postfach 30 17 60
D-20306 Hamburg
Phone: +49-40-359 14-4 57
Fax: +49-40-359 14-5 59
Attn.: Mrs. Gunhild Peiniger

The bank connection of Funk International GmbH is:

Account No. 9 131 310 00
Bank Code 200 800 00
Dresdner Bank AG, Hamburg, Germany

Neue e-mail Adresse des <i>epi</i>	New <i>epi</i> e-mail address	Nouvelle adresse e-mail de l' <i>epi</i>
Die e-mail Adresse des <i>epi</i> lautet jetzt: info@patentepi.com	The <i>epi</i> 's e-mail address is now: info@patentepi.com	L'adresse e-mail de l' <i>epi</i> désormais: info@patentepi.com

Redaktionsschluß für <i>epi</i> Information 4/1999	Deadline for <i>epi</i> Information 4/1999	Date limite pour <i>epi</i> Information 4/1999
Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der <i>epi</i> Information ist der 5. November 1999 . Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zu diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.	Our deadline for the next issue of <i>epi</i> Information is 5 November 1999 . Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.	La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de <i>epi</i> Information est le 5 novembre 1999 . Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

Disziplinarorgane und Ausschüsse
Disciplinary bodies and Committees · Organes de discipline et Commissions

Disziplinarrat (epi)		Disciplinary Committee (epi)		Commission de discipline (epi)	
AT – W. Katschinka		FI – P. C. Sundman		IT – B. Muraca (Subst.)	
AT – P. Révy von Belvard		FR – P. Gendraud		LI – P. Rosenich	
BE – G. Leherte		FR – J.-P. Kedinger		LU – J. Waxweiler	
CH – J. J. Troesch		GB – J. Orchard		NL – S. Ottevangers*	
DE – W. Baum		GB – T. J. Powell		NL – L. Ferguson	
DE – G. Keller**		GR – T. Kilimiris		PT – A. J. Pissara Dias Machado	
DK – I. Kyed		IE – G. Kinsella		SE – P. O. Rosenquist	
ES – V. Gil Vega		IT – G. Mannucci			
Disziplinarausschuß (EPA/epi) epi-Mitglieder		Disciplinary Board (EPO/epi) epi Members		Conseil de discipline (OEB/epi) Membres de l'epi	
CH – C.-A. Wavre		FR – M. Santarelli		GB – J. Boff	
DE – W. Dabringhaus					
Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (EPA/epi) epi-Mitglieder		Disciplinary Board of Appeal (EPO/epi) epi Members		Chambre de recours en matière disciplinaire (OEB/epi) Membres de l'epi	
CH – C. Bertschinger		GB – E. Lyndon-Stanford		IT – E. Klausner	
DE – H. Lichti		GR – C. Kalonarou		SE – C. Onn	
FR – A. Armengaud Aîné					
epi-Finanzen		epi Finances		Finances de l'epi	
AT – P. Pawloy		DE – B. Feldmann*		IT – R. Dini	
BE – A. Colens		DK – K. Vingtoft		LU – J. P. Weyland	
CH – T. Ritscher		FR – H. Dupont		SE – B. Erixon	
		GB – J. U. Neukom**			
Geschäftsordnung		By-Laws		Règlement intérieur	
CH – C. E. Eder*		FR – T. Schuffenecker		GB – T. L. Johnson	
DE – K. Draeger**					
Standesregeln		Professional Conduct		Conduite professionnelle	
AT – E. Kunz		FI – L. Nordin		IT – A. Perani	
AT – E. Piso		FR – J. Bauvir		LU – J. Bleyer	
BE – P. Overath		FR – P. Vidon		NL – F. Barendregt	
CH – U. Blum		GB – J. D. Brown**		NL – F. Dietz	
DE – W. O. Fröhling		GB – J. Gowshall		PT – N. Cruz	
DE – H.-H. Wilhelm		GR – A. Patrinos-Kilimiris		PT – F. Magno (Subst.)	
DK – L. Roerboel		IE – P. Hanna		SE – L. Stolt	
ES – C. Polo Flores		IT – A. Pasqualetti		SE – M. Linderoth	
Europäische Patentpraxis		European Patent Practice		Pratique du brevet européen	
AT – F. Gibler		DK – P. R. Kristensen		GR – M. Zacharatou	
AT – G. Widtmann		ES – E. Armijo		IE – P. Shortt	
BE – E. Dufrasne		ES – L. A. Duran		IT – E. de Carli	
BE – J. van Malderen		FI – E. Grew		IT – A. Josif	
CH – F. Fischer		FI – A. Weckman		LI – S. Kaminski	
CH – P. G. Maué		FR – A. Casalonga*		NL – W. Hoogstraten	
CY – C. Theodoulou		FR – J. Bauvir		NL – L. J. Steenbeek	
DE – G. Schmitt-Nilson		GB – P. Denerley**		PT – J. L. Arnaut	
DE – F. Teufel		GB – I. Muir		PT – N. Cruz	
DK – P. J. Indahl		GR – D. Oekonomidis		SE – S. A. Hansson	
				SE – Z. Schöld	

*Chairman/**Secretary

Berufliche Qualifikation Ordentliche Mitglieder		Professional Qualification Full Members	Qualification professionnelle Membres titulaires
AT – F. Schweinzer		ES – J. F. Ibanez Gonzalez	IT – F. Macchetta
BE – M. J. Luys		FI – K. Finnilä	LI – S. Kaminski**
CH – M. Seehof		FR – L. Nuss	NL – F. Smit
CY – C. Theodoulou		GB – J. Gowshall	PT – G. Moreira Rato
DE – G. Leissler-Gerstl		GR – T. Margellos	SE – T. Onn*
DK – E. Christiansen		IE – L. Casey	
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants	
AT – P. Kliment		ES – J. A. Morgades	IT – P. Rambelli
BE – G. Voortmans		FI – K. Roitto	NL – A. Hulsebos
CH – E. Klein		FR – M. Le Pennec	PT – I. Carvalho Franco
DE – L. B. Magin		GB – P. Denerley	SE – M. Linderoth
DK – A. Secher		IE – D. McCarthy	
Beobachter	Observers (Examination Board Members)	Observateurs	
CH – J. F. Léger		FR – J. D. Combeau	GB – I. Muir
DE – P. Weinhold			
Biotechnologische Erfindungen		Biotechnological Inventions	Inventions en biotechnologie
AT – A. Schwarz		ES – A. Ponti Sales	GB – C. Mercer**
BE – A. De Clercq		FI – M. Lax	IE – C. Gates
CH – W. Mezger		FR – F. Chrétien	IT – G. Staub
DE – G. Keller		FR – J. Warcoin	NL – H. Prins
DK – B. Hammer Jensen*		GB – S. Wright	PT – J. E. Dinis de Carvalho
			SE – L. Höglund
EPA-Finanzen		EPO Finances	Finances OEB
DE – W. Dabringhaus		FR – H. Dupont	GB – J. Boff*
ES – I. Elosegui de la Pena			
Harmonisierung		Harmonization	Harmonisation
BE – F. Leyder		CH – F. A. Jenny*	GB – J. D. Brown**
Elektronisches Anmeldesystem – Electronic Application System (EASY) Système de demandes électroniques			
BE – M. Van Ostaeyen		ES – J. A. Morgades y Manonelles	FR – P. Vidon
DE – D. Speiser*		FI – J. Virkkala	GB – R. Burt**
			NL – F. Dietz
Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) epi-Delegierte epi Delegates Délégués de l'epi			
AT – W. Katschinka		FI – P. Hjelt	LI – R. Wildi
BE – D. Wante		FR – J. J. Martin	LU – E. Meyers
CH – A. Braun		GB – C. Mercer	MC – G. Collins
CY – C. Theodoulou		GR – H. Papaconstantinou	NL – A. Huygens
DE – R. Keil		IE – A. Parkes	PT – J. Arantes e Oliveira
DK – K. E. Vingtoft		IT – V. Faraggiana	SE – S. Berglund
ES – M. Curell Suñol			

*Chairman/**Secretary