

# **e****pi** **Information**

Institut der beim Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter

Institute of Professional Representatives  
before the European Patent Office

Institut des mandataires agréés près  
l'Office européen des brevets

Heft · Part · Fascicule 4    Dezember · December · Décembre 2006



Carl Heymanns Verlag

ISSN 1434-8853

2006 **4**



Institut der beim Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter

Institute of Professional Representatives  
before the European Patent Office

Institut des mandataires agréés près  
l'Office européen des brevets

*Redaktionsausschuss*

*Editorial Committee*

*Commission de Rédaction*

*W. HOLZER · T. JOHNSON · E. LIESEGANG · T. SCHUFFENECKER*

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

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

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

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

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

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

*Postanschrift · Mailing address · Adresse postale*

epi  
Postfach 26 01 12  
D-80058 München  
Tel. (089) 24 20 52-0  
Fax (089) 24 20 52-20  
e-mail: [info@patentepi.com](mailto:info@patentepi.com)  
<http://www.patentepi.com>

*Verlag · Publishing House · Maison d'édition*

Carl Heymanns Verlag GmbH  
Ein Unternehmen von Wolters Kluwer Deutschland  
Luxemburger Straße 449  
D-50939 Köln  
Tel. (0221) 94 373-0  
Fax (0221) 94 373-901  
e-mail: [service@heymanns.com](mailto:service@heymanns.com)  
<http://www.heymanns.com>

*Anzeigen · Advertisements · Publicité*

Carl Heymanns Verlag GmbH  
Ein Unternehmen von Wolters Kluwer Deutschland

*Druck Printing Imprimeur*

*grafik + druck, München*

ISBN 3-452-26251-0

ISSN 1434-8853

© Copyright epi 2006

*Vierteljahreszeitschrift*

Abonnement im Mitgliedsbeitrag enthalten,  
für Nichtmitglieder € 40,00 p. a. zzgl. Ver-  
sandkosten (€ 9,90 Inland / € 14,00 Aus-  
land), Einzelheft € 11,60 zzgl. Versandkosten  
(ca. € 2,27 Inland / ca. € 3,20 Ausland)  
je nach Heftumfang. Preise inkl. MwSt. Auf-  
kündigung des Bezuges 6 Wochen vor Jah-  
resende.

*Quarterly Publication*

Subscription fee included in membership fee,  
for non-members € 40,00 p. a. plus postage  
(national € 9,90 / abroad € 14,00), indivi-  
dual copy € 11,60 plus postage (national  
about € 2,27 / abroad about € 3,20) de-  
pending on the size of the issue, VAT inclu-  
ded. Cancellation of subscription is reques-  
ted 6 weeks before any year's end.

*Publication trimestrielle*

Prix d'abonnement inclus dans la cotisation,  
pour non-membres € 40,00 p. a., frais d'en-  
voi en sus (national € 9,90 / étranger  
€ 14,00), prix à l'unité € 11,60, frais d'en-  
voi en sus (national environ € 2,27, étran-  
ger environ € 3,20) selon le volume du nu-  
méro, TVA incluse. Résiliation de l'abonne-  
ment 6 semaines avant la fin de l'année.

## Table of Contents

### Editorial . . . . . 110

### I – Information concerning epi

Obituary of Mr. Johannes Bob van Benthem. . . . . 111

### Council Meeting

Bericht über die 61. Ratssitzung. . . . . 112

Entwurf der Beschlussliste. . . . . 113

Report of the 61<sup>st</sup> Council meeting . . . . . 113

Draft List of Decisions. . . . . 114

Compte rendu de la 61<sup>ème</sup> réunion du Conseil . . . . . 115

Projet de Liste de Décisions . . . . . 116

President's and Vice Presidents' Report . . . . . 116

Treasurer's Report. . . . . 117

### Committee Reports

Report of the Committee on Biotechnological  
Inventions, by A. De Clercq . . . . . 119

Report of the Disciplinary Committee,  
by P. Rosenich . . . . . 122

Report of the Editorial Committee . . . . . 122

Report of the EPO Finances Committee,  
by J. Boff . . . . . 123

Report of the European Patent Practice  
Committee (EPPC), by E. Lyndon-Stanford. . . . . 124

Report of the Harmonisation Committee,  
by F. Leyder. . . . . 127

Report of the Online-Communications  
Committee (OCC), by R. Burt . . . . . 128

Report of the Professional Qualification  
Committee (PQC), by S. Kaminski . . . . . 129

Report of the Professional Conduct Committee,  
by T. Powell. . . . . 130

### European Qualifying Examination

Results of the European Qualifying  
Examination 2006 . . . . . 131

### epi Membership/epi Subscription

Invoice 2007 . . . . . 132

Direct debiting mandate. . . . . 134

Rules governing the payment of the *epi*  
annual membership fee . . . . . 137

*epi* membership fee and membership subscription 138

### Information from the Secretariat

Corrigendum . . . . . 139

Board and Council Meetings in 2007 . . . . . 139

Deadline 1/2007. . . . . 110

Dates of forthcoming editions . . . . . 111

*epi* Disciplinary bodies and Committees . . . . . 148

*epi* Board . . . . . U3

### II – Contributions from epi Members and other contributions

#### Reports

Report of 14th General Assembly and  
52nd and 53rd Council Meetings of the  
Asian Patent Attorneys Association (APAA),  
4th – 8th November 2006, Kaohsiung,  
Taiwan, by T. Johnson . . . . . 139

#### Articles

Überlegungen zur Strategie weltweiten  
Patentierens, by W. Noske . . . . . 140

#### Letters to the Editor

Will man sie oder will man sie nicht haben?,  
by S. V. Kulhavy . . . . . 147

## Editorial

T. Johnson (GB)

The EPO can without doubt be counted a success, if only by the number of applications received on a yearly basis. That success is we are sure attributable to a large extent to the leadership and inspiration of Mr. Johannes Bob van Benthem, the first President of the EPO, who sadly passed away recently. An obituary to him appears in this issue, the Council of the Institute having also paid its silent respects at the recent meeting in Istanbul.

However, the EPO, like other life, goes on. We wonder however if its illustrious founding father would be happy at some of the current practices of the Office, particularly pertaining to Oral Proceedings. Whilst we have referred to this before, there seems to be no improvement. All practitioners are aware of how difficult it is to change the date of Oral Proceedings once set, even for the most compelling reasons. The Office does not appear to realise that it is dealing with valuable rights of their clients, the Applicants.

A representative is of times someone who has dealt regularly with a particular client and that client's business for several years, so is it not right that that client's interests are best served by that representative being the person to act for them? It is cavalier of the Office to say, in effect, that it is irrelevant who represents the client, any stand-in will do. This is not good enough. The

Office must be flexible. However, they are not consistent. We heard of a case recently where shortly before the date set, the Office informed the parties that the Oral Proceedings would be postponed, owing to „internal training“. What is sauce for the goose should be sauce for the gander. The Office could have met the set date by appointing different Examiners if one or more originally selected was to undergo training. Other instances of such a cavalier nature have also been reported to us. For example, the Office deciding at the eleventh hour that Oral Proceedings on an application are no longer required, and that the application would be granted. This took no account of the hours of preparation put in by the representative and his client in preparing to argue for grant of a patent on his valuable commercial asset.

It is possible in some circumstances to claim costs. Also, of course, letters of complaint can be written to the Office, and no doubt our readers will be able to decide on what course is appropriate. It would be a pity if Mr. Van Benthem's legacy of an Office which worked in partnership with its clients, the applicants, developed a bunker-like attitude with little regard to the wider requirements of those applicants, such as the right to be represented by the representative of choice.

### Nächster Redaktions- schluss für epi Information

Informieren Sie bitte den Redaktionsausschuss so früh wie möglich über das Thema, das Sie veröffentlichen möchten. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der epi Information ist der **16. Februar 2007**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zum diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

### Next deadline for epi Information

Please inform the Editorial Committee as soon as possible about the subject you want to publish. Deadline for the next issue of epi Information is **16 February 2007**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

### Prochaine date limite pour epi Information

Veuillez informer la Commission de rédaction le plus tôt possible du sujet que vous souhaitez publier. La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de epi Information est le **16 février 2007**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

## Obituary of Mr. Johannes Bob van Benthem

by Arthur Huygens (NL), past president of *epi*  
given at the *epi* Council meeting in Istanbul on 16 October 2006

### Mr. President, Dear Colleagues,

We grieve for the death of Mr. Johannes Bob van Benthem, the first President of the European Patent Office, who passed away on 11th September 2006 in the Hague at the age of 85 after a short illness, and, as his family mentioned in the official announcement of his death, after a very happy life, interested in people and the world until the very last moment.

This was indeed typical for Mr. van Benthem as we have known him. Interested in people and their talents, in nature, in natural sciences, in almost everything, besides his professional interests in intellectual property and law in general.

Mr. van Benthem was the first President of the European Patent Office for 7.5 years, from its opening in 1977 until 1985. Before, he started his career as a lawyer in the Dutch Patent Office in 1946 and became President of the Office in 1968, until 1977. He is considered one of the founding fathers of the European patent system, together with Dr. Kurt Haertel, the then President of the German Patent Office, to mention another important name. The introduction of a centralised procedure for the granting of high-quality European patents was one of his many achievements.

Mr. van Benthem strongly advocated a strong patent system with a high standard of patentability (although he was aware that the standard applied in the Netherlands at that time, was considered too strong or too strict by many people). At the same time, Mr. van Benthem was stimulating a well-organised patent profession in Europe, being aware that this would be to the benefit of the European patent system. Therefore, he was very much involved in the founding of our Institute; the

Founding Regulations were approved by the Administrative Council in 1977. The first meeting of the *epi* Council, on 8 and 9 April 1978 in Munich, was held under the initial chairmanship of Mr. van Benthem, since the Institute had no President yet. Karl Eder and Dieter Speiser, who are still present today, were among the participants of the memorable first Council meeting, almost 30 years ago.

In his further years as President of the European Patent Office, Mr. van Benthem was really collaborating with the Institute. He was also the creator of SACEPO, the Standing Advisory Committee of the EPO, which was set up primarily to advise the President on IP matters in setting up and further improving the European patent system, and of course the Institute was involved. Mr. van Benthem listened to his advisors and collaborated with them.

In 1985, Mr. van Benthem retired. In the first few years thereafter, he frequently showed up in Munich, where he had many friends, also in the patent profession. Personally, I was very pleased when I invited Mr. van Benthem, in 1997, for the celebration of the 20th anniversary of the Institute in Strasbourg. Indeed, Mr. van Benthem accepted the invitation and came to Strasbourg, at the age of 76, together with his wife, and enjoyed the atmosphere. He was even prepared to give a short stimulating speech at the *epi* gala dinner, for a big audience.

That was the last time that Mr. van Benthem appeared with the Institute, but he kept asking how *epi* was doing every time I met him.

We will remember Mr. van Benthem with great respect and as a friend of *epi*.

### Nächste Ausgaben · Forthcoming issues · Prochaines éditions

<u>Issue</u>	<u>Deadline</u>	<u>Publication</u>
1/2007	16 February	31 March
2/2007	18 May	25 July
3/2007	17 August	29 September
4/2007	2 November	31 December

## Bericht über die 61. Ratssitzung Istanbul, 16.–17. Oktober 2006

Die 61. Ratssitzung fand vom 16.-17. Oktober 2006 in Istanbul statt. Sie wurde pünktlich von Präsident Mercer eröffnet, der zuerst die traurige Pflicht hatte bekanntzugeben, dass vor kurzem Herr Johannes Bob van Benthem verstorben ist, der erste Präsident des EPA, der ganz wesentlich dafür gesorgt hat, dass das EPA eine international so bedeutende Rolle im Bereich des Geistigen Eigentums innehat. Der frühere Präsident des *epi*, Arthur Huygens, hielt einen beredten Nachruf, worauf der Rat Herrn van Benthem mit zwei Minuten des Schweigens ehrte (der Nachruf ist an anderer Stelle in dieser Ausgabe veröffentlicht).

Dann begrüßte Chris Mercer als Gastredner Dr. Yusuf Balci, den Präsidenten des Türkischen Patentinstituts, der eine sehr informative und interessante Willkommensrede für den Rat in Istanbul hielt. Seine Rede wurde mit Beifall begrüßt.

Herr Mercer dankte den Kollegen aus der Türkei für ihre überaus gute Organisation und für den äußerst interessanten und lehrreichen Ausflug am Vortag für diejenigen, die mehr von der Stadt sehen wollten, die in zwei Kontinenten liegt.

Dann wurden die Stimmenzähler ernannt. Die Berichte des Präsidenten, des Generalsekretärs und des Schatzmeisters wurden nach Diskussionen angenommen. Der Präsident berichtete, dass das *epi* gebeten worden sei, einer informellen Gruppe von NGOs<sup>1</sup> beizutreten, da die Vorstellung herrscht, dass dort, wo Themen gemeinsamen Interesses international besprochen würden, und dass dann, wenn eine Einigung unter den NGOs erzielt werden kann, die NGOs in der WIPO, in der Europäischen Kommission und auch sonst als gemeinsame Stimme gehört werden könnten. Der Vorschlag für eine solche Annäherung war vom Präsidenten der APAA<sup>2</sup> gemacht worden. Die Einführungssitzung der Gruppe fand beim FICPI-Weltkongress im Mai in Paris statt, an dem Herr Johnson als Vertreter des *epi* teilnahm. Auf dieser Sitzung wurde beschlossen, regelmäßige Sitzungen abzuhalten, und dass ein Mitglied, das, gleich aus welchem Grund, einer gemeinsamen Erklärung zu einer bestimmten Thematik nicht zustimmen kann, dazu das Recht haben soll, ohne dass seine Mitgliedschaft in der Gruppe beeinträchtigt wird. Die zweite Sitzung der Gruppe fand anlässlich des AIPPI-Weltkongresses in Göteborg statt, wo das *epi* durch Vize-Präsident Laurent Nuss vertreten war.

Während des Berichts des Generalsekretärs wurde bestätigt, dass die nächste Ratssitzung vom 21.-22. Mai 2007 in Krakau (PL) und die Frühjahrssitzung 2008 in Vilnius (LT) stattfinden wird.

Es gab eine Diskussion zum Jahresbeitrag, nach der beschlossen wurde, dass der Beitrag für das Jahr 2007 bei 190 EUR liegen soll, wenn er *am oder nach dem 1.*

*Mai* bezahlt wird, und 160 EUR, wenn er *vor dem 1. Mai* bezahlt wird.

Die Tutoriumsgebühren sollen 180 EUR pro Papier betragen.

Der Haushalt für das neue Jahr wurde angenommen und der Vorstand für das Jahr 2005 entlastet, für das der Haushalt ebenfalls angenommen wurde.

Es gab eine Diskussion über die Flexibilität des Instituts in Bezug auf die Bearbeitung von Angelegenheiten, die zwischen den einzelnen Ratssitzungen auftauchen. Man einigte sich darauf, gewisse Befugnisse dem Vorstand zu übertragen. Der Ad-Hoc-Ausschuss, den der Präsident zur Bearbeitung des Vorschlags eingesetzt hatte, und der Geschäftsordnungsausschuss wurden beauftragt, Änderungen der Geschäftsordnung in Folge dieses Beschlusses vorzubereiten.

Es wurden Berichte von allen Ausschüssen vorgelegt, die vom Rat aufgefordert worden waren, dem Redaktionsausschuss Berichte zur Veröffentlichung in der *epi* Information zu liefern. Im Laufe des Berichts des EPPC übernahm der Rat die Ansicht des Ausschusses, dass betreffend die Diskussionen in der WIPO zur Harmonisierung des Patentgesetzes die so genannte Gruppe B+-Paketlösung nicht akzeptiert werden kann, weil sie eine Reihe von Nachteilen für das künftige Funktionieren des EPÜ hat. Der Rat nahm auch den Bericht über die Öffentliche Anhörung in Brüssel am 12. Juli 2006 zur Kenntnis, wo über die Zukunft des Patentsystems in Europa mit besonderem Bezug auf die Einführung eines Gemeinschaftspatentsystems mittels einer Regelung diskutiert wird.

Die Kommission scheint die Einführung des EPLA als einen Weg nach vorn zu befürworten. Der Rat nahm auch zur Kenntnis, dass der französische Verfassungsrat kürzlich bestimmt hat, dass die Einführung des Londoner Abkommens nicht verfassungswidrig ist, was den Weg zu einer Ratifizierung durch Frankreich öffnet. Zum EPÜ 2000 berichtete der EPPC, dass in Folge der Ratifizierung durch Griechenland das geänderte Abkommen spätestens zum 13. Dezember 2007 in Kraft treten wird.

Der Rat nahm auch den Vorschlag des Redaktionsausschusses an, der sich in Kooperation mit dem Generalsekretär nochmals mit der Möglichkeit eines neuen Erscheinungsbildes für die *epi* Information befassen möchte.

Da in der Beschwerdekammer für Disziplinarangelegenheiten ein Posten des *epi* vakant ist, nahm der Rat Präsident Mercers Vorschlag an, Herrn Johnson (GB) als Mitglied des *epi* für diese Kammer zu nominieren.

Angeichts der fortschreitenden elektronischen Kommunikation und der aufgetretenen Schwierigkeiten beim elektronischen Anmelden setzte der Rat den Ausschuss für Online-Kommunikation wieder ein.

Präsident Mercer beendete die Sitzung und dankte den türkischen Kollegen für ihre ausgezeichnete Organisation der Ratssitzung.

1 Non-Governmental Organisation (NGO)

2 Asian Patent Attorneys Association (APAA)



## Entwurf der Beschlüsse

### 61. Ratssitzung, Istanbul, 16.–17. Oktober 2006

1. Der Vorstand wurde für das Jahr 2005 entlastet.
2. *epi*-Papiere sollen künftig einem Klassifizierungssystem folgen. Sie sollen in Informations-, Meinungs- oder Beschlusspapiere aufgeteilt werden.
3. Der Ausschuss für Online-Kommunikation wurde wieder eingesetzt.
4. Der überarbeitete Vorschlag des Ad-Hoc-Ausschusses zum Übertragen von Befugnissen auf den Vorstand wurde angenommen.
5. Derzeit wird elektronisches Abstimmen nicht in Betracht gezogen.
6. Das *epi*-Positionspapier zu Regel 1 bzgl. der Notwendigkeit, im EPÜ 2000 die Schriftform zu verwenden, wurde angenommen.
7. Das *epi*-Positionspapier zu Regel 56 bzgl. fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen wurde angenommen.
8. Das *epi*-Positionspapier zu Regel 78 bzgl. des Verfahrens, wenn der Patentinhaber nicht berechtigt ist, dass ihm ein Europäisches Patent erteilt wird, wurde angenommen.
9. Das *epi*-Positionspapier zu Regel 165a bzgl. der Verlängerungsgebühren für Europäische Patente wurde angenommen.
10. Der Jahresbeitrag für das Jahr 2007 beträgt 160 EUR, wenn er vor dem 1. Mai bezahlt wird.
11. Der Jahresbeitrag für das Jahr 2007 beträgt 190 EUR, wenn er am oder nach dem 1. Mai bezahlt wird.
12. Die Tutoriumsgebühren betragen 180 EUR pro Papier.
13. Der Haushalt für 2007 wurde angenommen.
14. Die Ratssitzung im Frühjahr 2008 wird in Vilnius (LT) stattfinden.
15. Der Rat genehmigte, den folgenden Wortlaut zu Paragraph 1 der derzeitigen Zuständigkeitsbereiche des EPPC hinzuzufügen: „Der EPPC soll die vom Präsidenten ernannten Delegierten anweisen, an Sitzungen teilzunehmen. Der/Die Vorsitzende des EPPC kann nach seinem/i ihrem Ermessen Informationen bzgl. Besprechungen und Diskussionen des EPPC veröffentlichen.“
16. Der Rat genehmigte das Positionspapier zum *Patent Prosecution Triway* (PPT).
17. Der Rat beschloss, dass die vom Vorsitzenden der Gruppe B+-Länder vorgeschlagene komprimierte Paketlösung für den SPLT nicht annehmbar ist.

## Report of the 61<sup>st</sup> Council Meeting Istanbul, 16<sup>th</sup> – 17<sup>th</sup> October, 2006

The 61<sup>st</sup> Meeting of Council took place in Istanbul on the 16<sup>th</sup> – 17<sup>th</sup> October, 2006, being opened promptly by President Chris Mercer who firstly had the sad task of reporting the recent death of Mr. Johannes Bob van Benthem, first President of the EPO, who was instrumental in setting its course to becoming such an important body in IP internationally. An obituary was eloquently spoken by *epi* Past President Arthur Huygens, after which the Council honoured Mr. van Benthem's passing with 2 minutes' silence. (The obituary appears elsewhere in this issue).

Thereafter, Chris Mercer welcomed as a guest speaker, Dr. Yusuf Balci, Head of the Turkish Patent Institute, who gave a very informative and instructive address in welcoming the Council to Istanbul. His address was received with acclamation.

Mr. Mercer thanked our colleagues from Turkey for organising the meeting in such an efficient way, and for providing an extremely interesting and instructive excursion the previous day for those who wanted to see more of the city that has a foot in two continents.

Scrutineers were then appointed. The Reports of the President, Secretary General and Treasurer were adopted following discussion. The President reported that the *epi* had been invited to join an informal grouping of NGOs<sup>1</sup>, the idea being that where points of common interest were to be discussed internationally, then where agreements could be reached amongst NGOs, they could be heard with a common voice at WIPO, the EC and elsewhere. The proposal for such an approach had come from the APAA<sup>2</sup> via its President. The inaugural meeting of the group took place in May as a side meeting of the FICPI World Congress in Paris, where Mr. Johnson represented the *epi*. At that meeting, it was decided to have regular meetings, and that where one member of the group could not for whatever reason agree to any joint communiqué on a particular topic, that was the member's prerogative, without prejudicing its membership of the group. The second meeting of the group took place on the occasion of AIPPI World Congress in

<sup>1</sup> Non-Governmental Organisation (NGO)

<sup>2</sup> Asian Patent Attorneys Association (APAA)

Gothenburg, where the *epi* was represented by Vice-President Laurent Nuss.

During the Secretary General's Report, it was confirmed that the next Council Meeting would be on 21-22 May 2007 in Krakow, PL, and the Spring 2008 would be in Vilnius (LT).

There was a discussion round the question of subscriptions after which it was decided that the annual subscription would be raised to €190 for the year 2007 if paid *on or after* May 1<sup>st</sup>, and would be €160 if paid *before* May 1<sup>st</sup>.

The fee for tutorials would be €180 per paper.

The budget for the ensuing year was approved, and the Board was discharged of liability for the year 2005, the accounts for which year were also approved.

There was discussion on the flexibility of the Institute's ability to respond to matters which arose during the time between Council Meetings. It was agreed to delegate certain powers to the Board. The Ad-Hoc Committee set up by the President to look into the proposal, and the By-Laws Committee, were delegated to prepare amendments to the By-Laws consequent on this decision.

There were reports from all of the Committees, who were asked by the Council to submit reports to the Editorial Committee to be published in *epi* Information. During the EPPC report, Council approved that Committee's view that as regard the patent law harmonization discussions at WIPO, the so-called Group B+ package solution was not acceptable, as it had a number of draw-

backs for the future functioning of the EPC. Council also noted the Report of the Public Hearing in Brussels on 12<sup>th</sup> July, 2006 to discuss the future of the Patent System in Europe, with particular reference to the implementation of a Community Patent system via a Regulation.

The Commission it seems favours introduction of the EPLA as a way forward. The Council also noted that the French Constitutional Council recently ruled that implementation of the London Agreement would not be unconstitutional, thereby opening the way for ratification by France. As to EPC 2000, the EPPC reported that following recent ratification by Greece, the amended convention would not come into force any later than 13<sup>th</sup> December, 2007.

Council also approved a suggestion by the Editorial Committee that it would consider again the possibility of a „new look“ for *epi* Information, in cooperation with the Secretary General.

There being an *epi* vacancy on the Disciplinary Board of Appeal, Council approved President Mercer's putting forward Mr. Johnson (GB) as an *epi* Member of that Board.

Bearing in mind the advances in electronic communication, and perceived difficulties in electronic filing, Council re-established the Online Communications Committee.

The Meeting was closed on time by President Chris Mercer, with thanks again to Turkish colleagues for organising such a well-organised Council Meeting.

## Draft Decisions

### 61<sup>st</sup> Council Meeting, Istanbul, 16<sup>th</sup> – 17<sup>th</sup> October, 2006

1. The Board was discharged of liability for the year 2005.
2. *epi* papers should in the future follow a system of classification. They should be categorized as papers for information, for opinion, and for decision.
3. The Online Communications Committee was re-established.
4. The revised Ad-Hoc Committee's proposal on the delegation of powers to the Board was adopted.
5. Electronic voting will not be considered for the present time.
6. The *epi* position paper on Rule 1 relating to the requirement to use the written form in EPC 2000 was approved.
7. The *epi* position paper on Rule 56 relating to missing parts of the description or missing drawings was approved.
8. The *epi* position paper on Rule 78 relating to the Procedure when the patentee is not entitled to the grant of the European patent was approved.
9. The *epi* position paper on Rule 156a relating to renewal fees for European patents was approved.
10. The annual subscription fee for the year 2007 is to be 160 € if paid before May 1st.
11. The annual subscription fee for the year 2007 is to be 190 € if paid on or after May 1st.
12. The tutorial fees are to be 180 € per paper.
13. The budget for 2007 was approved.
14. The spring 2008 Council Meeting will be held in Vilnius (LT).
15. Council approved adding the following wording to paragraph 1 of the present terms of reference of the EPPC: „The EPPC shall advise the delegates named by the President to attend meetings. The Chair of the EPPC can at his or her discretion publish information relating to the considerations and discussions of the EPPC.“
16. Council approved the position paper on the Patent Prosecution Triway (PPT).
17. Council decided that the compromise package solution for the SPLT proposed by the Chair of the Group B+ countries, was not acceptable.



## Compte rendu de la 61ème réunion du Conseil Istanbul, 16 – 17 octobre 2006

La 61ème réunion du Conseil s'est tenue à Istanbul les 16 et 17 octobre 2006. Le Président Mercer ouvre la séance et évoque le décès de M. Johannes Bob van Benthem qui fut le premier Président de l'OEB. M. van Benthem a joué un rôle déterminant dans l'orientation de l'Office dont l'importance dans le domaine de la propriété intellectuelle n'est plus à démontrer au plan international. M. Arthur Huygens, ancien Président de l'*epi*, prononce un discours en hommage à M. van Benthem. Le Conseil observe 2 minutes de silence (la nécrologie de M. van Benthem est publiée dans ce numéro).

Ensuite, le Président Mercer accueille Dr. Yusuf Balci, Directeur de l'Office national des brevets turc. Celui-ci fait une présentation très intéressante devant les membres du Conseil qui l'applaudissent.

Le Président Mercer remercie nos collègues turcs pour l'excellente organisation de la réunion et du programme social, lequel offrait la veille une visite très intéressante et instructive de la ville située sur deux continents.

Les scrutateurs sont ensuite désignés. Les rapports respectifs du Président, du Secrétaire général et du Trésorier sont adoptés après discussion. Le Président rapporte que l'*epi* a été invité à se joindre à un groupe informel d'ONG<sup>1</sup>, l'idée étant de faire cause commune devant l'OMPI, la Commission Européenne et d'autres organisations sur des sujets d'intérêt commun discutés au plan international, dans le cas où un accord serait conclu entre les ONG. Cette proposition a été faite par l'APAA<sup>2</sup> sur l'initiative de son Président. La réunion d'inauguration du groupe a eu lieu à Paris au mois de mai, en marge du Congrès mondial de la FICPI où M. Johnson représentait l'*epi*. Il a été décidé que des réunions seraient organisées régulièrement. Si un membre du groupe ne peut, pour une raison quelconque, approuver un communiqué commun sur un sujet particulier, ceci est la prérogative du membre sans que cela ne porte préjudice à son appartenance au groupe. La deuxième réunion du groupe s'est tenue à Gothenburg à l'occasion du Congrès mondial de l'AIPPI où l'*epi* était représenté par le Vice Président Nuss.

Lors de la présentation de son rapport, le Secrétaire Général confirme que la prochaine réunion du Conseil aura lieu à Cracovie les 21 et 22 mai 2007 et que la réunion de printemps 2008 se tiendra à Vilnius (LT).

Après discussion, il est décidé de porter le montant de la cotisation pour 2007 à €190 si le paiement est effectué *le 1er mai ou au-delà de cette date*. La cotisation est de €160 si le paiement est effectué *avant le 1er mai*.

Les frais d'inscription au tutorat passent en 2007 à €180 par épreuve.

Le budget pour l'année 2007 est adopté. Quitus est donné au Bureau pour l'année 2005 et les comptes pour 2005 sont également approuvés.

Le débat s'ouvre ensuite sur la flexibilité de l'Institut et sa capacité à réagir à des questions soulevées pendant les périodes situées entre les réunions du Conseil. Il est décidé de déléguer certains pouvoirs au Bureau. La commission Ad-Hoc, mise en place par le Président pour examiner la proposition, ainsi que la Commission du Règlement Intérieur sont chargées de préparer les amendements au Règlement intérieur nécessaires à l'application de cette décision.

Les commissions présentent leurs rapports respectifs et sont invitées par le Conseil à soumettre leur rapport à la Commission de Rédaction pour publication dans *epi* Information. Au cours de la présentation du rapport de l'EPPC, le Conseil approuve le point de vue exprimé par la commission, à savoir que, en ce qui concerne les discussions à l'OMPI au sujet de l'harmonisation du droit des brevets, la proposition du Groupe B+ pour une solution globale n'est pas acceptable étant donné le nombre d'inconvénients qu'elle comporte pour le fonctionnement futur de la CBE. Le Conseil note également le compte rendu de l'Audition publique qui s'est tenue à Bruxelles le 12 juillet 2006 sur le thème de l'avenir du système des brevets en Europe et, en particulier, sur la réalisation d'un système de brevet communautaire par l'intermédiaire d'une réglementation.

Il semble que la Commission européenne soit en faveur de l'introduction du EPLA. Le Conseil note aussi que le Conseil Constitutionnel français a rendu une décision récente suivant laquelle l'application du Protocole de Londres ne serait pas contraire à la Constitution française, ce qui permet d'ouvrir la voie à une ratification par la France. Quant à la CBE 2000, l'EPPC rapporte que, suite à la récente ratification par la Grèce, la convention modifiée entrerait en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007.

Le Conseil approuve également la proposition de la Commission de Rédaction d'envisager à nouveau, en collaboration avec le Secrétaire Général, une nouvelle couverture pour la revue *epi* Information.

Le Conseil approuve que le Président Mercer propose la candidature de M. Johnson (GB) en tant que membre du Conseil de discipline de l'OEB où un poste pour l'*epi* est à pourvoir.

En raison des changements rapides dans le domaine des communications électroniques et des difficultés perçues en ce qui concerne les dépôts en ligne, le Conseil décide de rétablir la Commission pour les Communications en ligne.

Le Président Mercer clôt la réunion en renouvelant ses remerciements auprès des collègues turcs pour l'organisation très réussie de la réunion du Conseil.

<sup>1</sup> Organisation Non-Gouvernementale (ONG)

<sup>2</sup> Asian Patent Attorneys Association (APAA)

## Projet de liste des décisions, 61ème réunion du Conseil Istanbul, 16 – 17 octobre 2006

1. Quitus est donné au Bureau pour l'année 2005.
2. Les documents de l'*epi* feront à l'avenir l'objet d'une classification en trois catégories: „pour information”, „pour opinion”, et „pour décision”.
3. La Commission pour les Communications en ligne est remise en activité.
4. La proposition révisée de la Commission Ad-Hoc concernant la délégation des pouvoirs au Bureau est adoptée.
5. La proposition de vote électronique est écartée pour le moment.
6. La prise de position de l'*epi* sur la Règle 1 concernant la demande d'utiliser la forme écrite dans la CBE 2000 est approuvée.
7. La prise de position de l'*epi* sur la Règle 56 relative aux parties manquantes de la description ou aux dessins manquants est approuvée.
8. La prise de position de l'*epi* sur la Règle 78 relative à la procédure lorsque la délivrance du brevet européen est refusée au breveté est approuvée.
9. La prise de position de l'*epi* sur la Règle 156a concernant le renouvellement des taxes pour les brevets européens est approuvée.
10. Le montant de la cotisation pour 2007 est porté à 160 € en cas de paiement effectué avant le 1er mai.
11. Le montant de la cotisation pour 2007 est porté à 190 € en cas de paiement effectué le 1er mai ou au-delà de cette date.
12. Les frais d'inscription au tutorat sont portés à 180 € par épreuve.
13. Le budget 2007 est approuvé.
14. La réunion du Conseil au printemps 2008 aura lieu à Vilnius (LT).
15. Le Conseil approuve que le texte suivant soit ajouté au paragraphe 1 des attributions de l'EPPC: „L'EPPC fera des recommandations aux représentants désignés par le Président pour assister à des réunions. Le/la Président(e) de l'EPPC peut décider de publier des informations concernant les considérations et discussions de l'EPPC.”
16. Le Conseil approuve la position de l'*epi* sur le „Patent Prosecution Triway (PPT)”.
17. Le Conseil décide que la proposition du Groupe B+ pour une solution globale pour le SPLT n'est pas acceptable.

## President's and Vice Presidents' Report

C. Mercer (GB)  
President

Mr. Johnson attended on my behalf the FICPI Congress in Paris in the week of 23rd May, 2006.

On 2nd June, 2006 a Coordination Meeting of the European Patent Academy/CEIPI/*epi* was attended by myself, Mr. Nuss and Mr. Finnilä (Vice-Presidents), Mr. Quintelier (Treasurer) and Mrs. Leissler-Gerstl (PQC). The role of the Academy as well as the operational framework, including terms and conditions, were discussed. An attempt was made to define how the operational framework could provide a foundation upon which the three institutions could successfully work together with regard to the training and education for patent professionals. Vice-President Nuss introduced the suggestion of an agreement between the three organisations. The Academy proposed to prepare such a contract for discussion during the second meeting scheduled for 23rd October 2006.

Mr. Hardarson, the Board member for Iceland, gave on my behalf a paper at a Seminar organised by the Ice-

landic Patent Office on 7th June, 2006. I understand that the paper was well received. I will be trying to arrange a visit to our members in Iceland in the future.

On 15<sup>th</sup> and 16<sup>th</sup> June 2006, Vice-President Nuss attended the Board meeting and the AC of CEIPI. A report on these meetings was provided to Council.

I attended the MSBA meeting in Munich on 21st June, 2006 accompanied by both Vice-Presidents, Mr. Nuss and Mr. Finnilä, as well as other *epi*-members. A report on this meeting was presented to Council by EPPC.

I attended the SACEPO meeting in Munich on 22nd and 23rd June, 2006 accompanied by both Vice-Presidents, Mr. Nuss and Mr. Finnilä, and other duly appointed *epi*-members. This was a good meeting as the people attending the meeting were knowledgeable and contributed well to the debate. A report on this meeting was presented to Council by EPPC.

I attended part of the Administrative Council meeting in The Hague on 27th and 28th June, 2006. The

remainder of the meeting was attended by Mr. Finnilä. As most of the meeting dealt with the Strategy Debate, a report on this meeting was presented to Council.

There was a meeting of the Labelled Members on 4th July, 2006 in Brussels.

There was a meeting in Brussels on 5th July, 2006 relating to a conference being organised by the EPO Academy, at which I was a speaker.

I attended and spoke at the EU Hearing in Brussels on 12th July, 2006. It was interesting to note how many *epi* members spoke at the meeting, but not on behalf of *epi*. A report on this meeting was presented to Council by EPPC.

At the SACEPO meeting, there was a discussion of the new Rules relating to EPC 2000. This discussion was unfinished and so an extraordinary meeting of a SACEPO Working Group on the Rules was convened on 17th July, 2006. This was attended by myself as well as other *epi* members and a representative from UNICE. We had a very good meeting and many of our suggestions were adopted. They appeared in the revised Rules presented to the Committee on Patent Law. A report on the meeting of the Committee on Patent Law is attached to the EPPC report. There was a further meeting of the Committee on Patent Law on 2nd November, 2006 at which further amendments to the rules suggested by *epi* were adopted.

The EPO held its first Workshop on a European Quality System in Munich on 25th and 26th July, which I attended. The second Workshop took place on 8th and 9th August in The Hague and was attended by Vice-President Finnilä.

The first meeting of the Administrative Council's Working Party on a European Quality System took place

in Munich on 31st August and 1st September and was attended by Vice-President Finnilä. The second meeting took place on 2nd and 3rd October in The Hague and was attended by myself. The result of these meetings is a proposal for a quality system to be applied by both the EPO and national patent offices.

On 8th September, 2006, there was a meeting between the EPO and *epi* regarding the possible changes to the Regulation on the EQE. *epi* was represented by Mr. Nuss, Mrs. Kaminski, Mrs. Leissler-Gerstl, Mr. Harris, Mr. Checcacci and myself. This meeting appeared to be very successful as Prof. Pompidou and Prof. Desantes emphasised that the EQE needs to be organised by a partnership of *epi* and EPO.

The 4th meeting of the Supervisory Board of the Academy was held on 19th September, 2006 and was attended by myself as an observer. The topic discussed most was the budget, which has been raised. There was also a discussion as to whether the Academy should be involved in the European Patent Network.

On 19th to 21st September, 2006, I attended the Meeting of the Committee on Patent Law as a part of the UK delegation. *epi* was very ably represented at this meeting by Mr. Lyndon-Stanford, Mrs. Leissler-Gerstl and Dr. Leyder. Most of the work was done by Dr. Leyder, who did a very good job for *epi*. He and all the other members of EPPC who have worked on the new Rules are to be congratulated for their effort and effectiveness.

On 4th and 5<sup>th</sup> October, Vice-President Finnilä represented *epi* in a platform discussion with, among others, Professeur Pompidou at a meeting on On-Line Services held in Lisbon.

## Treasurer's Report

C. Quintelier (BE)

Due to the illness of one staff member and the huge workload in the accounting department of the *epi* secretariat, not all invoices and reimbursement claims which reached the Secretariat up to June 30, 2006 could be booked. This explains why the actual figures on June 30, 2006 reflect an account situation and not a pure financial one.

On January 1, 2006 there were 8.434 contributory *epi* members. From January 1, up to June 30, 2006, 56 new members entered the list of professional representatives and 138 were deleted. This leads to a total of 8.352 *epi* members. On June 30, 2006 359 members were still considered as not having paid their contributions. Some further subscription payments have been received since

June 30, 2006. Consequently with a budget based on 8050 members we should reach the budgeted subscription amount.

Only 297 members of those who paid used the possibility to pay by credit card (i.e. 3,7%). In view of 2005 this is already a substantial increase. Nevertheless the costs charged for the Visa payments were per member still higher than the foreseen 5€ per member using the credit card payment possibility. On September 11, 2006 the Secretary General and the Treasurer had a meeting with a person responsible for electronic credit card payments. This meeting opened the perspective that an electronic credit card payment of the subscription fee will be possible as from 2007. This should reduce

the cost involved by the credit card payment and make the alternative more attractive than the present solution where a copy of the credit card has to be faxed.

Our total income from our assets was on June 30, 2006 somewhat higher than at the same time last year. This is mainly due to the DWS Investment, which could benefit from the interest rate increase during the first half of this year. An investment of 200 000 €, which reached its term in July 2006, was reinvested at a more favourable rate of 3.1 %. A further amount of 110 000 € was invested at a similar rate. Both investments were in triple A papers and there was no need to choose an alternative type of investment.

The income increase on the *epi* studentship is explained by the fact that those non-*epi* members who enrolled for the CPE seminar in Eindhoven also enrolled as *epi*-students. The income of the CEIPI seminar comes from one participant who already paid before the end of June 2006. As the 2006-2007 course is again well attended the expected income should be reached by the end of 2006.

On the expense side it should be observed that advance payments for the present Istanbul Council as well as for the Prague Board meeting are included. However, it seems that Board and Council meetings are going to be over the budgeted amount. The low amount under Committee meetings does not reflect the reality and is due to the backlog in reimbursements. However, in view of EPC 2000, EPPC will need several meetings, and the Sofia seminar organised by the Disciplinary Committee will also require financial means.

The increase in bank charges is due to exceptional costs rendered by the Dresdner Bank. A single phone call was already enough to reduce those costs and further negotiations are planned to discuss the subject matter.

The substantial reduction in postage costs is explained by the fact that no election letters had to be sent.

For what concerns the 2007 budget it is proposed to increase the membership contribution by 10 € to a total of 160 €. The late payment increment should be raised by 5 € to a total of 30 €. This increase is far below inflation. If an inflation correction over 10 years (the period over which the fee remained unchanged) taking into account an average inflation of 2 % per year would have been applied, this would have caused a 30 € increase. The increase will be needed to face more expenses expected in 2007 and to give *epi* more financial means to face a still increasing demand to participate in different events or to support certain activities.

The increase of the subscription fee was discussed during the Finance Committee meeting in September 2006. On the request of the Finance Committee a draft was prepared with a budget based on 8 500 members and an unchanged fee of 150 €. This leads to a deficit of 4 550 €. However, I do not share the opinion of the Finance Committee that in 2007 there will be 8 500 members. I was informed by the EPO that on September 26 there were 8 358 *epi* members on the list. So even with the new members, who passed the 2006 EQE, and taking into account the normal deletions, there is a fair chance that the number of 8 500 members will not be reached, thereby leading to an even larger deficit. So I based the 2007 budget on 8 400 members and a 160 € subscription fee. In such a manner there is no deficit, even a surplus, and the Institute is in a better position to face the still increasing demand.

In the same context it is further proposed to increase the fee candidates have to pay for *epi* tutorials. Instead of 150 €, 180 € should be asked, thereby also contributing to finance the *epi* tutorial and create the possibility to offer something to the tutors such as a participation to a seminar.

As the actual figures of Council and Board meetings show an increase over 2005, the 2007 budget foresees an increase on those items. The increase of those costs is probably due to the increased number of delegates requiring larger meeting rooms and consequently a higher hotel category, as well as more costs to be reimbursed.

A new item (1.8) has been created called „Labelled members meeting“. It has indeed become necessary for the labelled members to meet also outside the Board and Council meetings. The new item should cover the costs involved with those meetings.

The solution to create a new item was preferred above the one to split those costs over the budget of the individual labelled members, as this provides more transparency.

The reorganisation of SACEPO had as a consequence that the provision for 2007 for SACEPO could be reduced to 10 000 €.

The promotional activity item was raised to 15 000 €, as *epi* is more and more requested to „sponsor“ events. The expenses on CPE seminars were estimated for 2007 on 30 000 €, which balances with the income.

Minor raises have further been applied on different items in order to take into account the effects of inflation.



# Report of the Committee on Biotechnological Inventions

A. De Clercq (BE)  
Chairwoman

## I. Committee Meeting October 26th, 2005

The following new matters were discussed at this meeting.

### 1. EPO matters relating to biotech inventions

#### (i) morality/Art. 53(a)

In the Oncomouse Decision (T315/03) it was noted that claims directed to „rodents“ were not allowed, as these would include squirrels. Hence the claims allowed were restricted to mice, but this was considered almost worthless as it did not cover rats.

The BRCA2 case was mentioned, in particular the entitlement to priority (or lack of it) as the sequences had changed over time. One prior art (CRCT) document had not found the mutation in a certain category of (Ashkanazi) Jewish women. Only a few days before the oral proceedings some third party observations suggested racist motives, which had been copied to the EPO President and the Israeli foreign minister. It had been countered by arguing that the observer had filed patent applications himself on cancer genes. One member had wanted the „racist“ accusation minuted, so that he could take it to the *epi*, but it did not make it to the Minutes. The EPO dismissed arguments that the claims, to this category of Jewish women, was immoral under Art. 53a.

A hearing on BRCA1 occurred earlier in 2005 and had similar priority (due to changes in the sequences) issues.

#### (ii) „isolated“ term in claims

One member had commented that „isolated“ had been present in the claims in the original PCT application, but an EPO Examiner had said that would it add matter to remove it. There was a discussion as to whether this term would be considered inherent (some directors at the EPO seem to be of this opinion).

#### (iii) deposits

One member mentioned that the EPO has made an error regarding microorganism deposits, and wrongly released a sample to him, even though the deposit was under the expert solution procedure.

#### (iv) case law

One member suggested that Examining Divisions used to accept post published evidence, but that now no longer appeared to be the case in view of T1329/04 (Johns Hopkins University) – (we wish to note that after the Committee meeting an article has appeared on this issue in *epi* information). T179/02, before Board 338 (Galligani), was also mentioned which decided that an ORF was novel as the prior art didn't conduct sufficient experi-

ments to obtain the gene. Also, in T280/00 (Genentech), which concerned cross-hybridisation techniques, it had been argued that it would be unpredictable that, for example, a bovine sequence would allow a skilled person to isolate a human sequence (cf. T111/00).

Apparently the JPO now requires proof of function at the filing date.

It was also noted that there seemed to be an increasing number of conflicting Board of Appeal decisions, note for example the issues of priority exhaustion and dosage regimes in second medical use claims.

#### (v) divisional cases

Recent case law suggests that one can only claim in the second generation of divisional what was claimed (and not just described) in the parent case. It was not clear how Examining Divisions were implementing this. In practice, when one files a divisional application perhaps we should claim everything that we might ever want to claim later that is in the parent case.

It was mentioned that some EPO directors had in the past given adverse comments on late filing divisionals (perhaps six or seven years after the filing date). They had not liked the idea that Applicants could cover competitor's activities downstream, suggesting that if they did this then Applicants must have made the invention later, or it was made by somebody else!

#### (vi) EPO practice

There exists a desire for more certainty and consistency, whatever the position the EPO takes. Examiners seemed to play the role of the Opponent sometimes, partly on the basis that Article 84 is not available after grant, and that they therefore need to anticipate potential opponent's arguments. Examining Divisions are sometimes still reluctant to accept post-published evidence, especially if the work had not been conducted by the inventor or the Applicant. This position seems to be expounded by some EPO directors, who are concerned about misuse of the patenting system, drawing a contrast with the US continuation system.

Examiners increasingly want more data and were more demanding about synergy. Members want more predictability and clarity, but commented that it was often difficult to have patents revoked under Article 83 as the burden of proof was on the opponent.

Some members thought we could probably live with „paper“ patents granted by the EPO, but questioned whether they would be valid nationally (probably not in GB or DE).

The credible function requirement is not being consistently applied, for example if the prior art speculates on the function.

It is the members' experience that the EPO is also increasingly asking for more proof to support second medical use claims

T609/02 (Galligani) Decision was discussed about sufficiency, where an *in vitro* test or a plausible mechanism may be good enough for sufficiency.

## 2. Implementation of EU directive on biotechnological inventions

The following issues were discussed at the meeting relating to the implementations.

BE – Amendments have been made to the Belgian patent act in 2005 to implement the EU Directive, except for insertion of origin of biological material (this is for plants and animals only, and one must disclose the origin if it is known). There are no adverse consequences if the information is not known (so it does not affect invalidity).

Apparently NO, SE, DK and AT all seem to have similar (biological origin) provisions.

IT – A draft bill has been introduced, with further requirement of the function being inserted in the claims. It is not clear whether this will only cover IT national patents, or EP (IT) cases as well.

DE – The EC directive has been implemented, but „unpleasantly“. There is no more absolute product protection for human genes. The law requires the function of the gene to be disclosed in application, and it is a sequence „corresponding“ to a human sequence, then that function must be present in the claim as well. However, what does „corresponding“ mean? Is it exactly the same, or only a few amino acid/nucleotides different? Perhaps the intention is to interpret this broadly to cover, for example, monkey sequences. The scope of the law needs to be resolved by the German courts. The law refers to German national patents, but it is unclear whether it also refers to EP (DE) patents. Incredibly, there are no transitional provisions! There is a suggestion, therefore, that the law could be applied retrospectively. Practitioners may want to consider filing a separate set of claims for DE. There will be little clarity until the new law has been tested in the DE courts. It is also unclear whether these provisions could be used in nullity proceedings. Even if they cannot, expect litigants to argue this anyway. In any event, what does function mean? There may be several functions, so this is open to discussion. The DE legislation came into force on 28 February 2005.

FR – The directive has been implemented, albeit with differences from Articles 5 and 6. The FR legislation contains an additional requirement over and above Article 6, stating that the invention is not patentable if the exploitation of it would be contrary to the dignity to the human being. The implementation of Article 5 (in particular part 2)

is different, so that in FR the protection to cover the element is only to allow exploitation of the particular application or function, and the function must be concretely disclosed. It may not apply to EP (FR) patents, more likely just FR patents only. Human cloning is also not patentable. It appears that only the application/use of a sequence is patentable, and while the relevant provision does not appear in the grounds for nullity it is a requirement for grant of a French patent. The legislation came into force in December 2004. There is an interesting question as to how one can interpret the FR provisions, especially if they are narrower than those in the EU: is this legal? Perhaps though the difference is not in validity/nullity, but in interpretation of scope.

TR – Implementation is expected next summer.

AT – Austria implemented the directive on 10 June 2005, and the law is completely in line with the directive. AT has also set up a monitoring committee to see how the legislation is affecting research, business and general patenting activity.

Note that the AT moratorium on GMO's appears to be illegal according to the ECJ.

CH – Although not in the EU, an adapted patent law is under preparation. As a compromise it may not have product limitation (as in DE) but nevertheless may require the disclosure of function in the application. There will be a vote on the moratorium (on 27 November) concerning GM crops.

The French and German Members of this Committee were requested to prepare a paper which would give more clarity on the implementation in DE and FR.

## 3. Moral Issues

As far as stem cells are concerned it was discussed at the Committee meeting that there would be a hearing before the Board of Appeal on the WARF case (EPA 96903521.1). The EPO has denied there being a moratorium on stem cell cases not being examined. The Edinburgh case is being appealed<sup>1</sup>.

The Greenpeace website says that it will probably oppose (deadline 5 November) EP-B-1257168 (in the name of XY Inc), referring to a (negative) EU Parliament resolution.

## 4. Sufficiency

One member commented that the days of broad biotech patents seem to be gone, and the EPO is being far more restrictive. Perhaps though the EPO may be being a little more lenient on inventive step, and possibly Article 83 (the position is that a skilled person must be able to do it, not whether the Applicant has actually done it).

<sup>1</sup> See also item ... below



### 5. *Unity of invention*

One member reported at the Committee meeting that a shift of the claims towards product by process protection could sometimes overcome disunity. The EPO was concerned about large cases, with lots of sequences, emanating from the US. Rule 29 EPC is still being used, but members thought that this was not particularly problematic.

### 6. *Public debate in countries about biotechnology patents*

Reference was made at the Committee Meeting to EU resolutions against the XY and Edinburgh (EP-B-0695351) patents. This called for the EPO to introduce an ethical body to review such cases before grant. In Denmark, an ethical council had published a book arguing against the patenting of human genes. In AT, a recent bioethics report had welcomed the EU Biotech Directive.

### 7. *Diagnostic methods*

The upcoming Enlarged Board of Appeal decision was briefly discussed at the Committee meeting. See more below under item III.

## II. Meeting with DG2 directors

The day after the Committee meeting on October 27<sup>th</sup> the 3<sup>rd</sup> meeting with DG2 Biotech Directors was held and the following points of EPO practice were discussed.

1. Stem cells
2. Predicted Function of genes and proteins
3. Summons to Oral Proceedings
4. Diagnostic methods
5. Origin of biological material
6. Priority exhaustion
7. Recent case law on Divisional applications
8. Rule 51(4) Procedure: Amendments by Examiners and situations in which translations of claims need not be filed

The EPO agreed that they would revise the minutes of the 3 *epi*/DG2 meetings in order to allow the publication of a consolidated document in the *epi* Information.

The meeting was again much appreciated as a discussion forum from both sides and a new meeting is now scheduled for December 6, 2006.

## III. Additional discussion items of the Committee after the Committee meeting

The Enlarged Board of Appeal decision G01/04 relating to diagnostic methods has been published after the last Committee meeting and will be discussed during the next Committee meeting.

The next Committee Meeting is scheduled to take place on December 5, 2006.

## IV. Amicus Curiae brief relating to G 2/06

An Amicus Curiae brief is being prepared by this Committee in collaboration with EPPC regarding the patenting of stem cells and the referral to the Enlarged Board of Appeal, G 2/06 (WARF case, T 1374/04). The President of the EPI will file the Amicus brief by the end of October 2006.

## V. Liaisons between EPPC and Biotech Committees

EPPC has formally appointed Mrs. Gabriele Leißler-Gerstl as the person to liaise with our committee. The Biotech Committee has appointed Mr. Simon Wright as their liaison person with EPPC.

## VI. German utility models for biotech inventions

From email correspondence received by our Committee, there seems to have been some doubt as to whether biotech inventions could be protected by German Utility Models, instead of German patents, especially in view of the restrictions introduced in Germany over and above those in the Biotech directive. Some of our German members have commented on this issue. From a reaction of 2 of our German members, we gather that they are of the opinion that biotech inventions cannot be protected by Utility Models in Germany.

Please visit our website for news !

[www.patentepi.com](http://www.patentepi.com)

## Report of the Disciplinary Committee

P. Rosenich (LI)  
Chairman

As decided in Salzburg the Disciplinary Committee (DC) had a meeting in Sofia from October 12th to 13th, 2006; thirty participants enrolled for the meeting which was opened for other (non Committee Members) *epi* members on the second day.

The meeting was perfectly organized by the Vice Chairman Dr. Emil Benatov and the Bulgarian *epi* Members. Bulgaria proved to be an excellent host for *epi* events. It was the first official *epi* (Committee) meeting in Bulgaria.

Major issues which were discussed at the meeting were

- (i) the harmonization of the practises of the Chambers,
- (ii) the exchange of experiences among the old and the new members of the DC, and
- (iii) the improvement of the mediation skills of the members. Two external Mediation Specialists Jon Lang from England and Dr. James Peter from Switzerland assisted the DC in its workshops. In preparation for the DC's harmonized practise throughout all EPC Contracting States, a list of rules and possible disciplinary measures was made for each EPC Contracting State. This list was already pre-

sented at the *epi* meeting in Salzburg in May, 2006 and further discussed in Sofia.

For 2006, eight new complaints were registered until now. The fixed Chambers of the DC are well prepared to deal with these complaints.

Complainors are advised, that the process before a Chamber of the Disciplinary Committee is not an inter-partes proceeding as e.g. proceedings according to Art. 99 EPC. The disciplinary proceedings before the Chambers of the DC are proceedings in which the Chambers operate on their own motion as soon as they have been informed about a misconduct of a member of our Institute.

Nevertheless, if problems arise between Members of our Institute or even between clients and members of our Institute, the DC developed skills to help the parties to find solutions which go beyond just deciding by the Chambers. These skills have been improved and trained in Sofia.

The members of the DC came to the conclusion that further developing these skills is of importance to the DC and is in full line with the gist of Art. 1(e) of the Code of Conduct. Hence the DC continues to work on this approach and will have a follow up meeting in 2007.

## Report of the Editorial Committee

1) In connection with the compilation made by Vice-President Finnilä on the „survey of the situation of the patent profession in the EPC contracting states“<sup>1</sup>, there will be a themed edition on this particular topic at the beginning of next year, particularly addressing the involvement of National Patent Offices in the preparation for the EQE.

Council members are thanked in advance for providing any national contribution regarding this topic.

2) The Editorial Committee has reached the following preliminary conclusion as regards the EPO advertisement: „Cost of a sample European Patent“:

First of all, there is no such thing as a „sample“ patent. Each patent is different like the invention it covers. The aforementioned publication of a „sample“ is misleading for an SME, because it does not disclose the true nature and content of the patent. Moreover, the 6 states it is

supposed to cover are not stated. This makes a difference when assessing validations.

As regards the individual blocks of fees, a rough calculation shows that the amounts stated for the EPO fees, the validation in 6 contracting states including 4 translations and the national renewal fees are more or less within the actual range, provided certain assumptions are made in relation to the volume of the patent and the countries in question. What seems exaggerated, however, is the amount of the professional fees for representation before the EPO. These costs cannot be signalled to an applicant as typical or accurate because they depend on the individual case, e.g. preparatory draft work.

The applicant should therefore ask a European Patent Attorney for professional advice regarding the cost issue. Should the *epi* decide to discuss the cost issue on its own website at all, this could in the view of the Editorial Committee only be done with a number of samples and with critical explanations.

<sup>1</sup> published in issue 4/2004, page 134, as well as on the *epi* website

## Report of EPO Finances Committee

J. Boff (GB)  
Chairman

Parts of this report were made to Council in writing, and part represent a verbal report of a meeting of the Budget and Finance Committee of the EPO held the previous week.

### Recruitment and Pensions

The EPO have removed the freeze on Examiner posts to meet demand, but in doing so may have introduced more problems. The EPO have announced their willingness to recruit the over-50s to examining posts. However as this will apparently not be by way of contract work, this must have an effect on the pensions liabilities of the EPO. Employing an examiner for 30 years and paying a pension for 30 years appears to be reasonable – employing an examiner for 10 years and paying a pension for 30 years or more appears a very good deal for the examiner.

The Actuarial Advisory Group has reported that the pensions are under funded, and recommended an increase in the contributions by the EPO to the Reserve Fund for Pensions. The Administrative Council is being asked to raise the contribution rate from 24 % of salaries to 27.3 % of salaries [EPO contribution increased from 16 % to 18.2 % – staff contribution from 8 % to 9.1 %]. Since salaries amount to ~75 % of EPO expenditure, this represents a significant amount that will eventually need to be funded [from applicant fees?].

The Reserve Fund for Pensions represents over 60 % of the assets of the EPO. It should be appreciated that variations in the value of this fund which is aimed at covering long term liabilities have a large affect on the overall financial position of the EPO and hence may translate unduly into concerns about the EPO's short term financial position.

### Financial position

The EPO's financial position could be good, or it could be bad, depending upon your outlook. The accounts for 2005 show a patent office that is earning more than it is spending and it appears that the EPO is heading for a large operational surplus in 2006. However, the accounts for 2006 will have to be presented under International Financial Reporting Standards [IFRS] and the 2005 accounts will be re-stated under IFRS at that time for comparison. On an IFRS basis the accounts will at first sight look poor since several conditional items currently treated as income or assets will not be permitted to be so treated in future.

For example, pre-payments [e.g. refundable fees such as examination fees] will not be treated as income under IFRS until the relevant service is performed.

Also, under IFRS, assets can only include reasonably certain amounts due. This means that the present value of future income from renewal fees cannot be factored into the EPO's „wealth“. The abandonment of renewal fees by Italy, and the reduction in renewal fees by Switzerland, show this approach to be prudent.

This will result in the EPO showing more liabilities than assets in the 2006 accounts [i. e. it will appear insolvent]. The accounts can carry notes showing additional items off balance sheet to give a clearer picture than the balance sheet alone – but many people place an undue weight on numbers and insufficient weight on what lies behind the numbers. In summary the EPO could appear anything between: –

- a solvent patent office with a well run pension fund
- an under provided pension fund with an inadequate source of income.

Given the EPO's monopoly status and the apparent continuing growth in demand, the latter assessment would appear somewhat pessimistic.

### Performance

It appears that, comparing the first 6 months of 2005 with the first 6 months of 2004: –

- there is a growth in demand [filings] of about 5 %
- there is a growth in production [searches and examinations] of about 2 %
- as a consequence – there is a growth in search workload of about 7 %
- the growth in examination workload is only about 3 % – but cases are not counted as part of the examination workload until the search is done – the slow growth in search production limits the growth in examination workload
- the PCT examination production has dropped by 42 % as fewer applicants adopt this route
- however the number of European examinations has not increased proportionately
- the number of patents published has increased 31 % [this may be a surge reflecting shorter pendency between allowance and grant]

### Planning

The EPO are indulging in a lot of planning at present. Although the medium term business plan seem to be based more firmly on reality than in previous years, there appear to be a number of dubious assumptions. The

most obvious of these assumptions relates to the proportion of PCT searches conducted by the EPO as ISA.

Although this proportion has declined from ~60 % to ~50 % over recent years, the EPO appear to be working on the assumption that there will be no further significant decline below 50 %. This is not a tenable position without some action on the part of the EPO. The desirability of such action is debatable.

The WIPO statistics indicate that up to July 2006 the EPO received ~47 % of PCT searches in 2006. A reasonable extrapolation of recent trends would show the EPO searching below 40 % of PCT applications in 2011. Similarly, extrapolation of actual numbers of PCT searches from 2002-2005 to 2011 gives a figure in the region of 79000 searches – the plan uses a figure of 90,200 searches for 2011.

This trend to decreasing importance of the EPO as an ISA is due in part to: –

- a slackening of the growth rate in PCT filings from Europe and USA
- an increase in filings from Asia

- an increase in the number of PCT Search Authorities
- the USA [by far the biggest user of the PCT system] entrusting search to more ISAs [e.g. Korea].

The consequences are mixed good and bad news: –

- the EPO will be under less time pressure on PCT applications and so may be able to examine more European applications
- the volume of supplementary searches – and consequent delay for Euro-PCTs requiring a supplementary search – is likely to increase
- since a significant proportion of PCT applications do not proceed to the EP Regional phase, the increase in supplementary searches will not match the PCT work „lost“ to other offices [those concerned with the EPO's market share might consider this bad – those concerned with the EPO processing and granting European patents might consider this good].

Of course, these consequences assume that no other factors vary. Given the importance of the USA to PCT demand relatively minor changes there can have extremely large consequences on demand.

## Report of the European Patent Practice Committee (EPPC)

E. Lyndon-Stanford (GB)  
Chairman

### 1. EPPC Meeting, 5<sup>th</sup> October 2006

1.1. At the EPPC meeting of 15<sup>th</sup> June 2006, it was decided to have the next meeting within four months, partly to complete the outstanding business but mainly due to the extreme time pressure to negotiate and if possible agree the amendments to the Implementing Regulations.

1.2. All items of substance in the October 2006 meeting are referred to below. The next EPPC meeting will be 26<sup>th</sup> April 2007, roughly a month before the next (Krakow) Council meeting.

### 2. The coming into force of EPC 2000 on 13<sup>th</sup> December 2007 (or possibly earlier) – Amendments to the Implementing Regulations

2.1. The decision-making body is the Administrative Council (AC). However, before deciding, the AC requires the opinion of the Committee on Patent Law (CPL). Thus, although the *epi* is primarily negotiating with the EPO, the CPL or the AC could refuse an amendment accepted by the EPO. However it is unlikely that a position agreed with the EPO would be reversed by the CPL or the AC.

2.2. It was agreed with the EPO that *epi* proposals for amendment would not be confined to those Rules the

EPO wished to amend and would not be confined to amendments resulting from the changes made by EPC 2000. It was also agreed with the EPO that a second tranche of amendments can be adopted, possibly in 2007.

2.3. Although the *epi* despatched a strongly worded letter to the EPO in support of retaining the old numbering of the Implementing Regulations, the CPL recommended adopting the new numbering and the new numbering has been used in all discussions.

2.4. Mr. Francis Leyder has been piloting the internal discussions and presenting proposals for amendment. To handle the great amount of work required, the EPC 2000 Sub-Committee under Mr. Leyder has been expanded to include members of the Guidelines Sub-Committee.

2.5. The first draft of the Amendments to the Implementing Regulations was issued on 13<sup>th</sup> April 2006. During the June 2006 EPPC meeting, a large number of proposals were presented by Mr. Leyder and others, and were approved by the EPPC. Following the meeting, the proposals were presented to a June 2006 SACEPO meeting and were discussed at a special meeting of the EPO, the *epi* and UNICE on 17<sup>th</sup> July 2006. A second draft of the Amendments was issued on 7<sup>th</sup> August 2006. There was a meeting of the enlarged EPC 2000 Sub-Committee on 13<sup>th</sup> September 2006, to

prepare for the meeting of the CPL on 19<sup>th</sup> to 21<sup>st</sup> September. The 5<sup>th</sup> October 2006 EPPC meeting considered the amendments that had been agreed at the CPL meeting and more particularly considered whether and how the *epi* should pursue those amendments that had not been agreed. A third draft of the amendments was issued on 16<sup>th</sup> October 2006. Outstanding amendments will be again considered by the CPL at a meeting on 2<sup>nd</sup> November 2006. Following that meeting, the Amendments will be submitted to the EPO Administrative Council meeting on 5<sup>th</sup> December 2006 for approval and authorisation.

2.6. In its report to Council, the EPPC reported the amendments that had been agreed with the CPL, the amendments that had not been agreed, and, following the EPPC meeting of 5<sup>th</sup> October 2006, the proposals of the EPPC in relation to the amendments that had not been agreed. These proposals were noted by Council.

2.7. Rules 1, 56 (old 39a), 71(4) (old 51(4)) and 78 (old 56a) have given particular difficulty. Position papers were agreed by Council and have been submitted to the CPL in respect of Rules 1, 56 and 78. It has been agreed with the EPO that Rule 71(4) be discussed in the second tranche of amendments; there are many conflicting points of view which have not yet been resolved, but it is expected that a draft *epi* position paper will be agreed at the next EPPC meeting and put for adoption before the next Council meeting.

2.8. As a new proposal, a position paper was agreed by Council and has been submitted to the CPL on a new Rule 51(4) (new numbering) or 156a, to protect the proprietor if rights are re-established under Article 122 or if the Enlarged Board of Appeal re-opens proceedings before the Board of Appeal under Article 112a EPC 2000. The draft new Rule provides that national renewal fees due during the interim be payable after the re-establishment of rights or the re-opening of proceedings.

### **3. Proposal to hold oral proceedings always in one centre (centralising the Opposition Divisions of the EPO)**

No consensus was reached in the EPPC meeting, with equal division for and against. There was a brief discussion in the October 2006 Council meeting and the EPPC was asked to produce a discussion paper for the next (Krakow) Council meeting.

### **4. The coming into force of EPC 2000 on 13<sup>th</sup> December 2007 (or possibly earlier) – amendments to the Examination Guidelines**

The proposed amendments are not expected to be published until November 2006. The EPPC has an expanded Guidelines Sub-Committee (chaired by Ms. Anette Hegner), which will study and advise when the EPO communicates its detailed proposals on the examination guidelines. Council has authorised the inclusion in the Guidelines Sub-Committee of one or more *epi*

members who are not members of the EPPC or are neither members of the EPPC nor members of Council.

### **5. The European Commission consultation on future patent policy in Europe**

There was a hearing in Brussels on 12<sup>th</sup> July 2006, which was attended by the President and the Chairman of the EPPC. A report on the hearing has been published in *epi* Information.

### **6. The UK PO consultation on the inventive step requirement in United Kingdom patent law and practice**

The EPPC prepared a response, which was filed by the President, and a copy was submitted to the EPO. In summary, the response did not suggest that the law should be changed but that the inventive level criteria should be applied more rigorously, taking the man skilled in the art to be capable of thinking. The UK PO has reported that 26 responses were received and that most responses expressed approval of current practice in the UK.

### **7. Inventive level requirements in EPO practice**

The EPPC decided not to make a deeper study of inventive level requirements in EPO practice, primarily because the Boards of Appeal set the level in accordance with their interpretation of the inventive level required and amendment of the EPC would be required in order to change the level. However, the issue was raised at the 12<sup>th</sup> October 2006 Partnership for Quality meeting and will be raised at the next MSBA meeting (meeting of SACEPO and the Boards of Appeal).

### **8. The 21<sup>st</sup> June 2006 MSBA**

The MSBA was attended by the EPPC Chairman and others. There was a discussion of what were acceptable reasons for postponing of oral proceedings, of new objections being raised during oral proceedings and of the length of time taken for appeal proceedings, without resolving the issues. The Boards of Appeal are very independent of each other and can apply different standards. There was also a debate on trivial patents, at the termination of which the *epi* was requested to put in a paper presenting a convincing case for raising the inventive level required. The intention is to submit the response to the UK PO consultancy (see #6 and #7 above).

### **9. Enlarged Board of Appeals – cases G 01/05, G 01/06 and G 03/06 – Divisionals – Amicus Curiae briefs**

First and second amicus curiae briefs were filed on case G 01/06. A further brief has been filed, on cases G 01/06 and G 03/06. One question is whether, if the content of the divisional application extends beyond the content of



the parent or grandfather application, the divisional application is deemed not to have been filed. Another question is whether a claim in a divisional application can be based on the content of the specification of the parent application if it was not defined in a claim of the parent application. An additional question is whether, in a string of divisionals where the subject relied on in the final divisional was in the first application, it had also to be present in the intermediate divisionals.

#### **10. The London Protocol/Agreement (on translations)**

The French Constitutional Court has pronounced that the ratification of the London Agreement would not be contrary to the French constitution, opening the way for ratification by France. However, if the Agreement is not approved by parliament and by the French President, it will not be ratified.

#### **11. The Trilateral (EP, US, JP) Proposals**

Council adopted a position paper proposed by the EPPC. The most recent proposal is by the USPTO, basically for one of the three offices to do a full search and for the other two offices to do a full search shortly afterwards. The object is to increase the quality of searching and not to reduce cost. The *epi* is concerned that it may not be possible to carry out the program and that the proposal may have a negative effect on the functioning and development of the PCT.

#### **12. The EPLA**

The Commission indicated at the Brussels Hearing on 12<sup>th</sup> July that they were going to progress the EPLA, and the European Parliament has now passed a motion indicating approval of developments such as the EPLA. Once, or if, the Agreement is signed at a diplomatic conference, the rules of procedure of the EPLA courts will be drafted. One important aspect is who can represent before the courts, although the present draft agreement gives EPA's the right to assist and speak in court. It was agreed by Council that the EPPC would present a draft *epi* position paper on representation to the next (Krakow) Council meeting.

#### **13. The Partnership for Quality**

13.1. It appears that the more informal Partnership for Quality meetings may replace some of the earlier DGI and DG2 meetings, but it is expected that there will be a DG1 and DG2 meeting once a year, dealing with policy rather than details. The next meeting of the Partnership for Quality will be in March 2007.

13.2. We were asked if we would join the EPO in assessing a small random selection of granted patents to determine whether errors had been made in the search or examination. The identity of the applicants,

examiners and attorneys would be concealed and those involved would be bound to confidentiality. In Council, there were two opposite views, one being that the assessments would take place in any case and we would have the opportunity of understanding and influencing the EPO approach, the other being that there were great problems of conflict and that this was not the job of the *epi*. *It was agreed that the EPPC could inform the EPO of cautious interest, but that we needed to see details.*

#### **14. The Paris Criteria (the time between filing and grant of European Patent Applications)**

The Paris criteria arise from an intergovernmental conference in Paris on 24<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> June 1999 and include an invitation to the European Patent Organisation to undertake every possible effort to shorten procedures, so as to bring the average time it takes to grant a European patent down to three years, whilst maintaining the level of quality. This question was considered by the EPPC meeting of 5<sup>th</sup> October 2006, without agreement being reached. A draft *epi* position paper will be agreed by the EPPC at their next meeting and presented to the next (Krakow) Council meeting.

#### **15. Measures that can be taken to shorten the period to grant**

In view of the other tasks outstanding, the EPPC decided to defer this matter to the next EPPC meeting. There is the intention to agree a draft *epi* position paper for submission to the next (Krakow) Council meeting.

#### **16. The draft Directive on Criminal Measures for Enforcement of IPR**

The October 5<sup>th</sup> 2006 EPPC meeting agreed that the subject was not within the terms of reference of the EPPC and doubts were expressed whether it was within the remit of the *epi*. However, in Council it was considered that in general it was the concern of EPA's. The problem was the broad way in which the draft Directive was phrased, and could even provide for the imposition of criminal sanctions on a patent attorney who had given advice on validity. The EPPC was instructed to look at the question.

#### **17. The *epi*-EPO Liaison Sub-Committee**

This Sub-Committee has been active in dealing with questions raised by individual members of the *epi*, many of which will be discussed in the next Partnership for Quality meeting, as well as questions such as the amendment of old Rule 51(4).

#### **18. Sleeping Patents**

Council asked the EPPC to look into this question.



## Report of the Harmonisation Committee

F. Leyder (BE)  
Chairman

The Harmonisation Committee deals with all questions concerning the worldwide harmonization of Patent Law, and in particular within the framework of WIPO.

1. The members of Group B+ (i.e. the industrialised nations) agreed in Tokyo to consult relevant stakeholders in the member states on the outstanding issues in order to reach an agreement. They further agreed to make every effort to reach an agreement on the provisions related to Prior Art, Grace Period, Novelty and Inventive Step/Non-Obviousness at the next Plenary Session. In response to the request of the EPO for feedback from the users, the *epi* Council adopted a position paper on 16 May 2006.

In preparation of the 30th meeting of CPL (CPL 30), the EPO circulated document CA/PL 16/06 containing a proposal made by the Chair of Group B+ (Ms. Anne Jørgensen, DK). From that document, it appears that informal meetings were held with the European members of Group B+ on 14-15 June 2006 and with the non-European members on 3-4 July 2006, and that all members supported the proposal that the Chair continues with the informal consultations with the aim of producing a compromise package, what the Chair did late in August.

During CPL 30, the discussions took the best part of a day. The *epi* delegate offered provisional comments based on the *epi* position paper: to the extent the Chair proposal is a package solution, the package solution is not acceptable. This was confirmed by the *epi* Council, during the meeting in Istanbul.

At the Plenary session of Group B+ held on the margins of the WIPO General Assembly in September 2006, it was decided that the Chair proposal constitutes a „basis for discussion“.

Further developments are understood to be as follows:

- A Working Group (WG) of Group B+ will meet in Tokyo in November 2006 to work on a new draft text to be provided in the working documents for the meeting;
- A further WG meeting will be held in Washington (USA hosts Trilateral in 2007) to finalize text, if possible.

2. As reported previously, an informal meeting of the Standing Committee on the Law of Patents (SCP) of WIPO was unable to agree on a work program and consequently the matter was referred to the WIPO General Assembly in September 2006. The meetings of the General Assembly took place in Geneva from 25 September to 3 October 2006; all documents are available at [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=11023](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=11023)

„The member states agreed on a way forward in respect of discussions held in the context of SCP, which, in past years, has been discussing mainly substantive patent law issues. Member states decided that proposals for the work program of the SCP, including proposals on ways forward or approaches, may be submitted by December 2006. Proposals will be circulated in consolidated form to all member states. It was also decided that the Chairman of the General Assembly will hold informal consultations in the first half of 2007 for the purpose of discussing the proposals and recommending a work plan for the SCP to the General Assembly in September 2007. In this regard, the Chairman will decide the form of the consultations, which shall be inclusive, and whether it is desirable to hold informal consultations in a meeting of all member states. The General Assembly in September 2007 will consider the results of the consultations with a view to establishing a work plan for the SCP for 2008 and 2009.“ [excerpts from Press Release 462 of WIPO, 3 October 2006]

„The secretariat also informed member states that a series of informal information meetings on a number of patent issues will be organized between October 2006 and September 2007 in Geneva. The proposed topics are research exemption; standards and patents; flexibilities in the patent system; technology and policy information available in the patent system; national strategies for innovation; and patents and transfer of technology. The first two colloquia will be held on October 11 and November 29, 2006, respectively.“ [ibid.]

The WIPO website already provides further dates: „Flexibilities in the Patent System“ on Thursday 1 February 2007, „Technology and Policy Information Available in the Patent System“ on Wednesday 14 March 2007, „National Strategies and Policies for Innovation“ on Thursday 14 June 2007 and „Patents and Transfer of Technology“ on Friday 14 September 2007.

The program of the first colloquium („The Research Exemption“, 11 October) was as follows:

- 2 p.m.: welcome and opening address, Mr. Francis Gurry, Deputy Director General, WIPO
- 2.15 p.m.: Mrs. Elisabeth Thouret-Lemaitre, Sanofi-Synthelabo
- 3.15 p.m.: Professor Sean O'Connor, University of Washington School of Law
- 4 p.m.: discussion;
- 5 p.m.: closing.

The program of the second colloquium („Standards and Patents“) is announced as follows:

- 2 p.m.: welcome and opening address, Mr. Francis Gurry, Deputy Director General, WIPO
- 2.15 p.m.: Mr. Tim Frain, Nokia

3.15 p.m.: Mr. Paul Davey, Vodafone

4 p.m.: discussion;

5 p.m.: closing.

<http://www.wipo.int/patent/colloquia/en/> (with links to the presentations when available)

3. The WIPO General Assembly is also referred to as the WIPO Assemblies, as a number of meetings are held over the ten-day period bridging September and October. Each Assembly comprises the members of the relevant Union, the other WIPO members being observers. One of the WIPO Assemblies was the first session of the PLT Assembly. It adopted amendments of Rules 3(1) and 6(3) of the Regulations under the Patent Law Treaty. The amended texts of those provisions are as follows:

### **Rule 3 – Details Concerning the Application Under Article 6(1), (2) and (3)**

- (1) [*Further Requirements Under Article 6(1)(iii)*] (a) A Contracting Party may require that an applicant who wishes an application to be treated as a divisional application under Rule 2(6)(i) indicate:
- (i) that he wishes the application to be so treated;
  - (ii) the number and filing date of the application from which the application is divided.
- (b) A Contracting Party may require that an applicant who wishes an application to be treated as an application under Rule 2(6)(iii) indicate:
- (i) that he wishes the application to be so treated;
  - (ii) the number and filing date of the earlier application.
- (c) A Contracting Party may require that an applicant who wishes an application to be treated as an application for a patent of addition indicate:

- (i) that he wishes the application to be so treated;
  - (ii) the number and filing date of the parent application.
- (d) A Contracting Party may require that an applicant who wishes an application to be treated as an application for the continuation or the continuation-in-part of an earlier application indicate:
- (i) that he wishes the application to be so treated;
  - (ii) the number and filing date of the earlier application.
- (e) Where a Contracting Party is an intergovernmental organization, it may require that an applicant indicate:
- (i) a petition that the applicant wishes to obtain a regional patent;
  - (ii) the member States of that intergovernmental organization in which protection for the invention is sought.

### **Rule 6 – Time Limits Concerning the Application Under Article 6(7) and (8)**

- (3) [*Time Limits Under Article 6(7) and (8) Relating to Payment of Application Fee in Accordance with the Patent Cooperation Treaty*] Where any fees required to be paid under Article 6(4) in respect of the filing of the application are not paid, a Contracting Party may, under Article 6(7) and (8), apply time limits for payment, including late payment, which are the same as those applicable under the Patent Cooperation Treaty in relation to the international filing fee.

## **Report of the Online-Communications Committee (OCC)**

R. Burt (GB)

Report on electronic application filing and other electronic communication with the EPO

### **Discontinuation of the Online European Patent Register and Online Public File Inspection services**

The European Patent Office's Online European Patent Register and Online Public File Inspection services were discontinued with effect from Monday, 14 August 2006. The information formerly accessible via these two services is now available from the Register Plus service. The new service appears to work well with an excellent download speed enabling rapid access to documents in the files.

### **Electronic filing**

The latest version of the XML version of the on-line filing software, PatXML version 1.33, is available for download from the EPO web site. The new version apparently contains a number of enhancements, including: an improved, more user-friendly interface, improved image management, safeguards preventing overwriting of drawings included with applications being filed, a simplified process for importing from MS Word documents, PDF preview from within the PatXML document.

Many applicants have not been persuaded to use or even try the new version of PatXML because they have found that XML filing is too time-consuming and error-

prone. Several firms now have very good PDF filing procedures and we see no reason to change to the XML system or even try a different technique. The use of the PDF system for filing subsequent documents during prosecution is very good.

### Online Secure File Inspection

The Online Secure File Inspection service by which the applicant can access his own unpublished application files is currently being reviewed by the EPO. As a result, users are unable to view unpublished files. The EPO has indication, that as soon as is technically possible, the service will be restored in full.

## Report of the Professional Qualification Committee (PQC)

S. Kaminski (LI)  
Chairwoman

### PQC meeting

Since the last Council meeting in Salzburg, PQC has met on September 11, in Munich. On the occasion of this meeting Mr. Torlot from the Academy presented the Academy, its program and the envisaged cooperation with *epi* as well as with CEIPI. There was the opportunity for discussions, especially with regard to common CPE seminars and also EPC2000 together with the invited tutors.

### CPE seminars

- Seminars on amendments in Eindhoven and in Helsinki were very successful. Further seminars on amendments are planned to be given in Ireland, France, Italy and Denmark.
- A seminar on claim drafting and answering office actions was held in Brno (C. Quintelier).
- A seminar on PCT will take place in Eindhoven on October 27, 2006.
- A seminar on problems regarding inventive step is envisaged. In this context, it is planned that an exchange of ideas on views, experiences, problems will take place on the *epi* website.

### EPC 2000

There is a great need for training with regard to the EPC changes. This in view of changes for our profession as a whole and for the candidates to sit the EQE 2008. It is clear that PQC/ *epi* will not have the capacity, neither with view to organization nor with view to educational possibilities, to run such far-reaching training programs.

After many discussions within PQC and subsequently in the *epi* Board in Prague an approach to this matter was made:

- a. Establishing a list of national tutors (two per country) willing to attend a training seminar on

EPC 2000 and to act then as tutors for further training in their respective countries. The initial seminar should be held in cooperation with someone from the EPO (Academy) and an *epi* member (possibly and preferably by an *epi* member concerned with EPC 2000, like someone from EPPC).

- b. Study material then available could be prepared especially for EQE candidates. *epi* students could have free access to such material on the *epi* website.
- c. A further – or alternative – possibility for giving seminars on EPC 2000 would be to combine some of our member states and to organize one seminar for each such combination, for instance BENELUX states, Nordic states, Eastern states ...

With regard to proposal a, we asked our national PQC members and Board members to nominate persons willing to cooperate in this program.

With regard to proposal c, it might be preferable that the member states concerned would have to deal with the costs and organisation on their own.

### Academy/CEIPI/*epi*

There is an agreement on a common understanding of a cooperation between these institutions. Principles for activities to be initiated in the name of the Academy/CEIPI/*epi* were agreed on. A first plan for educational matters has been drafted.

A first program is thought for EQE candidates: Three main programs are envisaged to be started as soon as possible.

EQE online exercises will be directed to *claim drafting* (for papers A and B). The idea behind it is to furnish a number of modularly drafted features to be combined for drafting a claim. Either a comment will be generated electronically or it will be given online by a tutor. In any case, the comment will give reasons why a certain claim is to be considered as good, bad, or acceptable.

Further online exercises will deal with *problem solution approach* questions.

A *dummy file project* – which will be very work-intensive – will start with some few cases, the starting time is not clear yet.

It is envisaged to provide candidates with a highly detailed *study guide* for the EQE giving them full information on the education necessary for their daily work in view of the EQE, with view to content and time. Furthermore, such a guide will also help with informing candidates on background literature.

Another program that shall be started very soon is to have exercises on drafting *feature matrices*, mainly for paper C.

Regarding the so-called Grandfather programs, modules planned for these programs are interchangeable or at least can be used as a basis for a similar EQE training.

It is envisaged to establish a kind of study-fund for young grandfathers from the new countries. It was

proposed to have a list made by the national bodies and the industry as well as by the national patent office of a certain country. This list shall contain names of young grandfathers willing to be educated to become national tutors who will then act as coordinators for the education in their countries. *epi* and Academy will determine the countries for which such a program should be started and two to three persons from this list will be sponsored by the Academy to be educated accordingly. This means that costs flight and accommodation as well as seminars will be reimbursed.

### epi tutorials

On November 3 and 4, 2006, on the occasion of the EQE award ceremony, the tutors'/EQE committee's meeting will take place in London.

## Report of the Professional Conduct Committee

T. J. Powell (GB)  
Chairman

In keeping with recent habit the Committee has not met. Presently it is believed possible for the Committee to discharge its work without any need for physical meetings. Should this position change the Committee will approach the Treasurer in connection with the establishment of a budget.

The Committee has devised a procedure for tracking the progress of enquiries.

The Committee has dealt with the following matter since the last meeting of Council:

*Enquiry reference PCC4/06:* An enquiry referred by the Secretariat concerning the duties of a Member in private practice following receipt of a complaint by a former client against an employee of the Member's firm.

The Committee answered the enquiry by telephone. The detailed nature of the enquiry is not suitable for non-confidential reporting. The Committee advised that in view of the multi-national character of *epi*, and of the specialised legal nature of the enquiry, it was not possible to provide policy-type guidance. It was suggested to the

Member that he sought expert advice from an employment lawyer in his home country.

Chambers of the Committee either have been or will soon be charged with the tasks of considering the following enquiries:

*Enquiry reference PCC5/06:* The drafting of suggestions for practitioners on the subject of archiving of files and documents.

*Enquiry reference PCC6/06:* A review of EU money laundering regulations and their impact on the practices of European Patent Attorneys.

*Enquiry reference PCC7/06:* Responding to an enquiry from a Member about the charging of fees under certain circumstances.

It is hoped that the Committee will be able to report on most if not all of these topics, by the time of the next meeting of Council.

Enquiries under reference numbers PCC 1 – 3/06 were dealt with before the Salzburg meeting of *epi* Council, although at that time the enquiry reference numbering system did not exist.

## RESULTS OF THE EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION 2006

### FIRST SITTING – Examination in full and modular sitting

Nationality	Candidates (in total)	PASSED				FAILED			
		Total	%	Examina- tion in full	modular sitting (2modules)	Total	%	Examina- tion in full	modular sitting (2modules)
AT	9	1	11,1	1	0	8	88,9	6	2
BE	15	1	6,7	1	0	14	93,3	10	4
BG	2	0	0,0	0	0	2	100,0	2	0
CH	11	4	36,4	3	1	7	63,6	6	1
DE	250	99	39,6	88	11	151	60,4	126	25
DK	19	7	36,8	6	1	12	63,2	6	6
ES	18	4	22,2	0	4	14	77,8	11	3
FI	21	2	9,5	1	1	19	90,5	13	6
FR	86	43	50,0	34	9	43	50,0	29	14
GB	115	54	47,0	48	6	61	53,0	49	12
GR	2	1	50,0	1	0	1	50,0	0	1
IE	4	2	50,0	2	0	2	50,0	2	0
IS	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
IT	50	14	28,0	11	3	36	72,0	19	17
LU	1	0	0,0	0	0	1	100,0	0	1
NL	29	13	44,8	9	4	16	55,2	12	4
PL	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
PT	2	0	0,0	0	0	2	100,0	0	2
RU	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
SE	34	6	17,6	4	2	28	82,4	17	11
TR	1	0	0,0	0	0	1	100,0	0	1
US	4	0	0,0	0	0	4	100,0	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>676</b>	<b>251</b>	<b>37,1%</b>	<b>209</b>	<b>42</b>	<b>425</b>	<b>62,9%</b>	<b>315</b>	<b>110</b>

RESITTING -Examination in full

Total number of candidates: 73

Passed: 1 (1,37%); Failed: 72 (98,63%)

RESITTING – Examination in part

Total number of candidates: 953

Passed: 258 (27,07%); Failed: 695 (72,93%)



Institut der beim Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter

Institute of Professional Representatives  
before the European Patent Office

Institut des mandataires agréés  
près l'Office européen des brevets

epi • Postfach 26 01 12 • D-80058 München

2 January 2007

**RECHNUNG**  
**epi-Beitrag 2007**

Sehr geehrtes epi-Mitglied,

auf der Ratssitzung in Istanbul am 17. Oktober 2006 hat der Rat einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um € 10 zugestimmt.

Wir bitten Sie deshalb, den korrekten Betrag von € 160 zu zahlen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Claude Quintelier  
epi-Schatzmeister

**INVOICE**  
**epi Subscription 2007**

Dear epi member,

Pursuant to the decision taken on October 17th, 2006 at the Istanbul Council Meeting, the subscription fee has been raised by € 10.

So therefore please take care that the correct amount of € 160 is paid.

Very truly yours,

Claude Quintelier  
epi Treasurer

**FACTURE**  
**Cotisation epi 2007**

Cher membre epi,

Le Conseil de l'epi a décidé, lors de sa réunion du 17 octobre 2006 à Istanbul, d'augmenter la cotisation annuelle de € 10.

Nous vous prions par conséquent de bien vouloir payer le montant correct de € 160.

Veuillez agréer, cher membre, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Claude Quintelier  
Trésorier de l'epi

**€ 160**

**Postbank München, Account No 703-802, BLZ (Bank Sorting Code) 700 100 80**  
**IBAN No DE77 7001 0080 0000 703802 - BIC-SWIFT: PBNKDEFF**

Diese Rechnung wird versandt zur Verwendung bei Ihrer Steuererklärung, auch wenn bereits eine Einzugsermächtigung erteilt ist.

Die Rechnung kann wie folgt bezahlt werden (drei Möglichkeiten):

**1. durch Einzug vom laufenden EPA-Konto**

siehe beiliegendes Formular zur Einzugsermächtigung, das bis zum 15. Februar 2007 an das epi zurückgeschickt werden muss;

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

The invoice can be settled as follows (three possibilities):

**1. by debiting the EPO deposit account**

see enclosed direct debit mandate form which must be returned to epi by February 15, 2007.

Cette facture vous est envoyée pour raison de déclaration fiscale, même si vous avez déjà fait une demande de prélèvement automatique.

La facture peut être réglée de la façon suivante (trois possibilités) :

**1. par retrait du compte courant OEB**

voir autorisation de prélèvement annexée, à retourner à l'epi avant le 15 février 2007.

Secretariat: P.O. Box 26 01 12 • D-80058 München • Im Tal 29 • D-80331 München  
Tel.: +49 (89) 24 20 52-0 • Fax: +49 (89) 24 20 52-20  
e-mail: info@patentepi.com



**2. durch Banküberweisung in EURO**

Euroschecks sowie alle deutschen Schecks werden akzeptiert.  
Die Bankgebühren gehen zu Ihren Lasten.  
Auf dem Überweisungsträger muss angegeben sein für jedes einzelne Mitglied:

- **Name**
- **Mitgliedsnummer (neben dem Namen auf dem Adressaufkleber).**

**Fehlt der Name und/oder die Mitgliedsnummer, kann der Beitrag nicht ordnungsgemäß verbucht werden!**

**3. durch persönliche Kreditkarte (nur Visa oder Mastercard)****a) online-Kartenzahlung:**

- 1) Aufrufen der **epi** Website:  
www.patentepi.com
- 2) Link: Mitgliedsbeitragszahlung  
Bitte geben Sie an den angegebenen Stellen Ihren Namen, Ihre **epi**-Mitgliedsnummer sowie Ihre Kreditkartendaten ein und bestätigen Sie. Sie erhalten eine on-line-Bestätigung, dass die Buchung erfolgreich war.

**b) Kartenzahlung mit Fax**

In diesem Fall kopieren Sie bitte **lesbar** in das nachstehende Feld die Frontseite der Kreditkarte und geben Sie im 3-stelligen kleinen Feld die Kontrollnummer an. Das sind die letzten drei Ziffern im Unterschriftsfeld. Das **epi**-Sekretariat wird nach Eingang dieser kopierten Rechnungsseite alles Notwendige für die Abbuchung von Ihrem Kreditkartenkonto veranlassen.

Bei Zahlungseingang nach dem **30. April 2007** ist der Beitrag € 190.

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

Sollten Sie Ihren Jahresbeitrag nicht bezahlen, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass **Ihr Name von der Liste der zugelassenen Vertreter gelöscht wird**, gemäß Regel 102(1) der Ausführungsordnung zum EPÜ. Ihr Name kann jedoch gemäß den derzeit gültigen Regeln wieder in die Liste aufgenommen werden, sobald Sie den ausstehenden Beitrag bezahlt haben, gemäß Regel 102(3).

Der Schatzmeister  
Claude Quintelier

**2. by bank transfer in EURO**

Euro cheques and banker's drafts are also accepted.  
All bank charges are payable by the subscriber.  
Please note that it is mandatory that each member states:

- **name**
- **membership number (shown next to the name on the label above).**

**The lack of the personal name and/or of the membership number makes it impossible to book correctly the subscription payment!**

**3. by credit card (Visa or Mastercard only)****a) online payment**

- 1) surf to the epi Website  
www.patentepi.com
- 2) Link: Subscription payment  
Please introduce your name and epi membership number, as well as your credit card data in the allotted boxes. Confirm your payment as indicated. You will receive an on-line confirmation.

**b) via fax**

In this case please copy **legibly** the credit card in the box below and write the verification number in the three small boxes. The verification number is the last three digits on the signature panel. After receipt of a copy of this page the **epi** Secretariat will process the debiting of the credit card account.

**Name:**

**Membership  
number:**

verification number:

--	--	--

Subscription payments made after **30 April 2007** must be in the amount of € 190.

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

Please note that if you fail to pay your annual subscription **your name will be deleted from the list of professional representatives**, cf. Rule 102(1) of the Implementing Regulations of the EPC. However, you may, upon request, be re-entered under the current regulations on the list of professional representatives as soon as your outstanding subscription has been paid, cf. Rule 102(3).

The Treasurer  
Claude Quintelier

**2. par virement bancaire en EURO**

Les eurochèques et les chèques bancaires sont également acceptés.  
Les frais bancaires sont à votre charge.

Il est indispensable d'indiquer pour chaque membre sur l'ordre de virement:

- **nom**
- **numéro d'affiliation (inscrit à côté du nom sur l'étiquette).**

**S'il manque le nom et/ou le numéro d'affiliation, le paiement de la cotisation ne peut être correctement effectué !**

**3. par carte de crédit (uniquement Visa ou Mastercard)****a) paiement en ligne**

- 1) visiter le site Web de l'epi  
www.patentepi.com
- 2) Cliquer sur paiement cotisation.  
Veuillez introduire votre nom et numéro d'affiliation ainsi que les données de votre carte de crédit dans les cases indiquées. Veuillez confirmer votre paiement comme indiqué. Vous recevrez une confirmation en ligne.

**b) par télécopie**

Si vous désirez utiliser cette possibilité, veuillez copier **lisiblement** la carte de crédit dans le cadre repris ci-dessous et écrire le numéro de vérification dans les trois petites cases. Le numéro de vérification est formé par les trois derniers chiffres repris sur la bande où la signature est appliquée. Après réception d'une copie de cette page, le secrétariat de l'**epi** traitera le retrait du compte de la carte de crédit.

La cotisation est de € 190 si le paiement est effectué après le **30 avril 2007**.

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

Nous vous rappelons que, si vous n'avez pas acquitté votre cotisation annuelle, **votre nom sera radié de la liste des mandataires agréés**, voir Règle 102(1) du Règlement d'exécution de la CBE. Toutefois, vous pouvez faire une demande de réinscription sur la liste des mandataires agréés selon les règles en vigueur après avoir acquitté votre cotisation impayée, voir Règle 102(3).

Le Trésorier  
Claude Quintelier

Bitte einreichen an / Please return to / retournez s.v.p. à:

epi-Sekretariat  
Postfach 26 01 12  
D-80058 München

Telefax +49 89 202 15 48

### Einzugsermächtigung

Eingangsfrist im  
epi-Sekretariat:

**15. Februar**

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

Bitte verwenden Sie **nur dieses Formular**, gegebenenfalls mit einem gesonderten Blatt für die Namen mehrerer **epi-Mitglieder**. Wenn die Liste der **epi-Mitglieder** sich seit letztem Jahr geändert hat, schicken Sie bitte eine neue Einzugsermächtigung.

### Direct debiting mandate

Deadline for receipt by the  
epi Secretariat:

**15 February**

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

**Please use only this form**, if necessary with a separate sheet for the names of several **epi** members. If the list of **epi** members has changed since last year please send a new mandate.

### Autorisation de prélèvement

Date limite de réception au  
Secrétariat de l'epi:

**15 février**

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

**N'utilisez que ce formulaire**; ajoutez si nécessaire sur une feuille séparée les noms de plusieurs membres de l'**epi**. Si la liste des membres de l'**epi** a été modifiée depuis l'année dernière, envoyez s.v.p. une nouvelle autorisation de prélèvement.

Name/Vorname des <b>epi-Mitglieds</b> : <b>epi member's</b> surname/first name: Nom/prénom du <b>membre de l'epi</b>	
<b>epi-Mitgliedsnummer</b> : <b>epi membership number</b> : <b>Numéro d'affiliation à l'epi</b> :	
Die Einzugsermächtigung gilt für <b>mehrere epi-Mitglieder</b> Falls "ja", bitte ein gesondertes Blatt mit den Namen und Mitgliedsnummern beifügen.  This direct debiting mandate applies to <b>more than one epi member</b> If "yes", please list names and membership numbers on a separate sheet.  L'autorisation de prélèvement s'applique à <b>plusieurs membres de l'epi</b> : Dans l'affirmative, prière de joindre au présent formulaire une feuille séparée portant le nom et le numéro de ces membres.	
<div style="text-align: right;"> nein      ja  <input type="checkbox"/> no    <input type="checkbox"/> yes  non      oui </div>	
Name des <b>Kontoinhabers</b> : <b>Account holder's</b> name: Nom du <b>titulaire du compte</b> :	
<b>Kontonummer</b> beim EPA: <b>EPO account number</b> : <b>Numéro de compte</b> auprès de l'OEB:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> Datum · Date </div> <div> Unterschrift des <b>Kontoinhabers</b> · <b>Account holder's</b> signature Signature du <b>titulaire du compte</b> </div> </div>	

**NOT FOR USE AFTER FEBRUARY 15**

## Einzugsermächtigung

### Eingangsfrist im *epi*-Sekretariat: 15. Februar

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

Der Einzug des Beitrags erfolgt mit Wirkung vom 25. Februar des laufenden Jahres. Alle an das EPA am Abbuchungstag zu entrichtenden Gebühren und Auslagen gehen dem Einzug des *epi*-Beitrags vor. Mehrere Beiträge, die vom selben Konto abgebucht werden sollen, fasst das *epi* zu einem Gesamtbetrag zusammen. Demgemäß erteilt das *epi* dem EPA einen Abbuchungs-

auftrag über den Gesamtbetrag. Reicht das Guthaben nach Begleichung der vorrangigen EPA-Gebühren und Auslagen zur Ausführung des Abbuchungsauftrags des *epi* nicht aus oder trifft die vorliegende Einzugsermächtigung beim *epi* nach dem 15. Februar ein, kann der Abbuchungsauftrag nicht ausgeführt werden. Das *epi*-Mitglied wird über den fehlgeschlagenen Einzugsversuch informiert. Überweist es den Beitrag dann nicht bis spätestens 30. April (Kontoeingang) für das *epi* spesenfrei im normalen Bankverkehr, erfolgt ein Einzugsversuch des erhöhten Jahresbeitrags am 25. Juni. Schlägt auch dieser Versuch fehl, muss der erhöhte Beitrag im normalen Bankverkehr beglichen werden.

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

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

## Direct debiting mandate

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

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

Subscriptions are debited with effect from 25 February of each year. All fees and costs payable to the EPO on the debiting date have priority over the *epi* subscription. The *epi* will combine several subscriptions to be debited from the same account into one overall sum, for which it will then issue the EPO with a debit order. If, after priority

payment of EPO fees and costs, the credit balance is not sufficient to carry out the *epi* debit order, or if the direct debiting mandate is received by the *epi* after 15 February, the debit order is not carried out. The *epi* member will be informed. Then, if the annual subscription has not been credited to the *epi* account through the standard banking procedure and at no expense to the *epi* by 30 April (reception on *epi* account), an attempt will be made to debit the higher annual subscription on 25 June. Should this attempt also prove unsuccessful, the higher annual subscription must be paid to the *epi* through the standard banking procedure.

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

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

## Autorisation de prélèvement

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

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

Le prélèvement de la cotisation prend effet le 25 février de l'année en cours. Le règlement de toutes les taxes et de tous les frais dûs à l'OEB à la date de débit a priorité sur le prélèvement de la cotisation annuelle à l'*epi*. L'*epi* regroupe en un seul montant plusieurs cotisations devant être débitées du même compte. A cette fin, l'*epi* donne à l'OEB un ordre de débit pour le

montant total. Si, après règlement prioritaire des taxes et des frais dûs à l'OEB, la provision du compte ne suffit pas pleinement pour exécuter l'ordre de débit de l'*epi* ou si la présente autorisation parvient à l'*epi* après le 15 février, l'ordre de débit ne peut être exécuté, et le membre en est informé. Si celui-ci ne vire pas le montant de la cotisation le 30 avril au plus tard (date d'inscription au compte de l'*epi*), par une opération bancaire normale et sans frais pour l'*epi*, il sera procédé, le 25 juin, au prélèvement du montant majoré de la cotisation annuelle. Au cas où ce prélèvement non plus ne peut être effectué, le montant majoré de la cotisation doit être acquitté par une opération bancaire normale.

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

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

## Regeln für die Zahlung der *epi*-Mitgliedsbeiträge

Beschluss des *epi* Rates auf seiner Sitzung in Kopenhagen am 11./12. Mai 1992; geändert auf den Ratssitzungen am 22./23.10.2001 in Lugano, am 15./16. Mai 2006 in Salzburg und am 16./17. Oktober 2006 in Istanbul

- 1) Der jährliche *epi* Mitgliedsbeitrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit zu zahlen.
- 2) Für Mitglieder, die bereits zu Anfang eines Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter eingeschrieben sind, ist das Fälligkeitsdatum der 1. Januar.
- 3) Für Mitglieder, die erst im Verlauf eines Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen werden, ist das Fälligkeitsdatum der Tag der Eintragung in die Liste.
- 4) Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird erlassen, wenn
  - der schriftliche Antrag des Mitgliedes auf Löschung von der Liste der zugelassenen Vertre-

ter vor dem 1. April beim Europäischen Patentamt eingeht;

- eine Person nach dem 30. September zum ersten Mal in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen wird.
- 5) In allen anderen Fällen muss der volle jährliche Mitgliedsbeitrag bezahlt werden. Ratenzahlungen, Stundungen oder Beitragsreduzierungen können nicht gewährt werden.
  - 6) Zahlt ein Mitglied, das bereits zu Anfang des Jahres auf der Liste der zugelassenen Vertreter stand, seinen Beitrag nicht vor dem 1. Mai (Eingang auf dem *epi*-Konto), ist sein Beitrag EUR 190.–. Gleiches gilt für Mitglieder, die erst im Verlauf des Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen worden sind, falls sie ihren Mitgliedsbeitrag nicht innerhalb von vier Monaten, nachdem sie durch

„epi-Information“ oder einen Brief über seine Höhe informiert worden sind, zahlen.

- 7) Soweit die Zahlung mittels Banküberweisungen erfolgt, hat dies in Euro und frei von Bankspesen für *epi* zu geschehen. Dabei sind der Name und die Mitgliedsnummer jedes einzelnen Mitglieds, für das die Zahlung erfolgt, anzugeben.
- 8) Wegen der beachtlichen Bankgebühren und darüber hinaus wegen des zusätzlichen Verwaltungsaufwand werden keine Schecks angenommen.
- 9) Der *epi*-Rat beschließt Änderungen des Mitgliedsbeitrages vor Anfang des Folgejahres. Er informiert alle Mitglieder durch „epi-Information“ über den neuen Beitragsbetrag und die Zahlungsmodalitäten.

Alle Mitglieder, von denen angenommen werden kann, dass sie die entsprechende „epi-Information“ erhalten haben, müssen Zahlungsvorkehrungen innerhalb der oben genannten Zeitspanne treffen, ohne dass eine zusätzliche Aufforderung hierzu erfolgt. Der Schatzmeister wird jedoch zu Beginn eines Jahres bzw. bei neuen Mitgliedern nach Eintragung in die Liste zusätzlich Rechnungen an alle Mitglieder verschicken. Verspätete Zahler, von denen angenommen werden kann, dass sie die oben genannte „epi-Information“ erhalten haben, können sich aber nicht darauf berufen, diese Rechnung nicht erhalten zu haben.

## Rules Governing Payment of the *epi* Annual Membership Fee

Decision taken by the *epi* Council at its meeting in Copenhagen on 11/12 May 1992, amended at the Council Meetings in Lugano on 22/23 October 2001, in Salzburg on 15/16 May 2006 and on 16/17 October 2006 in Istanbul

- 1) The *epi* annual membership fee has to be paid within two months after its due date.
- 2) The due date for members being on the list of professional representatives at the beginning of the year is 1 January.
- 3) The due date for members entering the list of professional representatives in the course of the year is the moment of entry on this list.
- 4) The annual membership fee is waived if
  - a member's written demand for deletion from the list of professional representatives arrives at the European Patent Office prior to 1 April;
  - a person is registered for the first time on the list of professional representatives after 30 September.
- 5) In all other cases the entire annual membership fee has to be paid. No instalments, extensions of the term of payment, or reduction of payment may be granted.
- 6) Members on the list of professional representatives on 1 January who fail to pay their membership fee prior to 1 May (reception on *epi* account) will have

to pay a subscription of EUR 190.–. The same applies to members who entered the list during the course of the year if they have not paid the fee within four months after being notified of its amount through „epi Information“ or by letter.

- 7) Payments by money transfers have to be made in Euros and free of bank charges for *epi*. They must indicate the name and registration number of each member for whom the fee is paid.
- 8) Due to the substantial bank charges and furthermore to the additional administrative requirements no personal cheques will be accepted.
- 9) The *epi* Council decides on modifications of the amount of the annual membership fee before the beginning of a year. It informs all members through „epi Information“ of the new amount of the fee and the conditions for payment. All members deemed to have received the respective „epi Information“ will have to make provisions for payment within the above mentioned time-limit without further request. The Treasurer will, however, also send out fee invoices to all members at the beginning of the year or to new members after their registration. Late payers deemed to have received the before mentioned „epi Information“ may not plead not having received this invoice.

## Règles relatives au paiement de la cotisation annuelle epi

Décision prise par le Conseil de l'*epi* à la réunion de Copenhague les 11-12 mai 1992, modifiée aux réunions du Conseil à Lugano le 22-23 octobre 2001, à Salzburg les 15-16 mai 2006 et à Istanbul les 16-17 octobre 2006

- 1) Le paiement de la cotisation annuelle *epi* est dû dans les deux mois qui suivent la date d'exigibilité.
- 2) La date d'exigibilité pour les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés au début de l'année est le 1er janvier.
- 3) La date d'exigibilité pour les personnes admises sur la liste des mandataires agréés en cours d'année est la date d'admission sur cette liste.
- 4) N'est pas redevable de la cotisation de l'année en cours:
  - un membre qui demande par écrit à l'OEB sa radiation de la liste des mandataires agréés avant le 1er avril;
  - toute personne inscrite pour la première fois sur la liste des mandataires agréés après le 30 septembre.
- 5) La cotisation annuelle doit être payée dans son intégralité dans tous les autres cas. Aucun versement partiel, report d'échéance ou réduction du montant ne peut être accepté.
- 6) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés au 1er janvier et dont la cotisation n'est pas payée avant le 1er mai (date de réception sur le compte de l'*epi*) doit payer une cotisation de EUR 190.— Ceci s'applique également à toutes les personnes inscrites sur la liste en cours d'année, dont la cotisation n'est pas réglée dans les quatre mois qui suivent la notification dans „*epi* Informa-

tion” ou par lettre.

- 7) Les paiements par virement doivent être faits en Euros, sans frais bancaires pour l'*epi*. Le nom et le numéro d'affiliation de la/les personne(s) pour qui la cotisation est destinée doivent être indiqués clairement sur le virement.
- 8) Les chèques ne sont pas acceptés en raison des frais bancaires importants et du supplément de travail que leur traitement nécessite.
- 9) Le Conseil de l'*epi* décide des modifications du montant de la cotisation annuelle avant le début de l'année. Tous les membres sont informés par „*epi* Information” du nouveau montant de la cotisation et des conditions de paiement. Toute personne qui, en tant que membre, reçoit „*epi* Information” devra s'assurer que sa cotisation est payée dans le délai imparti, ci-dessus mentionné, sans autre notification. Le Trésorier enverra toutefois aussi un appel de cotisation à tous les membres au début de l'année, de même qu'aux nouveaux membres après leur inscription. Toute personne recevant en tant que membre „*epi* Information”, mentionné plus haut, et n'ayant pas payé sa cotisation à temps ne pourra pas alléguer qu'elle n'a pas reçu l'appel de cotisation.

*epi*-Mitgliedschaft und Jahresbeitrag  
*epi* Membership and membership subscription  
Affiliation à l'*epi* et cotisation annuelle

For information, please visit the *epi* website:

[www.patentepi.com](http://www.patentepi.com)  
Section Information/membership



## Corrigendum

Draft decisions 2 and 5 of the minutes of the 60<sup>th</sup> Council meeting in Salzburg, published in *epi* Information 2/2006 (pages 40, 42 and 43), were amended and adopted by the Council at its last meeting in Istanbul on 16-17 October 2006 as follows :

*Beschluss 2:* Der Ad-hoc-Ausschuss wird eine Änderung der Geschäftsordnung vorschlagen, dahingehend, dass Befugnisse nur an den Vorstand delegiert werden können.

*Beschluss 5:* Der Redaktionsausschuss wird mit dem Geschäftsordnungsausschuss den Ad-hoc-Ausschuss bei der Bereitstellung von Maßnahmen für die elektronische Abstimmung über Ratsbeschlüsse unterstützen.

*Decision 2:* The Ad-Hoc Committee on the revision of the *epi* Founding Regulation shall propose an amend-

ment of the By-Laws, according to which powers should only be delegated to the Board.

*Decision 5:* The Editorial Committee, in collaboration with the By-Laws Committee, shall assist the Ad-Hoc Committee in providing means for electronic voting for Council decisions.

*Décision 2:* La Commission Ad-Hoc pour la révision du règlement de création de l'*epi* proposera une modification du Règlement Intérieur, selon laquelle les pouvoirs ne peuvent être délégués qu'au Bureau.

*Décision 5:* La Commission de Rédaction, en collaboration avec la Commission du Règlement intérieur, donnera à la Commission Ad-Hoc les moyens nécessaires pour mettre en place un vote électronique pour les décisions du Conseil.

## Board and Council meetings in 2007

### Board Meetings

31 March 2007, Amsterdam  
15 September 2007, Sofia

### Council Meetings

21-22 May 2007, Krakow  
22-23 October 2007, Nuremberg

## Report 14<sup>th</sup> General Assembly and 52<sup>nd</sup> and 53<sup>rd</sup> Council Meetings of the Asian Patent Attorneys Association (APAA) 4<sup>th</sup>-8<sup>th</sup> November, 2006, Kaohsiung, Taiwan

T. Johnson (GB)

The *epi* as a Sister organisation of APAA is usually invited to attend APAA Annual Council Meetings as a guest observer, and this year was no exception. I had the honour of representing our President on behalf of *epi*.

The format of APAA meetings is now well-tryed. After an opening ceremony on the first evening there is a Council Meeting on Sunday and Monday, an excursion day, and, this time, the General Assembly on the 8<sup>th</sup> November, ending with a closing dinner. In fact, there is a General Assembly every third year, as the term of an

APAA Council runs in three year tranches, the end of the third year of one Council being ended at the General Assembly and the term of the new Council (and President) starting at that same General Assembly. This year the Council Meetings were presided over by outgoing President, Dato V. L. Kandan (from Malaysia). The President elected for the new term, 2006 – 2009, is Alonzo Ancheta of the Philippines.

APAA has a guests' luncheon on the first day of Council Meetings when NGO invitee representatives

are asked to speak for about five minutes on developments in their organisations' ambit. I therefore spoke briefly on:

- (i) the impending commencement of EPC 2000, giving the latest starting date and commenting on the new definition of invention in amended Article 52;
- (ii) Commissioner McCreevey's speech in Finland, when, developing on the 12<sup>th</sup> July open meeting in Brussels, he hoped a way forward for a Community Patent was via the EPLA; and
- (iii) The *epi*'s support for the „loose“ association of NGOs which had been suggested by APAA in New Delhi, and which had now had two meetings, the second one of which took place at the AIPPI Meeting in Gothenburg (SE) at the beginning of October.

These remarks seemed to be well received, and I expressed the *epi*'s readiness to provide any further information on these and other topics pertaining to the EPO and CPR which APAA may seek. Those were the core points, but I also mentioned at the beginning of my talk some facts about our institute, namely, being anchored on the Founding Regulation of the European Patent Organisation, right of attendance at Administrative Council Meetings, compulsory membership, and current number of Members. It goes without saying too that I expressed in the name of our President, Board and Council, thanks for the invitation to *epi* to attend, and to wish APAA every success for both the Council Meetings and General Assembly, and for the future.

Members may be interested to know that APAA has 17 recognised country Groups, Vietnam being so elected at the meeting I attended. The geographical extent of APAA is bounded by China in the North, Australia in the South, Japan/New Zealand in the East, and Pakistan in the West. There are currently about 2000 Members of the Association.

APAA is concerned at the lack of progress in the patent law harmonization talks, and its Council passed a Resolution to be sent to relevant bodies essentially resolving that the log jam be broken. I was asked to comment on a draft resolution and whilst not deigning to tell a Sister organisation what to do, made some comments which I hope were helpful. The final form of the resolution will no doubt be available on the APAA website in due course.

Finally, I should say that I have had at previous meetings, and at the last one, approaches from APAA members asking if there are meetings similar to theirs which they can attend in Europe. Whilst there are such meetings, the *epi* does not generally hold open meetings. It seems to me that we as *epi* could benefit our organisation if every so often, say once every two years, we held an 'open' Council Meeting which colleagues from outside Europe could attend. Part of those meetings could be 'in camera' if necessary.

I include this comment in my report as the proposal flows from comments I have received as an *epi* representative at APAA meetings, including the one the subject of this report.

## Überlegungen zur Strategie weltweiten Patentierens

W. Noske (AT)

### Zusammenfassung:

Theoretische Überlegungen zu Arbeitsaufwand und Kosten des Patentierens, wie in den letzten Jahren praktiziert von einem erfolgreichen Unternehmen, führen zur Entwicklung von Vorschlägen für eine optimierte Strategie des weltweiten Patentierens. Es wird insbesondere überlegt, was das Unternehmen administrativ tun kann, um sein Patentwesen in Hinblick auf Qualität und Kosten zu optimieren und welche Größenordnung der durch administrative Maßnahmen erzielbare Erfolg haben kann. Das den Überlegungen zugrunde liegende Unternehmen ist mit über die Jahre etwa konstantem, hohem Aufwand um einen weltweiten Schutz seiner Erfindungen bemüht und mit seiner Praxis des Patentierens beispielhaft für viele andere Unternehmen. Die Untersuchung hat realistische Möglichkeiten aufgezeigt, durch wenige administrative Maßnahmen das in der eigenen Patentabteilung anfallende Arbeitsvolumen in Vergleich zur üblichen Praxis entscheidend zu senken.

### 1. Das Referenzunternehmen

ist mittelgroß, hat seinen Hauptsitz in Europa und ist entweder selbst oder über Tochterunternehmungen am Markt weltweit in einem speziellen Gebiet der Metallurgie tätig. Es verfügt über ein überdurchschnittlich gut entwickeltes Patentwesen und hat sich zum Ziel gesetzt, seine gesamte Produktion und Tätigkeit durch Patente international abzusichern. Dieses Ziel wird verfolgt mit Patentanträgen für jährlich etwa 50-60 neu hinzukommende Erfindungen, die durchschnittlich in Europa und je in etwa 3 nichteuropäischen Ländern (am häufigsten USA, Japan) eingereicht werden. Daraus ergibt sich ein Stock von etwa 3000 aufrechten Patenten und ein sich über die Jahre wenig verändernder Aufwand für das Patentwesen, der (auf Grund von öffentlich zugänglichen Daten) pro Jahr im zweistelligen Mio. € Bereich liegend geschätzt werden kann.

## 2. Die Organisationsstruktur des Patentwesens

Im Referenzunternehmen existiert eine Patentabteilung, deren personelle Ausstattung ausreicht, um das Patentieren der jährlich neu hinzukommenden Erfindungen und der Erfindungen aus früheren Jahren, deren Patentierung noch nicht fertig abgeschlossen ist, zu organisieren. Im Heimatbereich, Europa, erfolgt dies im Wesentlichen selbständig und nur in Ausnahmefällen mit Hilfe außen stehender Anwälte. Für den außereuropäischen Bereich werden Anwälte beauftragt, an welche die Aufträge von der Patentabteilung erteilt werden. Patentierungen von Tochterunternehmen werden von diesen normalerweise selbständig abgewickelt. Im Detail ist folgender Ablauf üblich:

Erste Ausarbeitungen der Erstanmeldungen und die Argumentation im Prüfungsverfahren erfolgen grundsätzlich im Haus. Nur beim Auftreten größerer Schwierigkeiten, z. B. im Fall von Einsprüchen, sowie bei Vertretungsnotwendigkeit (außerhalb des europäischen oder internationalen Systems) werden außen stehende Patentanwälte beauftragt.

Die Verwaltung der Patente und der Entscheidungen über die Patentlaufzeiten erfolgen ebenso in der Patentabteilung.

Die Betreuung der eigenen Erfinder und die interne Information über eigene Patentaktivitäten und diejenigen der Konkurrenz gehören ebenfalls zu deren Aufgaben.

## 3. Kostenkategorien im Patentwesen

Erfahrungsgemäß entfällt bei Unternehmen mit einem Stock von wie im vorliegenden Fall administrierten Patenten

- 3.1. ein erstes Drittel der gesamten Patentkosten auf die Patentabteilung selbst,
- 3.2. ein weiteres Drittel auf Honorare für die beauftragten externen Patentvertreter, Anwälte, Übersetzer usw. und
- 3.3. ein letztes Drittel auf die international an die jeweiligen Patentämter zu bezahlenden Patentgebühren.
- 3.4. Vergütungen an Erfinder hängen ab von der Rechtslage und von internen Regelungen des Unternehmens; sie spielen normalerweise in Vergleich zu den erwähnten sonstigen Kosten 3.1-3.3 eine geringe Rolle und sind hier nicht berücksichtigt.

## 4. Das „Arbeitsvolumen“ der Patentabteilung des Referenzunternehmens

### 4.1. Definitionen

Als „Arbeitsvolumen“ der Patentabteilung wird hier die Gesamtheit der auf die Beförderung des Patentierens gerichteten Bemühungen der dort tätigen Patentingenieure angesehen, die einzelnen Erfindungen des Unternehmens zuzuordnen sind. Das sind vor allem die einschlägigen Aktivitäten für den Verkehr mit den Patentämtern, einschließlich der internen Vorbereitung

und Absendung der Schriftsätze an die Patentämter entweder direkt oder über Anwälte oder andere Vertreter. Dazu gehört der klar einzelnen Erfindungen des Unternehmens zugeordnete Verkehr mit den eigenen Erfindern, deren diesbezügliche Information und das Einholen von Informationen über im Unternehmen laufende Entwicklungsarbeiten, sowie die Vorbereitung und das Fällen der Entscheidungen, ob und für welche Erfindungen und Länder gegebenenfalls Patentschutz beantragt wird. Das „Arbeitsvolumen“ umfasst somit die gesamte Alltagsarbeit der in der Patentabteilung tätigen Patentingenieure.

Nicht unter das so definierte „Arbeitsvolumen“ fallen Tätigkeiten, die normalerweise außerhalb der Patentabteilung z. B. in Übersetzungsbüros und Anwaltsbüros erfolgen, z. B. Übersetzungsarbeiten oder das Ausfüllen von Formularen für Anträge, die nicht mit Änderungen sachlicher Art verbunden sind, also Arbeiten, die zwar von Fachpersonal, normalerweise nicht aber von Patentingenieuren durchgeführt werden. Solche Arbeiten sind z. B. beim Übergang der europäischen Patente aus der europäischen Phase in die europäisch-nationalen Phasen oder beim Übergang aus der internationalen Phase der PCT-Anmeldungen in die einzelnen regionalen oder nationalen Phasen notwendig.

Nicht unter das so definierte „Arbeitsvolumen“ fallen im weiteren solche Aktivitäten, die zwar eigene oder fremde Erfindungen oder Patente betreffen, aber vorwiegend in direkter Kommunikation mit Fremdfirmen ablaufen und für welche normalerweise die Rechtsabteilung die erste Zuständigkeit hat:

Dies sind alle Aktivitäten betreffend die Vergabe oder Hereinnahme von Patentlizenzen und Fragen der Verletzung eigener oder fremder Patente.

Nicht gerechnet unter das „Arbeitsvolumen“ der Patentabteilung werden auch die nicht eindeutig nur dieser zuordenbaren Fälle, in denen die Verantwortlichkeit zumeist geteilt von der Rechtsabteilung und der Patentabteilung wahrgenommen wird wie das Vorgehen gegen Fremdpatente, z. B. mit gegen diese gerichteten Einsprüchen.

Nicht unter das „Arbeitsvolumen“ fallen auch alle nicht einzelnen Erfindungen zuzuordnenden Tätigkeiten, wie z. B. das Erstellen und Zugänglichmachen von Dokumentationen zum Stand der Technik und zu eigenen Patenten und solchen der Konkurrenz, Aktivitäten der Werbung und Information über das Patentwesen allgemein, die Ausbildung der in der Patentabteilung tätigen Mitarbeiter, sowie alle Kontakte zur Förderung des Patentwesens allgemein, z. B. mit Anwälten und Patentbehörden. Auch Aktivitäten in Zusammenhang mit Erfindungen von Tochterunternehmen werden vom „Arbeitsvolumen“ nicht umfasst.

Das so definierte „Arbeitsvolumen“ will somit keine Richtgröße sein für die Anzahl oder Auslastung der in der Patentabteilung nötigen Mitarbeiter; es dient lediglich dazu, die relative Gewichtung der einzelnen Tätigkeiten eines Patentingenieurs im Verhältnis zu den Gesamtaufgaben zu quantifizieren.

Die unten ermittelten Werte für das „Arbeitsvolumen“ insgesamt und für dessen Teilbereiche stellen vielmehr die Grundlage dar für die weiteren Überlegungen, wie der Kernbereich der Alltagsarbeit zum Schutz der eigenen Erfindungen ökonomisch sinnvoll gestaltet werden kann.

Bemühungen der Patentabteilung, die auf die Beförderung des Patentierens gerichtet sind, führen in der Regel zu öffentlich zugänglichen Daten: Jede Patentanmeldung wird normalerweise spätestens 1 ½ Jahre nach Eingang des ersten Patentantrags bei einem Patentamt veröffentlicht und ist mitsamt dem Rechercheergebnis, allem diesbezüglichen Schriftverkehr, sowie den Daten der in anderen Ländern für dieselbe Erfindung getätigten Patentanträgen der Öffentlichkeit zugänglich. Die vorliegende Untersuchung basiert ausschließlich auf solchen öffentlich zugänglichen Daten, und zwar nur auf solchen, bei welchen das Referenzunternehmen entweder selbst oder im Namen einer Tochterunternehmung, welche die Patente des Mutterunternehmens verwaltet, (nicht aber eine im Patentwesen selbständig agierende Tochterunternehmung) als Inhaber oder Mitinhaber aufscheint. Die folgende Statistik basiert auf Datenbanken (ofi, espacenet) des Europäischen Patentamtes (EPA).

#### 4.2. Das Patentverhalten des Referenzunternehmens im Zeitraum 2000-2006

Es wurden im untersuchten Zeitraum der Veröffentlichungen von 1.1.2000 – 31.3.2006 (entsprechend dem Erstanmeldungszeitraum etwa von 1.7.1998 bis 30.9.2004) pro Jahr durchschnittlich 52 Erfindungen erstmals national (im Land des Unternehmenssitzes) zum Patent angemeldet.

Der nationalen Anmeldung folgte innerhalb des Prioritätsjahres in nahezu allen (durchschnittlich 49 von 52 Fällen) eine europäische (EP) Anmeldung; diese wurde in durchschnittlich ¼ der Fälle (12) als EP-Direkt-Folgeanmeldung und in durchschnittlich ¾ der Fälle (37) in Form einer internationalen (PCT) Folgeanmeldung mit Nennung Europas (Euro-PCT) hinterlegt. In nahezu allen PCT-Anmeldungen wurde Antrag auf vorläufige internationale Prüfung gestellt und damit die Patentprüfung weltweit weitestmöglich vereinheitlicht.

Entsprechend den Erstanmeldungen des Veröffentlichungszeitraums 1.1.2000 – 31.12.2003 kam es pro Jahr zu durchschnittlich 157 weiteren Veröffentlichungen von Nicht-EP-Folgeanmeldungen, zumeist (in 130 Fällen) basierend auf der internationalen (PCT) Anmeldung, in den restlichen (27) Fällen als Nicht-EP-Direkt-Anmeldung.

#### 4.3. Einteilung des Arbeitsvolumens

Das gesamte, oben in 4.1 definierte „Arbeitsvolumen“ lässt sich nach der Art der Erledigung einteilen in Arbeiten für:

A die Ausarbeitung der einzureichenden Erstanmeldungen; hierzu gehört die gesamte Vorarbeit inklusive des „Aufspürens“ der schützenswerten Erfindungen im Unternehmen selbst und dessen Umfeld,

der Kontakte mit potentiellen Erfindern und denjenigen Unternehmensangehörigen, deren Erfindung dann tatsächlich zum Patent angemeldet wird; es gehört auch dazu die Information der betroffenen Unternehmensbereiche über die Erfindung und die Abstimmung mit denselben, um die Bedeutung für die Zukunft und den angestrebten territorialen Schutzbereich abzuschätzen; im weiteren gehört hierzu die Beschreibung und Definition der Erfindung mitsamt Abgrenzung zum Stand der Technik, einschließlich der Klärung der Frage, ob das Wissen des Erfinders zum Stand der Technik ausreicht oder spezielle Recherchen erfordert, gegebenenfalls auch deren Durchführung vor der Einreichung der Erstanmeldung; die Erstanmeldung wird üblicherweise und zweckmäßig so formuliert, dass Texte und Zeichnungen international brauchbar sind;

B die Umformulierung der eingereichten Erstanmeldungen aufgrund des nach der Einreichung erhaltenen amtlichen Recherchen- und Prüfungsergebnisses; hierzu gehört das Studium und die Bewertung der ermittelten oder entgegengehaltenen Dokumente, sowie das Ziehen der Konsequenzen für den erreichbaren Schutzbereich, sowie Texte und Zeichnungen;

C die Formulierung aller Folgeanmeldungen; normalerweise entsprechen die für die Folgeanmeldungen verwendeten Unterlagen denjenigen der nach A erstellten und nach B modifizierten Unterlagen der Erstanmeldungen; die Unterlagen der einzureichenden Folgeanmeldungen müssen rechtzeitig vor dem Ende des Prioritätsjahres, somit spätestens etwa 10 Monate nach Hinterlegung der Erstanmeldung fertig vorliegen, damit die meist nötigen Übersetzungen abgeschlossen und die Folgeanmeldungen rechtzeitig mit allen Formalitäten veranlasst werden können; die zur Verfügung stehenden 10 Monate reichen allerdings kaum aus, um auch nur die Umformulierung B der Erstanmeldung abzuschließen; im übrigen langen relevante Ergebnisse amtlicher Recherche und Prüfung zumeist erst viel später ein, z. B. im Zuge der Prüfung der europäischen oder amerikanischen Folgeanmeldungen; für eine optimale Formulierung der Folgeanmeldungen, möglichst vor, aber auch nach der Einreichung, müssen alle relevanten amtlichen Prüfungsergebnisse berücksichtigt werden; je später solche Ergebnisse einlangen, umso größer ist der Umfang der hierfür nötigen Arbeiten; ist die amtliche Prüfung für ein Land oder Territorium abgeschlossen und soll das spätere amtliche Prüfungsergebnis eines anderen Territoriums im ersten noch berücksichtigt werden, so kann dies einen neuerlichen Prüfungsbeginn notwendig machen;

D die Verteidigung der eingereichten Erstanmeldungen; hierzu gehören Abstimmung und Kontakt mit dem beteiligten Erfinder und gegebenenfalls weiteren beteiligten Stellen im Unternehmen nach dem nach B vorgenommenen Studium und der Bewertung der zur Erstanmeldung amtlich ermittelten



Dokumente, sowie die Ausarbeitung der Argumentation gegenüber dem Patentamt;

- E die Verteidigung und Umformulierung der eingereichten Folgeanmeldungen gegenüber dem jeweils erhaltenen weiteren amtlichen Prüfungsergebnis; es existieren (wahlweise) folgende Arten solcher Folgeanmeldungen:

E1 internationale (PCT) Folgeanmeldungen

E2 europäische (EP) Direkt-Folgeanmeldungen

E3 Nicht-EP-Direkt-Folgeanmeldungen;

in allen Fällen E1- E3 sind (wie vorher in B) Studium und Bewertung der zu den Folgeanmeldungen zusätzlich amtlich ermittelten Dokumente und das Ziehen der Konsequenzen für Texte und Zeichnungen erforderlich; außerdem ist (wie vorher in D) in Abstimmung und Kontakt mit dem beteiligten Erfinder und gegebenenfalls weiteren beteiligten Stellen im Unternehmen die Argumentation gegenüber dem Patentamt auszuarbeiten;

- F die Verteidigung und Umformulierung von Euro-PCT-Folgeanmeldungen, wobei die nach E1 (international) gegebenenfalls verteidigte und umformulierte Folgeanmeldung eine internationale (PCT) Anmeldung mit Nennung Europas ist; in diesen Fällen folgt auf E1 das weitere Prüfungsverfahren F durch das Europäische Patentamt (EPA); hierfür sind gegebenenfalls wiederum die Verteidigung und Umformulierung der EP-Anmeldung vor dem EPA in Abstimmung mit den im Unternehmen Beteiligten erforderlich;

- G die Verteidigung und Umformulierung von Nicht-EP-PCT-Folgeanmeldungen, wobei die nach E1 (international) gegebenenfalls verteidigte und umformulierte Folgeanmeldung eine internationale (PCT) Anmeldung mit Nennung von Nicht-EP-Ländern ist; in diesen Fällen folgen auf E1 die weiteren Prüfungsverfahren G durch die Patentämter der Nicht-EP-Länder; es sind (wie vorher in B und E1) sind hier Studium und Bewertung der dort zusätzlich amtlich ermittelten Dokumente und das Ziehen der Konsequenzen für Texte und Zeichnungen erforderlich; außerdem ist (wie vorher in D und E) in Abstimmung und Kontakt mit den im Unternehmen Beteiligten die Argumentation gegenüber den jeweiligen nationalen Patentämtern auszuarbeiten.

#### 4.4. Arbeitszeit-Statistik für die Patentabteilung des Referenzunternehmens im Zeitraum 2000-2006

- A Rechnet man mit einem durchschnittlichen Aufwand von 16 Arbeitsstunden eines Patentingenieurs pro Erstanmeldung, so ergibt dies eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von  $52 \times 16 = 832$  h.
- B Rechnet man für das Studium der als Ergebnis der Recherche zur Erstanmeldung genannten Dokumente sowie für das Ziehen der Konsequenzen gegebenenfalls durch Umformulierungen in der Erstanmeldung in Abstimmung mit den Beteiligten im Unternehmen mit einem durchschnittlichen Aufwand von 6 Arbeitsstunden eines Patentingenieurs, so ergibt dies eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von

$52 \times 6 = 312$  h.

Hierzu wird bemerkt, dass im Durchschnitt der europäischen Anmeldungen (die ja schon alle national und zumeist auch international vorgeprüft sind) im Verlauf der europäischen Prüfung einmal pro Anmeldung eine Änderung der Unterlagen erforderlich war. Man kann somit mit mindestens etwa demselben Änderungserfordernis für die nationale Erstanmeldung rechnen.

- C Bei einer jährlichen Menge von 49 ursprünglich gleich formulierten Folgeanmeldungen, welche sich in 49 europäische und 157 Nicht-EP-Anmeldungen, also insgesamt 206 Folgeanmeldungen aufspalten (vgl. 4.2), sind deren Formulierung meist sachlich und zeitlich individuell entsprechend den Prüfungsergebnissen sämtlicher prüfender Instanzen anzupassen. Rechnet man für die oft erst während der laufenden Prüfung individuell für jede Anmeldung vorzunehmende Anpassung mit einem zusätzlichen Aufwand von 4 Arbeitsstunden eines Patentingenieurs für die Formulierung pro Folgeanmeldung, so ergibt dies eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von  $206 \times 4 = 824$  h.
- D Für die Ausarbeitung der Argumentation zur Verteidigung der Erstanmeldungen in Abstimmung mit den im Unternehmen Beteiligten kann unter der Annahme von durchschnittlich einem zu erledigenden Prüfungsbescheid pro Erstanmeldung und für die Erledigung mit einem durchschnittlichen Aufwand von 4 Arbeitsstunden eines Patentingenieurs pro Erstanmeldung gerechnet werden; dies ergibt bei einer Gesamtzahl von jährlich 52 Erstanmeldungen eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von  $52 \times 4 = 208$  h.
- E1 Für die Verteidigung und Umformulierung der eingereichten Folgeanmeldungen gegenüber den jeweils dort erhaltenen weiteren Recherchen- und Prüfungsergebnissen in Abstimmung mit den im Unternehmen Beteiligten kann man im Fall, dass die Folgeanmeldung eine internationale (PCT) Anmeldung ist (und hier normalerweise keine neuen Dokumente zusätzlich zum Recherchenergebnis der Erstanmeldung genannt werden, aber auf Bescheide und je einen vorläufigen internationalen Prüfungsbericht zu reagieren ist) mit einem Aufwand von durchschnittlich 4 Arbeitsstunden eines Patentingenieurs pro internationale Anmeldung rechnen. Dies ergibt bei durchschnittlich 37 jährlichen PCT-Folgeanmeldungen (vgl. obiger Punkt 4.2) eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von  $37 \times 4 = 148$  h.
- E2 Für den Fall, dass die Folgeanmeldung eine EP-Direkt-Folgeanmeldung (ohne vorhergehende PCT Anmeldung ist, kann bei durchschnittlich einem europäischen Prüfungsbescheid pro Anmeldung für die Verteidigung und Umformulierung der eingereichten EP-Direkt-Folgeanmeldung gegenüber dem Prüfungsergebnis des EPA in Abstimmung mit den im Unternehmen Beteiligten mit einem Aufwand von 6 Arbeitsstunden eines Patentinge-



nieurs pro europäische Folgeanmeldung gerechnet werden. Dies ergibt bei durchschnittlich jährlich 12 EP-Direkt- Folgeanmeldungen (vgl. 4.2) eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von  $12 \times 6 = 72$  h.

E3 Für den Fall, dass die Folgeanmeldung eine Nicht-EP-Direkt-Folgeanmeldung (ohne vorhergehende PCT Anmeldung) ist kann bei durchschnittlich ebenso einem Nicht-EP-Prüfungsbescheid pro Anmeldung für die Verteidigung und Umformulierung der eingereichten Folgeanmeldung gegenüber dem Prüfungsergebnis des Nicht-EP-Amtes in Abstimmung mit den im Unternehmen Beteiligten mit einem Aufwand von 4 Arbeitsstunden eines Patentingenieurs pro solche Nicht-EP-Folgeanmeldung gerechnet werden (Anmerkung: der in Vergleich zu E2 geringer angenommene Zeitaufwand resultiert aus dem in diesen Fällen normalerweise vorhandenen Arbeitsanteil des Auslandsanwalts). Dies ergibt bei durchschnittlich jährlich 27 Nicht-EP-Direkt-Folgeanmeldungen (vgl. 4.2) eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von  $27 \times 4 = 108$  h.

F Für die Verteidigung und Umformulierung der schon vorher national (als Erstanmeldung, vgl. B) und international (vgl. E1) geprüften Euro-PCT-Folgeanmeldungen in Abstimmung mit den im Unternehmen Beteiligten kann durchschnittlich etwas mehr als der halbe Zeitaufwand eines Patentingenieurs wie bei einer Direkt-EP-Folgeanmeldung E2 angenommen werden, d.h. 4 Arbeitsstunden eines Patentingenieurs pro Euro-PCT-Folgeanmeldung. Dies ergibt bei jährlich durchschnittlich 37 Euro-PCT-Folgeanmeldungen (vgl. 4.2) eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von  $37 \times 4 = 148$  h.

G Für die Verteidigung und Umformulierung der schon vorher national (als Erstanmeldung, vgl. B) und international (vgl. E1) geprüften Nicht-EP-PCT-Folgeanmeldungen kann, da mit dort zusätzlich ermittelten Dokumenten und zusätzlichen Einwänden gerechnet werden muss, mit etwa demselben Arbeitsaufwand wie bei Euro-Direkt-Folgeanmeldungen gerechnet werden; dies sind 6 Arbeitsstunden eines Patentingenieurs pro Nicht-EP-PCT-Folgeanmeldung. Dies ergibt bei jährlich 130 solchen Nicht-EP-PCT-Folgeanmeldungen (vgl. 4.2) eine Gesamtarbeitszeit pro Jahr von  $130 \times 6 = 780$  h.

Die **Summe** der jährlichen Arbeitszeiten der Patentingenieure für die Tätigkeiten

A	Ausarbeitung der Erstanmeldungen	832 h
B	Weitere Bearbeitung der Erstanmeldungen	312 h
C	Anpassung der Folgeanmeldungen an Prüfungsergebnis anderer Ämter	824 h
D	Verteidigung der Erstanmeldungen	208 h
E1	Verteidigung mit Umformulierung der PCT-Folgeanmeldungen	148 h
E2	Verteidigung mit Umformulierung der EP-Direkt-Folgeanmeldungen	72 h
E3	Verteidigung mit Umformulierung der Nicht-EP-Direkt-Folgeanmeldungen	108 h

F	Verteidigung mit Umformulierung der Euro-PCT-Folgeanmeldungen	148 h
G	Verteidigung mit Umformulierung der Nicht-EP-PCT-Folgeanmeldungen	780 h
	<b>betragt somit pro Jahr</b>	<b>3432 h.</b>

Die an das EPA gerichteten Schriftstücke sind im betrachteten Zeitraum der EPA Veröffentlichungen von 1.1.2000 – 31.3.2006 von jeweils einer von durchschnittlich etwa 4,5 verschiedenen Personen unterschrieben; daraus kann auf eine Zahl von durchschnittlich etwa 4 – 5 voll ausgebildeten Patentingenieuren des Referenzunternehmens geschlossen werden. Auf einen solchen Patentingenieur entfallen somit jährlich  $3432/4,5 = 763$  Arbeitsstunden

mit Tätigkeiten nach 4.4 A-G, was je etwa der halben Jahresarbeitszeit entspricht. Es entspricht der Erfahrung in straff geführten Patentkanzleien oder Industriepatentabteilungen, dass sich etwa die halbe Arbeitszeit einer streng definierbaren (oder verrechenbaren) Tätigkeit zuordnen lässt.

Dies bestätigt die oben in 4.4 A-G angeführten Arbeitszeiten, bei denen es sich lediglich um Schätzungen von Durchschnittswerten basierend auf Erfahrungen des Autors der vorliegenden Studie und nicht um exakte Messwerte handelt.

## 5. Wie kann das „Arbeitsvolumen“ der Patentabteilung reduziert werden?

Das „Arbeitsvolumen“ lässt sich durch strikte Einhaltung der folgenden Empfehlungen entscheidend reduzieren:

### 5.1. Optimale Erstanmeldungen

Die Arbeiten B-G dienen zur Korrektur der Arbeit A, die mit 832 h weniger als 1/4 der Gesamtarbeitszeit von 3432 h ausmacht. Alle Arbeiten B-G sind somit eigentlich nur aufgrund einer unzureichenden Ausarbeitung A der Erstanmeldung erforderlich. Mit anderen Worten: Gelänge es, die Erstanmeldungen so zu formulieren, dass sie von Beginn an bereits international allen Erfordernissen genügen, dann könnten mehr als  $\frac{3}{4}$  des „Arbeitsvolumens“ und somit der Alltagsarbeit in der Patentabteilung erspart werden.

Aus dieser Überlegung ergibt sich der erste Ansatzpunkt für eine beabsichtigte Optimierung:

Es muss mehr auf die Erstanmeldungen geachtet und diese müssen mit der maximal möglichen Sorgfalt ausgearbeitet werden. Vermehrte Anstrengungen verdienen vor allem die Ermittlung des relevanten Standes der Technik und die Formulierung der Patentansprüche samt der Beschreibung von Ausführungsbeispielen. Ein Mehraufwand für höhere Qualität an dieser Stelle vereinfacht die Abwicklung der Prüfung und verbessert die Qualität des Ergebnisses nicht nur für die Erstanmeldung. Der Effekt vervielfacht sich, da alle Folgeanmeldungen auf der Erstanmeldung basieren.

### 5.2. Auswahl der optimalen Prüfungsbehörde

Für die Hinterlegung der Erstanmeldung kommt prinzipiell jedes der sachlich prüfenden Patentämter in Frage, die

weltweit existieren. Da auch bei bester vorhergehender Ausarbeitung der Unterlagen der Erstanmeldung Mängel überraschend erst später zu Tage kommen können, z.B. Dokumente hoher Relevanz, die bei der vor der Hinterlegung durchgeführten Recherche übersehen worden sind, kommt es darauf an, die Mängel frühzeitig zu finden und zu beheben, bevor diese sich an allen Folgeanmeldungen wieder finden und dort spät und aufwendig einen Korrekturbedarf auslösen. Da für die rechtzeitige Entdeckung solcher versteckter Mängel nur dasjenige Patentamt in Frage kommt, von welchem die Erstanmeldung geprüft wird, ist die Wahl dieses Patentamtes besonders wichtig. In der Fachwelt genießen unzweifelhaft Recherche und Patentprüfung des Europäischen Patentamtes (EPA) den besten Ruf. Ein vom EPA geprüftes Patent hat beste Aussichten, weitere Patentprüfungen auch international erfolgreich zu bestehen.

Nachteilig mögen die in Vergleich zu den nationalen Ämtern teilweise höheren Gebühren und etwa die Notwendigkeit der Übersetzung in eine der Amtssprachen, Englisch, Deutsch oder Französisch sein. Bei einem international tätigen Unternehmen wie dem Referenzunternehmen, das nahezu alle Patentanmeldungen ohnehin beim EPA hinterlegt, vgl. 4.2, fallen die Nachteile nicht ins Gewicht.

Eine qualitativ optimale Prüfung von optimal ausgearbeiteten Erstanmeldungen ist so faktisch ohne Mehrkosten erreichbar und kann zur Sicherung der unter 5.1 erwähnten Ersparnis wesentlich beitragen. Ob auch eine Einflussnahme auf die Auswahl der im prüfenden Amt im Einzelfall tätig werdenden Personen möglich ist, könnte von einem wichtigen Anmelder, der das EPA prioritär nützt, gegebenenfalls erfragt werden.

### 5.3. *Rechtzeitige Behebung von Mängeln in Patentanmeldungen*

Wie schon unter 5.2 erwähnt, ist das rechtzeitige Einlangen des Ergebnisses der amtlichen Prüfung der Erstanmeldung wichtig für die Sicherung der unter 5.1 erwähnten Ersparnis.

Im Fall der oben empfohlenen Wahl des EPA als Prüfungsbehörde der Erstanmeldung stellt sich der Zeitplan wie folgt dar:

Spätestens kurz nach Ablauf von etwa 10 – 11 Monaten nach der Hinterlegung (Prioritätstag) sollte die Erstanmeldung in einer Fassung vorliegen, für welche die Zustimmung des EPA entweder vorliegt oder mindestens erreichbar erscheint; denn nur eine solche Fassung taugt als Vorbild für die Folgeanmeldungen. Hierfür ist folgendes nötig:

Der vom EPA erstellte Recherchenbericht sollte so bald eingehen, dass der Anmelder darauf schnellstmöglich reagieren kann, etwa durch Einreichung neuer Ansprüche sofort nach Erhalt des Recherchenberichtes. Der erste Prüfungsbescheid sollte schon zu einer Fassung der Ansprüche Stellung nehmen, die den Prüfungsbericht berücksichtigt, zumeist deshalb geändert ist und voraussichtlich vom Amt akzeptiert werden kann. Für den Fall, dass wider Erwarten keine Akzeptanz erreicht wird, sollte der Anmelder noch bei Ablauf der erwähnten 10 Monate

genügend Zeit haben, um Konsequenzen aus dem negativen ersten Prüfungsbescheid für die Fassung der Anmeldung, insbesondere der Ansprüche, zu ziehen und gegebenenfalls neuerlich Änderungen vornehmen zu können. Spätestens etwa 11 Monate nach dem Prioritätstag sollte dann die endgültige Fassung vorliegen, die sowohl für die Erstanmeldung als auch für die Folgeanmeldungen geeignet ist. Dann müssen gegebenenfalls noch Übersetzungen angefertigt werden und die Folgeanmeldungen zur Wahrung der Priorität spätestens 1 Jahr nach dem Prioritätstag bei den jeweiligen Patentämtern oder beim internationalen Anmeldeamt eingereicht werden. Im letzteren, wohl häufigsten Fall der PCT-Folgeanmeldung sind zu diesem Zeitpunkt Übersetzungen nicht notwendig und steht eine Zeitspanne bis unmittelbar vor Ablauf des Prioritätsjahres zur Verfügung.

Der Zeitplan sollte einzuhalten sein, wenn der Anmelder vom sogenannten „PACE-Programm“ Gebrauch macht (vgl. Amtsblatt EPA Nr. 7/1997, S. 340-342):

Für europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität in Anspruch genommen wird (Erstanmeldungen) gewährleistet demnach das EPA, dass der Anmelder den Recherchenbericht „in der Regel“ spätestens 6 Monate nach dem Anmeldetag erhält; es bedarf hierfür keines besonderen Antrags.

Im PACE-Programm heißt es weiter: Wenn der Anmelder zu irgendeinem Zeitpunkt, insbesondere bei Einreichung der europäischen Anmeldung, eine beschleunigte Prüfung beantragt, so „wird sich das EPA nach Kräften bemühen, den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von drei Monaten, nachdem die Anmeldung bei der Prüfungsabteilung eingegangen ist, zu erstellen“.

Der Anmelder hat insbesondere folgendes zu beachten für die Einhaltung des erwähnten Zeitplans:

Er sollte, am besten sogleich bei Hinterlegung der Erstanmeldung beim EPA, einen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellen.

Er sollte möglichst unmittelbar nach Erhalt des (spätestens 6 Monate nach dem Anmeldetag eingehenden) Recherchenberichtes diesen und die dort genannten Dokumente studieren und spätestens innerhalb 1 Monats nach Erhalt des Recherchenberichtes dem EPA seine diesbezügliche Stellungnahme zusenden, erforderlichenfalls mit geänderten Ansprüchen, wobei er neuerlich auf den schon gestellten Antrag auf beschleunigte Prüfung hinweisen sollte.

Wenn ihm dann, spätestens 11 Monate nach dem Anmeldetag, der erste Prüfungsbescheid zugeht, sollte er sofort tätig werden und entscheiden, ob und gegebenenfalls wie die Anmeldung und insbesondere die Ansprüche, gegebenenfalls zum zweiten Mal, geändert werden sollen. Damit sollte dann die Erstanmeldung in der gleichermaßen für sie selbst, d.h. das Verfahren vor dem EPA, wie für die Folgeanmeldungen geeigneten Fassung vorliegen.

Es wird abzuwarten sein, ob sich aus der Einführung eines (um eine ausführlichere Beurteilung) „erweiterten europäischen Recherchenberichtes“ bessere Möglichkeiten ergeben werden für einen Erfolg der oben erwähnten Stellungnahme des Anmelders zum Recherchenbericht.

## 6. Wie wirkt sich ein reduziertes „Arbeitsvolumen“ auf die Kosten aus?

Eine Ersparnis beim „Arbeitsvolumen“ der Patentabteilung selbst (Kostenkategorie 3.1) zieht aus nahe liegenden Gründen eine Ersparnis an Honoraren der beauftragten Patentvertreter, Anwälte, Übersetzer usw. (Kostenkategorie 3.2) in etwa derselben Größenordnung nach sich. Nimmt man eine Größenordnung von jährlich insgesamt 20 Mio € Patentkosten der Kategorien 3.1 (für die Patentabteilung selbst) und 3.2 (für die Honorare) an und errechnet aus dieser Gesamtsumme die auf jede der jährlich 52 Erfindungen entfallenden Kosten dieser Kategorien, so würden pro Erstanmeldung für die bessere Ausarbeitung angenommene Mehrkosten von jeweils etwa 5000 € nicht mehr als 1,3 % dieser Kosten von 385 000 € pro Erstanmeldung ausmachen. Wäre damit auch nur eine Reduktion der Kosten für  $\frac{3}{4}$  des „Arbeitsvolumens“ um 10 % erreichbar und wird auch nur eine Hälfte der Kosten von 385 000 € pro Erstanmeldung als auf das reduzierbare „Arbeitsvolumen“ entfallend angerechnet (und die andere Hälfte als nicht reduzierbare Fixkosten angesehen), so kann durch den Mehraufwand von 5000 € für die bessere Ausarbeitung der Erstanmeldung ein Betrag von etwa 14 000 – 15 000 € pro Erfindung bzw. Erstanmeldung eingespart werden.

Der Mehraufwand lohnt sich also mindestens 3-fach. Realistisch erscheint dem Autor eine mögliche Ersparnis beim „Arbeitsvolumen“ in der Größenordnung nicht von nur 10 % sondern von 50 %, welche Ersparnis insbesondere durch bessere Ausarbeitung der Erstanmeldungen und das schnellere Ziehen von Konsequenzen für die Folgeanmeldungen erreichbar sein sollte.

Ein Nachteil könnte das spätere Prioritätsdatum sein, welches aus der besseren Vorbereitung der Unterlagen der Erstanmeldung resultieren kann. Praktisch erweisen sich jedoch auch längere, selbst z.B. zweimonatige, Verzögerungen des Prioritätstags der Erstanmeldung selten als schlagend.

Wenn solche Befürchtungen in Einzelfällen bestehen, wäre speziell vorzugehen.

## 7. Weitere Möglichkeiten der Kostenreduktion

Die bisher erörterten Möglichkeiten oder Empfehlungen zur

- 5.1. optimalen Ausarbeitung der Erstanmeldung,
- 5.2. Wahl der optimalen Prüfungsbehörde und
- 5.3. rechtzeitigen Behebung von Mängeln der Erstanmeldung durch sofortige Reaktion auf das Prüfungsergebnis

betreffen in erster Linie die Patentabteilung selbst. Dies heißt aber nicht, dass alle hierfür nötigen Tätigkeiten ohne Mithilfe außen stehender Anwälte erfolgen müssen. Im Gegenteil, insbesondere für die Tätigkeiten 5.1 und 5.3 sind externe Anwälte erfolgreich einsetzbar.

Hier wird allerdings eine unbürokratische Zusammenarbeit, z.B. direkt zwischen Erfinder und Anwalt mit

jeweiliger Information der Patentabteilung z.B. durch Telefonprotokolle, notwendig sein, um den engen Zeitrahmen einzuhalten. Außerdem muss die Verantwortlichkeit klar sein:

Es sollte **ein** Sachbearbeiter, egal ob intern oder extern, sowohl für die zur Prioritätsbegründung einzureichende Fassung der Erstanmeldung 5.1 als auch für deren ehest mögliche Korrektur 5.3 verantwortlich sein. Ähnliches gilt auch für alle anderen Verfahren, für welche externen Anwälte beauftragt sind, also für die Fälle der Vertretungsnotwendigkeit außerhalb des europäischen oder internationalen Patentsystems. In der Zusammenarbeit mit externen Anwälten ist im übrigen die Balance wichtig zwischen klarer Verantwortlichkeit und vollständiger Information der Leitung der Patentabteilung; Doppelarbeit ist auszuschließen bei voller Kontrolle durch die Abteilungsleitung, die jederzeit Vetorecht hat und Begründungen für getroffene Entscheidungen verlangen kann und dies auch immer wieder tun sollte. In der Gestaltung der Zusammenarbeit mit externen Anwälten liegen im übrigen weitere Möglichkeiten der Kostenreduktion:

Durch Bündelung und sorgfältige Formulierung der Aufträge an sorgfältig ausgewählte externe Personen wie Anwälte, Übersetzer und dgl. sind bei den Ausgaben (Kostenkategorie 3.2) für deren Honorare Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich ohne Qualitätsverlust erzielbar.

Sind so 20 % der Honorare einsparbar, würde die allein dadurch verursachte Kostenreduktion im Patentwesen insgesamt etwa 7 % ausmachen.

Ähnliches gilt für die Patentgebühren (Kostenkategorie 3.3), insbesondere deren größten Anteil, der durch Jahresgebühren gebildet ist, falls noch nicht die Dienste eines der hier weltweit tätigen diesbezüglich spezialisierten Einzahlungsbüros in Anspruch genommen werden.

## 8. Bewertung des Ergebnisses

Eine Reduktion des Arbeitsvolumens im Patentwesen insgesamt, insbesondere desjenigen der eigenen Patentabteilung, würde Kräfte für den Kernbereich von deren Aufgaben frei machen:

Das wäre, neben der Verwaltung und Kontrolle der extern von Anwälten, Übersetzern, Gebühreneinzahlungsbüros, ggf. Rechercheuren usw. für Patentierungen in Auftrag gegebenen Leistungen, die aktive Sammlung und Bereitstellung von Informationen über das eigene Portfolio von Patenten und dasjenige der Konkurrenz sowie der Beratung der eigenen Erfinder. Das wäre auch eine verbesserte Sammlung und Bereitstellung von Wissen darüber, wo und welche Erfindungen bei welchen Personen des Unternehmens gerade „geboren“ werden und wo Patentaktivitäten unbedingt erforderlich sind. Einer Patentabteilung, die den Aufwand des Patentwesens auf das für das Unternehmen Wichtige konzentriert, wird die Optimierung des Patentwesens in Hinblick auf Qualität und Kosten gelingen.

## Will man sie oder will man sie nicht haben?

S. V. Kulhavy (CH)

Anmerkungen zu der in *epi* Information 2/2006, Seite 73, publizierten Äusserung von G. Kern (D)

In meinem Artikel „Begründung der Definitionsmethode zur Prüfung erfinderischer Tätigkeit“, publiziert in *epi* Information 1/2006, Seiten 28ff, trete ich dafür ein, dass die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ohne subjektive Urteile durchgeführt wird. G. Kern tritt in seiner genannten Äusserung dagegen dafür ein, dass die Beurteilung von Erfindungen und insbesondere der erfinderischen Tätigkeit etwa so durchgeführt wird, als wenn es sich bei diesen um eine künstlerische Leistung handeln würde. Sehr wahrscheinlich basiert diese Ansicht von G. Kern auf einer wenig differenzierten Betrachtungsweise der Kreativität. Die Kreativität kann nicht nur künstlerisch, sondern auch technisch sein. Eine Erfindung soll als Produkt einer technisch schöpferischen Tätigkeit eines Fachmanns betrachtet werden, wobei die Erfindung mit künstlerischer Kreativität nichts zu tun hat.

Der Gestaltung der Produkte der künstlerischen Kreativität sind wohl keine Grenzen gesetzt. Die Gestaltung der Produkte der technischen Kreativität hat dagegen eine sehr wichtige und prinzipielle Beschränkung. Produkte der technischen Kreativität müssen funktionstüchtig sein, wobei es sich darum handelt, dass diese Funktionstüchtigkeit auf dem Zusammenspiel von Naturkräften basiert. Aufgrund dieser Beschränkung können Erfindungen von den neuen jedoch naheliegenden Lösungen klar und scharf unterschieden bzw. getrennt werden.

Solange es keine Möglichkeit gab, Erfindungen von den nicht patentwürdigen naheliegenden Lösungen klar

und scharf zu unterscheiden bzw. zu trennen, stellte sich die Frage eigentlich nicht, ob eine von subjektiven Urteilen freie Prüfungsweise von Erfindungen gewünscht wird oder nicht. Jetzt jedoch, wenn es eine solche Prüfungsweise von Erfindungen gibt, gibt es unter den Patentrechtlern, wie dies die Äusserung von G. Kern zeigt, zwei Richtungen. Nämlich, die einen Patentrechtler sind gegen eine von subjektiven Urteilen freie Prüfungsweise von Erfindungen und die anderen Patentrechtler wünschen sich eine solche Prüfungsweise. Es wäre interessant zu wissen, ob die „schweigende Mehrheit“ eine von subjektiven Urteilen freie Prüfungsweise von Erfindungen haben will oder nicht.

An die Adresse derjenigen, welche die von subjektiven Urteilen freie Prüfungsweise von Erfindungen ablehnen, kann der Autor dieses Beitrags sagen, dass man keine besseren Aussichten hat, einen Fall zu gewinnen, wenn über die Erfindungen unter der Anwendung von subjektiven Urteilen entschieden wird. Denn man weiß es nie im voraus, worauf das entscheidende Gremium im betreffenden Streitfall abstellen wird. Wenn ein Streitfall in dieser Weise beurteilt wird, dann ist das betreffende Verfahren ein Lotteriespiel und man kann dabei wahre Wunder erleben. Die von subjektiven Urteilen freie Prüfungsweise von Erfindungen ermöglicht dagegen, sich zumindest grundsätzlich ein Bild davon im voraus zu machen, wie das Gremium entscheiden wird, wie gut oder wie schlecht die Argumente der Gegenseite sind usw.

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

<b>Disziplinarrat (epi)</b>	<b>Disciplinary Committee (epi)</b>	<b>Commission de discipline (epi)</b>
AT – W. Katschinka BE – T. Debled BG – E. Benatov CH – K. Schmauder CZ – V. Žak DE – W. Fröhling DK – U. Nørgaard EE – J. Toome ES – V. Gil Vega FI – P. C. Sundman	FR – P. Monain GB – S. Wright** GR – T. Kilimiris HU – I. Markó IE – G. Kinsella IS – A. Vilhjálmsson IT – B. Muraca LI – P. Rosenich* LT – R. Zabolienne	LU – B. Dearling LV – L. Kuzjukevica NL – L. Van Wezenbeek PL – A. Rogozinska PT – A. J. Pissara Dias Machado RO – C. Pop SE – H. Larfeldt SI – J. Kraljic SK – T. Hörmann TR – T. Yurtseven
<b>Disziplinarausschuss (EPA/epi)</b> epi-Mitglieder	<b>Disciplinary Board (EPO/epi)</b> epi Members	<b>Conseil de discipline (OEB/epi)</b> Membres de l'epi
DE – W. Dabringhaus DK – B. Hammer-Jensen	FR – M. Santarelli	GB – J. Boff
<b>Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (EPA/epi)</b> epi-Mitglieder	<b>Disciplinary Board of Appeal (EPO/epi)</b> epi Members	<b>Chambre de recours en matière disciplinaire (OEB/epi)</b> Membres de l'epi
AT – W. Kovac DE – N. M. Lenz FR – P. Gendraud	GR – C. Kalonaros LI – K. Büchel	NL – A. V. Huygens SE – C. Onn
<b>epi-Finzen</b>	<b>epi Finances</b>	<b>Finances de l'epi</b>
AT – P. Pawloy CH – T. Ritscher DE – M. Maikowski	FR – S. Le Vaguerèse GB – T. Powell** IE – P. Kelly IT – S. Bordonaro	LT – M. Jason LU – J. P. Weyland* SE – I. Webjörn
<b>Geschäftsordnung</b>	<b>By-Laws</b>	<b>Règlement intérieur</b>
CH – C. E. Eder* DE – D. Speiser	FR – T. Schuffenecker	GB – T. L. Johnson
<b>Standesregeln</b> Ordentliche Mitglieder	<b>Professional Conduct</b> Full Members	<b>Conduite professionnelle</b> Membres titulaires
AT – F. Schweinzer BE – P. Overath BG – N. Neykov CH – U. Blum CY – C.A. Theodoulou DE – H. Geitz DK – L. Roerboel	ES – C. Polo Flores FI – J. Kupiainen FR – J.R. Callon de Lamarck GB – T. Powell* GR – A. Patrinos-Kilimiris HU – M. Lantos IE – M. Walsh IS – A. Vilhjálmsson	LI – R. Wildi LT – R. Zabolienne LU – J. Bleyer NL – F. Dietz PT – N. Cruz RO – L. Enescu SE – M. Linderöth TR – K. Dündar
<b>Stellvertreter</b>	<b>Substitutes</b>	<b>Suppléants</b>
AT – E. Piso CH – P.G. Maué DE – G. Ahrens	FR – J. Bauvir GB – S.M. Wright IS – G.Ö. Hardarson IT – G. Colucci	NL – J.J. Bottema RO – C. Pop SE – H. Larfeldt TR – K. Dericioglu

\*Chairman/\*\*Secretary



Europäische Patentpraxis	European Patent Practice	Pratique du brevet européen
AT – H. Nemec AT – A. Peham BE – F. Leyder BE – P. Vandersteen BG – T. Lekova CH – E. Irniger CH – G. Surmely CY – C.A. Theodoulou DE – M. Hössle DE – G. Leißler-Gerstl DK – P. Indahl DK – A. Hegner EE – J. Ostrat EE – M. Sarap ES – E. Armijo ES – L.A. Duran	FI – T. Langenskiöld FI – A. Weckman FR – H. Dupont FR – L. Nuss GB – P. Denerley GB – E. Lyndon-Stanford* HU – A. Mák HU – F. Török IE – L.J. Casey IE – C. Lane IS – E.K. Fridriksson IS – G.Ö. Hardarson IT – E. de Carli IT – M. Modiano LI – B.G. Harmann LT – O. Klimaitiene	LU – J. Beissel LU – B. Kutsch MC – T. Schuffenecker NL – M.J. Hatzmann NL – L.J. Steenbeek PL – E. Malewska PL – A. Szafruga PT – P. Alves Moreira PT – N. Cruz RO – D. Nicolaescu RO – M. Oproiu SE – J.O. Hyltner SE – A. Skeppstedt** SK – M. Majlingová TR – H. Cayli TR – A. Deris
Berufliche Qualifikation Ordentliche Mitglieder	Professional Qualification Full Members	Qualification professionnelle Membres titulaires
AT – F. Schweinzer BE – M. J. Luys** BG – V. Germanova CH – W. Bernhardt CY – C. Theodoulou CZ – J. Andera DE – G. Leissler-Gerstl DK – E. Christiansen EE – E. Urgas	ES – A. Morgades FI – P. Valkonen FR – F. Fernandez GB – A. Tombling GR – M. Zacharatou HU – T. Marmarosi IE – C. Boyce IS – A. Viljálmsón IT – F. Macchetta LI – S. Kaminski*	LU – C. Schroeder LT – L. Kucinskas LV – E. Lavrinovics NL – F. Smit PL – A. Slominska-Dziubek PT – J. De Sampaio RO – M. Teodorescu SE – M. Linderöth SI – A. Primožic SK – V. Neuschl TR – S. Arkan
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
AT – P. Kliment CH – M. Liebetanz CY – P. Poetis DE – G. Ahrens DK – A. Hegner EE – R. Pikkor FI – C. Westerholm	FR – D. David GB – J. Vleck IS – G. Hardarson IT – P. Rambelli LT – O. Klimaitiene LU – A. Schmitt	NL – A. Land PT – I. Franco RO – C. Fierascu SE – M. Holmberg SI – Z. Ros TR – B. Kalenderli
(Examination Board Members on behalf of the epi)		
CH – M. Seehof FR – M. Névant		IT – G. Checcacci NL – M. Hatzmann
Biotechnologische Erfindungen	Biotechnological Inventions	Inventions en biotechnologie
AT – A. Schwarz BE – A. De Clercq* BG – S. Stefanova CH – D. Wächter DE – G. Keller DK – B. Hammer Jensen ES – F. Bernardo Noriega	FI – M. Lax FR – A. Desaix GB – S. Wright** HU – A. Pethő IE – C. Gates IT – G. Staub LI – B. Bogensberger	LU – P. Kihn NL – B. Swinkels PT – J. E. Dinis de Carvalho SE – L. Höglund SK – J. Gunis TR – O. Mutlu

<b>EPA-Finzenzen</b> Ordentliche Mitglieder DE – W. Dabringhaus ES – I. Elosegui de la Pena  Stellvertreter	<b>EPO Finances</b> Full Members FR – S. Le Vaguerèse  Substitutes IT – A. Longoni	<b>Finances OEB</b> Membres titulaires GB – J. Boff*  Suppléants
<b>Harmonisierung</b> Ordentliche Mitglieder BE – F. Leyder* CH – A. Braun  Stellvertreter DE – O. Söllner ES – J. Botella Reyna FI – V.-M. Kärkkäinen	<b>Harmonization</b> Full Members FR – S. Le Vaguerèse GB – J. D. Brown** NL – L. Steenbeek  Substitutes FR – E. Srour IT – G. Mazzini	<b>Harmonisation</b> Membres titulaires IT – F. Macchetta SE – K. Norin  Suppléants LT – L. Kucinkas SI – P. Skulj
<b>Online Communications Committee (OCC)</b> DK – P. Indahl   FI – J. Virkkala   GB – R. Burt		
<b>Wahlausschuss</b> CH – H. Breiter	<b>Electoral Committee</b> DE – B. Avenhaus	<b>Commission pour les élections</b> HU – T. Palágyi
<b>Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)</b>  epi-Delegierte   epi Delegates   Délégués de l'epi ES – E. Armijo   BE – F. Leyder   FR – L. Nuss FI – K. Finnilä   GB – E. Lyndon-Stanford   GR – H. Papaconstantinou DE – M. Hössle   GB – C. Mercer   HU – F. Török NL – A.V. Huygens		
<b>Interne Rechnungsprüfer</b> Ordentliche Mitglieder CH – A. Braun  Stellvertreter DE – D. Laufhütte	<b>Internal Auditors</b> Full Members DE – R. Zellentin  Substitutes DE – R. Keil	<b>Commissaires aux Comptes internes</b> Membres titulaires  Suppléants

\*Chairman/\*\*Secretary

VORSTAND	BOARD	BUREAU
<i>Präsident</i>	• <i>President</i> •	<i>Président</i>
	<i>Chris P. MERCER (GB)</i>	
<i>Vize-Präsidenten</i>	• <i>Vice-Presidents</i> •	<i>Vice-Présidents</i>
	<i>Laurent NUSS (FR)</i> <i>Kim FINNILÄ (FI)</i>	
<i>Generalsekretär</i>	• <i>Secretary General</i> •	<i>Secrétaire Général</i>
	<i>Wolfgang BAUM (DE)</i>	
<i>Stellvertr. Sekretär</i>	• <i>Deputy Secretary</i> •	<i>Secrétaire Adjoint</i>
	<i>Frank L. ZACHARIAS (DE)</i>	
<i>Schatzmeister</i>	• <i>Treasurer</i> •	<i>Trésorier</i>
	<i>Claude QUINTELIER (BE)</i>	
<i>Stellvertr. Schatzmeister</i>	• <i>Deputy Treasurer</i> •	<i>Trésorier Adjoint</i>
	<i>František KANIA (CZ)</i>	
<i>Mitglieder</i>	• <i>Members</i> •	<i>Membres</i>
<i>Selda ARKAN (TR)</i>	• <i>Enrique ARMIJO (ES)</i> •	<i>Jacques BAUVIR (FR)</i>
<i>Dagmar CECHVALOVÁ (SK)</i>	• <i>Ejvind CHRISTIANSEN (DK)</i> •	<i>Paul DENERLEY (GB)</i>
<i>Gunnar Örn HARDARSON (IS)</i>	• <i>Ruurd JORRITSMA (NL)</i> •	<i>Susanne KAMINSKI (LI)</i>
<i>Heinu KOITEL (EE)</i>	• <i>Leonas KUCINSKAS (LT)</i> •	<i>Sigmar LAMPE (LU)</i>
<i>Edvards LAVRINOVICS (LV)</i>	• <i>Gregor MACEK (SI)</i> •	<i>Paul Georg MAUÉ (CH)</i>
<i>Denis McCARTHY (IE)</i>	• <i>Enrico MITTLER (IT)</i> •	<i>Klas NORIN (SE)</i> •
<i>Helen PAPAConstantinou (GR)</i>	• <i>João PEREIRA DA CRUZ (PT)</i> •	<i>Thierry SCHUFFENECKER (MC)</i>
<i>Friedrich SCHWEINZER (AT)</i>	• <i>Ádám SZENTPÉTERI (HU)</i> •	<i>Milena TABAKOVA (BG)</i>
<i>Christos A. THEODOULOU (CY)</i>	• <i>Elzbieta WILAMOWSKA-MARACEWICZ (PL)</i>	

