

## Table of Contents

<b>Editorial</b> . . . . .	2	<b>Information from the Secretariat</b>	
<b>I – Information concerning epi</b>		Deadline 2/2003. . . . .	5
<b>European Qualifying Examination</b>		Prüfungstraining für die Europäische Eignungsprüfung 2004 (VESPA-VIPS). . . . .	15
The Patent Profession in the new EPC Contracting States . . . . .	2	<i>epi</i> Disciplinary bodies and Committees <i>epi</i> Board	U3
<i>epi</i> Tutorials. . . . .	5	<b>II – Contributions from epi Members and other contributions Report</b>	
<b>New CEIPI / epi course on Patent Litigation in Europe.</b> . . . . .	9	2002 International Forum on Protection of computer-related and business model inventions, by W. Holzer . . . . .	16
<b>epi Membership / epi Subscription</b>		<b>Articles</b>	
Reminder . . . . .	10	Mr. Plougmann's Penguins, by S. Atkinson . . . . .	16
Rules governing payment of the annual subscription. . . . .	11	On Data Formats for the epoline System, by A. Horns . . . . .	20
<i>epi</i> membership and membership subscription . . .	12	Zu EPÜ Art. 123(2) und (3), by A. Pfeiffer . . . . .	21

## Editorial

J. Gowshall · J. Kaden · E. Liesegang · T. Schuffenecker

The European Patent Office Document „Mastering the Workload“ became public towards the end of last year and may be found on the European Patent Office Website. It is directed towards the internal procedures in the European Patent Office and towards achieving their stated aims, to cope with pendency times which have become a cause for concern. Aside from the details, however, the Document is a most interesting view of how the European Patent Office currently views itself and those who use it.

The Document talks a lot about the Office itself. It is clear that the Office sees its position as an authority, the main purpose of which is to improve the economy in Europe and to benefit European citizens. It is particularly interesting to note that the Document makes little mention of applicants and the need to provide those applicants with the service they desire. If an applicant wishes protracted prosecution, this is apparently not relevant to the purposes of the European Patent Office. Exactly why an applicant who relies on a European Patent Application for licensing income should not be able to protract the prosecution, for which the applicant himself is, of course, paying, is unclear. Equally, it is not clear why the European Patent Office does not believe that small pharmaceutical companies, wishing to delay costs as far as possible whilst they await results of viability tests for the protected drug, should not be able to do so. As European Patent Attorneys, we are used to the idea that the applicants pay for the service and, as such, their needs should be paramount.

The stated aim of the „Mastering the Workload“ project is to aid European economy and „promote innovation“. However the stated aim of the European Patent Office is to achieve grant or refusal of an application within three years of the filing date. There is a strong argument to state that less experienced Examiners,

under pressure to obtain grant or refusal of an application early, may well push the applicants to a position where the claims granted are very narrow and therefore safe, or refusal is to be expected. Indeed, this is already not an uncommon position in the Office. If this were to happen, however, the scope of protection achievable would be considerably less than the actual contribution made by the disclosure. This in turn would result in competitors being able to use the inventive concept without literally infringing the claims. Because competitors were no longer forced to design around claims and innovate, it seems that there is a strong possibility that innovation in Europe will decrease rather than increase by such an approach.

Ultimately, the „Mastering the Workload“ Document is directed towards speedy grant of European Patents with apparently little thought given to the consequences of such speedy grant other than the lofty, but rather vague, aim of aiding European economy and promoting innovation. It may seem to many applicants and attorneys that this overlooks the fact that patents, if they are to be an effective economic tool, must be of sufficient quality to protect the inventive contributions of the art. The quantity of patents produced and the speed in which they are produced should always be secondary to this primary aim.

The Document itself refers primarily to political aims, the speeding of procedure and meeting of goals and mission statements. The Document makes far fewer references to the applicants and meeting their needs. This seems disappointing, because it is the applicants, looking for a particular service, which are currently funding the Office by paying for that service. Certainly, as practising attorneys, we all know that it is never a good idea to overlook the wishes of those who pay our wages.

## Introductory note to the 2nd PQC Survey on the Patent Profession in the EPC Contracting States

W. Holzer, *epi* President

The PQC of the *epi* in 2000 has conducted a survey on the situation of the patent profession in the EPC Contracting States. The survey published in *epi* Information 4/2000 did not comprise the new accession countries. The survey has now been complemented. We should again emphasize the importance of having in each member state a

qualified profession with a scientific technical background and a national training/qualification, for both colleagues in industry or in the free profession. The quality of the European patent system depends on a high standard and „harmonized quality“ of services rendered by all persons exercising the profession.

	<b>Who May Practice</b>	<b>National List or Register / Association(s)</b>	<b>Requirements for Entering National Register, Association(s) or Taking Examination</b>	<b>Practice Required for Entering National Register, Association(s) and/ or Taking Examination</b>	<b>Examination / *Connection to the EQE</b>
<b>BG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Only Industrial Property Representative (IPR) on national register</li> <li>Only lawyers admitted at the bar may represent before courts, administrative authorities, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>National Register for IPRs kept by the Patent Office</li> <li>Association of Industrial Property Representatives; 116 James Boucher Ave., 1407 SOFIA, Bulgaria</li> <li>Non-unitary profession</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulgarian citizenship</li> <li>University degree in technical, scientific or legal discipline (officially recognized)</li> <li>Examination before the Patent Office</li> <li>Lawyers admitted at bar with at least 10 years practice may enter register without examination</li> <li>Patent office experts and lawyers with at least 10 years practice may enter register without examination</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 years service in industrial property field</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulgarian Patent Office conducts a two-part examination:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>First part: two written examinations; a) patents and utility models; b) trademarks, geographic indications and industrial designs</li> <li>Second part: for those who passed the corresponding first part; two oral examinations in corresponding fields</li> </ul> </li> </ul>
<b>CZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legal or natural persons having residence in CZ may represent themselves or be represented by a patent attorney or an attorney-at-law</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chamber of Patent Attorneys, BRNO has register for Patent Attorneys</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>National and resident of Czech Republic</li> <li>University education</li> <li>Professional examination</li> <li>Oath to the President of the Chamber of Patent Attorneys</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For taking examination:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5 years practice in industrial property</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czech Industrial Property Office provides two-part examination with written and oral part</li> <li>Examination commission comprises 3 examiners nominated by Czech Industrial Property Office and 2 examiners nominated by Chamber of Patent Attorneys</li> </ul>
<b>EE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legal or natural persons having residence in Estonia may represent themselves in IPR matters</li> <li>Foreign clients have to be represented by registered Patent Attorney</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>State Register of Patent Attorneys</li> <li>Estonian Association of Patent Attorneys; c/o Lasvet, P.O. Box 3136, 10505 TALLINN, Estonia</li> <li>Unitary profession</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Active legal capacity</li> <li>Citizen of Estonia or of a member state of the European Union</li> <li>Residence in Estonia</li> <li>University education</li> <li>Command of spoken and written Estonian</li> <li>Command of two foreign languages in relation to professional work; one language has to be one of the official languages of the EPO</li> <li>No criminal record</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At least four years employment with patent attorney or patent attorney company before applying for profession</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Written examination:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>multiple choice questions on patents, utility models, claim drafting, case analysis, appeal procedure and court cases</li> <li>trademarks, industrial designs, and geographical indications</li> </ul> </li> </ul>
<b>HU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patent Attorneys on the List of Hungarian Patent Attorneys, which is handled by the Hungarian Chamber of Patent Attorneys</li> <li>Patent Attorneys employed in industry may represent own company only</li> <li>Patent Attorneys also have right of representation before any competent courts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hungarian Chamber of Patent Attorneys; h-1054 BUDAPEST Kálmán Imre-u. 14; www.szabadalmikamara.hu</li> <li>National List of Patent Attorney kept by said Chamber</li> <li>Unitary profession</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hungarian nationality</li> <li>Permanent domicile in Hungary</li> <li>Technical degree with at least five years study from accepted university, or corresponding degree from a natural scientific university</li> <li>Patent attorney examination</li> <li>Oath before the President of the Hungarian Patent Office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>At least 3 years practice as a patent attorney candidate</li> <li>Registration as patent attorney candidate on the National List</li> <li>Graduation from a two-years training course organised by the Hungarian Patent Office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>National examination comprises:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Two written parts: one of the topics should be in the national patent field, the other in other domestic IP territory</li> <li>One oral part; national IP law; national procedural law, Civil Code and IP related criminal law; EPC, PCT, US law, international and Community trademark law, copyright and unfair competition law, TRIPS and other international treaties</li> </ul> </li> </ul>

	Who May Practice	National List or Register / Association(s)	Requirements for Entering National Register, Association(s) or Taking Examination	Practice Required for Entering National Register, Association(s) and/ or Taking Examination	Examination / *Connection to the EQE
<b>SI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patent Agents on National Register</li> <li>- Patent Agents also have right of representation before courts and other national authorities</li> <li>- Lawyers</li> <li>- Legal persons and law firms employing on a regular basis qualified patent agents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- National Register kept by Slovenian Intellectual Property Office (<a href="http://www.uli-sipo.si">www.uli-sipo.si</a>)</li> <li>- Separate register for patent agents and industrial design and trademark agents</li> <li>- Association of Slovenian Patent Attorneys, c/o Item d.o.o., Resljeva 16, SI-LJUBLJANA, Slovenia</li> <li>- Unitary profession</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resident of Republic of Slovenia</li> <li>- University degree in technology or science</li> <li>- Qualifying examination conducted by Slovenian Intellectual Property Office required for entering national registers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No practice required</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slovenian Intellectual Property Office conducts examination with written (patents 2 days other 1 day) and oral parts (3 hours) comprising general and special part:</li> <li>a) General part: fundamentals of IP; competence of administrative bodies in infringement of IP, court competences and protection of IP in private law; and administrative procedures and disputes</li> <li>b) Special part/patents: national and international patent law; industrial design law; trade and service mark law; and law governing geographical indications</li> <li>c) Special part/other: industrial design law; trade and service mark law; law governing geographical indications</li> </ul>
<b>SK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patent attorneys</li> <li>- Lawyers</li> <li>- National exam required for representation before the Slovak Industrial Property Office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chamber of Patent Attorneys, Trenánska 55, 821 09 BRATISLAVA 2, Slovakia</li> <li>- Register of Patent Attorneys kept by the above chamber</li> <li>- <a href="http://www.patentattorneys.sk">www.patentattorneys.sk</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- National and resident of SK</li> <li>- Legal competence</li> <li>- Irreproachability</li> <li>- Tertiary education</li> <li>- Professional examination</li> <li>- Oath to President</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 years practice in industrial property required for taking examination</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Professional examination given by Slovak Industrial Property Office comprising written and oral parts</li> </ul>

## epi-Tutorien 2003

Das *epi* bietet 2003 wieder Tutorien zur Vorbereitung auf die Europäische Eignungsprüfung (EEP) 2004 an.

Dieses Jahr werden Tutorien für alle oder Teile der Prüfungsaufgaben von 2001 und/oder 2002 angeboten.

Um den Bedürfnissen der Kandidaten besser gerecht zu werden, wird es wieder zwei Termine geben, einen im Sommer und einen im Herbst.

Im Sommertutorium (Anmeldung bis spätestens 6. Juni 2003) werden die Aufgaben A und B angeboten. Dieser Termin ist für Kandidaten gedacht, die die EEP im Jahr 2004 zum ersten Mal ablegen wollen (vollständig oder in Modulen). Im Herbsttutorium werden die Aufgaben C und D angeboten. Dieser Termin (Anmeldung bis spätestens 10. Oktober 2003) ist für alle Kandidaten gedacht, auch für diejenigen, die ein Tutorium für die 2003 nicht bestandenen Prüfungsaufgaben wünschen.

Die Daten für die Tutorien sind wie folgt:

<i>Sommertermin</i>		<i>Herbsttermin</i>	
Anmeldung:	06.06.2003	Anmeldung:	10.10.2003
Angebotene Prüfungsunterlagen: A und B, 2001 und 2002		Angebotene Prüfungsunterlagen: C und D, 2001 und 2002	
Versand der Prüfungsaufgaben bis:	27.06.2003	Versand der Prüfungsaufgaben bis:	27.10.2003
Eingang der Antworten bis:	05.09.2003	Eingang der Antworten bis:	19.12.2003
Kommentare bis:	13.10.2003	Kommentare bis:	23.01.2004
Besprechung:	Februar 2004		

Im Sinne eines reibungslosen Ablaufes der Tutorien werden die Kandidaten gebeten, sich an die angegebenen Fristen zu halten.

Kandidaten für den Sommertermin werden gebeten, sich sobald wie möglich, spätestens jedoch bis zum 6. Juni 2003 durch Rücksendung des auf den Seiten 7–8 abgedruckten, ausgefüllten Anmeldeformulars an das *epi*-Sekretariat (Fax Nr. +49 89 202 15 48) anzumelden.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das *epi*-Sekretariat (Tel. +49 89 201 70 80).

### Nächster Redaktions- schluss für epi Information

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der *epi* Information ist der **9. Mai 2003**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zu diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

### Next deadline for epi Information

Our deadline for the next issue of *epi* Information is **9 May 2003**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

### Prochaine date limite pour epi Information

La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de *epi* Information est le **9 mai 2003**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

## epi-tutorials 2003

In 2003 the *epi* will again offer tutorials for candidates wishing to prepare for the European qualifying examination (EQE) in the year 2004.

This year we offer tutorials with the options of doing all or some of the papers of 2001 and/or 2002.

To try to serve the candidates' needs better, there will again be two tutorial terms, one running in the summer and the other in the autumn.

The summer term (enrolment deadline 6 June 2003) comprises papers A and B and is aimed particularly at those candidates who are going to sit the EQE in the year 2004 for the first time (either in full or in modular form). The autumn term (enrolment deadline 10 October 2003) comprises papers C and D and is aimed at all candidates including those who wish to have tutorials for those papers which they failed in the 2003 EQE.

The tutorials will run according to the following timetable:

<i>Summer term</i>		<i>Autumn term</i>	
Enrolment:	06.06.2003	Enrolment:	10.10.2003
Papers offered: A and B, 2001 and 2002		Papers offered: C and D, 2001 and 2002	
Papers sent by:	27.06.2003	Papers sent by:	27.10.2003
A and B, scripts in by:	05.09.2003	C and D, scripts in by:	19.12.2003
A and B, comments by:	13.10.2003	C and D, comments by:	23.01.2004
Meeting:	February 2004		

Candidates are reminded to be ready to stick to the indicated deadlines to allow a smooth progressing of the course.

Candidates for the summer term are encouraged to enrol as soon as feasible, and by 6 June 2003 at the latest, by filling in and sending the form printed on pages 7–8 to the *epi* Secretariat (Fax No. +49 89 202 15 48).

For further information, please contact the *epi* Secretariat (Tel. +49 89 201 70 80).

## Tutorat *epi* 2003

L'*epi* propose cette année de nouveau un tutorat destiné aux candidats qui souhaitent se présenter à l'examen européen de qualification (EEQ) en 2004.

Ce tutorat couvre toutes les épreuves, ou partie des épreuves des années 2001 et/ou 2002.

Afin de mieux répondre aux besoins des candidats deux sessions de tutorat sont à nouveau proposées cette année, l'une en été et la deuxième en automne.

La session d'été (date limite d'inscription: 7 juin 2003) comprend les épreuves A et B et s'adresse aux candidats qui se présenteront à l'EEQ pour la première fois en 2004 (soit à l'ensemble des épreuves, soit par modules). La session d'automne (date limite d'inscription: 10 octobre 2003) comprend les épreuves C et D et s'adresse à tous les candidats y compris ceux qui souhaitent un tutorat pour les épreuves auxquelles ils ont échoué en 2003.

Le tutorat se déroulera selon le calendrier suivant:

<i>Session d'été</i>		<i>Session d'automne</i>	
Inscription:	06.06.2003	Inscription:	10.10.2003
Epreuves proposées: A et B 2001 et 2002		Epreuves proposées: C et D 2001 et 2002	
Envoi des épreuves le:	27.06.2003	Envoi des épreuves le:	27.10.2003
Envoi des réponses le:	05.09.2003	Envoi des réponses le:	19.12.2003
Commentaires retournés le:	13.10.2003	Commentaires retournés le:	23.01.2004
Réunion:	février 2004		

Il est demandé aux candidats respecter les dates indiquées afin d'assurer le bon déroulement du cours.

Les candidats pour la session d'été sont invités à s'inscrire le plus rapidement possible, au plus tard le 7 juin 2002, en renvoyant le formulaire d'inscription imprimé pages 7–8 au Secrétariat de l'*epi* (Fax no. +49 89 202 15 48). Pour tous renseignements, prière de s'adresser au Secrétariat de l'*epi* (Tel. +49 89 201 70 80).



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

.....  
.....

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

– a national examination .....

– the European Qualifying Examination: .....

Years of professional experience: .....

Would you be willing to travel to meet your tutors?

.....

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

Postbank München  
Account No. 703-802  
BLZ (Bank Sorting Code) 700 100 80  
IBAN No. DE77700100800000703802

.....

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

Date: .....

Signature: .....

Name: .....

## Neuer CEIPI / epi – Kurs über Patentstreitverfahren in Europa

W. Holzer, epi Präsident

Das CEIPI in Straßburg plant in Zusammenarbeit mit dem epi einen modularen Ausbildungskurs über Streitverfahren betreffend europäische Patente. Der Kurs, dessen Beginn für Herbst 2003 geplant ist, soll sechs Module zu je zwei Tagen umfassen (drei Module im Herbst 2003 und drei Module im Frühjahr 2004), die entweder in München oder Straßburg stattfinden werden. Der Kurs soll durch eine Anhörung beendet werden. Die in den einzelnen Modulen von Experten behandelten Themen umfassen unter anderem internationale europäische Konventionen, das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, allgemeines Verfahrensrecht, Zivilrecht und Common Law in Europa sowie praktische Verfahrensprozeduren verschiedenster Art, von Beschlagnahmeverfahren bis zu Vergleichsverhandlungen.

Die Kurssprachen werden die drei offiziellen Amtssprachen der europäischen Patentorganisation sein. Die Teilnahmegebühren werden moderat sein und die Kurstage werden so angesetzt (über Freitag/Samstag), dass günstige Reisearrangements nach München oder Straßburg getroffen werden können.

Der Kurs verfolgt die Absicht, zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt Kenntnisse über Verletzungsverfahren vor europäischen Gerichten zu ver-

mitteln, vor allem in verfahrensrechtlicher Hinsicht, speziell für Verfahren vor den zukünftigen zentralisierten europäischen Patentgerichten. In nicht allzu ferner Zukunft sollten zugelassene Vertreter, sofern sie eine Zusatzqualifikation erworben haben, von diesen Patentgerichten als Parteienvertreter zugelassen werden, falls die Partei dies wünscht. Wir glauben, dass zugelassene Vertreter durch ihre Teilnahme an Verletzungsverfahren eine Expertise einbringen, die zur Verfahrensverkürzung und zur Kostenreduzierung beiträgt.

Aber bereits heute ermöglicht es eine vertiefte Kenntnis des europäischen Rechts und der grundlegenden verfahrensrechtlichen Aspekte von Patentstreitverfahren im europäischen Raum den zugelassenen Vertretern, ihre Klienten besser beraten zu können, wenn diese in ein Verletzungsverfahren involviert sind.

Das epi würde sich freuen, von seinen Mitgliedern eine Bestätigung zu erhalten, dass Interesse an einem solchen Kurs besteht. Die epi Information Nr. 2, 2003 würde Details und ein Registrierungsformular enthalten, sowie die genauen Daten der einzelnen Module.

**Wir sehen Ihren Antworten entgegen.**

## New CEIPI / epi Course on Patent Litigation in Europe

W. Holzer, epi President

The CEIPI in collaboration with the epi plans a modular educational course, commencing in the autumn of 2003, on litigation procedures in Europe concerning European patents. The course which is to be taken in six modules of two days each, (three modules in the autumn of 2003, and three modules in the spring of 2004, either in Munich or in Strasbourg) will be terminated by a control. The topics of the lectures rendered by experts in the field will inter alia comprise European international conventions, the procedures before the European Court of Justice, general procedural law, civil law and common law in Europe as well as practical topics of various kinds, ranging from seizure procedures to settlement negotiations.

The languages of the course will be the official languages of the European Patent Organisation. The costs of enrolment will be moderate and the days of the

modules (Friday/Saturday) will be chosen to allow for relatively cheap travel arrangements either to Strasbourg or to Munich.

The purpose of the new course is to impart knowledge to European patent attorneys pertaining in particular to the procedural aspects of patent litigation before courts, notably before any future centralised pan-European patent courts. In the long run, European patent attorneys having obtained an additional qualification should be accepted by the courts as patent litigators, if the party so wishes. We believe that the involvement of patent attorneys in patent infringement proceedings provides an expertise which contributes to shortening the proceedings and reducing their costs.

However, even before this stage is reached, the intimate acquaintance with the basic procedural aspects of patent litigation throughout Europe and of European

laws will enable colleagues to better serve their clients whenever these become involved in a litigation procedure.

The *epi* would be happy to receive confirmation from *epi* members that they have an interest in enrolling in

such a course. *epi* – Information No. 2, 2003 would provide details and a registration form as well as the precise dates of the individual modules.

**We look forward to your replies.**

## Nouveau cours CEIPI/ *epi* sur les procédures judiciaires en Europe

W. Holzer, Président de l'*epi*

Le CEIPI en collaboration avec l'*epi*, a l'intention de mettre en place à partir de l'automne 2003 un cours de formation, par modules, portant sur les procédures judiciaires en Europe, en matière de brevets européens. Le cours qui s'articulera en six modules de deux jours chacun (trois modules en automne 2003 et trois modules au printemps 2004, soit à Munich, soit à Strasbourg), sera clôturé par un contrôle de connaissances. Les thèmes abordés dans ce cours dispensé par des experts en la matière comprendront, entre autres les conventions internationales européennes, les procédures devant la Cour Européenne de Justice, les règles générales de procédure, le droit civil et les dispositions de „common law“ en Europe, de même que des sujets pratiques de différentes natures allant des procédures de saisie aux négociations transactionnelles.

Ce cours sera dispensé dans les langues officielles de l'Organisation Européenne des Brevets. Les frais d'inscription seront modérés et les journées consacrées aux modules (vendredi/samedi) seront choisies de telle manière que le coût des voyages vers Strasbourg ou vers Munich soit le moins élevé possible.

La mise en place de ce nouveau cours a pour but de transmettre aux mandataires européens des connaissances se rapportant en particulier aux aspects procéduraux

des litiges en matière de brevets devant les tribunaux, en particulier devant toute future instance centralisée européenne. A long terme, les mandataires européens qui auront obtenu cette compétence additionnelle devraient être acceptés par les tribunaux en tant que „patent litigators“, si tel est le souhait de la partie concernée. Nous estimons que l'implication des mandataires dans le procès en contrefaçon apportera une compétence qui contribuera à raccourcir les procédures et à en réduire les coûts.

Cependant, même avant d'en arriver à ce stade, une meilleure connaissance des aspects fondamentaux en matière de procédure judiciaire à travers l'Europe et des lois européennes permettra à tous nos collègues de mieux servir les intérêts de leurs clients chaque fois que ceux-ci se trouveront impliqués dans une procédure judiciaire.

L'*epi* souhaiterait avoir une première indication du nombre de membres de l'*epi* intéressés par une inscription à un tel cours. *epi* Information 2/2003 devrait fournir des détails ainsi qu'un formulaire d'inscription et la date précise de chaque module.

**Nous restons dans l'attente de vos réactions.**

### Erinnerung · Reminder · Rappel

Der *epi*-Jahresbeitrag für 2003 beträgt 150 €, wenn die Zahlung vor dem 1. Mai erfolgt. Er erhöht sich auf 175 €, wenn die Zahlung nach dem 30. April 2003 eingeht.

Auf dem Überweisungsträger **müssen Name und Mitgliedsnummer für jedes einzelne Mitglied angegeben sein.** Fehlt der Name oder die Mitgliedsnummer, kann der Beitrag nicht ordnungsgemäß gebucht werden!

The *epi* annual subscription for 2003 amounts to 150 €. It rises to 175 € if it is received after 30 April 2003.

It is absolutely necessary to **indicate**, on the transfer order, the **name and registration number of each member.** If the name or registration number is missing, the payment cannot be properly identified!

La cotisation annuelle *epi* pour l'année 2003 est de 150 €. Elle est relevée à 175 € si le paiement est reçu après le 30 avril 2003.

Il est absolument indispensable **d'indiquer le nom et le numéro d'affiliation de chaque personne** sur l'ordre de virement. Le virement ne peut pas être correctement identifié s'il manque le nom ou le numéro d'affiliation!

## Regeln für die Zahlung der epi-Mitgliedsbeiträge

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

- 1) Der jährliche *epi* Mitgliedsbeitrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit zu zahlen.
- 2) Für Mitglieder, die bereits zu Anfang eines Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter eingeschrieben sind, ist das Fälligkeitsdatum der 1. Januar.
- 3) Für Mitglieder, die erst im Verlauf eines Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen werden, ist das Fälligkeitsdatum der Tag der Eintragung in die Liste.
- 4) Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird erlassen, wenn
  - der schriftliche Antrag des Mitgliedes auf Löschung von der Liste der zugelassenen Vertreter vor dem 1. April beim Europäischen Patentamt eingeht,
  - eine Person nach dem 30. September in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen wird.
- 5) In allen anderen Fällen muss der volle jährliche Mitgliedsbeitrag bezahlt werden. Ratenzahlungen, Stundungen oder Beitragsreduzierungen können nicht gewährt werden.
- 6) Zahlt ein Mitglied, das bereits zu Anfang des Jahres auf der Liste der zugelassenen Vertreter stand, seinen Beitrag nicht vor dem 1. Mai (Eingang auf dem *epi* Konto), erhöht sich sein Beitrag um EUR 25. Gleiches gilt für Mitglieder, die erst im Verlauf des Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen worden sind, falls sie ihren Mitglieds-

- beitrag nicht innerhalb von vier Monaten, nachdem sie durch „*epi*-Information“ oder einen Brief über seine Höhe informiert worden sind, zahlen.
- 7) Zahlungen müssen mittels Banküberweisungen, in Euros und frei von Bankspesen für *epi* erfolgen. **Dabei sind der Name und die Mitgliedsnummer jedes einzelnen Mitglieds, für das die Zahlung erfolgt, anzugeben.**
  - 8) Wegen der beachtlichen Bankgebühren und darüber hinaus wegen des großen zusätzlichen Verwaltungsaufwand werden keine Schecks, Bankschecks, kein Bargeld oder Ähnliches angenommen.
  - 9) Der *epi* Rat beschließt Änderungen des Mitgliedsbeitrages vor Anfang des Folgejahres. Er informiert alle Mitglieder durch „*epi*-Information“ über den neuen Beitragsbetrag und die Zahlungsmodalitäten. Alle Mitglieder, von denen angenommen werden kann, dass sie die entsprechende „*epi*-Information“ erhalten haben, müssen Zahlungsvorkerungen 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

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

- 6) Members on the list of professional representatives on 1 January who fail to pay their membership fee prior to 1 May (reception on *epi* account) will have to pay an increased subscription of 25 EUR. 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 have to be made by money transfers, 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 enormous additional administrative requirements no checks, bankers drafts, cash, or the like will be accepted.
- 9) The *epi* Council decides on modifications of the amount of the annual membership fee before the beginning of a year. It informs all members through „*epi* Information“ of the new amount of the fee

and the conditions for payment. All members deemed to have received the respective „epi Information“ will have to make provisions for payment within the above mentioned time-limit without further request. The Treasurer will, however,

also send out fee invoices to all members at the beginning of the year or to new members after their registration. Late payers deemed to have received the before mentioned „epi Information“ may not plead not having received this invoice.

## Règles relatives au paiement de la cotisation annuelle epi

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

- 1) Le paiement de la cotisation annuelle *epi* est dû dans les deux mois qui suivent la date d'exigibilité.
- 2) La date d'exigibilité pour les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés au début de l'année est le 1er janvier.
- 3) La date d'exigibilité pour les personnes admises sur la liste des mandataires agréés en cours d'année est la date d'admission sur cette liste.
- 4) N'est pas redevable de la cotisation de l'année en cours:
  - un membre qui demande par écrit à l'OEB sa radiation de la liste des mandataires agréés avant le 1er avril;
  - toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés après le 30 septembre.
- 5) La cotisation annuelle doit être payée dans son intégralité dans tous les autres cas. Aucun versement partiel, report d'échéance ou réduction du montant ne peut être accepté.
- 6) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés au 1er janvier et dont la cotisation n'est pas payée avant le 1er mai (date de réception sur le compte de l'*epi*) doit payer un supplément de 25 EUR. Ceci s'applique également à toutes les personnes inscrites sur la liste en cours d'année, dont la

cotisation n'est pas réglée dans les quatre mois qui suivent la notification dans „epi Information“ ou par lettre.

- 7) Le paiement doit être fait par virement, 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, les chèques bancaires, les règlements en espèces ou autres ne sont pas acceptés en raison des frais bancaires importants et de l'énorme supplément de travail que leur traitement nécessite.
- 9) Le Conseil de l'*epi* décide des modifications du montant de la cotisation annuelle avant le début de l'année. Tous les membres sont informés par „epi Information“ du nouveau montant de la cotisation et des conditions de paiement. Toute personne qui, en tant que membre, reçoit „epi Information“ devra s'assurer que sa cotisation est payée dans le délai imparti, ci-dessus mentionné, sans autre notification. Le Trésorier enverra toutefois aussi un appel de cotisation à tous les membres au début de l'année, de même qu'aux nouveaux membres après leur inscription. Toute personne recevant en tant que membre „epi Information“, mentionné plus haut, et n'ayant pas payé sa cotisation à temps ne pourra pas alléguer qu'elle n'a pas reçu l'appel de cotisation.

## epi-Mitgliedschaft und Jahresbeitrag

### 1. Internationale Kammerorganisation

Das *epi* ist die Standesorganisation der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter. Es besteht Pflichtmitgliedschaft. Das *epi* erfüllt ähnliche Aufgaben wie nationale Standesorganisationen, z. B. die deutsche Patentanwaltskammer. Seine Mitglieder sind sowohl Freiberufler als auch in der Industrie oder im staatlichen Bereich Tätige. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Eintragung in die beim Europäischen Patentamt geführte Liste der zugelassenen Vertreter (Art. 134 EPÜ).

Das *epi* ist also die Kammerorganisation des Europäischen Patentamtes. Es ist eine Körperschaft internationalen öffentlichen Rechts.

### 2. Mitgliedschaft

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

S. 85 ff. Die Mitgliedschaft endet ebenso automatisch mit der Streichung aus der EPA-Liste.

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

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

### 3. Jahresbeitrag

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

Verschiedentlich ist der Wunsch nach Aus- oder Herabsetzung dieses Beitrages von z. Zt. 150 EUR geäußert worden. Diese Frage hat mehrfach den *epi*-Rat und Vorstand beschäftigt. U.a. angesichts der vergleichsweise geringen Höhe des Beitrages wurde eine Aus- oder Herabsetzung abgelehnt. Damit gilt, dass der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr nur entfällt, wenn

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

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

Bitte beachten Sie, dass der Vorstand und Rat des *epi* bei allen Entscheidungen zu beachten haben, dass es sich bei dem *epi* nicht um eine nationale Einrichtung handelt, sondern dass 27 Staaten am Patentübereinkommen beteiligt sind.

## epi membership and membership subscription

### 1. Professional Association

*epi* is the statutory association of Professional Representatives before the European Patent Office, with compulsory membership. Its tasks are comparable to those of national professional associations such as the British Chartered Institute of Patent Agents. Its members come from the free profession as well as the industry and government sectors. Persons registered on the list of professional representatives maintained by the European Patent Office are members of the *epi* (Art. 134 EPC).

*epi* is an international public law corporation.

### 2. Membership

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

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

before reinstatement. There is no need to pass the European Qualifying Examination again for being reinstated.

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

### 3. Membership subscription

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

Occasionally, requests have been made for suspension or reduction of the membership subscription, currently amounting to 150 EUR. The *epi* Council and Board have considered this question many times and have decided that the membership subscription may neither be suspended nor reduced. One of the reasons for this decision is the already low amount of the membership subscription. It is waived if

- a) a member's written demand for deletion from the list of professional representatives arrives at the European Patent Office prior to 1 April;

b) a person is registered on the list of professional representatives after 30 September.

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

Please keep in mind that the *epi* Board and Council have to take into consideration that all decisions they take concern an international organization involving 27 Contracting States to the European Patent Convention and not only one single country.

## Affiliation à l'*epi* et cotisation annuelle

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

L'*epi* remplit auprès de l'Office européen des brevets les mêmes fonctions que, au niveau national, le Barreau pour les avocats ou l'Ordre pour les médecins, avec cependant la particularité que non seulement les personnes appartenant à la profession libérale mais également celles qui exercent dans l'industrie ou dans le secteur public en sont membres.

Les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets (Art. 134 CBE) sont membres de l'*epi*.

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

### 2. Affiliation

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

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

Les membres de l'*epi* sont tous des membres actifs. Il n'est pas possible de suspendre l'affiliation. Si une per-

sonne désire ne pas payer de cotisation annuelle pendant quelque temps, elle doit demander sa radiation de la liste des mandataires de l'OEB avant le 1er avril de l'année en cours et refaire une demande d'inscription plus tard. La demande de radiation/réinscription doit être adressée à l'OEB, direction 5.1.1.

### 3. Cotisation annuelle

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

Une suspension du paiement de la cotisation ou une réduction de son montant, actuellement de 150 EUR, n'est pas possible. Une éventuelle suspension ou réduction de la cotisation a souvent été considérée par le Conseil et le Bureau de l'*epi*. Cette possibilité a été rejetée en raison, entre autres, du montant relativement peu élevé de la cotisation. Une personne est toutefois dispensée d'acquitter la cotisation annuelle si

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

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

Nous vous rappelons que le Bureau et le Conseil de l'*epi* doivent, pour chaque décision, tenir compte du fait que l'*epi* est une organisation internationale constituée non pas d'un seul pays mais de 27 Etats Contractants de la Convention sur le brevet européen.

## Information from the Secretariat

With the payment of their *epi* annual subscription fee at the beginning of the year, many Institute members ask the *epi* Secretariat for confirmation of their payment. Please be aware that because of the large

*epi* membership it is not possible to answer individual requests for confirmation of payment.

If your payment has not been duly received, you will receive a reminder from the Secretariat before April 2003.

**VESPA**

Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte

**VIPS**

Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz

organisieren auch in diesem Jahr ein

## PRÜFUNGSTRAINING FÜR DIE EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2004

- Der Kurs versteht sich als letzte Etappe vor der Eignungsprüfung und als Ergänzung zu eigentlichen Ausbildungskursen.
- Die Lehrfunktion des Kurses beschränkt sich demgemäß auf das Durcharbeiten konkret gestellter Prüfungsaufgaben der Teile A bis D und die Instruktion der Prüfungstechnik durch erfahrene und beim EPA zugelassene Vertreter.
- Die Aufgaben werden nach Wunsch auf deutsch, englisch oder französisch gestellt und können auch in der entsprechenden Sprache bearbeitet werden.
- Die Bewertung erfolgt anonym anhand der bei der Eignungsprüfung angewendeten Kriterien.
- Der Kurs ist aus drei zeitlich getrennten Modulen aufgebaut, die auch einzeln belegt werden können und je die Teile A bis D der Europäischen Eignungsprüfung enthalten.
- Ferner werden ab November 2003 an der Universität Basel unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Dolder an sechs Nachmittagen während des Wintersemesters Aufgaben zum D-Teil angeboten; Anmeldung bis 20.10.2003 erforderlich an: fritz.dolder@unibas.ch

### Aufteilung des Kurses

#### **Modul 1**

- Die Kandidaten erarbeiten zu Hause schriftlich Lösungen zu den Prüfungsaufgaben des Jahres 2002, Versand erfolgt im Juni. Die eingegangenen Arbeiten werden schriftlich korrigiert, bewertet und den Kandidaten wieder zugestellt.
- **Anmeldeschluss:** **01.06.2003**
- **Kosten Modul 1:** **CHF 450.-**

#### **Modul 2 (schließt Modul 3 mit ein)**

- Durchführung einer simulierten, dreitägigen Prüfung mit den aktuellen Prüfungsaufgaben von 2003 in Basel im November 2003. Die Lösungen der Kandidaten werden schriftlich korrigiert, bewertet und den Kandidaten zugestellt. Darüber hinaus erhalten die Kandidaten die aktuellen Kompendien.
- **Anmeldeschluss:** **31.08.2003**
- **Kosten Modul 2 (inkl. Modul 3):** **CHF 600.-**

#### **Modul 3 (auch für Wiederholer und Teilprüfungs-Kandidaten geeignet)**

- Ausführliche Besprechung der Prüfungsaufgaben 2003 in Basel (Februar 2004)
- **Anmeldeschluss (nur für Modul 3):** **15.11.2003**
- **Kosten Modul 3 (inkl. Kompendien):** **CHF 300.-**

#### **Auskunft / Anmeldung beim Kursleiter:**

Dr. Wolfgang Bernhardt, Ciba Specialty Chemicals Inc., Klybeckstr. 141, CH-4002 Basel,  
Tel.: ++41/61/636 7223, Fax: ++41/61/636 7976, E-Mail: wolfgang.bernhardt@cibasc.com

## International Forum on Protection of Computer-related and Business Model Inventions 2002

W. Holzer, *epi* President

The International Forum organised by the EPO International Academy in cooperation with the *epi* and the Max Planck Institute for Intellectual Property turned out to be a great success. On November 21-22, 2002 more than 400 attendants from 50 countries filled the big meeting room of the EPO to the last place, so that the event had to be declared fully booked before it even started.

The presentations by various EPO specialists and patent practitioners gave a general overview of all aspects

related to patenting in this dynamic field that certainly will increase in volume, as evidenced by the number of applications filed in the EPO in 2001. These had risen over the previous year by 25% for data processing and by 14% for IT technology.

A booklet and a CD ROM are available from the European International Academy, and downloading of the presentations is possible from the EPO homepage:

[www.european-patent-office.org/intcop/intl\\_academy/index.htm](http://www.european-patent-office.org/intcop/intl_academy/index.htm).

## Mr. Plougmann's Penguins

S. Atkinson (US)\*

*I have written the following article about Ole Plougmann, the international intellectual property authority and entrepreneur who founded the Copenhagen-based intellectual property firm of Plougmann & Vingtoft in 1967 with his partner, Knud Erik Vingtoft. My article chronicles my ten-year collaboration with Ole to realize his vision of developing innovations made by scientists in Danish universities, particularly discoveries relating to the betterment of human health, into beneficial new products. Ole passed away on November 8, 2002. He was not only a true visionary who made a real difference in Denmark and Scandinavia, he was also a unique and colourful character, and his remarkable exploits make for a fascinating story.*

When I arrived in Køge in the fall of 1991, it seemed an unlikely setting for the beginning of an epic journey. Set at the ocean's edge just 40 kilometers south of Copenhagen, it is a typical small Danish town, unassuming but picturesque, peaceful, well managed. But the great Danish legends have originated in locations great and small, from the golden beaches of Skägen to the ancient beer halls of Aalborg to the storied streets of Copen-

hagen to Hans Christian Andersen's Odense. That November, it seemed Køge's time had come.

I had traveled there to appear as the featured speaker at a conference sponsored by the Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde at the Hotel Hvide Hus. I had been invited by Mads Bryde Andersen of Copenhagen University's Institute of Legal Studies to speak on the US experience in university-industry relationships over the preceding fifteen years. Mads had interviewed me two years earlier at my office at the Harvard Medical School and was now hosting with characteristic Danish efficiency and charm my first visit to Denmark.

The weather was typical for the season – cold, gray, windy, intermittently rainy – but it could not dampen the enthusiasm of the scientists, doctors, business people, lawyers and patent agents gathered at the Hvide Hus. The evening before my presentation was to take place, Mads had introduced me to many of the attendees at a high-spirited reception in which they exercised the special Danish gifts for conversation, story telling and laughter. Though I was just getting to know him, so far as I could tell, Mads was the most popular man in Denmark. Seated between him and his sister, a charismatic surgeon who seemed to enjoy similar popularity, at a glittering table of new acquaintances, any preconceptions I had held about the reputed reserve of the Danish people were summarily dispatched. But still this revelation could not prepare me for the life-changing event I was about to experience.

\* The author lives in Belmont, Massachusetts, USA, near Boston. He worked with Ole Plougmann from 1992 to 2001 and continues to work with clients in Denmark. He also is Vice President for Commercial Development at Acambis, Inc. of Cambridge, Massachusetts USA and Cambridge UK, a biopharmaceutical firm developing and marketing new vaccines against infectious diseases. He encourages travelers from all around the world to visit Køge, take a taxi to the Hotel Hvide Hus and linger for a moment at the historic site just outside the main conference room, where the epic journey of a great Dane and his dedicated American friend started all those years ago.

The next morning at the coffee break after the first half of my presentation, Mads led me to an open area outside the main conference hall, where members of the audience eager to ask questions surrounded us. Our time ran out quickly, however, and soon Mads was glancing anxiously at his watch and encouraging the crowd to return to the conference hall. As he leaned close to remind me I should soon make my way back to the podium, a bearded, elf-like gentleman with a mischievous look parted the crowd, the tails of his jacket flying behind him. He rushed up close to me and shook my hand vigorously. Complementing his dapper outfit, he wore a gleeful smile, as if about to laugh out loud, and he spoke rapidly, in a voice sounding as if he had just inhaled helium.

„Meester Atkinson,“ he said, rolling his tongue musically, „I want to thank you for the beautiful lecture you are delivering today to all of our friends.“ Then he abruptly turned serious, as if a great thought had just arrived, and his voice dropped an octave. „Because you know, they need it. You have all these people here, these scientists and businessmen and who knows what,“ he was now moving his hands rapidly in small, precise gestures, „and what do they know about patents?“ His voice rose in emotion, „Let alone making a business out of them! It is a national disgrace, I tell you, and it is quite urgent that we have you here in Denmark to tell us how to do this now ...“

A tall Danish goddess was standing next to him. „Ole,“ she said, pulling at his elbow, „I don't think he has time ...“

He patted her shoulder reassuringly. „But yes! It must be said,“ his voice rose again, as if to address the crowd surrounding us, „it really *is* urgent.“ He emitted a falsetto giggle, „Hee, hee, hee ... and we are very lucky to have such a brilliant young man come all the way from America to deliver this very important information to us, yes ...“

„But Ole ...“ she pleaded.

Mads had his hand on my forearm and was nodding in the direction of the clock above the entrance to the hall, but I was too mesmerized to move or worry about the time. Under other circumstances, perhaps I might have stepped politely around this hyperactive little fellow and started chatting up his lovely young colleague, but it was virtually impossible for me to take my eyes off him. He was radiating some kind of complex, intense magnetic field and I had been pulled inexorably into it, never, I instantly understood, to be the same again. It was exhilarating and alarming at the same time, but there could be no escaping it.

„Well, thank you very much, of course,“ I said giddily, „but I'm just trying to get the basics out, you know, so the group can understand the ... the basics, um, but I'm not sure the presentation is so great ...“

„Oh yes! But it is, it is absolutely *brilliant* my friend! And I am looking forward to the second half and some more discussion, it is ...“ he squinted his eyes into narrow slits and stared at me „quite urgent, I must say!“

Mads had wandered away, first ushering the crowd back into the hall, then returning. „We really need to go back in ...“

„But I'm not sure I got this gentleman's name ...“ I interrupted.

„You must pardon me, Meester Atkinson,“ he pushed his right hand into his jacket pocket, searching unsuccessfully for a business card. „Ole Plougmann,“ he introduced himself, feverishly shaking my hand again, „my company is Plougmann & Vingtoft, we are a small firm in Copenhagen helping inventors patent their ideas, and your talk is like water to a man in the desert, our inventors need it so much ...“ Suddenly he turned to Mads and paused. „I don't believe we've met ...“

„Mads Bryde Andersen,“ Mads shook his hand, „I am from the Legal Institute at Copenhagen University. I'm sorry we don't have more time, but ...“

„Ah yes! That is who you are!“ Ole said breathlessly. „The young genius from the University who is training to become Rector and change everything ... Yes! I have been waiting to meet you!“

„Heh, heh, well,“ Mads smiled, „thank you of course, but I've really got to get Mr. Atkinson back up on the stage so we can continue.“

„Yes, of course,“ Ole spoke in wonderment, „we have these two young geniuses together, perhaps now we will see some change. The time has come after all, and if anyone should disagree ... they will have to deal with ...“ he wagged his head from side to side vigorously, „a certain Mr. Plougmann!“

Mads smiled again and led me towards the conference hall. „Perhaps we will get a chance to talk some more at lunch, but now let us continue the presentations ...“

Ole's colleague was now pulling him towards one of the doorways at the back of the hall. He resisted and broke free for a moment. He waved to me through the crowd. „One day we will work together, Meester Atkinson,“ he laughed, then turned serious once again, shook his finger and nodded emphatically, „One day we will work together, you will see ...“

Thus began my epic journey with Ole Plougmann. Ten months later, after numerous transatlantic communications and several unforgettable Copenhagen dinners, I entered into an extended cooperation with Plougmann & Vingtoft, for which Ole was the architect and driving force. He recruited me – perhaps it would be more accurate to say he would not take no for an answer – to teach P&V's clients, particularly university scientists, how to build bridges between their ideas, their intellectual property rights, and the commercial world.

For more than ten years, he had been tenaciously pursuing his vision of building new, hitherto undreamed of businesses on the shoulders of new ideas developed by Denmark's many world-class scientists, particularly discoveries that could improve human health. This vision had grown out of his cooperation with Dr. Søren Molin of the Danish Technical University to patent and license Dr. Molin's pioneering „runaway plasmids“ inventions, which had led to their widespread use in the biotechnology and pharmaceutical industries and generated

significant income. This early and very successful partnership convinced Ole of the attainability of his dream, but he had not yet been able to bring about broad acceptance of his ideas in Denmark and Scandinavia. He said, „We have learned to get our clients good patents. No matter how simple or complex their ideas may be, we can patent anything. But now we must teach them, and Denmark, how to turn these patent rights into successful commercial products. These two activities go hand-in-hand and the first alone cannot have any real meaning if we cannot also achieve the second.“

Ole also asked me to act as a teacher at what I came to think of as the Plougmann & Vingtoft Intellectual Property Consulting Company and Institution of Higher Learning. He and his colleagues opened the full wonder of Danish hospitality to me, building enduring professional collaborations and friendships. They brought me fully into their circle of family, friends and co-workers, particularly the group of young people who joined what I called the P&V Class of the '90's. These were my students as well as co-workers, and because I was also learning along side them, they became my classmates. Together we were known as The Penguins, after the Danish pronunciation of the letters „P“ and „V,“ Ping-Vin.

Under the demanding and benevolent guidance of our elders, most especially Ole, we became bonded by the host of experiences they served up, misbehaved in myriad ways, traded rumors, fell in and out of love, did worthy, hard work, learned many important things along the way and became rich in experience. In the nonstop rush of our professional activities, it could be easy to overlook the fact that the foundation for them – Scandinavian and European intellectual property law, regulation and custom – was not only deeply and creatively understood by Ole and his remarkable partner, Knud Erik Vingtoft, but they had also helped create much of it themselves. In those frequent instances when we had to get back to basics in order to move to the next stage of a project, we had the architects of those basics just down the hall or, if we needed, at the table with us. Although we may not have always appreciated it day-to-day, we were lucky to be growing together under Ole's leadership and vision. He was a natural teacher and everyone in whom he took an interest got the benefit of his generous intelligence, and on occasion it must be said, the fearsome heat of his impatience.

In the first weeks and months of our cooperation, Ole and I worked closely to further his crusade to change attitudes in Denmark and the Nordic countries. He was sometimes dismayed, but not surprised, to find both of us delivering impassioned speeches to disbelieving, glassy-eyed potential clients and lonely audiences in empty conference halls. It would appear, gentlemen, they seemed to say, that you have come here from another planet! Why, they asked us, could it be worthwhile – let alone interesting – to engage in all this tedious work to acquire patents and then, what is the relationship of all this work to making new business, and what is the benefit to Danish society and to us? And we fre-

quently found paying clients to be in short supply, though it seemed we had developed a special talent for finding inventors and entrepreneurs with empty wallets, and they for finding us. Even our P&V colleagues and classmates sometimes seemed baffled by what we were attempting – how had Don Quixote and Sancho Panza gotten senior positions in their company?

But as those first weeks and months turned into years, something started to happen. We and our colleagues and classmates and clients – along with the other companies, public authorities and universities that had been working in parallel with us – started to evolve and change. We each got better at our respective roles. Influential institutions in Denmark and the Nordic countries began to take notice and participate. Where once we yearned for their attention, now we were called upon to give guidance and provide service. We were evolving from solitary guerilla warriors fighting for change, into acknowledged authorities and all too soon, elder statesmen.

The quality of our team and our work got better, more thoughtful, more serious, and more undeniable in the commercial world. And where there had once been little money – one of the necessary lifelines for successful commercialization of new ideas – now it seemed to be everywhere. The conferences and meeting rooms in which we gave presentations were now full, not only with recognized scientists, business people and public sector representatives, but also with an eager next generation of newcomers. At the beginning of the new millennium in September 2000, we found ourselves crossing the Øresund bridge, on our way to the Medicon Valley Academy's annual conference in Malmö, which was attended by over eight hundred intellectual property, licensing, business development and venture capital professionals, all supporting a multitude of new and established intellectual property-based businesses in Denmark and Scandinavia. It was an astonishing, rewarding experience and a vindication of Ole's vision.

Our group's contributions to these advances were stimulated and guided by Ole. Though I had played a leadership role in the U.S. and understood the time and effort needed to realize his vision in Denmark, still there were times when I wondered if we would find our way. But Ole, perpetually overworked and sleepless, got up every day, enthusiastically did the work, thought up new ideas and never gave up. Did you have a chance to look at that new case I sent you, Steve? Where's that fax you promised yesterday? Did you call our friends at Kræftens Bekæmpelse or Rigshospitalet or Statens Seruminstitut? Have you scheduled your next visit yet, we need to set up appointments as soon as possible. I have a few more ideas for you, I have been thinking of starting some new activities, it will only take a minute, do you have time?

Commuting between my home office in the US and P&V in Copenhagen, struggling to balance my other professional and family commitments, frequently burned out with fatigue, I would think, *where* is Ole pulling this energy from, how does he do it? All of my colleagues, classmates and clients asked this same ques-

tion in bewilderment as their conversations with Ole evolved, in the offices and hallways at P&V, in meeting rooms all across Denmark, over the telephone, by fax, by email. And in the fullness of time, our efforts produced results, just as he had promised.

Ole Plougmann was driven by an unquenchable thirst for life and a multitude of motivations, coherent and contradictory. He was a true patriot who loved his country, his tribe and the Nordic life, and he was driven to bring Denmark and Scandinavia into positions of leadership in innovation and creation of new business, and make lasting contributions to the well being of his society and his fellow Scandinavians. He was an authentic entrepreneur who possessed, and was possessed by, the gift and burden of being able to see the future, and thus he was simultaneously exhilarated and frustrated by always being two steps ahead of everyone else.

What made him especially remarkable and unique, however, was the multiplicity of his other passions. Somehow in the headlong rush of his professional crusades, he could be found gazing skyward like a child, watching the fireworks at Tivoli on a starry Copenhagen night, lecturing on the qualities of the finest wines at candlelit dinner tables, discovering and acquiring great art, literature and music, welcoming the world into his dream house in Charlottenlund, complete with gadgets worthy of Agent 007, traveling the world with his wonderful wife and partner, Hanne, transforming into Victor Borge's genius nephew to deliver hilarious, inebriated speeches at P&V's fabled company parties, flirting chivalrously with goddesses from Denmark to Delaware and back. Between these passions and his professional pursuits, he defied all stereotypes and in the end, he was a man in a class of his own. He held no neutral opinions and could be controversial and challenging to live with, but to be in his world was to experience life in full.

With this remarkable combination of qualities and an unflagging, youthful enthusiasm, Ole nonetheless had experienced his share of struggle and tragedy, and thus his thirst for life was tempered by a profound understanding of its fragility and impermanence. His diagnosis with lung cancer in the winter of 2000, at the early age of sixty-four, was a devastating reminder of this funda-

mental truth, and it would be less than a year before this implacable disease took his life. For the many people whose lives he had touched, his passing came incomprehensibly too soon, as all of us had savored the prospect of growing old with him.

Ole was the impresario and master doorkeeper at the cobblestoned entryway to P&V's offices at Sankt Annæ Plads, through which my fellow Penguins and I passed daily during our time there. When Ole welcomed us through these doors, he brought us into his colorful, kaleidoscopic world, where Nordic tradition was revered and the future was invented every day. For me, as for the legions of others Ole greeted at those doors or at his house in Charlottenlund, one story after another unfolded in creativity, emotion and wonder worthy of any of the great Danish storytellers.

By the map, Copenhagen is more than four thousand miles from Boston, a long way even in this shrinking world. At this distance, and now just a year after Ole's untimely passing, it seems inconceivable that the amber light on the second floor at Sankt Annæ Plads 11 no longer burns through the night, that green taxi vans no longer idle in the courtyard waiting for a midnight dash to the patent office, that patent examiners all over the world no longer tremble at the thought of their next communication from a certain Mr. Plougmann, that the proprietors at Lenore Christine and Era Ora no longer await his last-minute arrival for an elegant dinner with clients or friends, that he can no longer be found cruising along the Strandvejen in his prized BMW convertible, that ... he has moved on.

But Penguins are everywhere. From Copenhagen to Aalborg to Aarhus to Odense ... to Køge. From Munich to Vevey to London to Reykjavik to Alicante to Beijing to Boston ... and beyond. We are everywhere. Ole's dream of a wondrous future runs in our veins and disturbs our sleep. You might not recognize us at first sight, as we wear the traditional tuxedo of the Penguin only at formal events. At other times, you can find us making new enterprises, staying two steps ahead, changing the world, drinking in the richness of life ... and though we may be dressed quite normally, you can be sure the tails of our coats will be flying."

## On Data Formats for the „epoline“ System

A. Horns (DE)

Recently D. K. SPEISER in his capacity as Chair of the *epi Online Communications Committee* („OCC“) has delivered a report<sup>1</sup> on certain considerations and conclusions concerning technical details of the on-line filing procedure („OFF“) as implemented by the epoline system of the EPO. According to this report, the OCC conveyed the message to the EPO that representatives using the present on-line filing („OLF“) system have a severe liability problem stemming from the danger of possible omissions caused by the software. The report further states that the problem of incomplete disclosure originates from the desire of the EPO to receive the texts in a particular common format called *Portable Document Format* („PDF“). The arguing as put forward by the OCC starts with an assertion saying that the PDF format is not the native storage format for most word processing and drawing programs but requires a separate conversion step. To convert the output of those products into the needed PDF format a *PDF converter software* is required and up to now there is no PDF converter known that works error-free. From the OCC's point of view which meanwhile has been adopted by the epoline project, the inclusion into the electronic filing of the original technical documents on which the on-line application is based in other formats like MS-WORD or AUTOCAD is deemed to be a sound solution.<sup>2</sup>

This discussion as reported by the OCC sheds some light on a particular aspect of a matter which perhaps has not drawn as much attention amongst wider circles as it should deserve. The electronic communication infra-

structure with all its technical regulations will exert a considerable influence on the shape of the daily work of the patent professional and surely will as well form a technological and, last but not least, economic framework. In detail, relevant questions might e.g. be:

- Should it be deemed justified if the EPO sets some sort of regulation including a technical framework which urges or even effectively forces patent professionals acting before the EPO to install a particular proprietary software from a single vendor, i.e. by imposing data formats which can be created only on IT systems based on MS-Windows?
- With regard to data exchange formats, should proprietary solutions be encouraged or are there any advantageous open standards available for use with regard to the various aspects of the electronic communication between the EPO and the patent professionals?
- Can such open standards serve to balance the exploitation of the benefits of the introduction of electronic communication between the EPO and the patent professionals?
- Which steps should be made in order to identify and utilise such open standards?

As a starting point for a further and more technical discussion a paper on some implications of the choice of data formats for text representation is provided by AXEL H HORNS (*epi*, PAK) on-line on the *epi* website under the URL <http://www.patentepi.com/english/200/210>

<sup>1</sup> D. K. Speiser: Report of the Online Communications Committee for the time period May-June 2002. *epi* Information 02/2002, pages 71-72.

<sup>2</sup> D. K. Speiser: Report of the Online Communications Committee for the time period June-October 2002. *epi* Information 04/2002, pages 124-125.

# Zu EPÜ Art. 123(2) und (3)<sup>1</sup>

A. Pfeiffer<sup>2</sup> (DE)

## 1. Einführung

Der Kandidat lernt sie früh im Lauf seiner Ausbildung kennen, dem Patentanwalt bereitet sie oft Kopfzerbrechen und die Anmelder haben für ihre Vermeidung viel Geld auszugeben: Die Rede ist von der „Falle“ zwischen EPÜ Art. 123(2) und (3)<sup>3</sup>, die, im Prüfungsverfahren gestellt, später im Einspruchs(beschwerde)verfahren dahingehend „zuschneiden“ kann, dass der Patentinhaber sein Patent verliert.

Die in diesem Text angesprochene „Falle“ ist die Situation, in der ein unabhängiger Patentanspruch entgegen Art. 123(2) mit einer unzulässigen Erweiterung patentiert wurde, was im Einspruchsverfahren wegen Art. 123(3) nicht wieder durch Streichung des Merkmals repariert werden kann, sodass der Widerruf des Patents die Folge sein kann. Die vom Europäischen Patentamt herausgegebene Rechtsprechungsübersicht „Rechtsprechung der Beschwerdekammern“ widmet der „Falle“ ein eigenes Kapitel III C, und auch die große Beschwerdekammer des EPA hat sich dazu in G 1/93<sup>4</sup>, zu der Brinkhoff<sup>5</sup> eher wohlwollend und Rogge<sup>6</sup> harsch Stellung nehmen, geäußert. Anwaltlicherseits ist Beträchtliches an Aufwand und Beratungsleistung insbesondere dem unkundigen bzw. in einer großzügigeren Rechtslage erfahrenen Mandanten gegenüber erforderlich, um im Prüfungsverfahren zukünftigen Verwerfungen im Einspruchsverfahren vorzubauen. Bei allem Aufwand lassen sich aber Probleme nicht immer völlig vermeiden.

- Es wird immer wieder Fälle geben, in denen es, ohne dass dies dem Anmelder vorgeworfen werden könnte, notwendig wird, Merkmale mit „komplexer Offenbarung“ – im Grenzfall ein Euphemismus für „zweifelhafte Offenbarung“ – zu verwenden. Bspw. kann dies auftreten, wenn eine Erfindung von eigenartigem Stand der Technik zu unterscheiden ist: Aus den Gesamtunterlagen geht schon hervor, dass die Erfindung unterschiedlich zum Stand der Technik ist, aber explizit gesagt oder gezeichnet ist es nicht, weil der (eigenartige) zitierte Stand der Technik so nicht vorhersehbar war, und man insoweit nicht „vorgebaut“ hat. Man klaut sich in solchen Situationen die Offenbarung für ein verwendetes Merkmal aus verschiedenen Stellen der Anmeldung zusammen und kann dann evtl. (faktisch: meistens) die Prüfungsabteilung von der Offenbarung des in Rede stehenden Merkmals über-

zeugen. Die Frage kann aber anders entschieden werden, wenn im Einspruchsverfahren die Frage abermals zu entscheiden ist. Naturgemäß wird der Einsprechende gegen Offenbarung argumentieren, und er mag insoweit Erfolg haben.

- Ähnliche Probleme können sich aus Bedeutungsnuancierungen ergeben, die in Übersetzungen Verschiebungen erfahren haben.
- Faktisch wird die Falle gelegentlich in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung gestellt: Ein Nicht-Europäer verändert seine Patentanmeldung im Zuge der internationalen Recherche oder in der internationalen vorläufigen Prüfung. Er macht dies ausgehend von den ursprünglichen „Heimat“-Unterlagen (z. B. US oder JP) womöglich vor dem „Heimat“-Patentamt und wird hierbei wahrscheinlich „heimische“ Sichtweisen und Grundsätze zugrunde legen. Gelegentlich ist ihm dabei nicht bewusst, dass seine Änderungen zumindest auch dem EPÜ genügen müssen, denn die „ursprünglich eingereichte Fassung“ im Sinne von Art. 123(2) ist nicht das, was beim Eintritt in die regionale Phase zum EPA gegeben wurde, sondern die PCT-Anmeldung wie ursprünglich eingereicht. Wenn dann in der regionalen Phase ein in der internationalen vorläufigen Prüfung positiv beschiedener Patentanspruch nicht nochmals auf Offenbarung überprüft wird, können unzulässige Erweiterungen patentiert werden.
- Sehr unangenehm ist, dass sich der Patentinhaber nicht auf eine explizite positive Entscheidung der Prüfungsabteilung verlassen kann. Die Offenbarung eines Merkmals kann erstinstanzlich ausdrücklich als gegeben beschlossen sein, und gleichwohl kann die Falle im Einspruchs(beschwerde)verfahren zuschneiden, weil dort zur Offenbarung dann anders entschieden werden kann.

Das Ergebnis wäre dann im schlimmsten Fall der Widerruf des Patents als Ganzes nur aus dem Offenbarungsproblem zu einem Detail heraus. In diesem Text soll untersucht werden, ob der Konflikt zwischen Art. 123(2) und (3), wenn er denn auftritt, in jedem Fall mit dem Widerruf des Patents gelöst werden muss oder ob er nicht anders vermieden werden kann.

Zweck der Norm der Art. 123(2) und (3) und 100c) ist es auch, den betroffenen Dritten Rechtssicherheit zu gewähren, indem der Anmelder am einmal Angemeldeten und Patentierten (und jeweils so Veröffentlichten) festgehalten wird. Im Hinblick darauf ist EPÜ Art. 123 sinnvoll, und auch eine wenig großzügige Handhabung erscheint begrüßenswert, wenn das Patentrecht nicht zum „Gambing zu Ungunsten Dritter“ verkommen soll. Mit diesem Text soll also nicht einer Aufweichung des Offenbarungserfordernisses das Wort geredet werden, sondern einer unten dargestellten Handhabung, die nach Auffassung des Autors allen Interessenlagen – der des Anmelders und

1 An English translation of the text is available at <http://www.beetz.com> >> English >> News >> End of 2002

2 Patentanwalt, München, [apfeiffer@beetz.com](mailto:apfeiffer@beetz.com).

3 Genauer eigentlich: Konflikt zwischen Art. 100c) und Art. 123(3), denn der Einsprechende stützt sich auf Art. 100c), nicht auf den im wesentlichen gleich lautenden Art. 123(2). Im nationalen Nichtigkeitsverfahren käme noch Art. 138(1)c) zum Tragen.

4 Abl. EPA 1994, 541, GRUR Int. 1994, 842

5 *Brinkhof*, GRUR Int. 1998, 206 – Kollision zwischen Art. 123(2) und (3) EPÜ

6 *Rogge*, GRUR Int. 1998, 208 – Zur Kollision zwischen Art. 123(2) und (3) EPÜ

Patentinhabers sowie der der betroffenen Dritten – gerechert wird und die auch im Einklang mit den geltenden Regelungen ist.

## 2. Fallkonstellationen

Betreffs „unzulässige Erweiterung“ gibt es verschiedene Konstellationen, die nachfolgend dargestellt sein sollen: In einer beispielhaften EP-Anmeldung beschrieben sei eine Vorrichtung mit einer metallischen Verbindungseinrichtung zur Verbindung zweier Bauteile und weiteren Merkmalen ABC. Es sei angenommen, dass sich betreffs „metallische Verbindungseinrichtung“ keine weiteren Angaben in der Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen) finden, dass also die Ausführungen in der Anmeldung insoweit auf die Angabe „metallischen Verbindungseinrichtung“ beschränkt sind und insbesondere keine Alternativen, Verallgemeinerungen oder spezielle Fortbildungen hierzu beschrieben sind. Zur Offenbarung können folgende Konstellationen K0 bis K3 auftreten:

Konstellation K0, Anspruch 1 laute (wie ursprünglich eingereicht): „Vorrichtung mit einer metallischen Verbindungseinrichtung zur Verbindung zweier Bauteile, und ABC.“

Entsprechend den obigen Ausführungen ist dies in Sachen Offenbarung unkritisch und somit zulässig. Anders ist dies bei

Konstellation K1, Anspruch 1 laute: „Vorrichtung mit einer Verbindungseinrichtung zur Verbindung zweier Bauteile, und ABC.“

Dem Anmelder wurde das Merkmal „metallisch“ lästig, er hat es gestrichen. Allgemein wird unter Konstellation K1 in diesem Text die nicht offenbarte Streichung/Weglassung eines offenbarten Merkmals verstanden. Diese Änderung ist zwar mangels Offenbarung unzulässig, aber für die Zwecke dieses Artikels insoweit unkritisch, als die so begangene Erweiterung auch im Einspruchsverfahren dadurch behebbar ist, dass das Merkmal „metallisch“ wieder in den Anspruch eingefügt wird, womit der Mangel nach Art. 123(2) geheilt und gegen Art. 123(3) nicht verstoßen wird.

### *Schwierig ist*

Konstellation K2, Anspruch 1 laute: „Vorrichtung mit einer metallischen Verbindungseinrichtung zur Verbindung zweier Bauteile, wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist, und ABC.“

Die „Verbindungseinrichtung“ wurde in Konstellation K2 ohne Offenbarung zu einer „Schraubverbindung“ weiterentwickelt. Das Merkmal „wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist“ und allgemein ein nicht offenbartes, den Schutzbereich einengendes Merkmal wird im nachfolgenden Text als „Merkmal ZZZ“ angesprochen und symbolisiert. Allgemein wird unter Konstellation K2 in diesem Text ein patentierter unabhängiger Patentanspruch mit der Hinzufügung eines nicht offenbarten, den Schutzbereich einschränkenden Merkmals verstanden. Nur diese Konstellation ist für die Zwecke dieses Textes interessant, denn nur mit dieser Konstellation steht man in der Zwickmühle zwischen Art. 123(2) und (3). Die Belassung von ZZZ im Anspruch wird wegen

Art. 123(2) unbedingt als unmöglich angesehen, seine Löschung ist unmöglich wegen Art. 123(3), sodass womöglich der Widerruf des Patents als Ganzes die Folge ist.

### *Genannt sei eine weitere*

Konstellation K3, Anspruch 1 laute: „Vorrichtung mit einer Schraubverbindung zur Verbindung zweier Bauteile, und ABC.“

Diese Version Konstellation K3 kombiniert qualitativ die Effekte der Konstellationen K1 und K2, denn ein Merkmal („metallisch“) ist wie in K1 ohne Offenbarung herausgefallen, auch nicht metallische Schraubverbindungen sind angesprochen, das Merkmal könnte aber ohne Schutzbereichserweiterung wieder in den Anspruch genommen werden. Etwas anderes („Schraub...“) ist außerdem ohne Offenbarung hinzugekommen, das wie in K2 zu den dort beschriebenen Problemen führt.

Die Konstellationen K0 und K1 sind für die Zwecke dieses Textes unkritisch. K2 kann jedoch zu „Lösungen“ dahingehend führen, dass das Patent insgesamt nur wegen Art. 123 widerrufen wird, denn angeblich kann es zu ZZZ keinesfalls so bleiben wie es ist, weil dann zwingend EPÜ Art. 123(2) verletzt sei, und es kann nicht durch Streichen von ZZZ geändert werden, weil dann EPÜ Art. 123(3) verletzt ist, sodass der vollständige Widerruf als der einzige Ausweg erscheint. K3 ist unkritisch, soweit die Weglassung von Merkmalen betroffen ist und kann im Übrigen auf K2 zurückgeführt werden. Der Widerruf des Patents als Ganzes nur wegen des Offenbarungsproblems zu einem Detail ist die gelegentlich im Einspruchsverfahren schmerzhaft zuschnappende Falle, die – in der Regel unwissentlich – Jahre vorher im Prüfungsverfahren gespannt wurde.

Es sei noch darauf verwiesen, dass die obigen Konstellationen hier nur betrachtet werden, soweit sie unabhängige Patentansprüche betreffen. Nur darauf beziehen sich die Betrachtungen dieses Textes. Bei abhängigen Patentansprüchen können zwar auch unzulässige Erweiterungen auftreten. Sie können dort aber wesentlich einfacher behoben werden, da ein abhängiger Patentanspruch in der Regel ohne Verstoß gegen Art. 123(3) überarbeitet werden kann, da der Schutzbereich des Patents ja von den unabhängigen Patentansprüchen bestimmt wird und nicht durch Streichung eines abhängigen Patentanspruchs oder eines Merkmals darin erweitert werden kann.

## 3. Eine mögliche Betrachtungs- und Handlungsweise

Nachfolgend soll eine andere Behandlungsweise von Fällen der obigen Konstellation K2 unter materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Aspekten dargestellt werden.

### *a. materiellrechtlich*

Im Einspruchs(beschwerde)verfahren kann ein Patentanspruch, der der Konstellation K2 entspricht, so behandelt werden, dass das Merkmal ZZZ zwar im Patentanspruch verbleibt, es aber bei der Beurteilung der

Frage der Patentfähigkeit, insbesondere der erfinderischen Tätigkeit, von der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer nicht berücksichtigt wird. Damit wäre erreicht, dass der Patentinhaber das Recht *auf* sein Patent nicht mit dem unzulässigen Merkmal rechtfertigen kann, sodass ihm kein Vorteil aus der unzulässigen Erweiterung durch Merkmal ZZZ erwächst.

Denkbar ist auch, dass im Streit um das Recht *aus* dem Patent (Verletzung) das erweiternde Merkmal ZZZ im Wege der Auslegung dahingehend auf die übrigen Merkmale des Patentanspruchs ausstrahlt, dass letztere wegen der Auslegung aus dem Merkmal ZZZ heraus in dem von ihnen aufgespannten Schutzbereich Gegenstände einschließen, die sie ohne diese Auslegung nicht einschließen würden. Auch durch diesen Mechanismus würde dem Patentinhaber ein Vorteil aus dem Merkmal ZZZ erwachsen. Praktisch relevant dürfte dieses Szenario kaum sein. Wenn man aber auch insoweit Vorsorge treffen will, hätte der Patentinhaber weiterhin zu erklären, dass er auf die Wirkung des Patents zu Gegenständen, die wegen einer schutzbereichserweiternden Auslegung des Patents im Übrigen aus dem Merkmal ZZZ heraus in dessen Schutzbereich fallen können, verzichtet. Dann wäre auch ein denkbarer „Auslegungsgewinn“ aus dem Merkmal ZZZ heraus unterbunden.

Im Beispiel der Konstellation K2 würde der obige Vorschlag dazu führen, dass die Prüfung der Patentfähigkeit insoweit nur Bezug nehmend auf das Merkmal „metallische Verbindungseinrichtung“ erfolgen würde (die das Offenbarungsproblem nicht hat), das Merkmal „wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist“ (mit dem Offenbarungsproblem) bliebe dagegen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt, aber gleichwohl im Anspruch 1 stehen. In einem zukünftigen Verletzungsstreit würde bei der ggf. notwendigen Auslegung des übrigen Patentanspruchs dem Patentinhaber eine schutzbereichserweiternde Auslegung des Patents aus dem Merkmal ZZZ nicht helfen, weil er vorher insoweit den Schutzverzicht erklärt hätte. Andersherum könnten aber potenzielle Verletzer durchaus aus dem Merkmal ZZ heraus ggf. schutzbereichseinschränkende Auslegungen argumentieren, die durchgreifen können.

Wesentlich ist also, dass das kritische Merkmal ZZZ

- im Anspruch stehen bleibt und somit seine schutzbereichseinschränkende Wirkung behält, aber
- bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer außer Betracht bleibt und im Wege der Auslegung den Schutzbereich des Patents auch nicht ausweiten kann, sodass es keine schutzbegründende und außer der einschränkenden sonst keine schutzgestaltende Wirkung hat.

Insgesamt wäre somit die Konstellation K2 in ihrer Behandlung und Wirkung nach außen auf ein Konstrukt zurückgeführt worden, das man sich aus zwei Elementen zusammengesetzt denken kann, nämlich aus

- dem Schutzbegründenden und dem Schutzbeschränkenden im Rahmen des ursprünglich Offenbarten, was sicherlich unkritisch ist, und
- einer weiteren Schutzbeschränkung entsprechend der unzulässigen Erweiterung, die den Schutz einschränkt,

weil sie als einengendes Merkmal im Patentanspruch 1 stehen blieb, das (wie vorher) in normaler Weise den Schutzbereich mitbestimmt, das aber nicht zur Begründung des Schutzes beitrug, weil die Abteilung oder die Kammer das entsprechende Merkmal unberücksichtigt ließen. Dazu kommt der o. a. Schutzverzicht des Patentinhabers, sodass das unzulässige Merkmal auch bei der ggf. nötigen Auslegung des Patentanspruchs im Verletzungsprozess dem Patentinhaber keinen unzulässigen Vorteil verschafft.

Mit dieser Handhabung ist man, wenn sie denn möglich ist, der Falle zwischen Art. 123(2) und (3) entkommen. Das Patent müsste nicht zwingend wegen des Konflikts zwischen Art. 123(2) und (3) widerrufen werden, sondern könnte insoweit „normal“ behandelt werden, als das kritische Merkmal zwar einschränkend im Anspruch verbliebe (und so zu einer „normalen“ Schutzbereichsbetrachtung führen würde), aber die Frage nach erfinderischer Qualität ohne es beurteilt würde. Wenn auch dann – also ohne das Merkmal ZZZ – erfinderische Qualität vorliegt (und auch keine sonstigen Hindernisse gegeben sind), kann das Patent (ggf. anderweitig beschränkt) aufrechterhalten werden.

Der Patentinhaber hätte keinen Grund, mit dieser Handhabung unzufrieden zu sein: Er hatte das kritische Merkmal einst beantragt und behält es in seiner schutzbereichseinschränkende Wirkung im Patentanspruch. Allenfalls hätte sich ein Risiko dahingehend zu seinen Ungunsten ausgewirkt, dass er zunächst eine Einschränkung hinzunehmen gewillt war, weil er (auch) aus ihr die Patentwürdigkeit seiner Erfindung herleiten zu können glaubte, wohingegen ihm mit der oben vorgeschlagenen Vorgehensweise zwar die Einschränkung bleibt, nicht aber die Möglichkeit, daraus die Patentwürdigkeit seiner Erfindung zu argumentieren. Dies muss sich der Patentinhaber gefallen lassen, insbesondere im Hinblick auf die höherrangigen Interessen der betroffenen Allgemeinheit.

Und auch die betroffenen Dritten – also die Öffentlichkeit – können zufrieden sein: Sie werden mit nichts konfrontiert, was nicht von Anfang an aus den einschlägigen Veröffentlichungen ersichtlich war: Die Begründung des Rechts *auf* das Patent erfolgt ausschließlich Bezug nehmend auf das ursprünglich Offenbarte, also Bezug nehmend auf das, was in der veröffentlichten Patentanmeldung steht und erkennbar war, und der Schutzbereich geht nicht über das hinaus, was aus der veröffentlichten Patentschrift ersichtlich ist. Der vom Patentinhaber wie oben ausgesprochene Verzicht ließe den betroffenen Dritten gleichwohl die Möglichkeit, schutzbereichseinschränkende Auslegungen aus dem Merkmal ZZZ heraus zu argumentieren, die durchgreifen können.

Allenfalls können sich – vermutlich selten – Rechts-scheinprobleme ergeben: Ein mit „mächtigen“, nicht offenbarten Merkmalen bestückter unabhängiger Patentanspruch eines erteilten Patents wirkt *prima facie* unangreifbarer, als er es ist: Ohne weiteres würde ein Dritter angesichts des Anspruches 1 der Konstellation K2 mit dem Merkmal ZZZ darin meinen, er müsse auch das Merkmal ZZZ im Stand der Technik nachweisen, was ihm als so schwer erscheinen mag, dass er den Einspruch

oder die Nichtigkeitsklage ohne nähere Prüfung unterlässt. Weiterhin kann ein Patentanspruch aus dem Merkmal ZZZ heraus so auslegbar erscheinen, dass er einen Schutzbereich erhält, den er ohne die Auslegung nicht hätte – und den er wegen des ausgesprochenen Verzichts auch tatsächlich nicht hat. Diesen Effekten kann aber durch geeignete Hinweise, z. B. in Form einer Fußnote zum Patentanspruch 1 oder am Ende der Beschreibung, begegnet werden, was weiter unten noch ausführlicher erläutert wird.

#### b. verfahrensrechtlich

Entsprechend dem Dispositionsprinzip ist der Anmelder Herr des Verfahrens in dem Sinn, dass er bestimmt, was der Beschlußfassung zugrunde zu legen ist. Diesem Prinzip folgend wird es für das obige Vorgehen eines entsprechenden Antrags des Anmelders bedürfen. Der Antrag zur obigen Konstellation K2 könnte also sinngemäß lauten:

Aufrechterhaltung auf der Grundlage des Anspruches 1 [und weiterer Unterlagen] mit der Maßgabe, dass das Merkmal „wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist“ bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht bleibt. Gleichzeitig wird erklärt, dass auf die Wirkung des Patents zu Gegenständen, die wegen einer schutzbereicherweiternden Auslegung des Patents im Übrigen aus dem Merkmal „wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist“ heraus in dessen Schutzbereich fallen können, verzichtet wird.

Zu Ansprüchen der Konstellation K3 könnte man einen umgeschriebenen Patentanspruch vorlegen, der etwa lauten würde:

Vorrichtung mit einer metallischen Verbindungseinrichtung, die eine Schraubverbindung ist, zur Verbindung zweier Bauteile, und ABC.

Mit diesem umgeschriebenen Anspruch wird ohne Verstoß gegen Art. 123(2) das Merkmal „metallisch“ wieder eingefügt. Ebenso ohne Verstoß gegen Art. 123(2) wird dem problematischen Begriff „Schraubverbindung“ sein offenbartes Generikum „Verbindungseinrichtung“ vorgeschaltet, um so das problematische Merkmal „Schraubverbindung“ isoliert herauszuarbeiten, um dessen Nichtberücksichtigung sinngemäß wie oben beantragen zu können, ohne dadurch das offenbarte Merkmal „Verbindungseinrichtung“ für die Schutzbegründung (Klarheit, erfinderische Tätigkeit) des Anspruchs zu verlieren.

Der Antrag sollte auf Unberücksichtigtlassen allgemein die Patentfähigkeit betreffend abstellen, nicht nur betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Denn auch Probleme mangelnder Klarheit sollen und können nicht durch unzulässig Erweiterndes behoben werden.

#### c. Die „Fußnote“ (oder ähnliches)

Um den oben angesprochenen Rechtsschein- und Auslegungsproblemen zu begegnen, kann an prominenter Stelle der geänderten Patentschrift ein klärender Hinweis erfolgen. Bspw. unmittelbar vor oder nach dem betroffenen Patentanspruch oder als Fußnote hierzu kann sich ein Passus etwa wie folgt finden:

Auf Antrag des Patentinhabers blieb das Merkmal „wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist“ mangels Offenbarung bei der Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 außer Betracht. Aus dem genannten Merkmal kann auch zukünftig Patentfähigkeit nicht hergeleitet werden. Es bestimmt den Schutzbereich des Patents mit. Der Patentinhaber hat erklärt, dass auf die Wirkung des Patents zu Gegenständen, die wegen einer schutzbereicherweiternden Auslegung des Patents im Übrigen aus dem Merkmal „wobei die Verbindungseinrichtung eine Schraubverbindung ist“ heraus in dessen Schutzbereich fallen können, verzichtet wird.

Damit weiß auch der nur oberflächlich Lesende, dass das Merkmal ZZZ nichts zur Schutzfähigkeit beigetragen hat und beitragen können wird und dass ein etwaiger Auslegungsgewinn nicht möglich ist.

Auch im hier vorliegenden Text wird also vorgeschlagen, einen klärenden Absatz oder eine Fußnote zu verwenden. Man mag sich deren Bedeutung kurz überlegen. Sollte sie wie vorgeschlagen eines Tages in einem Patent zu lesen sein, dann würde dies aufgrund eines Beschlusses erfolgen, der *auch* festlegte, dass die Fußnote Teil des aufrechterhaltenen Patents werden möge. Der wichtigere Teil *desselben* Beschlusses ist aber die Aufrechterhaltung des betroffenen Patents selbst, und zwar unter Nichtberücksichtigung des Merkmals ZZZ. Materiellrechtlich Wesentliches ist also geschehen, bevor die Fußnote in die Welt kam. Insoweit hat die Fußnote keine bzw. nur erläuternde Bedeutung. Der wesentliche Effekt geschieht durch die Art der Beschlußfassung des zuständigen Spruchkörpers und nicht durch eine wie auch immer geartete rechtliche Wirkung der Fußnote. Gleichwohl mag die Fußnote mehrerlei Bedeutung haben:

- Anweisung an zukünftige Spruchkörper, die ebenfalls zum Recht *auf* das Patent zu entscheiden haben werden (z. B. Beschwerdekammer, Nichtigkeitsssenat), ebenso vorzugehen, d. h. abermals das Merkmal ZZZ unberücksichtigt zu lassen. Ob es dessen bedarf, erscheint fraglich, denn man muss ja eine gewisse rechtliche Handhabung bestimmter Konstellationen nicht ein ums andere Mal in jedem Einzelfall iterieren. Unter diesem Aspekt erscheint die Fußnote überflüssig.
- Klarstellung, dass das Merkmal ZZZ den Schutzbereich mitbestimmt, ihn insbesondere einschränkt. Damit sagt die Fußnote aber nur das, was auch in Art. 69 steht, und erscheint insoweit ebenfalls überflüssig.
- Vermeidung von Rechtscheinproblemen wie oben angesprochen und hier nicht wiederholt. Hierzu erscheint die Fußnote nötig und sinnvoll.
- Verzicht auf im Wege der Auslegung des Patents aus dem Merkmal ZZZ heraus gewonnenen Schutz wie oben angesprochen. Der Schutzverzicht benötigt jedenfalls eine entsprechende Erklärung des Rechtsinhabers, die dieser ja nur vor dem zuständigen Spruchkörper abgeben kann – und dies dort auch tun muss, denn der Verzicht ist ja ggf. eine Bedingung dafür, dass das Patent aufrechterhalten werden kann. Wenn der Verzicht erst durch die Veröffentlichung der Erklärung wirksam wird, dann ist insoweit die Fußnote

auch als „Veröffentlichungsvehikel“ notwendig. Wenn der Verzicht schon durch die Erklärung des Patentinhabers ggü. dem kompetenten Spruchkörper entsteht, dann hätte der entsprechende Passus abermals „nur“ die nötige rechtsscheinklärnde Funktion.

Zusammenfassend also: Soweit das Recht auf das Patent betroffen ist, ist die Fußnote bedeutungslos, denn die insoweit wichtigen Effekte werden nicht durch die Fußnote hervorgerufen, sondern durch die Art der Beschlussfassung des befassten Spruchkörpers. Allenfalls soweit sich Rechtsschein- und Verzichtsfragen stellen, hat die Fußnote Bedeutung. Die vorgeschlagene Fußnote ist also nicht in erster Linie eine Anweisung dahingehend, wie *zukünftig* im Lauf des Lebens eines Patents das kritische Merkmal zu würdigen sei, sondern zumindest auch ein Hinweis darauf, wie es in der Entscheidung im Einspruchs(beschwerde)verfahren behandelt wurde.

Fußnote oder Hinweis in der Beschreibung oder Anhang am Patentanspruch? Im Hinblick auf den vorrangigen Zweck der erwogenen Erläuterung, einen falschen Rechtsschein zu vermeiden, wäre es sinnvoll, die Erläuterung in engem räumlichen Zusammenhang zum den Rechtsschein erzeugenden Patentanspruch zu führen, bspw. unmittelbar danach. Wäre also bspw. Anspruch 1 der problematische Anspruch, könnte unmittelbar nach ihm ein Absatz etwa wie oben dargestellt folgen, und es würden danach die Ansprüche 2 ff folgen.

#### 4. Betrachtungen

Nachfolgend sollen die bisherige Handhabung und der obige Vorschlag auf einige Fragestellungen hin abgeklöpft werden. Ist der Vorschlag möglich, materiellrechtlich wie verfahrenstechnisch? Nach Auffassung des Autors gibt es Argumente, die die bisherige Handhabung durchaus nicht unangefochten und zwingend notwendig und die die oben vorgeschlagene Handhabungsweise rechtlich möglich erscheinen lassen.

##### a) Strafender Charakter der bisherigen Handhabung

Der Widerruf des ganzen Patents nur wegen der Nichterfüllung des Offenbarungserfordernisses zu einem einzigen Merkmal führt zu einem „strafenden Charakter“ des Patentrechts: Wenn man, gleich ob ehrlich bemüht oder versehentlich, im Prüfungsverfahren ein Merkmal in den Anspruch 1 nahm, das im Einspruchsverfahren als nicht offenbart angesehen wird, dann ist nach der derzeitigen favorisierten Handhabung das Remedium nicht die mögliche „Reparatur mit Wirkung ex tunc“ (ähnlich dem zivilrechtlichen Ansatz „Herstellen des rechtmäßigen Zustands für die Zukunft und Ersatz des Schadens für die Vergangenheit“), sondern der Verlust des Rechts als Ganzes. Es ist fraglich, ob dies sachgerecht ist, ja es kann sogar gefragt werden, ob dies mit höherrangigem Recht in Einklang steht: Fraglos soll es dem Anmelder gestattet sein, sein Recht bis an die Grenze des Zulässigen auszuloten. Naturgemäß kann er hierbei auf der „falschen Seite“ der Grenze zu liegen kommen, insbesondere in komplexen Situationen, wie einige eingangs angedeutet wurden. Wenn hier der Anmelder sein Recht sucht, ist sein

Risiko *nicht* dasjenige, dass er bei Überschreitung später auf den rechtmäßigen Rahmen „zurückgestutzt“ wird, sondern dass er das Recht insgesamt verliert.

Dieser „strafende“ Aspekt erscheint umso problematischer, als es ja *nicht* so ist, dass der Anmelder *alleine* etwas getan hat (nämlich das problematische Merkmal in den Patentanspruch geschrieben), wofür er als Patentinhaber halt „haften“ muss. Vielmehr hat er zwar durchaus die Patentierung auch mit dem kritischen Merkmal *beantragt*. Der Antrag wurde aber vom zuständigen Prüfer *geprüft*, und zuletzt wurde ihm von der aus drei Prüfern bestehenden Prüfungsabteilung *stattgegeben*. Für diese Prüfung, die ja von Amts wegen alle Voraussetzungen der Patentfähigkeit zu umfassen hat, zahlte der Anmelder die Prüfungsgebühr. Die Falle wird also auch wegen einer später als falsch erkannten Entscheidung der Prüfungsabteilung „gespannt“. Pointierter noch wäre die Aussage, dass der anmelderseitig gestellte Antrag für die gestellte Falle nicht kausal ist, denn der Antrag an sich hat ja überhaupt keine „Fallen stellende“ Wirkung, die Prüfungsabteilung hätte ihn vielmehr zurückweisen müssen und dafür einen anderen gewähren können, dann wäre die Falle nicht entstanden. Kausal für die Falle ist dann nur ein später als falsch erkannter Beschluss der Prüfungsabteilung. Diese Pointierung wird sicher der Verantwortung des Anmelders nicht völlig gerecht. Andererseits spiegelt sich in ihr aber doch das Recht des Anmelders, durch von ihm gestellte und vom Amt zu prüfende Anträge sein Recht auszuloten, was mit der bisherigen Handhabung der „Fallenproblematik“ für den Patentinhaber zum Glücksspiel mit dem ganzen Patent als Einsatz werden kann. Denn auch das fehlerhafte amtliche Mitwirken – Prüfung und falscher Beschluss – schützt in der bisherigen Handhabung den Patentinhaber nicht vor der Maximalsanktion, dem Verlust des Patents als Ganzes, sondern ganz im Gegenteil: Zumindest auch bedingt durch die Tatsache, dass das amtliche Mitwirken fehlerhaft war, tritt erst die genannte Rechtsfolge ein.

Ob hier dann die Sanktion „völliger Rechtsverlust“ vereinbar ist mit dem Recht, seine Position auszuloten, darf als zweifelhaft angesehen werden, denn wegen der Sanktion „völliger Rechtsverlust“ ist der Rechtsinhaber faktisch gehindert, sein Recht in Grenzfällen zu suchen. Unter diesem Aspekt wäre also insgesamt zu fragen, ob es nicht ein Euphemismus in der G1/93 ist, das „Zuschnappen“ der Falle nur als „recht harte Folgen“ (in 13. der Entscheidungsgründe) zu bezeichnen. Man wird es zumindest als „systemfremd“ anzusehen haben, und es könnte auch schlicht unrechtmäßig sein, insbesondere wenn andere Abhilfen ersichtlich sind, die den schutzwürdigen Interessen aller Betroffenen gerecht werden.

##### b) Verfahrenstechnische Schranken ...

... für den obigen Vorschlag sind nicht ersichtlich. Entsprechend dem Dispositionsprinzip ist der Anmelder Herr des Verfahrens in dem Sinn, dass er durch seine Anträge bestimmt, was der Beschlussfassung zugrunde zu legen ist. Diesem Prinzip folgend ist eine Handhabung wie oben unter 3. vorgeschlagen nicht von Amts wegen möglich. Wenn aber ein geeigneter Antrag des Patentinhabers vorliegt, etwa wie oben vorgeschlagen, dann ist nicht

mehr ersichtlich, warum die vorgeschlagene Vorgehensweise verfahrenstechnisch nicht möglich sein soll. Es ist kein Rechtsgrund ersichtlich, unter dem einem prinzipiell wie oben vorgeschlagen gestalteten Antrag die Statthaftigkeit oder Zulässigkeit abgesprochen werden könnte. Dem Antragsgrundsatz folgend hätte die Einspruchsabteilung bzw. die Beschwerdekammer den Patentanspruch so zu nehmen und zu verwerten, wie dies beantragt wurde, und auf dieser Grundlage zu entscheiden.

#### c) EPÜ Art. 84

Nach Art. 84 müssen die Patentansprüche „den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird“. Mit der oben unter 3. vorgeschlagenen Vorgehensweise ist diesem Artikel entsprochen, und zwar sowohl hinsichtlich des Rechts *auf* das Patent als auch hinsichtlich des Rechts *aus* dem Patent. Der wie oben vorgeschlagen behandelte Patentanspruch nennt all das, was das Recht *auf* das Patent, also das Schutzbegehren begründet hat – und noch ein zusätzliches Merkmal. Und da der Patentanspruch insgesamt in herkömmlicher Weise seinen Schutzbereich entfaltet, insbesondere unter Einbeziehung des kritischen Merkmals ZZZ, ist auch insoweit der Forderung entsprochen, dass die Patentansprüche das angeben müssen, was geschützt sein soll.

Art. 84 fordert auch Klarheit der Patentansprüche. Mangelnde Klarheit ist kein Einspruchsgrund. Wenn sich aber im Einspruchs(beschwerde)verfahren Änderungen ergeben, müssen diese dem Art. 84 natürlich genügen. Eine Beantragung wie oben vorgeschlagen (insbesondere Unberücksichtiglassen eines Merkmals ZZZ) führt sicher zu einer solchen Änderung, denn für die Frage der Patentfähigkeit ist das Merkmal ZZZ so „verschwunden“, als ob es gestrichen worden wäre. Wenn sich daraus ein unklarer Patentanspruch ergibt, wäre dies unter Art. 84 zu beanstanden. Wenn die Unklarheit im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung beseitigt werden kann, ist das Problem behoben. Wenn nicht, wäre das Patent zu widerrufen, was auch nicht ungerecht ist, denn dann lag der Fall ja so, dass die Unklarheit von Anfang an nur durch die unzulässige Erweiterung behoben werden konnte, was nicht statthaft ist.

#### d) EPÜ Art. 123(2) und 100c): Abstraktes zum „Gegenstand“

Auch Art. 123(2) bzw. Art. 100c) stehen nach Auffassung des Autors dem obigen Vorschlag nicht entgegen, denn ein zur Frage der Patentfähigkeit nicht berücksichtigtes Merkmal muss nicht als zum „Gegenstand des Patents“ gehörig im Sinne des Art. 123(2) angesehen werden.

Art. 123(2) bzw. Art. 100c) sind sicher dann verletzt, wenn ein nicht offenbartes Merkmal ZZZ in einem unabhängigen Patentanspruch zur Schutzfähigkeit des Beanspruchten beigetragen hat. Was aber, wenn das Merkmal ZZZ – wie oben vorgeschlagen – *expressis verbis* nicht zur Schutzfähigkeit beigetragen hat, es aber im Anspruch steht? Fraglos ist dann zumindest Art. 123(3) nicht verletzt. Sind dann aber Art. 123(2) bzw. Art. 100c) verletzt?

Art. 123(2) stellt auf den Vergleich eines „Gegenstands“ mit einem „Inhalt“ ab. Er sei hier der Einfachheit halber zitiert:

#### Artikel 123 – Änderungen

(1) [...] (2) Eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) Im Einspruchsverfahren dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, dass der Schutzbereich erweitert wird.

Im Einspruchsverfahren macht dem Patentinhaber dabei nicht eigentlich Art. 123(2) zu schaffen, sondern der substantiell gleich lautende

#### Artikel 100 – Einspruchsgründe

Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass a) [...]; b) [...]; c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung [...] hinausgeht.

Nach Auffassung des Autors ist es eine durchaus schwer zu beantwortende Frage, was unter dem Begriff „Gegenstand des Patents“ zu verstehen ist. Mit dem Passus „Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung“ ist das angesprochen, was im Jargon als „ursprüngliche Offenbarung“ läuft. Aber auch hier kann man schon fragen, was zur Ausfüllung des Begriffs „Inhalt“ heranzuziehen ist. Insbesondere soll gefragt werden, ob der „Inhalt“ ausschließlich durch rein technische Aussagen geformt wird, oder ob auch (patent)rechtliche Aussagen und Handhabungsweisen den „Inhalt“ mitbestimmen können, namentlich solche, die berücksichtigen, ob ein Merkmal zur Schutzfähigkeit und zur Auslegung des Patents beitragen soll oder beigetragen hat.

Was ist der „Gegenstand“ des Patents oder der Patentanmeldung im Sinne von Art. 123(2)? Damit in Art. 123(2) Vergleichbares miteinander verglichen wird, wird man aus logischen Gründen sagen müssen, dass der „Gegenstand“, wie er von Art. 123(2) betrachtet wird, auch ein irgendwie gearteter „Inhalt“ ist, nämlich der „Inhalt“ des Rechts nach der Veränderung. Bei dieser Sichtweise wird in Art. 123(2) „Inhalt“ (nach der Veränderung) mit „Inhalt“ (gemäß ursprünglicher Offenbarung) verglichen, wobei der Vergleich noch mit der Forderung verknüpft ist, dass der Inhalt nicht größer werden darf<sup>7</sup>. Man gelangt dann abermals zu der Frage, was der „Inhalt“ sei, gleich ob ursprünglich oder geändert. Die Frage nach dem „Gegenstand“ ist dann wieder insoweit unklar, als auch die Frage danach, was der „Inhalt“ sei, unklar ist.

Die Frage ist auch nicht trivial, was man schnell erkennt, wenn man sich überlegt, was der „Gegenstand“ bzw. der „Inhalt“ jedenfalls nicht sind:

<sup>7</sup> Man könnte andersherum auch den „Inhalt“ als einen irgendwie gearteten „Gegenstand“ bezeichnen, oder man könnte zu beiden Begriffen einen Meta-Begriff wählen, was hier aber nicht geschehen soll. Worauf es hier primär ankommt ist, die vergleichbare Qualität und deren „quantitative“ Bestimmungskriterien zu ermitteln. Die Bezeichnung als „Inhalt“ oder „Gegenstand“ mag dann zweitrangig sein, wobei man aber sinnvollerweise bei der gesetzlich vorgegebenen Terminologie bleibt.

Zunächst wäre zu berücksichtigen, dass Art. 123(2) zwar auch, aber nicht nur auf die Patentansprüche abstellt. Vielmehr erfasst er das Recht als Ganzes, also auch die übrigen Teile Beschreibung und Zeichnungen. Der „Gegenstand“ ist schon deshalb sicherlich nicht der „Schutzbereich“ der Patentansprüche, aber auch nicht, weil eben bewusst in Art. 123(2) nicht auf den andernorts (Art. 69) verwandten Begriff „Schutzbereich“ abgestellt wurde.

Können der „Gegenstand“ oder der „Inhalt“ als „die Gesamtheit der kraft Offenbarung zulässig gestaltbaren Schutzbereiche“ verstanden werden? Bei dieser Sichtweise wäre die Gestaltungsmöglichkeit der Patentansprüche Bezug nehmend auf die sonstigen Teile der Anmeldung bzw. des Patents insbesondere im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung mit erfasst. Aber auch diese Sichtweise kann im Hinblick auf den Zweck der Norm des Art. 123(2) nicht richtig sein: Bei einer Erweiterung gemäß Konstellation K2 würde der Schutzbereich ja in jedem Fall (also auch, wenn das Merkmal ZZZ zur Frage der Patentfähigkeit in herkömmlicher Weise berücksichtigt würde) völlig innerhalb des Schutzbereichs liegen, der nach der ursprünglichen Offenbarung zulässig gestaltbar ist, sodass eine Erweiterung gemäß Konstellation K2 von dem so begriffenen „Gegenstand“ des Art. 123(2) nicht erfasst und somit unkritisch wäre, was aber tatsächlich nicht gewollt ist. Insgesamt erscheinen Schutzbereichsüberlegungen bei der Auslegung der Begriffe „Gegenstand“ bzw. „Inhalt“ in Verbindung mit Art. 123(2) untauglich.

Kann „Gegenstand der Patentanmeldung oder des Patents“ die „momentan (in der Anmeldung) beanspruchte oder (im Patent) patentierte Merkmalskombination“ sein? In diesem „literarischen Verständnis“ – „Gegenstand“ ist hier das im Patentanspruch Niedergeschriebene – mag ein Teil der Wahrheit liegen, jedenfalls aber nicht die ganze, denn abermals ist darauf hinzuweisen, dass Art. 123(2) und Art. 100c) nicht alleine auf die Patentansprüche abstellt, sondern auf das Recht als Ganzes, also einschließlich Beschreibung und Zeichnungen, aus denen heraus es zu Wechselwirkungen kommen kann. Mit dem obigen Verständnis würde Letzteres außer Betracht bleiben. Und im Übrigen: Ein Patent ist nicht (nur) Literatur, sondern (auch) ein im patentrechtlichen Kontext stehender technischer Text, sodass es a priori sinnvoll erscheinen kann, zur Auslegung der Begriffe „Gegenstand“ bzw. „Inhalt“ auch rechtliche Aspekte mit einzubeziehen.

Die G 1/93 verwendet nach Auffassung des Autors den Begriff „Gegenstand“ anders als die von ihr ausgelegte Norm, also Art. 123(2). Art. 123(2) spricht den „Gegenstand“ bestimmt und im Singular an, woraus man folgern kann, dass Art. 123(2) davon ausgeht, dass *ein* Patent *einen* „Gegenstand“ hat, was immer das dann auch sein mag. Ganz anders in der G 1/93: In Nr. 11. der Entscheidungsgründe heißt es z. B. „Wird während der Prüfung ein hinzugefügter Gegenstand nicht beschränkender Art [...] eingeführt und ...“, und in 15.: „... liegt die Annahme zugrunde, dass das betreffende hinzugefügte Merkmal als Gegenstand zu betrachten ist, der ...“ oder „Es ist jedoch noch zu prüfen, ob ein beschränkendes

Merkmal zwangsläufig immer als ein solcher Gegenstand anzusehen ist.“ oder „Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist ein solches Merkmal [...] nicht als Gegenstand zu betrachten ...“, und in 1. der Entscheidungsformel: „Enthält ein europäisches Patent Gegenstände, die [...] seinen Schutzbereich einschränken ... Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, ...“. Die G 1/93 benützt den Begriff „Gegenstand“ tendenziell synonym zum Begriff „Merkmal“, sodass ein Patent und sogar ein Patentanspruch dementsprechend viele so verstandene „Gegenstände“ hätte. Dieses Verständnis des Begriffs „Gegenstand“ passt nicht zu dem des Art. 123(2). Auch R. 29<sup>8</sup> „Form und Inhalt der Patentansprüche“ zeigt einen zu Art. 123(2) konsistente und mit dem Gebrauch der Großen Beschwerdekammer nicht übereinstimmenden Sprachgebrauch. Die G 1/93 steht also zumindest terminologisch nicht in Übereinstimmung mit der von ihr untersuchten Norm, was man auch als Indiz für die Ungeklärtheit des Begriffs „Gegenstand des Patents“ nehmen kann.

Nach einigem Überlegen kommt man dann vielleicht zu einer auf den Empfängerhorizont abstellenden Sichtweise, die in etwa dem entspricht, wie Schulte<sup>9</sup> den Begriff „Gegenstand der Anmeldung“ zu deutschem Patentrecht in gleichem patentrechtlichen Kontext (PatG § 38) definiert, nämlich als das „mögliche Patentbegehren, das ein Fachmann dem Gesamthalt der ursprünglichen Anmeldung entnimmt“<sup>10</sup>. Sicher werden bei diesem Verständnis aber nicht nur technische, sondern auch patentrechtliche Betrachtungsweisen nötig sein, um den „Gegenstand“ der Anmeldung oder des Patents richtig ermitteln zu können, jedenfalls laut Schulte, wonach der „Gegenstand“ durch materielle Verzichte – also patentrechtliche Erklärungen jenseits technischer Erläuterungen – schrumpft.

Für die Einbeziehung auch patentrechtlicher Betrachtungsweisen bei der Ermittlung des „Gegenstands“ bzw. „Inhalts“ eines Rechts spricht einiges, und man mag insoweit ein Gedankenexperiment anstellen: Ein technisches Merkmal YYY sei ordentlich ursprünglich als optional verwendbar offenbart. Der Anmelder sagt aber (aus irgendwelchen Gründen) am Ende der Beschreibung: „Es wird darauf verzichtet, das Merkmal YYY zur Begründung der Patentwürdigkeit zu verwenden.“ Kann der Anmelder seine Meinung ändern und später im Prüfungsverfahren doch das Merkmal YYY in den Patentanspruch 1 schreiben und damit Patentfähigkeit begründen? Nach Vermutung des Autors „nein“, insbesondere unter dem Aspekt des Verzichts und der Rechtssicherheit der Öffentlichkeit. Wenn dies richtig wäre, wäre dies ein Indiz dahin, dass schon der Passus „Inhalt der Anmeldung in der

8 R. 29 „Form und Inhalt der Patentansprüche“: „(1) Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben. Wo es zweckdienlich ist, haben ...“. Ein Gegenstand ist also durch *mehrere* Merkmale anzugeben.

9 Schulte: Patentgesetz, 6. Aufl., § 38, Rdn. 20

10 In ähnlicher Weise definiert der BGH in der Entscheidung „Zeitlegramm“ (GRUR 2001, 140) Bezug nehmend auf PatG §§ 22, 21 den Begriff „Inhalt der ursprünglichen Anmeldung“: „Den Inhalt der [...] ursprünglichen Anmeldung bildet alles, was ihr der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik als zur angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann.“

ursprünglich eingereichten Fassung“ in Art. 123(2) nicht nur rein technisch, sondern auch im Hinblick auf (patent)rechtliche Qualitäten, Erwägungen und Erklärungen zu verstehen ist. Insbesondere deutet der vermutete Ausgang des Gedankenexperiments darauf hin, dass bei der Auslegung des Begriffs „Inhalt“ auch die Frage zu berücksichtigen ist, welche rechtliche Bedeutung der Patentanmelder seiner technischen Offenbarung beigegeben wollte oder beigegeben hat.

Wenn dies nun für den „Inhalt“ so ist, warum soll es für den „Gegenstand“ nicht auch so sein? Lt. Schulte ist der „Gegenstand“ von patentrechtlichen Erklärungen beeinflusst<sup>11</sup>. Warum soll man also unter dem „Gegenstand des Patents“ im Sinne von Art. 123(2) nicht „das, was das Recht begründen kann oder soll“ (vor Beschlussfassung) bzw. „das, was das Recht begründet hat“ (nach Beschlussfassung) verstehen können?

Auch die große Beschwerdekammer des EPA zeigt, dass sie den „Gegenstand des Patents“ nicht mit einem „literarischen“ Verständnis des Patentanspruchs ermittelt, sondern durchaus komplexer betrachtet. In der Entscheidung G 1/93 wird eine Fallgruppe betrachtet, bei der dasjenige nicht als Gegenstand des Patents angesehen wird, das keinen *technischen* Beitrag leistet. Ist es dann nicht auch sinnvoll, etwas als nicht zum „Gegenstand des Patents“ gehörig anzusehen, das keinen *rechtsbegründenden* Beitrag im Sinne von „kein Beitrag zur erfinderischen Qualität“ geleistet hat, weil es hierzu unberücksichtigt geblieben ist? Ja kann man nicht sogar wie folgt argumentieren: Da das Merkmal ZZZ in seinem technischen Gehalt unberücksichtigt geblieben ist, hat es schon technisch nichts beigetragen, sodass es unmittelbar zur oben angesprochene Fallgruppe der G 1/93 zu rechnen wäre?

Nach Auffassung des Autors sind bei der Ermittlung des „Inhalts“ bzw. des „Gegenstands“ einer Patentanmeldung und eines Patents nicht nur technische, sondern auch patentrechtliche Sichtweisen heranzuziehen, insbesondere solche, die mit einbeziehen, wie der Anmelder seine technischen Angaben rechtlich behandelt wissen will und wollte bzw. wie sie (nach einem Beschluss) vom zuständigen Spruchkörper tatsächlich behandelt wurden. Mit diesem Verständnis der Begriffe „Gegenstand“ und „Inhalt“ wird ein gemischt technisch-rechtliches Verständnis verwendet, wobei der rechtliche Aspekt die Fragen erfasst, ob der Anmelder seinem (technisch offenbarten oder unglücklicherweise im Patentanspruch stehenden) Merkmal rechtsbegründende Qualität zuerkennen will oder wollte oder eben auch die Frage, ob die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer einem bestimmten nicht offenbarten Merkmal rechtsbegründende Qualität zukommen gelassen hat: Ist Letzteres nicht der Fall, gehört das Merkmal auch nicht zum „Gegenstand des Patents“. Unter dieser Voraussetzung wäre Art. 123(2) mit der Handhabe wie oben unter 3. vorgeschlagen schon dem Wortsinn nach nicht verletzt, weil das kritische Merkmal ZZZ nicht zum „Gegenstand des Patents“ gehört.

Sie verstößt auch insoweit nicht dagegen, als mit ihr der Zweck der Norm erfüllt ist, denn rechtsbegründend war nur das ursprünglich Offenbarte, nicht das unzulässig hinzugekommene Merkmal ZZZ. Letzteres diene nicht der Begründung der Patentwürdigkeit, aus ihm wurden keine Rechte hergeleitet.

Der Terminus „Gegenstand“ wird im Patentrecht in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet<sup>12</sup>. Will man sich der Bedeutung des Begriffs nähern, tut man nach Auffassung des Autors gut daran, davon auszugehen, dass der Begriff in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutung haben kann. Es gibt den „Gegenstand, für den Schutz begehrt wird“<sup>13</sup>. Weiter gibt es beispielsweise den „Gegenstand der Erfindung“<sup>14</sup> wie auch den „Gegenstand des Patents“<sup>15</sup>. Eine sehr feinsinnige Betrachtung wäre womöglich, wenn man schon aus dem Unterschied der beiden letztgenannten Bezüge – „Gegenstand der Erfindung“ als etwas rein Technisch-Faktisch-Fachmännisches im Gegensatz zu „Gegenstand des Patents“ als das Ebengenannte, das sich in den patentrechtlichen Kontext begeben und dort auch ein Prüfungsverfahren durchlaufen hat – herleiten würde, dass bei der Auslegung des Begriffs „Gegenstand des Patents“ im Sinne der Art. 123(2) und 100c) neben technischen auch patentrechtliche Aspekte mitzubersichtigen seien. Es ist aber jedenfalls nach Auffassung des Autors nicht möglich, ein Verständnis des Begriffs „Gegenstand des Patents“ in einem Kontext nur deshalb zu verneinen, weil dieses Verständnis in einem anderen Kontext zu unstimmgigen Ergebnissen führen würde. Die obige Betrachtung bezieht sich ausschließlich auf den Kontext des Art. 123(2) bzw. 100c).

Es besteht insbesondere kein Widerspruch, wenn man gleichzeitig den „Gegenstand des Patents“ des PatG § 9 und des Art. 123(2) betrachtet. Schon formal finden sich die beiden Nennungen in unterschiedlichen Rechtsquellen (PatG vs. EPÜ), aber mindestens ebenso wichtig: Sie stehen in materiellrechtlich qualitativ unterschiedlichen Kontexten. Während Art. 123(2) die Rechtsgestaltung und somit die Frage nach dem Recht *auf* das Patent betrifft, betrifft PatG § 9 die „Wirkung des Patents“ und somit die Frage nach dem Recht *aus* dem Patent. Zu PatG § 9 wäre weiter zu berücksichtigen, dass der dort angeführte „Gegenstand des Patents“ ja auch im Hinblick auf die nur das Recht *aus* dem Patent betreffende Auslegungsvorschrift des Art. 69 mitbestimmt wird und so eine für die Frage des Rechts *aus* dem Patent besondere Bedeutung erhält, die nicht des gleichen Wortlauts wegen zwingend auf die Frage nach dem Recht *auf* das Patent, insbes. Art. 123(2), übertragen werden kann, zu der Art. 69 irrelevant ist.

Betrachtet man sich alle Bezüge im EPÜ auf einen „Gegenstand“, fällt auf, dass der „Gegenstand“ regelmäßig als Anknüpfungspunkt oder Grundlage eines bestimmten Rechts, Verfahrens oder einer Verfahrens-

12 Z. B. EPÜ Art. 57, 63(2)b), 64(2), 70(2), 75(2), 76(1), 77(2), (4), 84, 87(4), 94(1), 96(2), 97(1), (2), 100 a), c), 102(3), 122(6), 124(1), 138(1)a), c), PatG §§ 5(1), 9, 11, 21, 25(6), ganz anders in Art. 25, 71, 73, 74, 106(4), 148, 150(2), PatG §§ 15(2), 25(3)

13 Art. 84

14 Z. B. Art. 57

15 Z. B. Art. 123(2)

11 Schulte a.a.O.

handlung (z. B. Beschluss) bemüht oder dargestellt wird. Unter diesem Aspekt läßt sich der Begriff „Gegenstand“ allgemein als Synonym zu „Rechtsobjekt“<sup>16</sup> verstehen, wie dies auch zu deutschem Recht in Creifelds Rechtswörterbuch getan wird<sup>17</sup>. Da dies entsprechend dem Antragsgrundsatz der Disposition des Rechtsinhabers unterworfen ist (lt. Creifelds der Rechtsmacht eines Rechtssubjekts) und der Patentinhaber durch seinen Antrag wie oben vorgeschlagen letztlich eine Situation herbeiführt, in der das unzulässig Erweiternde in Sachen Rechtsgestaltung (Herleitung und erweiternder Auslegung) ein Nullum (nicht in Sachen Rechtsbegrenzung!) ist, ist es so der rechtlichen Behandlung *nicht* unterworfen, weil die die Patentfähigkeit betreffenden Artikel des EPÜ das Merkmal ZZZ nicht „sehen“, sodass es nicht zum „Rechtsobjekt“ und damit auch nicht zum „Gegenstand des Patents“ im Sinne des Art. 123(2) gehört.

Zur Auslegung des Begriffs „Gegenstand des Patents“ trifft man häufig, insbesondere beim Einsprechenden, auf ein mit großer Selbstverständlichkeit zugrunde gelegtes „literarisches“ Verständnis des Begriffs in dem Sinn, dass all das als zum „Gegenstand des Patents“ gehörig angesehen wird, was physisch in einem Patentanspruch geschrieben steht, ähnlich dem Verständnis eines Gedichts, zu dem fraglos alles gehört, was in ihm steht. Nach Auffassung des Autors greift aber eine solche Betrachtungsweise zu kurz. Schon die Große Beschwerdekammer des EPA verwendet nicht ein „literarisches“, sondern ein „technisches“ Verständnis des Begriffs „Gegenstand“, indem sie das, was keinen technischen Beitrag leistet, als nicht zum Gegenstand zugehörig ansieht, obwohl es im Patentanspruch steht. Da nun, wie oben ausgeführt, weitere Überlegungen dahin führen, dass nicht nur technische, sondern auch rechtliche Erwägungen sowohl zur Auslegung des Begriffs „Inhalt“ als auch des Begriffs „Gegenstand“ nötig sind, erscheint es angebracht, zum Begriff Gegenstand weder ein „literarisches“ noch ein rein „technisches“ Verständnis zu verwenden, sondern ein kombiniertes „technisch-rechtliches“ Verständnis, bei dem auch berücksichtigt wird, ob ein Merkmal zur Schutzfähigkeit beitragen soll oder beigetragen hat und ob es im Wege der Auslegung den Schutzbereich des Patents ausweiten kann. Wenn ein solches kombiniertes technisch-rechtliches Verständnis des Begriffs „Gegenstand“ verwendet wird und ein nicht offenbartes Merkmal ZZZ eines Patentanspruchs wie oben dargelegt im Hinblick auf Patentfähigkeit unberücksichtigt geblieben ist, dann steht dieser Patentanspruch im Einklang mit Art. 123(2) bzw. 100c). Da auch Art. 123(3) nicht verletzt ist, ist man der Falle entkommen.

Zusammenfassend insoweit: Ein zur Patentfähigkeit nicht berücksichtigtes Merkmal kann mit zwei Begrün-

16 wozu dann allerdings der entsprechende englische Terminus „*subject matter*“ gerade wieder nicht sehr gut paßt, im Gegensatz zur französischen Version: „*objet*“ paßt hierzu sehr gut.

17 Creifelds Rechtswörterbuch, 11. Auflage: „Unter G[egenstand] ist das der Rechtsmacht eines Rechtssubjekt unterworfenene Rechtsobjekt zu verstehen. Der Begriff des G. umfaßt (körperliche) Sachen und andere unkörperliche Gegenstände, wie insbes. Rechte, Forderungen und sonstige objektive Werte, z.B. Geschäftswert einer Firma, Energieleistungen u.a., die aber – soweit faßbar – oftmals wie eine Sache behandelt werden (Kauf von elektrischem Strom, Wärme, usw.).“

dungsschienen als nicht zum „Gegenstand des Patents“ gehörig angesehen werden:

- Da das Merkmal ZZZ unberücksichtigt geblieben ist („unsichtbar war“), hat es keinen technischen Beitrag geliefert, und es wäre somit unmittelbar einer der Fallgruppen der G 1/93 unterordenbar.
- Da es unberücksichtigt geblieben ist, hat es zumindest keinen schutzbegründenden Beitrag geliefert, sodass es bei einem technisch-rechtlichen Verständnis des Begriffs „Gegenstand des Patents“ ebenfalls diesem nicht zugehörig ist.

Wenn das Merkmal ZZZ nicht zum „Gegenstand des Patents“ gehört, ist mit ihm auch Art. 123(2) nicht verletzt.

#### e) Die Entscheidung G 1/93

In der Entscheidung G 1/93 hat sich die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts mit der Fallen-Problematik befasst. Für die Praxis ist die G 1/93 in ihrem vordergründigen Ergebnis nicht hilfreich, wenn man der Falle entkommen will. Die dort betrachteten Fallgruppen, die laut G 1/93 einen Widerruf des Patents *nicht* erforderlich machen (kein technischer Beitrag, ohne Schutzbereichserweiterung ersetzbar durch Offenbartes), sind eher exotischer Natur, sodass sie in der bisherigen Handhabung den praktisch auftretenden Fällen nur in seltenen Fällen gerecht werden. Insoweit ist also die „Falle“ durch die G 1/93 nicht entschärft, sondern *prima facie* bestätigt worden.

Nach Auffassung des Autors steht aber gleichwohl die oben vorgeschlagene Vorgehensweise nicht im Gegensatz zu den Aussagen der genannten Entscheidung. Vielmehr bildet sie diese weiter. Die für die Zwecke dieses Textes wichtigen Aussagen aus G 1/93 kann man wie folgt zusammenfassen:

- Der schon in früherer EPA-Rechtsprechung erwogene Gedanke, ein nicht offenbartes Merkmal im Anspruch stehen zu lassen, wenn es für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unerheblich sei, wird in Nr. 5 der Entscheidungsgründe angesprochen. Die für diesen Gedanken gebrauchte Begründung für die Nichtverletzung von Art. 123(2) – Wertigkeitsbetrachtungen der Art. 123(2) und (3) untereinander – wird in 13. der Entscheidungsgründe verworfen. Im Gegensatz zur so angesprochenen EPA-Rechtsprechung wird im hier vorliegenden Text die Nichtverletzung von Art. 123(2) durch ein nicht offenbartes, stehen gebliebenes Merkmal nicht mit Wertigkeitsüberlegungen einzelner Normen im Vergleich zueinander begründet, sondern anhand einer sachgerecht erscheinenden Auslegung des Begriffs „Gegenstand des Patents“.
- Die sog. „Fußnotenlösung“ wird in Nr. 6 der Entscheidungsgründe angesprochen, auch im Hinblick auf PatG § 38. Die Art und Weise, wie die erwogene Fußnote wirken und verstanden werden soll, bleibt dabei unklar. Möglicherweise auch deshalb wird die Lösung in 14. mit der Begründung verworfen, dass das EPÜ dafür keine Grundlage biete. Man wird insoweit aber sicher auch sagen können, dass das EPÜ zumindest förmlich gesehen der Einfügung einer „Fußnote“ wie weiter oben bei 3.c. erläutert nicht entgegen-

steht<sup>18</sup>. Ein Patent ist nicht nur ein Text mit technischem Inhalt, sondern auch ein Recht, das neben dem technischen Teil eine Fülle weiterer rechtlich relevanten Angaben (Anmelder, Anmeldetag, Priorität, ...) enthält, die demzufolge auch zur Veröffentlichung kommen. Es ist dann nicht ersichtlich, warum die Hinzunahme einer Fußnote in die Patentunterlagen und deren anschließende Veröffentlichung wie oben vorgeschlagen unmöglich sein sollte.

- Es werden in Nr. 16. der Entscheidungsgründe Betrachtungen dahingehend angestellt, was unter dem „Gegenstand“ des Patents zu verstehen sei<sup>19</sup>. Das, was keinen technischen Beitrag leistet, ist laut 2. der Entscheidungsformel nicht als Gegenstand im Sinne des Art. 123(2) zu betrachten. Das oben vorgeschlagene Vorgehen lässt sich insoweit unter diese Betrachtungen subsumieren, denn wenn das kritische Merkmal ZZZ bei der Beschlussfassung ignoriert wurde, dann hat es keinen technisch und dann auch keinen rechtsbegründenden Beitrag geliefert, wenn gleich es – literarisch betrachtet – auf dem Papier bzw. im Patentanspruch steht.

In G 1/93 wird angedacht, den „Gegenstand“ auch im Hinblick auf die „beitragende“ Wirkung von Merkmalen zu ermitteln. Insoweit ist also der obige Vorschlag konform zur genannten Entscheidung. Mit der in diesem Text propagierten Vorgehensweise und Verständnis des Begriffs „Gegenstand des Patens“ wird die G 1/93 fortgebildet. Die Nichtverletzung des EPÜ Art. 123(2) ergibt sich daraus zwanglos.

#### f) *Amtspraxis: Disclaimer*

Das EPA erteilt durchaus wissentlich Patentansprüche, in denen nicht offenbare technische Angaben zu finden sind, die Rede ist von den sog. „Disclaimern“<sup>20</sup>. Disclaimer wurden zumindest lange Zeit zugelassen, um Erfindungen gegen Stand der Technik abzugrenzen, wobei hier häufig Wertebereiche oder Individuen chemischer Verbindungsgruppen betroffen waren und der Disclaimer bestimmte Wertebereiche oder Individuen ausnahm. Die ausgenommenen Wertebereiche oder Individuen mussten nicht ausdrücklich ursprünglich offenbart sein. Mit der Einfügung eines Disclaimers wurde auch Neuheit eines Patentanspruchs gegenüber dem Stand der Technik hergestellt. Diese Disclaimer hatten technische und rechtsbegründende Bedeutung (Ausnehmen eines Wertebereichs, Etablieren von Neuheit) und wurden zugelassen. Schon die G 1/93 hat diese Praxis zur Kenntnis

18 Z. B. Art. 84, R. 27, R. 29

19 „Schließt das betreffende Merkmal hingegen lediglich den Schutz für einen Teil des Gegenstands der beanspruchten Erfindung gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus, so kann man vernünftigerweise nicht unterstellen, daß seine Hinzufügung dem Anmelder zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilft. Sie beeinträchtigt auch nicht die Interessen Dritter (vgl. Nr. 12). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist ein solches Merkmal bei richtiger Auslegung des Art. 123(2) EPÜ deshalb nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne dieser Bestimmung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Folglich kann ein Patent, das ein solches Merkmal in den Ansprüchen enthält, aufrechterhalten werden, ohne daß gegen Art. 123(2) EPÜ verstoßen oder Anlaß für einen Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ gegeben wird.“

20 Einen Überblick hierzu findet man in „Rechtsprechung der Beschwerdekammern“, dort Kap. II.B.1.2.1, III.A.1.6.3.

genommen, aber nicht weiter kommentiert. In jüngster Zeit ist die Verwendung nicht offener Disclaimer in Zweifel gezogen worden, insbesondere auch im Hinblick auf die Entscheidung G 2/98<sup>21</sup> der großen Beschwerdekammer des EPA. Aber wenn denn zumindest über viele Jahre hinweg die Hinzunahme von Merkmalen mit technischer und rechtsbegründender Bedeutung als zulässig angesehen wurde, muss es doch umso mehr möglich sein, Ansprüche mit Merkmalen darin, die für das Recht auf das Patent keinen technischen oder rechtsbegründenden Beitrag geliefert haben, wie oben erläutert aufrechtzuerhalten.

#### g) *Nationales Recht in Deutschland*

Im Hinblick auf Art. 125 ist es sinnvoll und notwendig, auch nationale Ansätze zum hier behandelten Thema zu betrachten. Zu deutschem Recht soll dies in diesem Text geschehen. Man stellt dann fest, dass auch angesichts von Ansätzen im deutschen Patentrecht die oben bei 3. vorgeschlagene Betrachtungs- und Vorgehensweise nicht völlig originell oder abenteuerlich ist. Sie kann vielmehr durchaus als in gewissem Umfang systemkonform und bereichsweise sogar deutlich vorgezeichnet angesehen werden.

Im deutschen PatG § 38<sup>22</sup> findet sich ein dem obigen Vorschlag entsprechender Passus. Gelegentlich wird nach Beobachtung des Autors dieser Passus dahingehend verstanden, dass er als vor allem das Recht *aus* dem Patent (Schutzbereich) ansprechend verstanden wird. Dies ist aber jedenfalls nicht ausschließlich der Fall. PatG § 38 betrifft die Frage der *Rechtsgestaltung* und somit die Frage nach dem Recht *auf* das Patent (Patentfähigkeit). PatG § 38 wendet sich somit nicht primär an den Verletzungsrichter<sup>23</sup>, sondern zumindest auch an den Prüfer beim DPMA bzw. den Richter eines Beschwerde- oder Nichtigkeitssenats beim BPatG, wenn diese zur Patentfähigkeit zu beschließen haben. PatG § 38 sagt somit auch, dass aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, nicht das Recht *auf* das Patent hergeleitet werden kann, sie müssen unberücksichtigt bleiben. PatG § 38 sagt nicht, dass solche Änderungen, wenn sie denn erfolgt sein sollten, aus einem Patentanspruch entfernt werden müssten. Ganz im Gegenteil geht PatG § 38 offensichtlich davon aus, dass ein unzulässig erweiterndes Merkmal im Patentanspruch verbleiben kann, wenn daraus keine Rechte hergeleitet werden, denn andernfalls wäre die Regelung insoweit überflüssig.

Die Entscheidung „Flanschverbindung“<sup>24</sup> ist die von der G1/93 zitierte „Fußnoten“-Entscheidung des BPatG. Hier wird eine Lösung der Fallenproblematik dahingehend vorgeschlagen, dass das unzulässige Merkmal im

21 Abl. EPA 2001, 413

22 „§ 38 [Änderungen der Erfindungsanmeldung] Bis zum Beschluss über die Erteilung des Patents sind Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern, zulässig, bis zum Eingang des Prüfungsantrags jedoch nur, soweit es sich um die Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die Beseitigung der von der Prüfungsstelle bezeichneten Mängel oder um Änderungen des Patentanspruchs handelt. Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.“

23 An ihn ggf. nur, wenn ein nicht offenes Merkmal zur Auslegung eines Patentanspruchs herangezogen werden soll.

24 BPatG, Beschl. v. 28.6.1988, GRUR 1990, 114

Anspruch stehen bleibt, aber in der Beschreibung des Patents ein (im Beschluss eine „Beschränkung“ genannter) Hinweis wie folgt ergeht:

„Dabei stellt das Merkmal im Anspruch 1, dass die Schraubenköpfe mit seitlichem Spiel in der Kalottenvertiefung sitzen, eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.“

Vergebens sucht man in der Entscheidung Hinweise dahingehend, wie die Einschränkung wirken soll und ob aus der unzulässigen Erweiterung schon Rechte hergeleitet wurden, insbesondere das Recht *auf* das Patent, indem das Merkmal bei der Beurteilung der Frage nach erfindersicher Tätigkeit berücksichtigt wurde. Wenn das Merkmal berücksichtigt wurde, dann erscheint der Beschluss des BPatG nicht sehr sinnvoll, denn dann hätte der Patentinhaber ja aus der unzulässigen Erweiterung sein Recht *auf* das Patent hergeleitet. Und anders herum: Wenn nein, dann liegt „Flanschverbindung“ zumindest dem wesentlichen Ergebnis nach auf der in diesem Text propagierten Linie, lediglich der Hinweis in der Beschreibung würde dann nur einen Teil der Wahrheit wiedergeben. Gegen letztere Vermutung spricht allerdings die Ausführung in der Entscheidung, dass der erkennende Senat ausdrücklich nicht den Passus, wonach der Patentinhaber das Merkmal gegen sich gelten lassen müsse, in die oben zitierte „Beschränkung“ aufnehmen wollte. Damit wird die Entscheidung unverständlich, denn es wäre dann ja zu folgern, dass der Patentinhaber das Merkmal nicht gegen sich gelten lassen muss, was ja wohl zumindest auch bedeutet, dass ein potenzieller Verletzer mit seinem denkbaren Argument „Ich verletzte nicht, weil mein Produkt das Merkmal ZZZ nicht verwirklicht hat“ nicht durchkommt, weil der Patentinhaber das Merkmal ZZZ nicht als sachliche Beschränkung seines Rechts gegen sich gelten lassen muss. Das wäre absurd. Die Entscheidung „Flanschverbindung“ erscheint insgesamt eigenartig.

Gleiches gilt auch für die Entscheidung „Steuerbare Filterschaltung“<sup>25</sup> des BPatG aus dem Jahr 1997. Sie hält die Streichung eines Merkmals ZZZ mit komplexer und deshalb schwer übertragbarer Begründung für zulässig. Sie erläutert einerseits (in II.2.) die „Fußnotenlösung“ dahingehend, dass dort wohl tatsächlich das unzulässig erweiternde Merkmal bei der Beurteilung der Patentfähigkeit unberücksichtigt zu bleiben hat, will sich aber andererseits diesem Vorgehen ausdrücklich nicht anschließen. In eigenartiger Weise erfolgen Betrachtungen zur Rechtsherleitung: „... wenn im Verletzungsstreit [...] keine Herleitung von Rechten aus dem unzulässigen Merkmal zugelassen [...] würde ...“. Man kann sich fragen, welche Rechtsherleitung (im Verletzungsstreit!) hier betrachtet wird. Die Patentansprüche selbst bzw. die Merkmale darin sind kein „hergeleitetes Recht“, sondern (nur) in Einem dessen Herleitung (soweit die Merkmale des Anspruchs berücksichtigt wurden) und Begrenzung. Das im Verletzungsprozess geltend gemachte Recht *aus* dem Patent ist nicht durch die Patentansprüche oder dessen Merkmale gegeben, sondern dadurch lediglich sachlich begrenzt,

Rechtsgrundlage des Verletzungsstreits sind PatG §§ 9 – 13. Das Recht *auf* das Patent wird nicht im Verletzungsprozess, sondern im Prüfungsverfahren hergeleitet. Man gewinnt den Eindruck, dass möglicherweise die Begriffe „Recht“, „Rechtsherleitung“ und „Rechtsbegrenzung“ vermengt betrachtet wurden, was für die Klärung der Sache nicht hilfreich ist.

Licht ins Dunkel bringt dankenswerterweise die vergleichsweise junge BGH-Entscheidung „Zeitlegramm“<sup>26</sup>. Zur „Fallenproblematik“ sagt der BGH hier:

„Was das den Schutzbereich betreffende Interesse, also den Umfang eines entstehenden Patentrechts anbelangt, ist auch diesem Grundsatz bereits durch Beibehaltung der engeren Formulierung des erteilten Patentanspruchs Genüge getan. [...] Es bleibt deshalb nur Sorge zu tragen, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelangt, aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können. Hierfür bedarf es der Nichtigerklärung erteilter Ansprüche des Streitfalls jedoch nicht. Es ist lediglich notwendig, die Erkenntnisse, die erst die nachträgliche Änderung vermittelt, nicht zur positiven Beantwortung der Frage ihrer Patentfähigkeit heranzuziehen.“

Zu weiteren Ausführungen, etwa Notwendigkeit, Zulässigkeit und Ausgestaltung einer Fußnote, gab der Fall dem BGH keinen Anlass, weil sich der Streitfall erledigt hatte. Das aber, was der BGH in „Zeitlegramm“ sagt, nimmt zu deutschem Recht den obigen Vorschlag vorweg. Wegen Art. 125 wird das EPA die oben angeführte BGH-Entscheidung sicherlich in zukünftige Handhabungen mit einzubeziehen haben.

## 5. Zusammenfassung

Ein zentraler Begriff der Art. 123(2), 100 c) und 138(1)c), der des „Gegenstands des Patents“, ist bisher nicht hinreichend geklärt. Verwendet man dazu ein schon ansatzweise präjudiziertes und zu Verzichtsüberlegungen konsistent erscheinendes technisch-rechtliches Verständnis dahingehend, dass zum „Gegenstand des Patents“ jedenfalls das als *nicht* zugehörig anzusehen ist, was das Recht *auf* das Patent nicht begründet hat, können Patentansprüche eines Patents, die ein unzulässig erweiterndes Merkmal enthalten, dann mit Art. 123(2) bzw. Art. 100c) in Einklang stehen, wenn das betreffende Merkmal bei der Beschlussfassung zur Patentfähigkeit tatsächlich außer Betracht geblieben ist. Durch geeignete Beantragung kann der Patentinhaber dies entsprechend der Dispositionsmaxime herbeiführen. Damit ist auch der Zweck des Art. 123(2) erfüllt, denn der Patentinhaber hat sich aus der Erweiterung keinen anfänglich nicht erkennbaren Vorteil hergeleitet. Man ist so der Falle zwischen Art. 123(2) und (3) entkommen, was umso begrüßenswerter erscheint, als die bisherige Handhabung durchaus auch wegen ihres strafenden Charakters als systemwidrig, ja vielleicht sogar rechtlich problematisch anzusehen ist.

<sup>25</sup> Mitt. 98, 221

<sup>26</sup> BGH „Zeitlegramm“, GRUR 2001, 140

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

<b>Disziplinartrat (epi)</b>	<b>Disciplinary Committee (epi)</b>	<b>Commission de discipline (epi)</b>
AT – W. Katschinka AT – P. Révy von Belvard BE – G. Leherte* CH – K. Schmauder DE – W. Fröhling DE – G. Keller** DK – U. Nørgaard ES – V. Gil Vega	FI – P. C. Sundman FR – P. Gendraud FR – J.-P. Kedinger GB – S. Wright GB – G. Szabo GR – T. Kilimiris IE – G. Kinsella IT – G. Mannucci	IT – B. Muraca LI – P. Rosenich LU – J. Waxweiler NL – J. de Vries NL – A. Ferguson PT – A. J. Pissara Dias Machado SE – P. O. Rosenquist 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
CH – C.-A. Wavre DE – W. Dabringhaus	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
CH – C. Bertschinger DE – H. Lichti FR – A. Armengaud Aîné	GB – E. Lyndon-Stanford GR – C. Kalonarou	IT – E. Klausner SE – C. Onn
<b>epi-Finzen</b>	<b>epi Finances</b>	<b>Finances de l'epi</b>
AT – P. Pawloy BE – P. Vandersteen CH – T. Ritscher	DE – M. Maikowski DK – K. Vingtoft FR – H. Dupont GB – C. Mercer**	IT – S. Bordonaro LU – J. P. Weyland* SE – B. Erixon
<b>Geschäftsordnung</b>	<b>By-Laws</b>	<b>Règlement intérieur</b>
CH – C. E. Eder* DE – L. Steiling**	FR – T. Schuffenecker	GB – T. L. Johnson
<b>Standesregeln</b>	<b>Professional Conduct</b>	<b>Conduite professionnelle</b>
AT – E. Kunz AT – E. Piso BE – P. Overath CH – U. Blum DE – H.-H. Wilhelm DE – K. Zimmermann DK – L. Roerboel ES – C. Polo Flores	FI – J. Kupiainen FR – J. Bauvir FR – P. Vidon GB – J. D. Brown* GB – J. Gowshall GR – A. Patrinos-Kilimiris IE – M. Walsh IT – A. Perani	LU – J. Bleyer NL – F. Barendregt NL – F. Dietz PT – N. Cruz PT – F. Magno (Subst.) SE – L. Stolt SE – M. Linderoth TR – K. Dündar TR – E. Dericioglu

<b>Europäische Patentpraxis</b>	<b>European Patent Practice</b>	<b>Pratique du brevet européen</b>
AT – M. Beer AT – G. Widtmann BE – E. Dufrasne BE – J. van Malderen CH – W. Bernhardt CH – E. Irniger CY – C. Theodoulou DE – G. Schmitt-Nilson DE – F. Teufel DK – P. J. Indahl DK – P. Stahr	ES – E. Armijo ES – L. A. Duran FI – E. Grew FI – A. Weckman FR – A. Casalonga* FR – J. Bauvir GB – P. Denerley** GB – I. Muir GR – D. Oekonomidis IE – P. Shortt IE – C. Lane (Substitute) IT – E. de Carli	IT – A. Josif LU – Bruce Dearing NL – W. Hoogstraten NL – L. J. Steenbeek NL – R. Jorritsma (Substitute) PT – P. Alves Moreira PT – N. Cruz SE – A. Bornegård SE – M. Holmberg TR – A. Deris TR – O. Mutlu TR – S. Coral (Substitute)
<b>Berufliche Qualifikation</b> Ordentliche Mitglieder	<b>Professional Qualification</b> Full Members	<b>Qualification professionnelle</b> Membres titulaires
AT – F. Schweinzer BE – M. J. Luys CH – E. Klein CY – C. Theodoulou DE – G. Leissler-Gerstl** DK – E. Christiansen	ES – J. F. Ibanez Gonzalez FI – B. Träskman FR – L. Nuss GB – J. Gowshall GR – T. Margellos IE – L. Casey	IT – F. Macchetta LI – S. Kaminski NL – F. Smit PT – I. Franco SE – T. Onn* TR – S. Arkan
Stellvertreter      Substitutes	Suppléants	
AT – P. Kliment BE – G. Voortmans CH – K. Schwander DE – L. B. Magin	DK – A. Secher FI – J. Salomäki FR – M. Le Pennec GB – J. Laredo	IT – P. Rambelli NL – A. Hulsebos PT – J. de Sampaio SE – M. Linderoth TR – B. Kalenderli
Beobachter      Observers      Observateurs (Examination Board Members on behalf of the epi)		
CH – M. Seehof DE – P. Weinhold	GB – I. Harris	IT – G. Checcacci
<b>Biotechnologische Erfindungen</b>	<b>Biotechnological Inventions</b>	<b>Inventions en biotechnologie</b>
AT – A. Schwarz BE – A. De Clercq* CH – D. Wächter DE – G. Keller DK – B. Hammer Jensen ES – A. Ponti Sales FI – M. Lax	FR – M. Le Pennec FR – J. Warcoin GB – S. Wright GB – C. Mercer** IE – C. Gates IT – G. Staub IT – D. Pieraccioli (Substitute)	NL – J. Kan PT – J. E. Dinis de Carvalho PT – A. Canelas (Substitute) SE – L. Höglund TR – H. Cayli TR – C. Özbay
<b>EPA-Finzen</b>	<b>EPO Finances</b>	<b>Finances OEB</b>
DE – W. Dabringhaus ES – I. Elosegui de la Pena	FR – S. Le Vaguerèse	GB – J. Boff*
<b>Harmonisierung</b>	<b>Harmonization</b>	<b>Harmonisation</b>
BE – F. Leyder* DE – R. Einsele	ES – J. Botella FR – S. Le Vaguerèse	GB – J. D. Brown** NL – L. Steenbeek SE – K. Norin

\*Chairman/\*\*Secretary

<b>Online Communications Committee (OCC)</b>		
BE – M. Van Ostaeyen DE – D. Speiser*	ES – J. A. Morgades y Manonelles FI – J. Virkkala	GB – R. Burt** IT – L. Bosotti NL – F. Dietz
<b>Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)</b>		
	epi-Delegierte	epi Delegates
		Délégués de l'epi
AT – G. Widtmann BE – F. de Corte CH – A. Braun CY – C. Theodoulou DE – L. Steiling DK – K. E. Vingtoft ES – M. Curell Suñol	FI – P. Hjelt FR – J. J. Martin GB – C. Mercer GR – H. Papaconstantinou IE – D. McCarthy IT – V. Faraggiana	LI – R. Wildi LU – B. Dearling MC – G. Collins NL – A. Huygens PT – P. Alves Moreira SE – L. Karlsson TR – A. Ünal-Ersönmez
Wahlausschuss	Electoral Committee	Commission pour les élections
CH – H. Breiter*	IE – A. Parkes	NL – J. Van Kan
Interne Rechnungsprüfer Ordentliche Mitglieder	Internal Auditors Full Members	Commissaires aux Comptes internes Membres titulaires
CH – A. Braun	DE – R. Zellentin	
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
DE – D. Laufhütte	DE – R. Keil	