

Table of Contents

Editorial	82	II – Contributions from epi Members and other contributions	
I – Information concerning epi			
Elections		The European Patent Attorney, by W. Holzer . . .	99
Wahl zum Rat des Instituts	83	PCT, by R. Neifeld	99
Election to the Council of the Institute	87	PCT Trends, by J. Boff	103
Election au Conseil de l'Institut	91	La Directive Européenne du 9 mars 2004 visant au respect des droits de Propriété Intellectuelle: Aboutissement ou Point de Départ?, par J.-P. Martin	105
epi Tutorials		The Protection of Software and the Crisis of the Patent System, by A.H. Horns	109
Autumn term	95	Letters to the Editor	
More epi tutors wanted.	96	Über erfinderische Tätigkeit, by G. Kern	110
Information from the Secretariat		Book Reviews	
Deadline 4/2004	82	The European Patent Convention, A Commentary, Third edition, Singer/Stauder Review by D. Harrison	111
Séminaire sur les Procédures orales à l'OEB	97		
<i>epi</i> Excess Liability Insurance	98		
International Symposium on Nanotechnology and Patenting.	98		
<i>epi</i> Disciplinary bodies and Committees	112		
<i>epi</i> Board	U3		

Editorial

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

It takes a lot of time and effort to arrange a Diplomatic Conference and still more time and effort to ensure that such a Diplomatic Conference achieves worthwhile results.

A Diplomatic Conference was held in November 2000 to consider amendments to the European Patent Convention. Whilst some of the more radical and far-reaching proposals were put to one side for a proposed later conference, some important changes to the European Patent Convention were agreed, including the expansion of the medical use provisions and the ability to amend a European Patent after grant. All that was needed was for the new Convention to come into force and applicants could make use of the new and improved provisions.

Since then little or no word has been heard on the introduction of the new European Patent Convention and, nearly four years later, the implementation of the Convention has still to come into effect.

This is not the fault of the European Patent Office. The proposed Convention, and the transitional provisions which are to accompany its introduction, have been prepared a considerable time ago. The stumbling block is

that fifteen countries which are party to the European Patent Convention must ratify the new EPC2000 before it can take effect. Whilst the ten countries that have joined since the Diplomatic Conference have ratified EPC2000, as well as one or two others, we still have not reached the full fifteen required.

Once the number of countries ratifying the Convention is quorate, events will accelerate. The EPC2000 will come into effect and, two years from that date, all non-ratifying countries must have ratified or be excluded from the European Patent organisation.

In the meantime the wait continues. It may be that we will be able to accelerate the implementation of EPC2000 by putting pressure on our own national authorities to speed the process of ratification of the European Patent Convention. It would seem appropriate that our members should endeavour to urge their national authorities to work towards the ratification of EPC2000, in those countries where such ratification is still pending.

Otherwise all that time and effort will seem to be in vain.

Redaktionsschluss für epi Information 4/2004

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der epi Information ist der **5. November 2004**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zum diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

Deadline for epi Information 4/2004

Our deadline for the next issue of epi Information is **5 November 2004**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

Date limite pour epi Information 4/2004

La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de epi Information est le **5 novembre 2004**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

Wahl zum Rat des Instituts

Anfang des nächsten Jahres ist der Rat des Instituts neu zu wählen.

Wir möchten auf die Versanddaten der Dokumente, die auszufüllen sind, sowie die Fristen für den Eingang der ausgefüllten Dokumente im Sekretariat des Instituts in München hinweisen.

1. Schritt

– *spätestens am 1. Oktober 2004:*

Versand des Wahlvorschlag-Formulars zum Nominieren von Kandidaten an die Institutsmitglieder.

– *1. November 2004:*

Fristablauf für den Eingang des ausgefüllten Wahlvorschlages im Sekretariat des Instituts.

2. Schritt

– *spätestens am 1. Dezember 2004:*

Versand der vorläufigen Kandidatenlisten an die Personen, die zur Wahl vorgeschlagen wurden.

– *10. Dezember 2004:*

Fristablauf für den Eingang schriftlicher Anträge zur Änderung der vorläufigen Kandidatenlisten im Sekretariat des Instituts.

3. Schritt

– *spätestens am 15. Januar 2005:*

Versand der Stimmzettel und der zugehörigen Wahlunterlagen an die Wahlberechtigten.

– *15. Februar 2005:*

Fristablauf für den Eingang des ausgefüllten Stimmzettels und der ausgefüllten und unterschriebenen Erklärung im Sekretariat des Instituts.

4. Schritt

– *spätestens am 15. März 2005:*

Mitteilung des Wahlergebnisses in der Ausgabe 1/2005 der epi-Information.

Die Regeln für Wahlen zum Rat sind nachstehend abgedruckt:

Regeln für Wahlen zum Rat

Regel 1: Wahlen

Die Wahlen zum Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter werden gemäß den Vorschriften über die

Errichtung des Instituts und in der nachstehend festgelegten Weise von diesem Institut durchgeführt.

Regel 2: Wahlberechtigte

2.1

Alle Personen, die in der beim Europäischen Patentamt geführten Liste der zugelassenen Vertreter bei Geschäftsschluss des Europäischen Patentamts in München am letzten Arbeitstag vor dem 15. September desjenigen Jahres eingetragen sind, das dem Jahr vorausgeht, in welchem der nachfolgende Rat sein Amt antritt („Vorjahr der Wahl“), haben das Recht, bei der nächsten ordentlichen Wahl zu wählen und zu kandidieren; andere Personen sind weder aktiv noch passiv wahlberechtigt.

2.2

Die Anzahl der Institutsmitglieder, die bei Geschäftsschluss des Europäischen Patentamts in München am letzten Arbeitstag vor dem 15. September des Vorjahres der Wahl in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, ist für die Festlegung der Anzahl der in jedem Wahlbezirk zu wählenden Ratsmitglieder gemäß Artikel 7, Absatz 3 der Vorschriften über die Errichtung maßgebend.

Regel 3: Wahldurchführung

3.1

Jeder Wahlbezirk, dessen Wählerschaft in der direkt vorausgegangenen ordentlichen Wahl zum Rat einheitlich oder nicht-einheitlich gewählt hat, wird in der gleichen Weise wie zum vorhergehenden Rat wählen, es sei denn, ein Wahlbezirk hat vor dem 15. September des Vorjahres der Wahl dem Sekretariat des Instituts gegenüber erklärt, dass er sich nach der in Artikel 7, Absatz 6 der Vorschriften über die Errichtung niedergelegten Weise dafür ausgesprochen habe, die andere Art der Wahl anzuwenden.

3.2

Jeder Wahlbezirk, der während der laufenden Amtszeit des Rates vor dem 15. September des Vorjahres der Wahl geschaffen wurde, hat gemäß Artikel 7, Absatz 4 und 5 der Vorschriften über die Errichtung in der Weise zu wählen, die bei seiner Schaffung zutreffend war, es sei denn, er hat vor dem 15. September des Vorjahres der Wahl dem Sekretariat des Instituts gegenüber erklärt, dass er sich nach der in Artikel 7, Absatz 6 der Vorschriften über die Errichtung niedergelegten Weise dafür ausgesprochen habe, die andere Art der Wahl anzuwenden.

3.3

In jedem Wahlbezirk, der nach dem 15. September des Vorjahres der Wahl und vor dem Zusammentreten des im folgenden Jahr („Wahljahr“) neu gewählten Rates geschaffen wurde, hat das Institut sobald wie möglich eine Nachwahl durchzuführen. Die Amtszeit der bei der Nachwahl gewählten Personen läuft zur selben Zeit wie die des Rates ab, zu dem sie gewählt wurden. Die Regeln für die Nachwahl sind soweit wie möglich die gleichen wie die zu ordentlichen Ratswahlen; soweit solche Regeln nicht anwendbar sind, werden vom Vorstand des Instituts geeignete Regeln aufgestellt.

Regel 4: Wahlausschuss

4.1

Der Rat setzt während der letzten Ratssitzung, die vor dem 15. September des Vorjahres der Wahl endet, einen Wahlausschuss ein, der aus drei Institutsmitgliedern, die nicht zur Wahl stehen, besteht. Wenigstens ein Mitglied des Wahlausschusses soll wenn möglich bereits Erfahrung als Mitglied eines Wahlausschusses haben.

4.2

Die Amtszeit des Wahlausschusses endet erst mit der Einsetzung des nächsten Wahlausschusses vor der nächsten ordentlichen Wahl zum Rat.

4.3

Artikel 6.2 und 18.2 der Geschäftsordnung gelten auch für den Wahlausschuss.

4.4

Der Wahlausschuss hat bei der Wahl, für die er eingesetzt worden ist, und bei jeder Nachwahl, die vor der nächsten ordentlichen Wahl stattfindet, die Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften zu überwachen. Er hat insbesondere die gesamte Vorbereitung der Wahl, das Öffnen der Umschläge und das Auszählen der Stimmzettel zu überwachen, in Zweifelsfällen zu entscheiden, Losentscheidungen zu treffen, wann immer es diese Regeln erfordern, und über die Wahl dem Präsidenten des Rates schriftlich zu berichten.

4.5

Der Wahlausschuss tritt jeweils frühestens eine Woche, spätestens zwei Wochen nach den in Regeln 6.5 und 9.5 genannten Daten zusammen.

Regel 5: Vorbereitung der Wahl

Sobald wie möglich nach dem 15. September und spätestens am 1. Oktober des Vorjahres der Wahl hat das Institut jedem Wahlberechtigten an seine Adresse gemäß der in Regel 2 genannten Liste ein Formular zur Vorbereitung der Wahl zum Rat (Wahlvorschlag), mit dem er Kandidaten vorschlagen kann, zu übersenden.

Regel 6: Wahlvorschlag

6.1

Jeder Wahlberechtigte kann auf seinem Wahlvorschlag nur für die Wahl in seinem eigenen einheitlichen Wahlbezirk beziehungsweise in seiner eigenen Gruppe seines nicht-einheitlichen Wahlbezirks sich selbst und/oder einen oder mehrere andere Institutsmitglieder, die einem beliebigen Wahlbezirk angehören können und die genau mit Name und Geschäftssitz oder Arbeitsplatz zu bezeichnen sind, als Kandidaten vorschlagen.

6.2

Ein Wahlberechtigter darf auf seinem Wahlvorschlag nicht mehr Personen als Kandidaten vorschlagen als Ratsmitglieder für seinen eigenen einheitlichen Wahlbezirk beziehungsweise für seine eigene Gruppe seines nicht-einheitlichen Wahlbezirks zugelassen sind. Überzählige Vorschläge werden im Wahlvorschlag, vom Ende beginnend, vom Wahlausschuss gestrichen.

6.3

Vorgeschlagene Personen, die nur als stellvertretendes Ratsmitglied gewählt werden wollen, sind entsprechend zu bezeichnen.

6.4

Der Wahlberechtigte bestätigt mit seiner Unterschrift auf seinem Wahlvorschlag, dass jede von ihm vorgeschlagene Person mit ihrer Nominierung einverstanden ist und eine etwaige Wahl annehmen wird.

6.5

Der Vorschlag eines Wahlberechtigten ist nur gültig, wenn sein von ihm unterschriebener Wahlvorschlag spätestens am 1. November des Vorjahres der Wahl beim Sekretariat des Instituts eingeht.

Regel 7: Kandidatenlisten

7.1

Der Wahlausschuss erstellt aufgrund der Wahlvorschläge gemäß Regel 6 für jeden einheitlichen Wahlbezirk und für jede Gruppe jedes nicht-einheitlichen Wahlbezirks eine vorläufige Liste der von ihm zur Wahl zugelassenen Kandidaten.

7.2

Das Institut sendet spätestens am 1. Dezember des Vorjahres der Wahl jeder zur Wahl vorgeschlagenen Person jede vom Wahlausschuss erstellte vorläufige Kandidatenliste, für die diese Person vorgeschlagen worden ist, unabhängig davon, ob diese Person auf der vorläufigen Kandidatenliste aufgeführt ist oder nicht.

7.3

Nach dem Versand der vorläufigen Kandidatenlisten kann jede vorgeschlagene Person bis spätestens 10. Dezember (Eingang beim Sekretariat des Instituts) des Vorjahres der Wahl die Änderung der vorläufigen Kandidatenlisten schriftlich beantragen.

7.4

Der Wahlausschuss erstellt nach Prüfung etwaiger Änderungsanträge die endgültigen Kandidatenlisten bis spätestens 15. Dezember.

Regel 8: Kandidaten

Alle Kandidaten, die vom Wahlausschuss gemäß Regel 7.4 zur Wahl zugelassen sind, werden ungeachtet ihrer Anzahl zur Wahl gestellt.

Regel 9: Stimmzettel und andere Wahlunterlagen

9.1

Die Wahl zum Rat des Instituts wird durch Briefwahl ausgeübt. Die Stimmzettel und die zugehörigen Wahlunterlagen werden vom Institut bis spätestens 15. Januar der Wahljahres an die Wahlberechtigten zur Post gegeben.

9.2

In jedem nicht-einheitlichen Wahlbezirk erhält jeder Wahlberechtigte zwei Stimmzettel unterschiedlicher Farbe, von denen jeder für eine der beiden Gruppen dieses Wahlbezirks gilt und von denen der Wähler nur den für seine eigene Gruppe auszufüllen hat. In jedem einheitlichen Wahlbezirk erhält jeder Wahlberechtigte einen einzigen, für diesen Wahlbezirk geltenden Stimmzettel in einer dritten Farbe. Jeder Wahlberechtigte erhält zur Rücksendung des Stimmzettels einen Umschlag, der die Identität des versendenden Wählers nicht erkennen lässt und beiderseits wenigstens eine Öffnung aufweist, die die Farbe des Stimmzettels, aber nicht die Stimmabgabe von außen erkennen lässt.

9.3

Jeder Stimmzettel gibt den einheitlichen Wahlbezirk oder die Gruppe des nicht-einheitlichen Wahlbezirks, zu dem beziehungsweise zu der der Wahlberechtigte gehört, und die Gesamtzahl der ordentlichen und stellvertretenden Ratsmitglieder dieses Wahlbezirks beziehungsweise dieser Gruppe an. Er führt alle Kandidaten auf, die für diesen Wahlbezirk beziehungsweise diese Gruppe zur Wahl gestellt werden, und gibt gegebenenfalls für jeden Kandidaten an, ob er im gegenwärtigen Rat ein ordentliches oder ein stellvertretendes Ratsmitglied ist. Falls ein Kandidat eine Wahl nur als stellvertretendes Ratsmitglied anzunehmen bereit ist, ist dies auf dem Stimmzettel angegeben. Jeder Stimmzettel hat den folgenden Text aufzuweisen: *„Die Stimmabgabe für einen Kandidaten ist nur gültig, wenn der Wähler diese Stimmabgabe auf seinem Stimmzettel eindeutig erkennbar gemacht hat, beispielsweise durch Anzeichnen des Namens oder durch Streichen mindestens eines anderen Namens.“*

9.4

Jeder Wahlberechtigte erhält mit dem Stimmzettel oder den Stimmzetteln eine zu unterschreibende Erklärung, dass er selbst den Stimmzettel ausgefüllt hat. Jeder

Wähler in einem nicht-einheitlichen Wahlbezirk hat auf der Erklärung zusätzlich anzugeben, ob er zu der Gruppe der freiberuflich Tätigen oder ob er zu der Gruppe der anderweitig Tätigen gehört, und zu versichern, dass er nur den für seine eigene Gruppe zutreffenden Stimmzettel zurücksendet. Wird ein Wähler von einer oder mehreren Personen beschäftigt, die selbst freiberuflich tätig sind, so gilt auch diese Tätigkeit als freiberuflich. Der Wähler darf nur eine Art der Tätigkeit angeben. Der Wähler hat seine ordnungsgemäß ausgefüllte Erklärung gemeinsam mit dem zugehörigen Stimmzettel, der sich in dem Rücksendeumschlag befinden muss, dem Sekretariat des Instituts zurückzusenden.

9.5

Die Stimmen eines Wählers werden nur gezählt, wenn sein Stimmzettel gemeinsam mit seiner vollständig ausgefüllten und von ihm unterschriebenen Erklärung oder einer von ihm unterschriebenen Kopie davon spätestens am 15. Februar des Wahljahres beim Sekretariat des Instituts eingeht.

Regel 10: Stimmabgabe

Der Wähler hat seine Stimmen entsprechend der Anweisung auf dem Stimmzettel gemäß dem letzten Satz der Regel 9.3 abzugeben. Kein Wähler kann auf seinem Stimmzettel mehr Kandidaten gültig wählen als er insgesamt ordentliche und stellvertretende Mitglieder des Rates wählen kann. Überzählige Kandidaten werden, vom Ende beginnend, vom Wahlausschuss gestrichen.

Regel 11: Mängel der Stimmzettel

11.1

Stimmzettel, die den Willen des Wählers nicht eindeutig erkennen lassen oder denen nicht die ausgefüllte, unterschriebene und datierte Erklärung oder eine Kopie davon mit Originalunterschrift beigelegt ist oder die nicht den Angaben auf der Erklärung entsprechen, sind ungültig.

11.2

Bezeichnet ein Wähler auf seinem Stimmzettel einen Kandidaten mehr als einmal, so wird der Kandidat trotzdem nur einmal gezählt. Hinzugefügte Namen von Nicht-Kandidaten und Bemerkungen werden vom Wahlausschuss gestrichen. Die Gültigkeit des Stimmzettels bleibt davon unberührt.

Regel 12: Gewählte Mitglieder des Rates

12.1

Die Anzahl der Stimmen, die auf die Kandidaten entfallen, legt die Reihenfolge der Kandidaten fest, aus der sich ergibt, welche Kandidaten als ordentliche und welche als stellvertretende Mitglieder des Rates gewählt sind. Haben zwei oder mehr Kandidaten eine gleiche Stimmenzahl erhalten, so wird die Reihenfolge vom Wahlausschuss durch das Los entschieden.

12.2

Erhält ein Kandidat in zwei oder mehr einheitlichen Wahlbezirken und/oder Gruppen nicht-einheitlicher Wahlbezirke eine Stimmenzahl, die ausreicht, als ordentliches und/oder stellvertretendes Ratsmitglied in jedem dieser Wahlbezirke oder jeder dieser Gruppen gewählt zu sein, so wird das Institut ihn so bald wie möglich hierüber informieren. Der Kandidat muss dann dem Sekretariat des Instituts umgehend mitteilen, in welchem Wahlbezirk oder in welcher Gruppe er ordentliches beziehungsweise stellvertretendes Ratsmitglied werden möchte. Versäumt er dies, wird die Frage vom Wahlausschuss durch das Los entschieden.

Regel 13: Wahlergebnis

Das Ergebnis der Wahl wird vom Institut bis spätestens 15. März des Wahljahres den Institutsmitgliedern schriftlich mitgeteilt. Diese Mitteilung enthält auch die Angabe der Stimmenzahl, die die Kandidaten erhalten haben, und das Resultat etwaiger Losentscheide.

Regel 14: Einsprüche

14.1

Institutsmitglieder, die gegen das Wahlergebnis Einwände erheben möchten, müssen ein entsprechendes Rechtsbegehren mit Begründung schriftlich fristgerecht beim Sekretariat des Instituts einreichen, wobei die Frist bei einer ordentlichen Wahl am 29. März des Wahljahres endet und das Fristende bei allen Nachwahlen vom Vorstand des Rates festgesetzt wird. Ein Rechtsbegehren, dem keine Begründung beigefügt ist, und ein solches, das nach Fristende eingeht, wird nicht berücksichtigt.

14.2

Der Präsident des Rates ernennt unverzüglich nach Eingang eines ordnungsgemäßen Rechtsbegehrens einen Wahl-Einspruchsausschuss, der aus drei Institutsmitgliedern besteht, die keine Kandidaten zur durchgeführten Wahl gewesen sind und keine Mitglieder des Wahlausschusses sind.

14.3

Die Amtszeit der Mitglieder des Wahl-Einspruchsausschusses beginnt mit ihrer Ernennung und endet mit der Erledigung der Aufgabe, für die sie ernannt worden sind. Artikel 6.2 und 18.2 der Geschäftsordnung gelten auch für den Wahl-Einspruchsausschuss. Der Wahl-Einspruchsausschuss wird den Einspruch gemäß seiner vom Rat bestimmten Zuständigkeit prüfen.

14.4

Wenn die Art des Einspruchs eine Nachwahl oder eine neue Wahl erfordert, sind die Regeln für die Nachwahl oder neuen Wahl soweit wie möglich die gleichen wie die zu ordentlichen Ratswahlen; soweit solche Regeln nicht anwendbar sind, werden vom Vorstand des Rates geeignete Regeln aufgestellt.

Regel 15: Fristen

15.1

Das Sekretariat des Instituts hat alle bei ihm eingehenden Wahlunterlagen mit einem das Eingangsdatum aufweisenden Stempel zu versehen.

15.2

Vorbehaltlich der Regeln 15.3, 15.4 und 15.5 werden Unterlagen, die nach einem in diesen Regeln für Wahlen zum Rat festgelegten Datum beim Sekretariat des Instituts eingehen, nicht berücksichtigt.

15.3

Fällt das Ende einer Frist, die von einem Wahlberechtigten oder Kandidaten einzuhalten ist, auf einen Tag, an dem das Sekretariat des Instituts geschlossen ist, so endet die entsprechende Frist am ersten darauf folgenden Arbeitstag des Sekretariats des Instituts.

15.4

Wenn ein Wähler für den Wahlausschuss beziehungsweise den Wahl-Einspruchsausschuss zufriedenstellend nachweisen kann, dass er ein Schriftstück gemäß diesen Regeln zumindest acht Tage vor Ablauf einer Frist für den Eingang dieses Schriftstückes auf dem besten normalen Postweg, der zur Verfügung steht, an das Sekretariat des Instituts abgesandt hat, so wird dieses Schriftstück nach Eingang beim Sekretariat des Instituts als fristgerecht eingegangen angesehen, wenn zur Zeit des Eingangs andere Umstände eine Berücksichtigung dieses Schriftstückes noch erlauben.

15.5

Wenn die fristgerechte Erfüllung irgendeiner Bestimmung dieser Regeln nach Meinung des Wahlausschusses beziehungsweise des Wahl-Einspruchsausschusses durch außerhalb der Macht des Wahlberechtigten oder Kandidaten gelegene Umstände unmöglich wird, so kann der Wahlausschuss beziehungsweise der Wahl-Einspruchsausschuss anordnen, dass die Erfüllung zu einem anderen Termin angenommen werden wird.

Election to the Council of the Institute

At the beginning of next year, the Council of the Institute is due to be elected for its new term.

We would like to inform you of the mailing dates of the documents which have to be completed as well as of the deadlines for receiving the completed documents at the Secretariat of the Institute in Munich.

1st step:

– *by 1 October 2004 at the latest:*

Mailing of the nomination form for the nomination of candidates to the members of the Institute.

– *by 1st November 2004:*

Deadline for receiving the completed nomination form at the Secretariat of the Institute.

2nd step

– *by 1st December 2004 at the latest:*

Mailing of the provisional lists of candidates to the persons nominated for election.

– *by 10 December 2004:*

Deadline for receiving requests in writing for corrections of the provisional lists at the Secretariat of the Institute.

3rd step

– *by 15 January 2005 at the latest:*

Mailing of the ballot papers and related documents to the electors.

– *by 15 February 2005:*

Deadline for receiving the completed ballot paper together with the completed and signed declaration form at the Secretariat of the Institute.

4th step

– *by 15 March 2005 at the latest:*

Publication of the results of the election in epi Information 1/2005.

The Rules for election of Council are published hereafter:

Rules for Election of Council

Rule 1: Elections

Elections to the Council of the Institute of Professional Representatives are carried out by this Institute, in accordance with the Founding Regulation and in the manner laid down below.

Rule 2: Electors

2.1

All persons entered in the list of Professional Representatives maintained by the European Patent Office at the close of business of the European Patent Office in Munich on the last working day before 15th September of the year preceding the year in which the succeeding Council will take office („pre-election year“) shall be electors having the right to vote and to be candidates in the next ordinary election for the succeeding Council, and no other person.

2.2

The number of members of the Institute entered in the list of Professional Representatives at the close of business of the European Patent Office in Munich on the last working day before 15th September of the pre-election year shall be decisive for determining the number of Council members to be elected in each constituency, according to Article 7, paragraph 3 of the Founding Regulation.

Rule 3: Voting

3.1

Every constituency which voted unitarily or non-unitarily in the immediately preceding ordinary election to the Council and not having indicated to the Secretariat of the Institute before 15th September of the pre-election year that it has decided, in the manner envisaged by Article 7, paragraph 6 of the Founding Regulation, to adopt the other method of voting, shall vote in the same manner in the election of the succeeding Council.

3.2

Every constituency created during the current term of office of the Council and before 15th September of the pre-election year shall vote in the manner that was appropriate at its creation, pursuant to Article 7, paragraphs 4 and 5, of the Founding Regulation, unless it has indicated before 15th September of the pre-election year to the Secretariat of the Institute that it has decided, in the manner envisaged by Article 7, paragraph 6, of the Founding Regulation, to adopt the other manner of voting.

3.3

In every constituency created after 15th September of the pre-election year and before the first meeting of the Council to be elected in the year thereafter („election year“), the Institute shall as soon as possible hold a by-election. The term of office of those elected at the by-election shall expire at the same time as that of the Council to which they were elected. The Rules governing the by-election shall as far as possible be the same as

those governing ordinary elections to Council and where those Rules are not applicable, Rules shall be set by the Board of the Council.

Rule 4: Electoral Committee

4.1

During the last Council Meeting, before the 15th September of the pre-election year, the Council shall set up an Electoral Committee consisting of three members of the Institute who shall not stand for election, and at least one of whom should, if possible, have experience within a previous Electoral Committee.

4.2

The term of the Electoral Committee shall continue until the setting up of the next Electoral Committee for the next ordinary election of Council.

4.3

Articles 6.2 and 18.2 of the By-Laws are also applicable to the Electoral Committee.

4.4

For the election of Council and for any by-election held before the next ordinary election of the Council for which the Electoral Committee has been set up, the Electoral Committee shall supervise conformity with the applicable Rules. The Electoral Committee shall in particular supervise all the steps relating to preparation for the election, the opening of the envelopes, the counting of the votes, shall decide in cases of doubt, shall draw lots whenever required by these Rules, shall declare the result of the election, and shall prepare a written report to the President of the Council on that election.

4.5

The Electoral Committee shall meet not before one week from and two weeks later than the respective dates mentioned in Rules 6.5 and 9.5.

Rule 5: Preparation for the Election

As soon as possible after 15th September and no later than 1st October of the pre-election year, the Institute shall send to each elector at his address as in the list referred to in Rule 2 a nomination form in preparation for the election of Council in which he may make nominations for candidates for election to Council.

Rule 6: Nomination

6.1

Only for his own unitary constituency or group of a non-unitary constituency, every elector can nominate himself and/or one or more other member(s) of the Institute, including those from another constituency, as candidate(s) for election, providing he identifies him/them by name and place of business or employment on his nomination form.

6.2

An elector shall not nominate on his nomination form more persons for election than the maximum number of Council members that is determined for his own unitary constituency or his own group of his non-unitary constituency. Nomination(s) beyond the determined number shall be struck from his nomination form from the end towards the beginning by the Electoral Committee.

6.3

A nominated person, who is only prepared to stand as a substitute, shall be so indicated.

6.4

An elector who has signed his nomination form thereby confirms that each nominee accepts his nomination and election, if elected.

6.5

To be valid, a signed nomination form shall be received by the Secretariat of the Institute no later than 1st November of the pre-election year.

Rule 7: Lists of candidates

7.1

For each unitary constituency and each group of each non-unitary constituency, the Electoral Committee shall prepare from the persons nominated, according to the provisions of Rule 6, a provisional list of candidates for election.

7.2

No later than 1st December of the pre-election year, the Institute shall send to each person nominated for election to Council the provisional list(s) drawn up by the Electoral Committee for the or each constituency for which he has been nominated. Persons whose nomination was disregarded shall also receive those provisional list(s).

7.3

After the provisional list(s) has/have been sent, any person nominated may request in writing correction of such provisional list(s). Any such request shall be received by the Secretariat of the Institute at the latest by 10th December of the pre-election year.

7.4

The Electoral Committee shall consider any such request and shall then draw up final lists of candidates for election until 15th December.

Rule 8: Candidates

All candidates appearing on final lists drawn up according to Rule 7.4 shall be put forward for election, regardless of their number.

Rule 9: Ballot Papers and related documents

9.1

The election of the Council shall be carried out by postal vote. At the latest by the 15 January of the election year, the Institute shall send ballot papers and related documents by post to the electors.

9.2

In every non-unitary constituency each elector will receive two ballot papers of different colour, applicable respectively to the two groups of that constituency, of which he will complete only the one applicable to his own group. In every unitary constituency each elector will receive a single ballot paper applicable to that constituency and of a third colour. Each elector will receive an envelope for returning the ballot paper, suitable for concealing the returning elector's identity, and with at least one opening on both sides, which allows identification of the ballot paper by colour, but not the content of the ballot paper.

9.3

Each ballot paper will indicate the unitary constituency or the group of a non-unitary constituency for which that ballot paper is valid, and the total number of representatives and substitutes for that constituency or group. The ballot paper will indicate all the candidates standing for election to the respective constituency or group of a non-unitary constituency, and, where applicable, for each of them whether he is a representative or substitute of the current Council, and whether a candidate wishes only to stand for election as a substitute. Each ballot paper must include the following text: *„The vote for a candidate shall only be valid when the elector makes it clear on his ballot paper that he has voted for that candidate, particularly by putting a sign or mark against the name of that candidate, or by striking out the name(s) of (an)other candidate(s).“*

9.4

Each elector will receive with the ballot paper(s) a declaration for the elector to declare that he himself has completed the ballot paper. In addition, each elector in a non-unitary constituency shall on the declaration declare that he is a member of the group in private practice, or in the group of another capacity, and that he has only returned the ballot paper applicable to his own group. Employment in a private practice firm shall be considered as being in the group in private practice. An elector is permitted to indicate on the declaration only one kind of practice. The elector shall return the duly completed declaration, together with the related ballot paper, which ballot paper must be in the envelope provided, to the Secretariat of the Institute.

9.5

The votes of the elector will only be counted if his ballot paper together with his completed and signed declaration, or a photocopy thereof (provided the signature is

original), is received by the Secretariat of the Institute no later than 15 February of the election year.

Rule 10: Voting

An elector shall vote as directed on the ballot paper according to the last sentence of Rule 9.3. No elector may validly vote on his ballot paper for a number of candidates exceeding the determined number of representatives and substitutes, taken together, for whom he may vote. Votes cast exceeding the determined number will be struck from a ballot paper from the end towards the beginning by the Electoral Committee.

Rule 11: Ballot Deficiencies

11.1

Ballot papers which do not clearly allow a determination of the intention of the elector, or which are not accompanied by the completed, signed and dated declaration, or by a photocopy thereof on which the signature is original, or which do not correspond with the declaration, are null and void.

11.2

If an elector votes on his ballot paper more than once for a candidate, that candidate will be counted only once. Added names of persons who are not candidates and remarks shall be deleted by the Electoral Committee without prejudice to the validity of the ballot paper.

Rule 12: Elected Members of Council

12.1

The number of votes received by the candidates determines whether they are elected either as representatives or as substitutes, and in what order. If an equal number of votes is received by two or more candidates, their order will be decided by lots drawn by the Electoral Committee.

12.2

If a candidate receives in two or more unitary constituencies and/or groups of non-unitary constituencies a number of votes sufficient for being elected, as a representative and/or as a substitute, in each of those constituencies or groups, the Institute shall inform him accordingly as soon as possible, and he must then promptly advise the Secretariat of the Institute in which one he chooses to become a representative or a substitute, as the case may be, failing which the question will be decided by lots drawn by the Electoral Committee.

Rule 13: Election results

At the latest by 15th March of the election year, the Institute shall send the result of the election by post to its members, indicating the number of votes received by all

candidates and the result of any drawing of lots, if applicable.

Rule 14: Objections

14.1

Members of the Institute wishing to object against the election result shall submit their written requests with a reasoned statement to reach the Secretariat of the Institute at the latest by a date which for an ordinary election is 29th March of the election year and for any by-election will be set by the Board of the Council. Any request without a reasoned statement will not be taken into consideration, neither will a request reaching the Secretariat of the Institute after the respective date be taken into consideration.

14.2

After a correctly made request has been received by the Secretariat of the Institute, the President of the Council shall promptly designate an Electoral Objections Committee consisting of three members of the Institute who were not candidates in the disputed election and who are not members of the Electoral Committee.

14.3

The term of the Electoral Objections Committee shall continue until the completion of examination of the objections for which it was designated. Articles 6.2 and 18.2 of the By-Laws are applicable to the Electoral Objections Committee. The Electoral Objections Committee shall examine the objections in conformity with terms of reference fixed for it by the Council.

14.4

If the nature of the objections requires a by-election or new election, the Rules governing that election shall as far as possible be the same as those governing ordinary elections to Council and where those Rules are not applicable, Rules will be set by the Board of the Council.

Rule 15: Time Limits

15.1

The Secretariat of the Institute shall stamp all papers concerning the elections received by the Institute with a stamp giving the date of receipt.

15.2

Any paper reaching the Institute after any respective date set by the Rules for election of Council shall be ignored, excepting as provided for in Rules 16.3, 16.4 and 16.5 hereafter.

15.3

If any time limit which must be observed by an elector or candidate falls on a day on which the Secretariat of the Institute is closed, that time limit shall extend until the first working day of the Secretariat of the Institute thereafter.

15.4

If an elector can prove to the satisfaction of the Electoral Committee or the Electoral Objections Committee respectively that he posted any paper referred to in these Rules to the Secretariat of the Institute by the best normal postal service available at least eight days before a time limit for receipt of that paper, the paper shall, after receipt by the Secretariat of the Institute, be deemed to have been received in time, if at that time of receipt other circumstances still permit account to be taken of that paper.

15.5

If compliance with any provision of these Rules by the date set is, in the opinion of the Electoral Committee or the Electoral Objections Committee respectively, rendered impossible by circumstances outside the elector's or candidate's control, the Electoral Committee or the Electoral Objections Committee respectively may rule that compliance by another date will be accepted.

Election au Conseil de l'Institut

Au début de l'année prochaine, le Conseil de l'Institut doit être renouvelé pour un nouveau mandat.

Nous vous informons des dates d'envoi des documents à remplir et des dates auxquelles ces documents devront être retournés au secrétariat de l'Institut à Munich.

1ère étape

– au plus tard le 1er octobre 2004:

Envoi du formulaire de candidature pour la nomination de candidats aux membres de l'Institut.

– 1er novembre 2004:

Date limite de réception du formulaire de candidature au secrétariat de l'Institut.

2ème étape

– au plus tard le 1er décembre 2004:

Envoi des listes provisoires de candidats aux personnes dont la candidature a été proposée.

– 10 décembre 2004:

Date limite de réception, au secrétariat de l'Institut, de toute requête écrite visant à apporter une correction sur les listes provisoires de candidats.

3ème étape

– au plus tard le 15 janvier 2005:

Envoi des bulletins de vote et documents annexés aux électeurs.

– 15 février 2005:

Date limite de réception du bulletin de vote dûment rempli ainsi que du formulaire de déclaration, dûment rempli et signé, au secrétariat de l'Institut.

4ème étape

– au plus tard le 15 mars 2005:

Communication des résultats des élections dans epi Information 1/2005.

Les Règles pour l'élection au Conseil sont publiées ci-après :

Règles pour les élections au Conseil

Règle 1: Elections

Les élections au Conseil de l'Institut des mandataires agréés sont organisées par cet Institut en application du

Règlement de création et de la manière précisée ci-dessous.

Règle 2: Electeurs

2.1

Toute personne qui est inscrite sur la liste des mandataires agréés, tenue par l'Office européen des brevets, à l'heure de fermeture de l'Office européen des brevets à Munich le dernier jour ouvrable avant le 15 septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau Conseil entrera en exercice („année pré-électorale“), aura la qualité d'électeur ayant le droit de voter et d'être candidat pour la prochaine élection ordinaire au nouveau Conseil, et ce à l'exclusion de toute autre personne.

2.2

Le nombre des membres à l'Institut inscrits sur la liste des mandataires agréés à l'heure de fermeture de l'Office européen des brevets à Munich le dernier jour ouvrable avant le 15 septembre de l'année pré-électorale, sera pris en considération pour fixer le nombre de membres du Conseil qui seront élus dans chaque circonscription, conformément à l'article 7, paragraphe 3 du Règlement de création.

Règle 3: Vote

3.1

Toute circonscription ayant voté suivant le système à collège unique ou à double collège lors des élections ordinaires immédiatement précédentes au Conseil, et n'ayant pas indiqué au Secrétariat de l'Institut avant le 15 septembre de l'année pré-électorale que, en vertu de l'Article 7, paragraphe 6 du Règlement de création, elle a décidé d'adopter l'autre système, devra voter suivant le précédent système aux élections du nouveau Conseil.

3.2

Toute circonscription créée avant le 15 septembre d'une année pré-électorale pendant la durée d'exercice du Conseil devra voter suivant le système applicable à la date de sa création en vertu de l'Article 7, paragraphe 4 et 5 du Règlement de création, à moins qu'elle n'ait indiqué au Secrétariat de l'Institut avant le 15 septembre de l'année pré-électorale que, conformément à l'Article 7, paragraphe 6 du Règlement de création, elle adoptera l'autre système.

3.3

Dans toute circonscription créée après le 15 septembre de l'année pré-électorale et avant la première session du Conseil qui devra être nouvellement élu l'année suivante („année de l'élection“), l'Institut devra organiser dans les meilleurs délais une élection complémentaire. Le mandat

des personnes élues lors d'une élection complémentaire expirera en même temps que celui du Conseil auquel elles auront été élues. Les Règles régissant l'élection complémentaire seront, autant que possible, celles en vigueur pour l'élection ordinaire du Conseil, sous réserve de l'application de Règles spécifiques fixées par le Bureau du Conseil.

Règle 4: Commission Electorale

4.1

Lors de la dernière réunion du Conseil prenant fin avant le 15 septembre de l'année pré-électorale, le Conseil devra désigner une Commission Electorale constituée de trois membres de l'Institut qui ne se présentent pas aux élections. L'un d'entre eux au moins devrait avoir si possible une expérience antérieure au sein d'une Commission Electorale.

4.2

L'exercice de la Commission Electorale se poursuit jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Commission Electorale en vue de la prochaine élection ordinaire du Conseil.

4.3

Les dispositions de l'Article 6.2 et 18.2 du Règlement Intérieur sont aussi applicables à la Commission Electorale.

4.4

Pour l'élection pour laquelle elle a été désignée et pour toute élection complémentaire ayant lieu avant l'élection ordinaire suivante, ladite Commission veillera au respect des règles en vigueur. Elle supervisera toutes les tâches préparatoires afférentes à l'élection, le dépouillement du scrutin, tranchera en cas de doute et effectuera en tant que de besoin les tirages au sort prévus par les présentes règles; elle annoncera les résultats de l'élection et établira un compte-rendu de celle-ci à l'attention du Président du Conseil.

4.5

La Commission Electorale se réunit au plus tôt une semaine après et au plus tard deux semaines après les dates visées aux Règles 6.5 et 9.5.

Règle 5: Préparation de l'élection

Dès que possible, après le 15 septembre de l'année pré-électorale, mais au plus tard le 1er octobre de cette même année, l'Institut enverra à chaque électeur, à son adresse indiquée sur la liste visée à la Règle 2, un formulaire de candidature destiné à la préparation de l'élection du Conseil, grâce auquel chaque électeur peut soumettre des candidatures.

Règle 6: Proposition de candidatures

6.1

Exclusivement pour sa circonscription à collège unique, ou son propre groupe dans le cas d'une circonscription à double collège, tout électeur peut soumettre sa propre candidature et/ou celle d'un ou de plusieurs autres membres de l'Institut, même provenant d'une autre circonscription. Les candidats doivent être dûment identifiés sur le formulaire de candidature par leur nom et leur lieu d'établissement ou d'emploi.

6.2

Un électeur ne doit pas soumettre sur son formulaire de candidature plus de candidatures à l'élection qu'il n'y a de sièges disponibles de membres du Conseil dans sa propre circonscription si celle-ci est à collège unique, ou son propre groupe si la circonscription est à double collège. Au-delà du nombre de sièges disponibles, les candidatures en trop seront biffées du formulaire de candidature de bas en haut par la Commission Electorale.

6.3

Les personnes dont la candidature est proposée et qui sont disposées à siéger en tant que membres suppléants uniquement, doivent être identifiées en tant que telles.

6.4

L'électeur qui a formulé une proposition de candidatures confirme par sa signature sur le formulaire de candidature que chaque candidat accepte sa candidature et son élection, le cas échéant.

6.5

Pour être valable, le formulaire de candidature doit parvenir dûment signé au secrétariat de l'Institut au plus tard le 1er novembre de l'année pré-électorale.

Règle 7: Listes des candidats

7.1

Pour chaque circonscription à collège unique et pour chaque groupe des circonscriptions à double collège, la Commission Electorale établit à partir des propositions de candidatures une liste provisoire de candidats conformément aux dispositions de la Règle 6.

7.2

Au plus tard le 1er décembre de l'année pré-électorale, l'Institut transmet à chaque personne dont la candidature a été proposée la ou les listes provisoires qui la concernent, et ce dans toutes les circonscriptions à collège unique et tous les groupes des circonscriptions à double collège pour lesquels sa candidature a été proposée. L'Institut fait également parvenir ces listes aux personnes dont le nom n'a pas été retenu par la Commission Electorale pour y figurer.

7.3

Après que les listes provisoires aient été transmises, toute personne dont la candidature a été proposée peut demander leur correction par écrit. Une requête à cette fin, doit parvenir au secrétariat de l'Institut au plus tard le 10 décembre de l'année pré-électorale.

7.4

La Commission Electorale statue sur les requêtes en correction et établit ensuite les listes définitives de candidats à l'élection jusqu'au 15 décembre.

Règle 8: Candidats

Tous les candidats dont les noms apparaissent sur les listes définitives visées à la Règle 7.4 sont présentés aux élections, au mépris de leur nombre.

Règle 9: Bulletins de vote et documents annexés

9.1

L'élection au Conseil s'effectue par correspondance postale. Au plus tard le 15 janvier de l'année de l'élection, l'Institut adresse les bulletins de vote et documents annexés par voie postale aux électeurs.

9.2

Dans toute circonscription à double collège, chaque électeur recevra deux bulletins de vote de couleur distincte, respectivement valables pour chacun des groupes de cette circonscription, et il ne devra remplir que le bulletin valable pour son propre groupe. Dans toute circonscription à collège unique, chaque électeur recevra un seul bulletin de vote valable pour cette circonscription, dans une troisième couleur. Chaque électeur recevra une enveloppe permettant de remettre le bulletin de vote sans révéler l'identité de l'électeur, et comportant au moins une ouverture sur les deux faces permettant de reconnaître la couleur du bulletin de vote mais non d'identifier son contenu.

9.3

Chaque bulletin de vote mentionne pour quelle circonscription à collège unique ou quel groupe d'une circonscription à double collège il est valable, ainsi que le nombre total de l'ensemble des représentants titulaires et suppléants pour cette circonscription ou ce groupe. Il indiquera en outre tous les candidats qui sont présentés dans la circonscription à collège unique ou le groupe de la circonscription à double collège considérés, et le cas échéant, pour chacun d'entre eux, s'il est représentant titulaire ou suppléant au sein du Conseil précédent, et si le candidat souhaite son élection uniquement en qualité de membre suppléant. Chaque bulletin de vote comprend en outre la mention suivante: „Le vote en faveur d'un candidat sera réputé valable uniquement lorsque l'électeur montre clairement sur le bulletin de vote qu'il a voté pour ce candidat, notamment à l'aide d'un signe ou d'une marque en regard de son nom, ou en biffant les

noms d'un ou des autres candidats qu'il ne souhaite pas élire.”

9.4

Chaque électeur reçoit avec le ou les bulletins de vote une déclaration au moyen de laquelle il déclare avoir rempli lui-même le bulletin de vote. Pour les circonscriptions à double collège, chaque électeur indique en outre s'il appartient au groupe de la profession libérale ou s'il exerce à tout autre titre, et qu'il renvoie seulement le bulletin de vote de son propre groupe. Si un membre exerce son activité auprès d'un employeur qui exerce lui-même à titre libéral, cette dernière sera également considérée comme relevant de la profession libérale. Un électeur n'est autorisé à mentionner qu'un seul titre d'exercice. L'électeur renvoie au Secrétariat de l'Institut la déclaration, dûment remplie, ainsi que le bulletin de vote qui doit être préalablement inséré dans l'enveloppe jointe.

9.5

Le vote d'un électeur ne sera compté que si le bulletin de vote et la déclaration, dûment remplie et signée, ou une photocopie de celle-ci, portant une signature originale, parviennent au Secrétariat de l'Institut au plus tard le 15 février de l'année de l'élection.

Règle 10: Vote

Chaque électeur doit voter suivant les instructions figurant sur le bulletin de vote, conformément à la dernière phrase de la Règle 9.3. Aucun électeur ne peut valablement marquer sur son bulletin de vote plus de candidats que le nombre total des représentants titulaires et suppléants, pris dans leur ensemble, pour lequel il est autorisé à voter. Au-delà du nombre autorisé, les noms des candidats sont biffés de bas en haut par la Commission Electorale.

Règle 11: Bulletin nuls

11.1

Sont considérés comme nuls et sans valeur les bulletins de vote qui ne permettent pas de déterminer clairement l'intention de l'électeur, ou ceux qui ne sont pas accompagnés de la déclaration, dûment remplie, signée et datée, ou d'une photocopie de celle-ci portant une signature originale, ainsi que ceux qui ne correspondent pas à la déclaration.

11.2

Si un candidat se voit attribuer plusieurs fois la marque d'un électeur sur un bulletin de vote, celle-ci ne sera prise en compte qu'une seule fois. Les noms additionnels de personnes non candidates et les remarques seront barrés par la Commission Electorale sans préjudice de la validité du bulletin de vote.

Règle 12: Membres du Conseil élus**12.1**

Le nombre des voix recueilli par les candidats détermine leur ordre d'élection qui détermine si ceux-ci sont élus au Conseil en tant que représentant titulaire ou en tant que suppléant. Si un nombre égal de voix a été recueilli par deux ou plus de candidats, ces derniers sont départagés par tirage au sort organisé par la Commission Electorale.

12.2

Si un candidat recueille, dans deux ou plus de deux circonscriptions à collège unique et/ou groupes de circonscriptions à double collège, un nombre de voix suffisant pour être élu dans chacun de ces circonscriptions ou groupes, en tant que représentant titulaire et/ou suppléant, l'Institut devra l'en informer dès que possible. Le candidat devra alors indiquer à bref délai au Secrétariat de l'Institut dans quelle circonscription ou quel groupe il choisit de devenir représentant titulaire ou, le cas échéant, suppléant, faute de quoi la question sera tranchée par tirage au sort organisé par la Commission Electorale.

Règle 13: Résultat de l'élection

Au plus tard le 15 mars de l'année électorale, l'Institut communiquera par écrit le résultat de l'élection à tous les membres, en indiquant le nombre de voix recueillies par chaque candidat et, le cas échéant, le résultat des tirages au sort qui auront été effectués.

Règle 14: Contestation du résultat**14.1**

Les membres de l'Institut désirant contester le résultat d'une élection devront soumettre par écrit une requête au Secrétariat de l'Institut, accompagnée d'un mémoire exposant leurs objections, de manière qu'ils lui parviennent au plus tard le 29 mars de l'année électorale lorsqu'une élection ordinaire est concernée, et, dans le cas d'une élection complémentaire, à une date qui sera fixée par le Bureau du Conseil. Si la requête en contestation parvient au secrétariat de l'Institut après cette date, ou si elle n'est pas accompagnée d'un mémoire exposant les objections soulevées, celle-ci ne sera pas prise en considération.

14.2

Dès la réception de la requête en contestation, le Président du Conseil devra désigner dans les plus brefs délais une Commission des Contestations de l'élection constituée de trois membres de l'Institut qui n'ont pas été candidats dans l'élection contestée, ni membre de la Commission Electorale.

14.3

L'exercice de la Commission des Contestations de l'élection se poursuit jusqu'au complet achèvement de son devoir. Les dispositions des Articles 6.2 et 18.2 du Règlement Intérieur sont applicables à la Commission des Contestations de l'élection. La Commission des Contestations de l'élection devra traiter les contestations conformément à ses attributions fixées par le Conseil.

14.4

Si la nature des objections impose une élection complémentaire ou une nouvelle élection, les Règles régissant ces élections seront, autant que possible, les mêmes que celles qui régissent l'élection ordinaire au Conseil, sous réserve de l'application de Règles spécifiques fixées par le Bureau du Conseil.

Règle 15: Délais**15.1**

Le secrétariat de l'Institut pose un cachet d'arrivée portant la date de réception sur tout document relatif aux élections qui arrive au secrétariat de l'Institut.

15.2

Tout document arrivant au secrétariat de l'Institut au-delà des dates prescrites par les présentes Règles ne sera pas pris en considération, à l'exception de ceux visés aux Règles 16.3, 16.4 et 16.5 ci-après.

15.3

Si le dernier jour d'un délai qui doit être observé par un électeur ou un candidat tombe sur un jour de fermeture du secrétariat de l'Institut, alors le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant du Secrétariat de l'Institut.

15.4

Si un électeur peut prouver de façon convaincante à la Commission Electorale ou la Commission des Contestations de l'élection respectivement qu'il a effectué l'envoi d'un document quelconque prescrit par les présentes Règles par courrier postal à l'adresse du Secrétariat de l'Institut dans les meilleures conditions normales possibles, au moins huit jours avant la date limite de réception de ce document, ce dernier sera considéré à sa réception par le Secrétariat de l'Institut comme ayant été reçu dans le délai fixé si, lors de sa réception, aucune autre circonstance ne s'y oppose.

15.5

Si la Commission Electorale ou la Commission des Contestations de l'élection respectivement estime que des circonstances indépendantes de la volonté d'un électeur ou d'un candidat ont empêché ce dernier de respecter l'une quelconques des exigences des présentes Règles à une date fixée, celle-ci peut décider que le respect de cette exigence à une autre date devra être accepté.

epi tutorials 2004 – Autumn term

The *epi* offers an autumn term for candidates wishing to prepare for the European qualifying examination (EQE) in the year 2005.

The autumn term (enrolment deadline 11 October 2004) 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 2004 EQE.

The tutorial will run according to the following timetable:

Papers offered:	C and D, 2002 and 2003
Enrolment:	11.10.2004
Papers sent by:	28.10.2004
C and D, scripts in by:	20.12.2004
C and D, comments by:	24.01.2005
Meeting:	February 2005

Candidates should enrol as soon as feasible, and by 11 October 2004 at the latest, by filling in and sending their registration form to the *epi* Secretariat (Fax No. +49 89 24 20 52-20).

The registration form can be downloaded from the *epi* website at:
<http://216.92.57.242/patentepi/english/300/320/index.php>

For further information, please contact the *epi* Secretariat (Tel. +49 89 24 20 52-0).

epi Home Page

News Section

We want to provide information quickly and unofficially, particularly

- by the EPO,
- national decisions,
- other news of interest to *epi* members

Please support our efforts and

Send any such information as short written summaries in one of the three official languages to:

Editorial Board (Home Page News)

epi

P.O. Box 260112

D-80058 München

Fax: +49 89 24 20 52-20

e-mail: info@patentepi.com

For a quick translation into HTML please send documents as Word-document,
in rtf (rich-text)-format or as plain ASCII-text-file.

More epi tutors wanted

The *epi* tutorials are a most important part of the preparations for the EQE. Here candidates get the possibility to write old examination papers and have their answers commented on by an *epi* tutor.

The *epi* tutorials offer the candidates to write some or all EQE papers from two previous years. This has become more and more popular and there is an increasing need for more tutors. Therefore we ask you to volunteer as an *epi* tutor.

Being a tutor certainly implies some work, but it also is rewarding. It gives you an opportunity to help younger colleagues and at the same time keep up with the development. Thus it can be seen as a kind of continuing professional development.

The number of candidates varies from year to year. Some years there is a need for many tutors whereas it is less some other years. Our aim is to build up a staff of tutors (the larger the better) to be able to match the needs of the candidates. Features that are important to match are „Technical field“; „Language“; „Geographical vicinity“.

Please volunteer by sending in the enrolment form printed hereafter to the *epi* Secretariat:

The Professional Qualification Committee

Tutors for epi Tutorials

I enrol to be on the list of tutors for the *epi* tutorials and understand that my services may not be needed every year.

Technical field: Electricity/Mechanics Chemistry

Language: English German French

I am ready to make comments to the following papers

A B C D

Name:

Address:

.....
.....

Phone:

Fax:

e-mail:

.....
Signature

Please return to *epi* Secretariat
P.O. Box 26 01 12
D-80058 MÜNCHEN Germany
Tel: +49 89 24 20 52-0
Fax: +49 89 24 20 52-20
e-mail: info@patentepi.com



SÉMINAIRE SUR LES PROCÉDURES ORALES A L'OEB

L'epi et le CEIPI organisent conjointement un séminaire d'une journée le

lundi 8 novembre 2004, à Paris

sur le thème :

„La conduite des Procédures Orales devant les Divisions d'Opposition et les Chambres de Recours de l'Office Européen des Brevets“.

Il sera animé, en langue française, par **Daniel X. THOMAS**, Directeur au sein de la DG2 de l'OEB. Ce séminaire se déroulera le matin sous la forme d'une simulation d'une Procédure Orale en Opposition (mock trial), de façon à donner aux participants l'opportunité d'appréhender la préparation et le déroulement d'une telle procédure.

La Division d'Opposition sera présidée par Monsieur THOMAS. Les autres intervenants à la Procédure Orale seront **Grégoire DESROUSSEaux** (Cabinet HIRSCH), **Sabine MONTHEARD** (PSA), **Laurent NUSS** (Cabinet NUSS) et **Emmanuel POTDEVIN** (Cabinet REGIMBEAU), tuteurs au CEIPI et membres de l'EPI.

L'après-midi sera consacrée à une présentation par Monsieur THOMAS des derniers développements jurisprudentiels des Chambres de Recours. Ceci permettra aux participants d'échanger leurs vues avec un membre expérimenté de l'OEB.

Horaires : de 10h00 à 17h00

(accueil des participants autour d'un café à partir de 9h30 – déjeuner vers 12h30)

Lieu : Maison de la Chimie
28 rue Saint Dominique
75007 PARIS

Frais d'inscription : 200 €
(incluant le déjeuner et
les pause-café)

Formulaire d'inscription disponible sur les sites de l'epi (www.patentepi.com) et du CEIPI (www.ceipi.edu).

epi Excess Liability Insurance 2004/2005

On 1 October 2004 the *epi* Excess Liability Insurance scheme will go into its sixteenth year of existence. It aims to give better insurance coverage at a reasonable price to *epi* members.

The indemnity of basic professional liability insurance schemes is often limited to EUR 1.022.584. Therefore, the *epi* Excess Liability Insurance scheme indemnifies losses as far as they exceed DM 2million/EUR 1.022.584/equivalent. Its limit of indemnity is a further EUR 1.533.876 per loss so that – together with basic insurance – a total loss of EUR 2.556.400 is covered.

There is a collective indemnity limit to EUR 15.338.756 p.a. for all participating *epi* members which according to insurance calculations will hardly be reached. The premium for the *epi* Excess Liability Insurance scheme for the insurance year 2004/2005 amounts to EUR 383,47 plus legal insurance tax.

Persons wishing to join the *epi* insurance policy should directly contact the broker, Funk GmbH, for all policy matters, application forms etc., and payments. Please make your payments to the broker's account mentioned hereafter, free of bank charges, indicating the following reference „*epi* insurance 01 0047425000“ (this is the *epi* client number with the broker) as well as your name.

epi invites each member to carefully consider joining the *epi* Excess Liability Insurance scheme since clients' claims may easily reach the sum of EUR 2.556.460 They may ruin your economic and professional situation if no adequate insurance cover is provided for. The *epi* Excess Liability Insurance scheme improves your insurance cover at a reasonable price and provides insurance cover for you as an *epi* member in all twenty-eight EPC contractual countries regardless of where you exercise your profession.

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

Funk International GmbH
Postfach 30 17 60
D-20306 Hamburg
Phone: +49 40 3 59 14-4 57
Fax: +49 40 3 59 14-5 59
Att: Mr. V. Schmidt

Bank connection of Funk International GmbH:
Account No. 9 131 310 00
Bank Code 200 800 00
Dresdner Bank AG, Hamburg, Germany

International Symposium on Nanotechnology and Patenting

9-10 November 2004

European Patent Office, The Hague

Programme and information available at:

<http://academy.epo.org/schedule/index.en.php>

The European Patent Attorney

W. Holzer
epi President

The *epi* as the representative body of all patent attorneys included on the list of professional representatives maintained by the European Patent Office is the only unified European professional organisation. Likewise, the title „European Patent Attorney“ is the only unified European professional title.

The English language title „European Patent Attorney“, and its German and French equivalents (not translations!), have been adopted by the *epi* and approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation in 1979 (OJ 1979, 452). However, up to now, this title was neither mentioned in the text of the Convention nor in any other official document of law.

The Council of the *epi* has endeavoured to change this situation, by proposing to the European Patent Organisation an amendment of Article 5(1) of the Regulation on the Establishment of an Institute of Professional Representatives before the EPO, which inter alia included the professional titles in the three official languages, with a new wording of the German language title, in order to improve the legal position of the *epi* and its members, in particular when taking issue with cases of abuse of the title. The title „European Patent Attorney“ is occasionally used by persons who are not on the list or is being used in a generic sense.

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 134 (8)(b) thereof, the President of the European Patent Office, Mr. Kober, has proposed the amendment, which had been adopted by the *epi*

Council by a qualified majority of votes, to the Administrative Council in its June meeting. The Administrative Council has taken a unanimous favourable decision, which entered into force on 17 June 2004.

New Article 5(1) of the Regulation reads as follows: „All persons on the list of professional representatives before the European Patent Office (zugelassener Vertreter vor dem EPA, European patent attorney, mandataire en brevets européens, for short) shall be members of the institute. No other persons shall be members.“

Enshrining the titles, in particular the English language title „European Patent Attorney“, which is generally used by *epi* members in all Contracting States and also in the newly acceded states, in the Regulation on the establishment of the institute, which is based on the Convention, will make it easier for the *epi* to take action against an improper use of the title, because the *epi* will be able to rely not only on the secondary meaning acquired over the years under civil law but also on the legal effect of the amended Regulation.

After mentioning „the“ Institute as such in the Convention in new Article 134(a) in the course of the EPC Revision 2000, this is the second major step in „anchoring“ the profession in international law.

The titles adopted by the *epi* and endorsed by the Administrative Council may, of course, be translated into any national language of a Contracting State provided the translation is compatible with national law.

PCT Applicants Everywhere Should Continue to File Powers of Attorney from the Inventors, Notwithstanding Changes to the PCT Regulations and Corresponding Changes to U.S. Patent Regulations

R. Neifeld¹ (U.S.A.)

- | | |
|---|--|
| <p>I. Introduction</p> <p>II. Relevant PCT Authority Including Recent Changes Thereto</p> <p>III. Changes in U.S. Regulations in Connection with Changes in the PCT Regulations</p> | <p>IV. Relevant U.S. Statutory Authority Has Not Changed, and it Requires that Inventors Authorize Filing of a PCT Application</p> <p>V. The Legal Effect of Filing a PCT Application Without Express Authorization from the Inventors at the Time of Filing</p> |
|---|--|

* Richard Neifeld, Ph.D., Patent Attorney, Neifeld IP Law, PC. Email: rneifeld@neifeld.com. Web: www.Neifeld.com.

- A. Will the USPTO enforce 35 USC 373?

- B. Impact on U.S. Patents Issued on PCT Applications in Which the Inventor's Authorization to File the PCT Application Is Not Apparent
- VI. What Could or Should the USPTO Do to Address This Issue?
- VII. What Can Practitioners do Now to Correct PCT Applications Filed Without Authorization from the Inventors?
- VIII. Conclusion

I. Introduction

The regulations of the PCT were recently amended for the purpose of relieving the oppressive requirement to file a Power of Attorney from each inventor when filing a PCT application. However, U.S. national law *was not* amended to relieve the requirement that the inventors authorize the filing of a PCT application. Therefore, filing a PCT application without express authorization from the inventors, such as via powers of attorney, creates an unnecessary risk of loss of U.S. patent rights.

Recent amendment to the PCT regulations and corresponding amendments to U.S. regulations *appear* to have enabled practitioners to by-pass the inventor signature burden by obtaining a power of attorney only from the corporate applicant. At least, that is how it appears by following the relevant PCT articles, recent changes to the PCT rules, and the commentary on new 37 CFR 1.421. However, the actual language of 37 CFR 1.421 and 35 USC 373 do not support this conclusion.

I outline the relevant authority and changes thereto below, and then examine the consequences of PCT applications filed without express authority from the inventors. Finally, I suggest corrective actions the USPTO, U.S. Congress, and practitioners could take to alleviate this situation.

II. Relevant PCT Authority Including Recent Changes Thereto

PCT Article 14(1) states in pertinent part, my emphasis added:

Article 14 – Certain Defects in the International Application

(1)(a) The receiving Office shall check whether the international application contains any of the following defects, that is to say:

- (i) it is not signed as provided in the Regulations;
- (ii) it does not contain the prescribed indications concerning the applicant;
- (iii) it does not contain a title;
- (iv) it does not contain an abstract;
- (v) it does not comply to the extent provided in the Regulations with the prescribed physical requirements.

Thus, PCT regulations promulgated under the authority of PCT article 14(1)(a)(i) controls what signatures the ROs must require.

PCT Rule 26.2bis (amended and in force as of January 1, 2004) is the regulation to which PCT Article 14(1)(a)(i) relates. PCT Rule 26.2bis states in pertinent part, my emphasis added:

26.2bis Checking of Requirements Under Article 14(1)(a)(i) and (ii)

- (a) For the purposes of Article 14(1)(a)(i), if there is more than one applicant, it shall be sufficient that the request be signed by one of them.
- (b) For the purposes of Article 14(1)(a)(ii), if there is more than one applicant, it shall be sufficient that the indications required under Rule 4.5(a)(ii) and (iii) be provided in respect of one of them who is entitled according to Rule 19.1 to file the international application with the receiving Office.

Thus, PCT Rule 26.2bis allows a RO to accept a PCT application signed by *only* the corporate applicant.

III. Changes in U.S. Regulations in Connection with Changes in the PCT Regulations

However, treaties including the PCT are not self implementing under U.S. law. U.S. statutes and regulations must be passed to implement treaties to which the U.S. accedes. In response to the changes to PCT Rule 26.2bis, the USPTO published rule changes at 68 FR 59881 (published October 20, 2003; effective 1/1/2004), but the USPTO did not (and could not) change relevant U.S. statutes. U.S. statutes are based upon Bills signed into law by the President, and they control over U.S. regulations. In particular, 68 FR 59888 left hand column states in pertinent part, my emphasis added:

Section 1.421: Section 1.421(b) is amended to remove reference to § 1.425 (§ 1.425 is removed). Under PCT Rule 26.2bis(a) (as amended), *the international application will be considered to satisfy the signature requirement for purposes of PCT Article 14(1)(a)(i) if the request is signed by at least one applicant* (except that all of the applicants' signatures will still be required for withdrawals, see discussion of § 1.421(g)). Accordingly, *the current requirement in § 1.425 that the failure of an inventor to sign the request in an international application designating the United States will only be excused where the inventor could not be found or reached after diligent effort or refused to sign the request will no longer be applicable*. Section 1.421(b) is also amended to include the requirement of § 1.424 that joint inventors must jointly apply for an international application. Section 1.424 is removed (see discussion of § 1.424). Section 1.421(c) is amended as a consequence of the change to PCT Rule 4.9, as the United States will always be designated upon filing of an international application. Section 1.421(d) is amended to reflect the change to PCT Rule 90.4(d) permitting the RO to waive the requirement for a separate power of attorney.

The foregoing language in the comments on rule changes suggests that signatures of the inventors are no longer required in order to file a PCT application and have the PCT application be effective for obtaining a patent in the U.S. In fact, the actual amendments to the U.S. patent rules do not support that suggestion. In fact, 37 CFR 1.421, as amended, states in pertinent part, my emphasis added, that:

1.421 Applicant for international application.

* * * * * (b) Although the United States Receiving Office will accept international applications *filed by any resident or national of the United States of America for international processing, for the purposes of the designation of the United States, an international application must be filed, and will be accepted by the Patent and Trademark Office for the national stage only if filed, by the inventor or as provided in §§ 1.422 or 1.423. Joint inventors must jointly apply for an international application.*

(c) *For the purposes of designations other than the United States, international applications may be filed by the assignee or owner.*

(d) *A registered attorney or agent of the applicant may sign the international application Request and file the international application for the applicant. A separate power of attorney from each applicant may be required.*

The expression in rule 1.421 „the United States Receiving Office will accept international applications *filed by any resident or national*“ means that the USPTO, acting as a PCT RO will accept a PCT application filed by an attorney having power from any one applicant, such as and in particular a corporate applicant.

However, rule 1.421(b) goes on to state that „for the purposes of the designation of the United States, an international application must be filed, and will be accepted by the Patent and Trademark Office for the national stage *only if filed, by the inventor* .“ The negative implication is that a PCT application that is **not** „*filed by the inventor*“ will **not** „*be accepted by the Patent and Trademark Office for the national stage.*“ If the PCT application is not accepted by the USPTO for the national stage, then the applicants have lost rights to a U.S. patent.

I discussed my concerns with USPTO officials regarding the inconsistency of the changes in the PCT Rule 26.2bis and U.S. rule 1.421(b). They indicated that the reason for the tortured language in 37 CFR 1.421 is because that language mirrors the statutory requirements in 35 USC 373, which I discuss below. 37 CFR 1.421(b) is directed specifically to applications filed in the US/RO. However, the statutory language is not, I repeat, is not, limited to applications filed in the US/RO. The statutory language applies to all PCT applications wherever they are filed.

IV. Relevant U.S. Statutory Authority Has Not Changes, and it Requires that Inventors Authorize Filing of a PCT Application

35 USC 373 states reads as follows.

35 USC 373 Improper applicant.

An international application designating the United States, *shall not be accepted by the Patent and Trademark Office for the national stage* if it was filed by anyone not qualified *under chapter 11 of this title* to be an applicant for the purpose of filing a national application in the United States.

Legislative history relevant to this section appears on page 18 of the Senate Report entitled „Implementation of the Patent Cooperation Treaty“ CIS-1975-S523-9 (Jun 19, 1975). That section states in pertinent part that:

373 Improper Applicant

This section provides that an international application designating the United States, shall not be accepted if it was filed by anyone who, according to chapter 11 of this title, is not entitled to be an applicant in the United States. The refusal can only be made when the application enters the national stage (Article 27(3) of the Treaty). Thus, the Receiving Office cannot refuse an international application on these grounds, since that application may contain designations of other countries in which such applicant is permitted to file. [Page 18 lines 18-37.]

Thus, 35 USC 373 specifically requires that a PCT application filed in the international stage can only enter the U.S. national stage if it was filed, in the international stage, by someone qualified under chapter 11 to file the application. Chapter 11 specifies that only someone *authorized by the inventor* can file their patent application. In particular, Chapter 11 includes sections 35 USC 111 to 35 USC 122. These sections of the statute includes numerous passages clarifying that the *applicant means the inventor*, and generally that the *inventors must authorize* that the application to be „made“ on their behalf. The statute does not define „made.“ However, „made“ in this context clearly implies prepared and filed.

35 USC 115 *defines* „applicant“ to be the inventor, stating „Oath of applicant. The applicant shall make oath that he believes him-self to be the original and first inventor of [the invention]...“

35 USC 111(a)(1) makes it clear that preparation and filing of a patent application must be authorized by the inventor/applicant, stating that „Written application. An application for patent shall be *made, or authorized to be made*, by the inventor...“

35 USC 117/118 handle the exceptional circumstances of an inventor being dead, incapacitated, or wrongfully refusing to sign, in which case, upon sufficient showing, another may sign on behalf of the inventor.

Thus, barring exceptional circumstances, a U.S. application filed under Chapter 11 must be „authorized to be made“ (that is, authorized to be prepared and filed) by the inventors. Accordingly, 35 USC 373 requires therefore that entry into the U.S. national stage requires that the PCT application had been „authorized to be made“ (that is, authorized to be prepared and filed) by the inventor. Moreover, the language of 35 USC 373 clearly refers to the time of filing of the international application, and therefore the time relevant for deter-

mining whether the application was authorized to be filed by the inventors *was when the PCT application was filed*.

A power of attorney is authorization for an attorney to make application on behalf of an inventor, by definition of the meaning of attorney. That is, a power of attorney is a power to „authorize.. [the attorney] to act in the place or stead of another.“ Black’s Law dictionary, fifth edition, page 117. Thus, a power of attorney from an inventor authorizes a practitioner to file a PCT application on behalf of that inventor.

V. The Legal Effect of Filing a PCT Application without Express Authorization from the Inventors at the Time of Filing

A. Will the USPTO enforce 35 USC 373?

35 USC 373 requires that an inventor authorize the filing of the PCT application. It does not require that the authorization be in writing or in the form of a power of attorney. However, it is clearly imprudent to not file proof of authorization from the inventor when filing a PCT application, as exemplified by the following hypothetical situations.

Assume a PCT application filed without express authorization of the inventors. If the USPTO decides to enforce 35 USC 373, it could require proof that the inventors had authorized the filing of the PCT application at the time it was filed. In that case, a PCT application filed anywhere in the world without proof of authorization by the inventors may initially be refused entry to the U.S. national stage. This would be a backtrack on the USPTO’s apparently lax position at this time, but within the realm of possibility.

A related issue is of course what constitutes an inventor’s authorization? Would an employment contract be sufficient authorization to file a PCT application? Would a general or particular assignment of inventions be sufficient authorization to file a PCT application? There is of course no legal certainty. However, U.S. law and regulations require proof of authorization in the form of an inventor’s declaration and a power of attorney, not a mere employment contract or even an assignment.

Assume the USPTO requires documentary proof of authorization. What level of documentary proof would the USPTO require? For example, would a mere *ex post facto* assertion of the inventor be sufficient? Would the USPTO require evidence of a contemporaneous (with the filing of the PCT application) authorization from the inventors?

B. Impact on U.S. Patents Issued on PCT Applications in Which the Inventor’s Authorization to File the PCT Application Is Not Apparent

Unless Congress acts to revise 35 USC 373, case law will eventually provide clarification on this issue. However, at a minimum, filing a PCT application without also filing powers of attorney potentially weakens any resulting U.S. patent because it raises a potential ground for invalidity.

Consider for example an inventor/employee on the witness stand being questioned whether he or she *actually* authorized the filing of a particular PCT application. Then, consider the inquisitor probing into conventional filing practices of the inventor/employee’s company indicating that inventors were routinely not consulted on PCT filings.

Consider for example inventors that change employment between the filing of the PCT application and the filing of the U.S. national stage application. Will their change in allegiance affect their memory as to whether they authorized the filing of a PCT application? Will it affect the prosecuting attorney’s ability to get necessary proofs from them to overcome a question regarding authorization?

Consider for example inventors that die or become incompetent prior to entering or attempting to enter the U.S. national stage. Will the USPTO accept allegations from anyone other than the inventor that the inventor did in fact authorize the filing of the PCT application? If so, what proof will be required?

All of these hypothetical situations could be avoided by obtaining and filing powers from the inventors when filing their PCT application.

VI. What Could or Should the USPTO Do to Address This Issue?

I did discuss this issue with officials at the USPTO in early 2004. Based upon those discussions, it is clear that the USPTO did not intend to cause problems for PCT applicants, and that the USPTO was attempting to make PCT filings less burdensome. However, it was apparent from my discussions that the USPTO had not fully considered, from a practitioner’s perspective, the impact, or potential impact, of their regulatory changes in connection with 35 USC 373.

At this time, it would be beneficial for the USPTO to do what it can to alleviate any burden or potential loss of right caused by applicants filing PCT applications without powers of attorney from the inventors, since such filings have been in reliance in part on the USPTO’s apparent advice. I list some possibilities below.

First, the USPTO could push Congress or a suitable revision to 35 USC 373.

Second, the USPTO could notify the public that it will presume that PCT applications filed in the international stage were authorized by the inventors. (This is in effect what I believe to be the current USPTO policy, at least it was the apparent policy until I raised this issue with the USPTO.) However, for the reasons noted above, this presumption would arguably be inconsistent with Congressional intent and would fail to enforce 35 USC 373.

Third, the USPTO could notify the public that PCT applications filed in the international stage without powers of attorney from the inventors will simply not be accepted (and I guarantee that some practitioners have filed already such applications). That is, the USPTO could vigorously enforce 35 USC 373. This action seems incredibly harsh, but it would be consistent with both

U.S. law and the USPTO’s function of enforcing U.S. patent laws relating to acquisition of patents.

Fourth, the USPTO could notify the public that it will, until a specified date, allow „backfilling“ of PCT applications filed since January 1, 2004 with either powers or confirmatory authorizations from inventors, in view of the USPTO’s inadvertent inconsistent guidance on this issue. Since the changes to the PCT regulations only came into force January 1, 2004, this would allow all affected PCT applicants to obtain and file the necessary authorizations. Of course, patents issuing from such „backfilled“ applications would still be subject to a validity challenge for failure to comply with 35 USC 373 in subsequent litigation.

VII. What Can Practitioners do Now to Correct PCT Applications Filed Without Authorization from the Inventors?

If you have filed such a PCT application, at a minimum, an obvious course of action is to obtain a confirmatory power of attorney and file that in the PCT application as soon as practical. It may be that you or corporate counsel have correspondence with the inventors, and that cor-

respondence may indicate that the inventors knew of and impliedly authorized the filing of the PCT application. I would memorialize that evidence, and consider in each case what to file in the PCT application or the subsequent U.S. national stage proceeding to prove that the inventors did in fact authorize filing of the PCT application.

Alternatively, if the Paris year has not run, you could file a second PCT application and claim Paris priority to the first PCT application, and of course include powers from the inventors. Still further, if the Paris year has run, you could re-file the PCT application without claiming Paris priority and take your chances.

VIII. Conclusion

It should be clear that failing to obtain powers from the inventors when filing PCT applications anywhere in the world is currently inadvisable because it may negatively impact subsequent U.S. national stage proceedings. Accordingly, all practitioners everywhere should continue to require either powers or express authorizations from each inventor to file any PCT application.

PCT Trends

J. Boff (GB)

PCT filing statistics can provide some mild excitement for those with a long term perspective.

A comparison of the statistics for 2003 and 1996 for the top 15 countries in each year is shown below indicat-

ing the number of filings and place in each year. Also shown are:- the change in place over this period; the growth rate in filings; and a comparison of that growth rate with the overall PCT growth rate.

Country	2003		1996		Comparisons		
	Number	Place	Number	Place	Change in place	Growth rate	Relative to overall PCT growth
US United States of America	39,250	1	20,828	1	0	88.4 %	-44.3 %
JP Japan	16,774	2	3,861	3	+1	334.4 %	201.7 %
DE Germany	13,979	3	5,695	2	-1	145.5 %	12.7 %
GB United Kingdom	6,090	4	3,440	4	0	77.0 %	-55.7 %
FR France	4,723	5	2,307	5	0	104.7 %	-28.0 %
NL Netherlands	4,180	6	1,589	7	+1	163.1 %	30.3 %
KR Republic of Korea	2,947	7	260	19	+12	1033.5 %	900.7 %
SE Sweden	2,491	8	1,844	6	-2	35.1 %	-97.7 %
CH & LI Switzerland and Liechtenstein	2,379	9	1,075	8	-1	121.3 %	-11.4 %
CA Canada	2,102	10	940	9	-1	123.6 %	-9.1 %
IT Italy	2,023	11	652	12	+1	210.3 %	77.5 %
AU Australia	1,729	12	873	10	-2	98.1 %	-34.7 %

Country	2003		1996		Comparisons		
	Number	Place	Number	Place	Change in place	Growth rate	Relative to overall PCT growth
FI Finland	1,497	13	703	11	-2	112.9 %	-19.8 %
CN China	1,205	14	114	23	+9	957.0 %	824.3 %
IL Israel	1,161	15	203	20	+5	471.9 %	339.2 %
DK Denmark	1021	16	580	13	-3	76.0 %	-56.7 %
RU Russian Federation	527	21	366	14	-7	44.0 %	-88.8 %
AT Austria	620	19	335	15	-4	85.1 %	-47.7 %

The growth in PCT filings over this period (133 %) reflects many things, but growth rates for Korea and China of ~1000 % cannot be ignored. [An interesting question is whether increasing inventive activity in China and Korea will result in greater enforceability of patent rights in those countries.]

For many developed countries on the list, the growth in filings has been below the overall PCT growth rate. This should be hoped for in terms of global development, as it indicates a greater spread of technological capability. In 1996 4.7 % of applications were filed by countries not in the top 15 – by 2003 this had increased to 6.8 %. Such growth is to be expected and is welcome. The fact that the list of top 15 countries now contains two developing countries (China and Korea) should counter those against globalisation, who argue that patents are a conspiracy by rich countries against the poor.

It is arguable that the individual country changes reflect a combination of factors that is not easy to disentangle but which includes:-

- political change encouraging or discouraging innovation
- economic growth in general
- increased ease of dissemination of technology.

The excitement is in trying to guess what the situation will be in 2010.

Will Austria match the performance of the Republic of Korea since 1996, and move from its current 19th place to 7th place?

Will South Africa match the Chinese performance of moving from 23rd place to 14th place?

Will India move from 20th place to 15th place?

Who will be relegated from the top 15?

My guess (strictly for discussion purposes) is as follows:

Country	Place in 2003	Change in place
US United States of America	1	0
JP Japan	2	0
DE Germany	3	0
KR Republic of Korea	7	+3
GB United Kingdom	4	-1
FR France	5	-1
CN China	14	+7
NL Netherlands	6	-2
IT Italy	11	+2
IN India	20	+10
CA Canada	10	-1
SG Singapore	24	+12
CH & LI Switzerland and Liechtenstein	9	-4
SE Sweden	8	-6
RU Russian Federation	21	+6

with Australia, Finland and Israel being relegated. [I have not considered non-PCT countries such as Taiwan].

Does anyone have a better guess? Is my ranking too complacent, or too radical? Does it matter where technology is developed?

La Directive Européenne du 9 mars 2004 visant au Respect des Droits de Propriété Intellectuelle: Aboutissement ou Point de départ?

J.-P. Martin (FR)¹

I –

La proposition initiale de Directive du 30 janvier 2003 était satisfaisante en ce sens qu'elle définissait des mesures et procédures anti-contrefaçon *a priori* dissuasives conformément à l'objectif développé dans l'exposé de ses motifs, notamment par le régime de dommages-intérêts de l'article 17.

Le projet de rapport de la Commission juridique du Marché intérieur du 17 septembre 2003 présenté par le Rapporteur Mme Janelly FOURTOU a été par contre entièrement négatif pour les inventeurs puisque, sans la moindre justification, il *excluait les brevets du champ d'application de la Directive* (Amendement 2 Considérant 13).

Pareille exclusion était contraire à la volonté expresse de la Commission européenne d'inclure la totalité des droits de propriété intellectuelle dans le champ d'application de la Directive, rappelée dans le document de procédure du 13 mai 2003 (<http://europa.eu.int/prelex>). De plus les brevets constituent une partie *essentielle* de la propriété intellectuelle !

Cependant, ce rapport a pu être considéré comme positif du point de vue du droit d'auteur uniquement. Ainsi l'article de T. Desurmont (Legipresse n° 207, décembre 2003) cite trois passages satisfaisants ajoutés aux articles 3, 9 et 17 de la proposition initiale.

Malheureusement ces trois mesures positives ont été supprimées dans le texte adopté le 9 mars 2004 par le Parlement européen et par la Commission.

En revanche les brevets ont été réintégrés dans le champ d'application de la Directive.

Le projet a été définitivement adopté par le Parlement européen en première lecture et approuvé par la Commission (COD/2003/0024, Internet „Prelex, Europarl, L'Observatoire législatif“). La Directive correspondante a été publiée au Journal Officiel de l'Union européenne du 30 avril 2004 (L 157, Réf. 2004/48/CE).

De nombreux amendements au projet de Rapport révèlent, de façon regrettable, une volonté du Parlement européen de ménager les contrefacteurs et pirates en général, en atténuant très sensiblement la portée des procédures et sanctions prévues par le projet de Rapport et par la proposition initiale.

Les entreprises, particulièrement les PME-PMI et les inventeurs ne peuvent que le déplorer, car ces amendements sont contraires à l'esprit de l'exposé des motifs de la proposition de Directive ; en effet celui-ci insistait sur la nécessité et l'urgence d'instaurer en Europe un régime

unifié de procédures et sanctions énergiques, suffisamment *dissuasives* pour lutter plus efficacement contre le fléau de la contrefaçon et de la piraterie.

Les amendements introduits par le Parlement européen rendent également le texte *non conforme à l'article 41 (1) de l'ADPIC*, lequel dispose que la législation des Etats membres, afin d'être efficace contre la contrefaçon, doit comporter des procédures et mesures „constituant un *moyen de dissuasion* “ contre toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

II –

1) Article 1: „Propriété intellectuelle“ et „Propriété industrielle“

Le paragraphe spécifiant que „l'expression“ droits de propriété intellectuelle „inclut les droits de propriété industrielle“ n'aurait pas dû être ajouté. En effet par définition la propriété intellectuelle englobe la propriété industrielle, et cet amendement donne l'impression que ses auteurs l'ignorent.

2) Article 3 : Caractère dissuasif des mesures

Le passage „Les mesures et mesures correctives...“ devrait être corrigé en „Les procédures et mesures correctives...“. Ce paragraphe mentionne que ces mesures doivent être *dissuasives* ; malheureusement les amendements introduits dans de nombreux articles et notamment les articles 17 et 18 sont de nature à supprimer ce caractère dissuasif.

3) Article 5 : Capacité d'ester en justice

Le paragraphe 3 renvoie à la législation nationale applicable pour la possibilité d'ester en justice. Il n'apporte donc pas d'élément positif sur ce point.

4) Amendements 82, 84 et 85 : Actes commis „à l'échelle commerciale“

L'introduction de l'expression restrictive „à l'échelle commerciale“ est regrettable. En effet elle n'est pas définie et elle peut fournir des arguments à des contrefacteurs pour prétendre qu'ils n'ont pas agi „à l'échelle commerciale“, et que ces mesures et procédures ne leur seraient pas applicables.

Il faudra donc apprécier à chaque fois si les actes litigieux sont „à l'échelle commerciale“ ou non, ce qui est défavorable aux intérêts des titulaires de droits contrefaits. De plus on peut se trouver en présence d'une multiplication d'atteintes qui chacune prises iso-

* Jean-Paul Martin, European Patent Attorney, Docteur en droit

lément, ne sont peut-être pas „à l'échelle commerciale“, mais qui prises ensemble le sont.

Il arrive que des saisies- contrefaçon ne permettent de découvrir que des *prototypes* ou des exemplaires isolés de matériels contrefaisants, non des quantités commerciales de ceux-ci. Pour autant, en France, cela n'a jamais empêché la poursuite et la condamnation des contrefacteurs.

5) Amendement 83 (article 8) : Saisie- contrefaçon

5.1) Cet amendement prévoit que la procédure de saisie- contrefaçon doit être précédée par une présentation par la requérante *“ d'éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente. ”*

En somme il est demandé au requérant de justifier sa requête en fournissant les éléments de preuve qu'il espère précisément obtenir grâce à la saisie- contrefaçon qu'il sollicite !

Ceci montre à quel point est grande la méfiance du Parlement européen à l'égard des titulaires de droits de propriété intellectuelle, alors qu'on lui demande de sévir contre la piraterie et la contrefaçon qui font des ravages dans l'Union européenne !

Cette exigence d'éléments de preuve préalables n'existe pas en France, seul pays européen avec la Belgique à pratiquer la procédure de saisie- contrefaçon pour permettre à la victime de l'atteinte de se procurer les preuves qui justifieront l'action au fond. Le régime français de la saisie- contrefaçon est défini par l'article L 615-5 CPI.

Dans de nombreux cas la requérante ne dispose pas à ce stade amont du litige d'éléments de preuves suffisants pour démontrer l'existence de la contrefaçon et justifier l'action au fond. C'est précisément le but de la saisie- contrefaçon.

En cas de saisie abusive, la partie saisie a la faculté de demander des dommages- intérêts, ce qui en pratique est rare et montre que généralement les titulaires de droits agissent avec mesure et discernement.

Cette condition préliminaire introduite par le Parlement européen est donc dommageable en ce qu'elle risque d'enlever son efficacité à la procédure de saisie- contrefaçon instituée, et de réduire la portée de cette procédure dans les deux Etats membres où elle existe (France et Belgique) si elle devait y être appliquée.

5.2) Description et saisie réelle

Dans l'alinéa 1 de l'article 8 „Conservation des preuves“, le passage „ou la saisie réelle...“ le „ou“ est une erreur. Il aurait fallu plutôt „et/ou“. En effet, dans les saisies- contrefaçon de brevets d'invention, marques et modèles, les procès-verbaux de saisie- contrefaçon comportent habituellement une description détaillée ET le cas échéant sont complétés par une saisie réelle d'un ou plusieurs exemplaires de l'objet présumé contrefaisant.

Dans ce même alinéa 1, le passage „Ces mesures sont prises le cas échéant sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de

causer un préjudice irréparable au titulaire ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve“ aurait dû être supprimé et remplacé par „Ces mesures sont prises sans que l'autre partie soit entendue au préalable“.

En effet la surprise est une condition généralement indispensable à la réussite d'une saisie- contrefaçon : si le contrefacteur s'y attend, il peut souvent faire disparaître les preuves de la contrefaçon avant l'arrivée de l'huissier. Il ne faut donc surtout pas que le défendeur soit entendu au préalable.

De plus il est impossible de démontrer que „tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable“ ainsi qu'un risque de destruction des preuves.

6) Article 17 : Dommages- intérêts

Les amendements introduits constituent un recul important du niveau des sanctions initialement prévues, susceptible de rendre les sanctions définitives *non dissuasives*.

6.1) „Adaptation au préjudice subi“

Le paragraphe 1 énonce que les dommages- intérêts sont „adaptés au préjudice réellement subi“, ce qui n'est pas clair.

6.2) Versement des bénéfices du contrefacteur à la victime de la contrefaçon

Le projet de Rapport prévoyait, conformément au paragraphe 2 de l'article 45 ADPIC, la *possibilité de recouvrement „de tous les bénéfices réalisés par le contrevenant“*.

Cette mesure dissuasive est supprimée et remplacée par un paragraphe a) selon lequel les dommages- intérêts „prennent en considération (...) les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant...“.

Cette rédaction beaucoup plus floue autorise toutes les marges d'appréciation aux juges.

6.3) Doublement de la redevance contractuelle

Le paragraphe b) de l'alinéa 1 *supprime le doublement de la redevance contractuelle* pour la redevance indemnitaire – mesure qui se voulait dissuasive – et le remplace par „au moins le montant“ de la redevance contractuelle qui aurait (théoriquement) pu être consentie en l'absence de litige – mesure qui n'est plus dissuasive.

Elle correspond précisément à la jurisprudence française actuelle, unanimement dénoncée comme insuffisante pour dissuader les contrefacteurs potentiels de contrefaire, et les contrefacteurs déjà condamnés de récidiver. En effet cette faible sanction laisse aux contrefacteurs une partie substantielle, voire la plus grande partie, de leurs bénéfices illicites. Elle est donc de nature à les encourager indirectement à contrefaire à nouveau.

Si une mesure arithmétique comme le doublement des redevances contractuelles est jugée inadaptée à une loi nationale ou une Directive européenne, elle peut être introduite dans un décret national (cf. par exemple les décrets français du 2 octobre 1996 et 13 février 2001 sur la rémunération des inventions de fonctionnaires, qui

prévoient des pourcentages précis des bénéfices d'exploitation des inventions).

6.4) Actions pénales

Face à ce constat certains commentateurs font observer que le défendeur a la faculté d'intenter une *action pénale* devant le tribunal correctionnel.

Mais il faut savoir que dans le domaine des brevets, les actions pénales sont rarement mises en oeuvre : à notre connaissance il n'existe qu'une seule décision pénale relativement ancienne pour contrefaçon de brevet. Avant la loi du 26 novembre 1990 la contrefaçon de brevet avait été dépénalisée en raison précisément du caractère rarissime des actions pénales pour contrefaçon de brevet.

En 1990 le législateur, mû par un souci en soi louable de réprimer plus sévèrement la contrefaçon, a voulu que cette loi la re-pénalise, ce qui est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1993. En 2004, d'après nos informations, les actions pénales en instance en France se comptent sur les doigts d'une seule main – en regard de deux cents à trois cents actions civiles par an en contrefaçon de brevet.

La voie pénale (CPI art. L 615-14) n'est qu'exceptionnellement utilisée en matière de brevet d'invention en raison de la réticence des brevetés, due elle-même à divers facteurs (incompétence au fond du juge correctionnel, caractère infamant de cette action, visant des dirigeants d'entreprises qui par ailleurs peuvent être honorablement connus, frais supplémentaires s'ajoutant aux frais déjà élevés d'une action civile, longue et aléatoire).

A ce sujet il faut observer que l'amende pénale éventuelle n'est pas encaissée par le breveté contrefait, mais par l'Etat. Or ce qui intéresse les victimes de la contrefaçon, c'est essentiellement de récupérer leur gain manqué, plutôt que de faire verser une amende à l'Etat par le contrefacteur.

6.5) Régime d'indemnisation *sui generis* pour la propriété industrielle

C'est pourquoi une *action civile* avec des sanctions financières *suffisamment dissuasives* serait bien plus efficace qu'une action pénale : rien n'est plus efficace que de „frapper directement au portefeuille“.

Mais cela implique d'abandonner le régime de l'article 1382 „tout le préjudice rien que le préjudice“ pour y substituer un nouveau régime *sui generis* mieux adapté.

En effet la simple réparation du préjudice n'est pas suffisante pour revêtir un caractère dissuasif. Elle permet au contrefacteur de ne payer au titulaire des droits contrefaits que ce qu'il aurait dû de toute façon payer ou à peine davantage, s'il avait passé avec celui-ci un accord contractuel de licence.

De plus dans certains cas la victime de la contrefaçon renonce à intenter un procès au contrefacteur (faute de moyens financiers pour de petites entreprises et des inventeurs indépendants, par répugnance aux procédures judiciaires pour certaines entreprises importantes). Le contrefacteur est alors gagnant à 100 % !

Sa condamnation éventuelle en cas de procès – jamais acquise d'avance en raison des aléas et des lenteurs de la justice – lui laisse donc la jouissance d'une large partie de ses bénéfices illicites, ce qui réduit le risque lié à la contrefaçon. En définitive dans de nombreux cas, même après condamnation définitive, la contrefaçon peut se révéler „payante“ pour le contrefacteur, qu'une récidive n'effraie donc pas.

Dès lors un régime de sanction aussi clément ne peut être dissuasif.

On relève effectivement dans la jurisprudence certaines entreprises multirécidivistes des condamnations en contrefaçon de brevet, ce qui manifestement ne les empêche pas de prospérer ni ne les dissuade de persévérer dans la contrefaçon.

La Directive européenne offre la possibilité de substituer en France un nouveau régime *sui generis* à celui de l'article 1382, qui depuis longtemps fait la preuve de son insuffisance comme moyen de répression dissuasif de la contrefaçon.

Il faut du reste noter que le régime général de la responsabilité civile sur la base de l'article 1382 n'a été adopté pour la propriété industrielle que faute de texte spécifique dans ce domaine du droit, ainsi que l'a rappelé l'arrêt du 22 février 1963 CARPANO c/ MAUBORGNE de la Cour d'appel de Paris (page 5).

La Directive européenne du 9 mars 2004 et l'ADPIC (1994) par son article 45 contiennent les bases légales d'un nouveau régime d'indemnisation mieux adapté, car spécifique à la propriété industrielle et notamment aux brevets. Par exemple la rédaction finale relative à la redevance indemnitaire n'interdit pas au juge du fond de doubler celle-ci.

Il appartient au législateur français de ne pas manquer cette opportunité.

6.6) Contrefacteur de bonne foi

De façon surprenante, le paragraphe 2 de l'article 17 final prévoit le recouvrement des bénéfices du contrefacteur uniquement dans le cas où celui-ci s'est livré à son activité litigieuse „sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir“.

Ce peut être le cas pour des revendeurs ou des distributeurs qui n'ont pas été mis en garde préalablement à l'action en contrefaçon et qui ne sont pas considérés par les magistrats comme des professionnels suffisamment avertis dans le domaine technique des produits contrefaisants.

Or au paragraphe 1 le Parlement européen refuse à la victime de la contrefaçon cette possibilité lorsque le contrefacteur savait ou avait des motifs raisonnables de savoir le caractère litigieux de son activité... En toute logique c'est exactement l'inverse qui aurait dû être décidé.

7) Article 18 – Frais de procès

Le texte de la Proposition et du projet de Rapport mentionnait des „frais liés à l'action“ composés de „frais de justice“, d'„honoraires d'avocat“ et d'„autres frais

éventuellement exposés" qui devaient être supportés par la partie perdante.

Dans le texte final les „honoraires d'avocat" sont supprimés, il est indiqué que les „frais de justice" doivent être „raisonnables et proportionnés", et que ces frais et „les autres frais exposés" par la partie gagnante sont „en règle générale supportés par la partie qui succombe".

La suppression de la mention des frais d'avocat – spécifiquement mentionnés dans l'article 45 (2) ADPIC – est regrettable. Pour autant peut-on comprendre qu'elle est remise en cause ? Certainement pas, car en-dehors des „frais de justice" les „autres frais" comprennent nécessairement les honoraires d'avocats – et de conseils, experts, huissiers ... exposés par la partie qui triomphe. De plus ce serait contraire à l'article 45 (2) ADPIC.

En France depuis 2000 plusieurs décisions des tribunaux (marques et brevets) ont intégré les frais d'avocats et de conseils en propriété industrielle (justifiés sur factures versées aux débats) dans le préjudice au titre de l'article 1382 du code civil, remboursé à la victime de la contrefaçon. De même de nombreuses autres décisions ont très fortement augmenté le montant alloué au titre de l'article 700 NCPC, afin qu'il couvre les frais réels d'avocats et de conseils.

Cette évolution positive, dont il faut se féliciter, ne peut être remise en cause par la rédaction maladroite de l'article 18 de la Directive.

Par ailleurs pourquoi spécifier que les frais de justice doivent être „raisonnables et proportionnés" ? Nous n'en voyons pas l'objet, les parties n'ayant pas de prise sur cette catégorie de frais de procédure (dépens). S'il s'agissait des honoraires des avocats, la phrase a été manifestement mal rédigée car elle ne peut être comprise comme telle.

III –

8) Conclusion – Nécessité d'abandonner l'article 1382 du code civil comme règle d'indemnisation pour se conformer à l'ADPIC

En conclusion de nombreuses dispositions de la Directive ne sont pas satisfaisantes en ce qu'elles manquent de sévérité pour les contrefacteurs et pirates, ou par leur imprécision et leur caractère non contraignant.

Le texte adopté par le parlement européen n'est ainsi conforme, ni aux objectifs anti-contrefaçon et piraterie exposés dans la proposition de Directive du 30 janvier

2003, ni aux articles 41 (1) et 45 de l'accord ADPIC en raison de leur *manque de caractère dissuasif*.

Ce Traité international, signé par la France, dispose que les législations des Etats membres doivent, pour être efficaces dans la répression de la contrefaçon, prévoir des mesures et procédures constituant un „moyen de dissuasion".

Or, comme exposé ci-dessus, *la simple réparation du préjudice subi n'est pas dissuasive*, tant à l'égard des contrefacteurs potentiels que de ceux déjà condamnés pour les dissuader de récidiver.

L'expansion vertigineuse de la contrefaçon en France (et en Europe) malgré la loi répressive du 5 février 1994 le confirme *a posteriori*.

Cela implique donc que les sanctions financières dépassent *la simple réparation du préjudice sur la base de l'article 1382 du code civil*, donc qu'elles soient *punitives* : au moins doublement des redevances contractuelles, recouvrement de la totalité des gains du contrefacteur, notion de gain manqué interprétée plus largement au profit du breveté, confiscation des stocks contrefaisants en sus des dommages-intérêts... faute de quoi des contrefaçons peuvent rester payantes après condamnation, et ainsi inciter les contrefacteurs à récidiver et contrefacteurs potentiels à contrefaire.

Il est clair que le régime de responsabilité civile régi par l'article 1382 ne satisfait pas à l'exigence légale énoncée par l'article 41 (1) de l'Accord ADPIC. Or, en droit les conventions et traités et internationaux signés par la France prévalent sur les lois internes.

Le régime classique d'indemnisation de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle régi par l'article 1382 doit donc céder la place à un nouveau régime *sui generis*, conforme à l'article 41 (1) ADPIC.

Il sera nécessaire que les entreprises, inventeurs et milieux professionnels concernés soient particulièrement vigilants au cours de l'élaboration de la loi française de transposition nationale de la Directive qui sera prochainement mise en chantier.

A cette occasion en effet, il doit être possible de remédier à nombre des insuffisances de la Directive en introduisant dans la loi française des mesures correctives volontaristes et dissuasives, conformes à l'esprit de l'article 41 (1) de l'ADPIC.

C'est pourquoi la Directive européenne peut être considérée comme un point de départ plutôt que comme un aboutissement.

The Protection of Software and the Crisis of the Patent System

A. H. Horns* (DE)

1 Patenting software-related inventions: Unresolved issues

When the European Patent Convention (EPC) was concluded in Munich on October 05, 1973, some may have thought that the debate on patent protection for software-related inventions was over. Article 52 (2) lit c EPC in conjunction with Art. 52 (3) EPC made perfectly clear that programs for computers „as such“ shall not be regarded as patentable inventions. The interpretation of national law was aligned, and with regard to some relevant German case law GERT KOLLE concluded in 1977: „Any attempts to obtain patent protection for software creation are now futile“.¹ But in fact the debate was not over; it had just started. How should programs for computers „as such“ properly be discriminated against other entities in the context of computer systems made up of hardware and software? Up to now there seems to be no clear answer to this question, and the debate is still raging. It is fuelled by countless patent applicants eagerly desiring to obtain patent protection for software-related inventions, if possible directly from the Patent Offices, but if necessary also by appealing to the highest Courts with competence for final decisions. Despite huge piles of available court decisions there is still discomfort amongst applicants and legal experts in view of the ever diverging and fuzzy gist of such case law.

2. The debate on the patentability of computer-implemented inventions

The debate on the patentability of computer-implemented inventions would be flawed *in nuce* by any attempt to detach the same from a more general controversy questioning the shape of the current patent system in its entirety. During the final quarter of the 20th century, the patent debate had been centred on some more or less insulated questions like the legitimacy of so-called „software patents“ and on how to treat algorithms used within physical processes, but nowadays the scope of the debate has widened. Insiders, academic scholars and NGOs are expressing their concerns about the current shape of the patent system. Unlike during the past hundred years, the patent system is no longer merely a somewhat obscure border region between law and technology rarely perceived by the general public. Patent law matters now suddenly appear in the

headlines at least of the broadsheet papers. The most striking event so far has happened on September 25, 2003, when the European Parliament met in Brussels for a plenary session. On the agenda was the vote of the plenary of the Parliament in the context of the first reading of the Draft Directive on the patentability of computer-implemented inventions. An unprecedented effort of lobbying undertaken by various NGOs caused varying majorities of MEPs to pass dozens of amendments to the original proposal turning the latter from an instrument to codify the status quo of the case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office to a legal text which, if finally adopted by the EU Council, would effectively have skeletonised the European patent system in the field of electronics and IT.

3. What might be done

Here and there press releases and other statements from individual patent professionals or of their associations and Institutes appear which might be read as if they would suggest a view according to which an „Open Source Community“ is to be blamed for causing all of that current brouhaha in patent politics. Disgusted by the outspoken preference of some groups within that Open Source Community for the intellectual commons, perhaps some patent professionals might covertly or openly think that the world might be a better place to live and work if Free/Open Source Software (F/OSS) does not exist. However, such conclusions would be misleading.

Independently of any pros and cons of F/OSS it surely would be wise if every serious discussion of patent policy is based on the assumption that F/OSS is here to stay. F/OSS is simply a success story^{2,3}, and any attempt to turn it down in order to save some aspects of the present patent system would surely be hubris. There is simply no one-to-one mapping of closed-source software and F/OSS, on the one hand, to pro-patent and anti-patent moods, respectively, on the other hand. The reality is more complex, despite the fact that some anti-patent NGOs loudly claim to be the only and true stakeholders of the F/OSS scene.

Successfully agitating anti-patent NGOs pose a threat to imperil the economic well-being of the entire EU. They effectively rock the very foundations of any successful capitalistic market economy by fuelling and exploiting

* Dipl.-Phys. AXEL H HORNS, German and European Patent and Trade Mark Attorney. Can be reached by e-mail via horns@ipjur.com

1 Gert KOLLE: „Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht – Bemerkungen zur Dispositionsprogramm-Entscheidung des Bundesgerichtshofes“, GRUR 1977, No. 2, pages 58 to 74.

2 See e.g. „LinuxWorld NY 2004: From back office to desktop, Linux is spreading“ in Computerworld 2004-01-16, on-line via URL <http://www.computerworld.com/softwaretopics/os/linux/story/0,10801,89156,00.html> [Visited on 2004-08-10]

3 See also Victoria Murphy: „Microsoft sings a new tune on Linux – Once dismissed, open source now seen as formidable opponent“ in MSNBC under the URL <http://www.msnbc.msn.com/id/5614334/> [Visited on 2004-08-10]

the current crisis of the patent system. If those NGOs are not stopped it might well happen that at least patent protection for any kind of computer-implemented inventions is denied. The EUROLINUX ALLIANCE and their supporters must not be allowed to get away with the fruits of their propagandistic attempts to re-define the concepts of Intellectual Property law contrary to the written law as interpreted by the courts. They do not have any legitimate power to re-define the interpretation of the law. They must not be allowed to „occupy“ any of the long-standing concepts of patent law. It is just of utmost importance that the power to interpret the

law is not allowed to creep from the judicature bodies entrusted with this task by constitution to some biased NGOs.

It might well happen that those NGOs will ultimately fail in reaching their destructive goals even if the patent professionals continue to stay aside mostly in a passive mood as it can be seen in these days. However, there are serious doubts so as to whether such passivism would be an optimum strategy.

The full text of the article is available via <http://216.92.57.242/patentepi/english/200/210/index.php>

Über erfinderische Tätigkeit

G. Kern (DE)

(siehe epi Information 2/2004, Seiten 65-70)

Erfinderische Tätigkeit ist in Artikel 56 EPUe so genau wie nur möglich bestimmt. Selbstverständlich darf man den Wortlaut des Übereinkommens umsichtig abwandeln und so auch die Erkenntnis aus der gesetzlichen Definition weiter entwickeln. Allerdings wird so die Definition erfinderischer Tätigkeit noch immer kein unmittelbar technisch brauchbares Programm. Eine abgewandelte Definition könnte beispielsweise lauten:

Erfinderische Tätigkeit ist naturwissenschaftliche Tätigkeit mit technischer Zielsetzung, welche Tätigkeit nicht in Anwendung bekannter Technik zu erwarten war.

Was in Anwendung bekannter Technik zu erwarten war, ist Gegenstand der Geistesverfassung eines Fachmanns, bevor er eine technische Erkenntnis gewonnen hat. Diese Geistesverfassung sollte später feststellbar sein, nachdem der Fachmann die technische Erkenntnis gewonnen hat.

Nachträglich, d. h. ex post facto inventionis, wird man selbstverständlich in aller Regel feststellen können, dass technische Tätigkeit jedenfalls in angewandter Naturwissenschaft besteht, die vom Fachmann ohne Schwierigkeit nachvollziehbar ist. Anders wäre übrigens die gewerbliche Anwendbarkeit gemäß Artikel 57 EPUe in

Frage gestellt. So grundsätzlich betrachtet und programmierbar für Berechnungen mit oder ohne Computer gibt es keine erfinderische Leistung mit dem Ergebnis einer gewerblich anwendbaren Erfindung, es sei denn, die Leistung beruhe auf einer soeben entdeckten, also neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnis, die selbst als solche nach Artikel 52(2)a) EPUe vom Patentschutz ausgenommen sein sollte. Rein mathematisch und naturwissenschaftlich beurteilt braucht es dann gewiss auch kein *epi* und kein EPA.

Wahrscheinlich mehr als heutzutage üblich haben unsere Altvordenen die Bedeutung der Mathematik und der Wissenschaft von den Naturgesetzen für den gewerblichen Rechtsschutz erkannt und im Patentrecht berücksichtigt. Eines der sonst unzähligen Zeugnisse des Bemühens um gerechte Anerkennung erfinderischer Tätigkeit besteht in den Prüfungsrichtlinien des EPA, Kapitel IV, Teil C, die aus Erfahrungen in allen Ländern der Erde seit Beginn des 20. Jahrhunderts zusammengestellt worden sind. Mag man auch darunter leiden, ein Blick darauf lohnt sich noch immer mehr als tausend schöne Managerträume über die Rationalisierung des Patentwesens mit neuen Geschäftsmethoden.

The European Patent Convention^{*} A Commentary, Third Edition, Singer/Stauder

D. Harrison (GB)

I remember that when I first read the EPC and its rules, almost thirty years ago, I was struck by their simplicity of concept and economy and clarity of expression. That, of course, was before applicants, opponents, patentees and above all the Appeal Boards had had their evil way with them. Now we have an English translation of the third edition of the late Dr Romuald Singer's celebrated commentary on the Convention, and it runs to just on 1600 pages, in two volumes!

The German-language original of this is edited by Dr Singer's widow Margarete together with Prof. Dieter Stauder, who have gathered a distinguished team of contributors to deal with different sections of the subject. It must have been stern editorship – they achieve a remarkable consistency of tone and content, primarily reporting the jurisprudence of the Appeal Boards of the EPO (up to mid-2003) but with some reference to national Court decisions and to treaties such as TRIPS and the Paris and Strasbourg Conventions. The level is exactly that needed by the practitioner.

The fact that there has been translation means that the aim is to be of benefit to people with a common-law background. They will find it rather different from what they are accustomed to, which in itself will be some acclimatisation to the way in which the Boards think and work. There is an almost complete absence of direct quotation from the decisions, which are reported or summarised in the contributors' words, and apart from what is inherent in the use of one's own words there is (with the exception of a robust commentary on Article 53 by Dr Ulrich Schatz) very little that is controversial or critical. Again, it is a book for the practitioner rather than for the academic.

The arrangement of the work is numerical by Article or groups of Articles. After a brief general introduction to each section and a recitation of the relevant text of the Convention, there is a summary index guiding the reader to numbered paragraphs within the section. This means that the paragraphs of the Article(s) are not necessarily dealt with in their numerical order, but this is a minor

problem. There is a general index for Volume 1 and for Volumes 1 and 2 together, and other indexes including one of decisions in numerical order. There is also a very useful appendix summarising the effects – or perhaps I should say the hoped-for effects – of EPC 2000. However there does seem to be one major omission in this department in that it is not possible to discover exhaustively what the Boards may have held regarding a given Rule. Naturally, discussion of the Rules occurs in the course of discussion of the Articles and when a Rule is closely attached to an Article – as for example Rule 25 to Article 76 – there is no real difficulty. But to find out about Rule 88 you have to know that the Enlarged Board has subordinated it to Article 123 (an opinion evidently not shared by the editors of the edition of the EPC published by the EPO in their marginal notes to the text of the Convention) and discussion of Rule 90 will be found – if you are lucky – in the section dealing with Article 120. Again, this is not a link made by the editors of the EPO edition of the EPC.

A word about the translation itself. It is remarkable in that it is quite invisible. The team of translators faced the task of translating legal-technical terms not only from one language to another but from the vocabulary of one system of law to that of another; they appear to have succeeded triumphantly.

Reviews always seem to finish with carping criticisms, presumably designed to show how thoroughly the reviewer has read the work. Apart from mentioning the omission of an index to Rules which have been considered by the Boards – a surprising omission in an encyclopaedic book of this character – it is very difficult to oblige, such is the care which has clearly been devoted to the content and the production of this work. It is one exactly pitched, it seems to me, to be of great value to busy practitioners seeking to know the state of the law as perceived by the Boards.

The editors must now be looking forward eagerly to EPC 2000 coming into force, so that they can start all over again!

^{*} Singer/Stauder, *The European Patent Convention, A Commentary*, Third Edition 2003, Carl Heymanns Verlag KG, Vol.1, 653 pages, 128,- €, ISBN 3-452-24735-X; Vol.2, 952 pages, 168,- €, ISBN 3-452-24943-3

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

Disziplinarrat (epi)	Disciplinary Committee (epi)	Commission de discipline (epi)
AT – W. Katschinka AT – P. Révy von Belvard BE – G. Leherte* BE – T. Debled BG – E. Benatov CH – K. Schmauder CZ – V. Žak DE – W. Fröhling DE – G. Keller** DK – U. Nørgaard	ES – V. Gil Vega FI – P. C. Sundman FR – P. Monain FR – J.-P. Kedinger GB – S. Wright GB – G. Szabo GR – T. Kilimiris HU – I. Markó 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 RO – D. Tuluca SE – P. O. Rosenquist SK – M. Majlingová TR – T. Yurtseven
Disziplinarausschuss (EPA/epi) epi-Mitglieder	Disciplinary Board (EPO/epi) epi Members	Conseil de discipline (OEB/epi) Membres de l'epi
DE – W. Dabringhaus DK – B. Hammer-Jensen	FR – M. Santarelli	GB – J. Boff
Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (EPA/epi) epi-Mitglieder	Disciplinary Board of Appeal (EPO/epi) epi Members	Chambre de recours en matière disciplinaire (OEB/epi) Membres de l'epi
AT – W. Kovac DE – N. M. Lenz FR – P. Gendraud	GR – C. Kalonarou LI – K. Büchel	NL – A. V. Huygens SE – C. Onn
epi-Finanzen	epi Finances	Finances de l'epi
AT – P. Pawloy BE – P. Vandersteen CH – T. Ritscher	DE – M. Maikowski DK – K. Vingtoft FR – H. Dupont GB – T. Powell	IT – S. Bordonaro LU – J. P. Weyland* SE – B. Erixon
Geschäftsordnung	By-Laws	Règlement intérieur
CH – C. E. Eder* DE – L. Steiling**	FR – T. Schuffenecker	GB – T. L. Johnson
Standesregeln	Professional Conduct	Conduite professionnelle
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

*Chairman/**Secretary

Europäische Patentpraxis	European Patent Practice	Pratique du brevet européen
AT – H. Nemeč AT – G. Widtmann BE – P. Jacques 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 – E. Lyndon-Stanford 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)
Berufliche Qualifikation Ordentliche Mitglieder	Professional Qualification Full Members	Qualification professionnelle 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 LU – C. Schroeder 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 – K. Zimmermann DK – A. Secher	ES – A. Morgades FI – J. Salomäki FR – M. Le Pennec GB – J. Laredo	IT – P. Rambelli NL – J. Grootsholten PT – J. de Sampaio SE – M. Linderoth TR – B. Kalenderli
(Examination Board Members on behalf of the epi)		
CH – M. Seehof	GB – I. Harris GB – S. White	IT – G. Checcacci
Biotechnologische Erfindungen	Biotechnological Inventions	Inventions en biotechnologie
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
EPA-Finzen	EPO Finances	Finances OEB
DE – W. Dabringhaus ES – I. Elosegui de la Pena	FR – S. Le Vaguerèse	GB – J. Boff*
Harmonisierung	Harmonization	Harmonisation
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

Online Communications Committee (OCC)		
DE – D. Speiser*	FI – J. Virkkala	IT – L. Bosotti
ES – J. A. Morgades y Manonelles	GB – R. Burt**	NL – F. Dietz
Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)		
epi-Delegierte	epi Delegates	Délégués de l'epi
AT – G. Widtmann	FI – P. Hjelt	LU – B. Dearling
BE – F. de Corte	FR – J. J. Martin	MC – G. Collins
BG – E. Vinarova	GB – C. Mercer	NL – A. Huygens
CH – A. Braun	GR – H. Papaconstantinou	PT – P. Alves Moreira
CY – C. Theodoulou	HU – I. Gödölle	RO – D. Nicolaescu
CZ – M. Guttmann	IE – D. McCarthy	SE – L. Karlsson
DE – L. Steiling	IT – V. Faraggiana	SK – J. Gunis
DK – K. E. Vingtoft	LI – R. Wildi	TR – A. Ünal-Ersönmez
ES – M. Curell Suñol		
Wahlausschuss	Electoral Committee	Commission pour les élections
CH – H. Breiter	DE – B. Avenhaus	HU – T. Palágyi
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	