

Institut der beim Europäischen
Patentamt zugelassenen Vertreter

Institute of Professional Representatives
before the European Patent Office

Institut des mandataires agréés près
l'Office européen des brevets

I – Information concerning epi

- _____ Committee reports
- _____ The Patent Profession in the EPC Contracting States
- _____ EQE and training
- _____ From the Secretariat

II – Contributions from epi Members and other contributions

- _____ The Standing Advisory Committee before the European Patent Office (SACEPO)
- _____ Änderungen ohne Ende an der Ausführungsordnung des EPÜ 2000 –
Was will der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation?
- _____ Book Review

Redaktionsausschuss / Editorial Committee / Commission de Rédaction

Walter Holzer
Terry Johnson
Eva Liesegang
Thierry Schuffenecker

Postanschrift / Mailing address / Adresse postale

epi
Postfach 26 01 12
D-80058 München
Tel. (089) 24 20 52-0
Fax (089) 24 20 52-20
e-mail: info@patentepi.com
www.patentepi.com

Verlag / Publishing House / Maison d'édition

Carl Heymanns Verlag
Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Luxemburger Straße 449
D-50939 Köln
Tel. (0221) 94 373-7000
Fax (0221) 94 373-7201
Kundenservice: Tel. (02631) 801-2222
info@wolterskluwer.de
www.heymanns.com

Anzeigen / Advertisements / Publicité

Carl Heymanns Verlag
Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Druck / Printing / Imprimeur

Grafik + Druck GmbH, München
ISSN 1434-8853
© Copyright epi 2009

Vierteljahreszeitschrift

Abonnement im Mitgliedsbeitrag enthalten, für Nichtmitglieder € 46,00 p.a. zzgl. Versandkosten (€ 9,90 Inland / € 14,00 Ausland), Einzelheft € 18,00 zzgl. Versandkosten (ca. € 2,27 Inland/ ca. € 3,20 Ausland) je nach Heftumfang. Preise inkl. MwSt. Aufkündigung des Bezuges 6 Wochen vor Jahresende.

Quarterly Publication

Subscription fee included in membership fee, for non-members € 46,00 p.a. plus postage (national € 9,90 / abroad € 14,00), individual copy € 18,00 p.a. plus postage (national about € 2,27, abroad about € 3,20) depending on the size of the issue, VAT included. Cancellation of subscription is requested 6 weeks before any year's end.

Publication trimestrielle

Prix de l'abonnement inclus dans la cotisation, pour non-membres € 46,00 p.a., frais d'envoi en sus (national € 9,90 / étranger € 14,00), prix à l'unité € 18,00, frais d'envoi en sus (national environ € 2,27, étranger environ € 3,20) selon le volume du numéro, TVA incluse. Résiliation de l'abonnement 6 semaines avant la fin de l'année.

Das Institut ist weder für Erklärungen noch für Meinungen verantwortlich, die in Beiträgen dieser Zeitschrift enthalten sind. Artikel werden in der oder den Amtssprachen (deutsch, englisch, französisch) wiedergegeben, in der bzw. denen diese Artikel eingereicht wurden.

The Institute as a body is not responsible either for the statements made, or for the opinions expressed in the publications. Articles are reproduced in the official language or languages (German, English or French) in which they are submitted.

L'Institut n'est pas responsable des opinions exprimées dans cette publication. Les articles sont publiés dans celle ou celles des trois langues officielles (allemand, anglais ou français) dans laquelle ou lesquelles ils ont été proposés.

The trade mark "epi" is the property of the Institute and is registered nationally in Germany and as a Community Trade Mark at OHIM.

Table of Contents

Editorial 74

I – Information concerning epi

Reports

Report on the 2008 meeting of the <i>epi</i> Biotech Committee with the EPO directors, by A. de Clercq	75
Summary of interesting cases of <i>epi</i> Disciplinary Committee, by P. Rosenich	77

The Patent Profession in the EPC Contracting States

Update of the survey on „The Patent Profession in the EPC Contracting States“	78
Update of the survey on „Representation in National Proceedings for Patent Matters“	87

European Qualifying Examination and Training

Online training tool for the EQE, by H. Hanneman.	89
Report on the „Train the trainer EPC seminar“, by H. Hanneman.	90
Results of the 2009 European Qualifying Examination	91

Information from the Secretariat

Relocation of the Secretariat.	76
Excess Liability Insurance.	77
Next Board and Council Meetings	92
Deadline 4/2009.	74
<i>epi</i> Disciplinary bodies and Committees	101
<i>epi</i> Board	U3

II – Contributions from epi Members and other contributions

Articles

The Standing Advisory Committee before the European Patent Office (SACEPO), by W. Holzer	92
Änderungen ohne Ende an der Ausführungsordnung des EPÜ 2000 – Was will der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation?, by H. Kley and S. Frischknecht	93

Book Review

Albrecht/Hoffmann – Die Vergütung des Patentanwalts – Anspruchsdurchsetzung und Kosten-erstattung – Review by T. Kühnen	99
---	----

Editorial

T. Johnson (GB)

Owing to the global economic downturn, there has been an effect on IP, as with just about everything else. Patentees are renewing fewer patents, and filing in general fewer applications, trends which effect both the Office and the profession of patent attorney. On the other hand, in bad times, contentious issues tend to increase, so there may be more Oppositions, third party observations and the like. The Office and the profession are well placed to deal with any change of emphasis from filing to such issues. As they say in the theatre world, the show must go on. In that regard, the five largest Patent Offices, the EPO, JPO, KIPO, SIPO and USPTO (collectively IP5) are we understand making progress on what are known as Foundation Projects. These projects, for-example, a Common Application Format (CAFC), are ones which are common to all Offices. Once implemented, the CAFC could well have

implications for the profession. Nevertheless, bearing in mind backlogs, duplications and the perceived need for Grant of the „good“ patent, the work of IP5 is to be welcomed. Is it the genesis of a World Patent – and where does WIPO figure?

On the EPO home front, we welcome Brian McGinley as the new Vice-President of DG4 for a period of 3 years from 1st July, 2009. Mr. McGinley has been with the Office since 1977, is well-versed in its ways. There will be challenges ahead, and we wish him every success in meeting them.

Another „appointment“, so to speak, is the accession of the Republic of San Marino to the EPC, as the 36th Member State. With a population of about 31,000 San Marino is Europe's third smallest State. We warmly welcome the newest Member State to the EPC.

Nächster Redaktionsschluss für epi Information

Informieren Sie bitte den Redaktionssausschuss so früh wie möglich über das Thema, das Sie veröffentlichen möchten. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der epi Information ist der **26. Oktober 2009**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zum diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

Next deadline for epi Information

Please inform the Editorial Committee as soon as possible about the subject you want to publish. Deadline for the next issue of epi Information is **26th October 2009**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

Prochaine date limite pour epi Information

Veuillez informer la Commission de rédaction le plus tôt possible du sujet que vous souhaitez publier. La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de epi Information est le **26 octobre 2009**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

Report on the EPO/*epi* Biotech Committee Meeting of 21st November 2008

A. De Clercq (BE)

Chairperson

In Attendance:

Maria Fotaki (MF, dir. 2405, Munich)
Reinhard Hermann (RH, dir. 2402, Munich)
Bernd Isert (BI, dir. 2404, Munich)
Uli Thiele (UT, dir. 2403, Munich)
Siobhán Yeats (SY, dir. 2406, Munich)
Victor Kaas (VK, dir. 2401, Munich)
Enrique Molina Galan (EMG, dir. 1212, The Hague)
Sjoerd Hoekstra (SJH, dir. 1223, The Hague)

Ann De Clercq (AdC) – BE
Dieter Wächter (DW) – CH
Gunther Keller (GK) – DE
Bo Hammer Jensen (BHJ) – DK
Anne Desaix (AD) – FR
Arpad Petho (AP) – HU
Simon Wright (SW) – GB
Gabriela Staub (GS) – IT
Dieter Wachter (DW) – CH
Lars Hoglund (LH) – SE
Hans-Rainer Jaenichen (DE) – HRJ
Gabriele Leissler-Gerstl (GLG, liaison member of EPPC)

Introduction

1. *Stem cells/WARF (G2/06)*

The decision was, at the time of the meeting imminent (in fact it issued late November). The *epi* asked about suitable disclaimers to deal with the issue; however, the EPO opined that examiners should not usually ask for a disclaimer, especially as it was not clear what matter should be excluded.

No cases are being stayed of the EPO's own motion in view of the WARF case, and indeed the general policy now is not to stay cases routinely. The EPO may, though, stay a case at the applicant's request, if Article 53(a) EPC is the only issue remaining.

2. *Essentially Biological Processes (G 2/07)*

This decision will take a while; it will be decided after G2/06 and the diagnostics cases.

Lots of amicus briefs have been filed. Greenpeace organised a march to the EPO with cows and tractors. Political bodies also attended. They argued that the EPO should only allow patents on GM plants, not 'natural' plants. There is a standard letter doing the rounds, many copies of which were sent to EU politicians. It is now a political hot potato, and generating a lot of interest (which was unexpected). Amicus briefs from CIPA, *epi*

and seed companies had been filed (but were not always in agreement, especially when dealing with the amount of human intervention).

RH mentioned that the winner of a recent Bavarian election had used the slogan '*No genes in tomatoes*'. (In a survey, allegedly 80 % of the public were against GM crops). All agreed about the need for better education of the public, although this is not something the EPO can easily do actively (for fear of being accused of bias).

3. *Rule 71(3) procedure*

The *epi* is still experiencing some examiners amending the description in the Rule 71(3) without the applicants' consent. Some examiners telephone first, which is to be encouraged. Whatever the mode of communication, attorneys would rather have a phone call or communication first, before the changes are made. Often what an examiner thinks is a 'minor' change may not be. The *epi* mentioned a case of an examiner making wholesale amendments even when no amendments were explicitly requested. In general, examiners are requested by the *epi* only to make changes if the attorney has agreed to them first. Examiners, though, say that it can take 2-3 week for an attorney to get back to them on suggested changes. A faster response is usually received from in-house attorneys. RH said that if we have real problems we can contact him.

BHJ remarked that examiners should only make amendments on their own accord to correct typographical errors. Examiners say that attorneys can delay in responding; perhaps attorneys could tell the examiners if they are still awaiting instructions. The *epi* is to provide examples of problems to the directors.

4. *Non-Unity objections*

GLG considered that a very high proportion of cases lack unity. SJH said there had been no change in training; the only change under EPC 2000 was that boards of appeal do not now decide on protests. RH commented that board of appeal case law forces the EPO to examine the first invention, so the EPO sticks to this rigidly (e.g. if disease states are listed alphabetically in a claim).

In the PCT the Rules now refer to the 'main' invention, so examiners have a little more flexibility here. The *epi* said that examiners tend to take a formal, rather than common sense, approach. The EPO's advice is to make sure you place the most important invention first.

5. *Summons to Oral Proceedings*

RH said the EPO were considering internal guidelines on this issue (a checklist) but this was not yet in force. SW

complained about new objections being raised, but the EPO argued that this was acceptable if the amendments made were not allowable (e.g. if they add matter). MF pointed out that some attorneys are happy to receive summons to oral proceedings to show their clients that the EPO is getting serious.

The EPO's practice is to consider (and give a decision) on *all* requests filed before the Rule 71a cut-off, even when the client doesn't attend, or withdraws his request for oral proceedings.

BI said that some parties request an interpreter in advance, but at the oral proceedings didn't need them. The interpreters are brought in from outside the EPO and cannot be cancelled late. Unnecessary interpreters cost the EPO about 460,000 € in 2008. The EPO would ideally like three weeks's, but at least one week's notice if an interpreter will not be needed. The *epi* thought this was not unreasonable. In future, Formalities Officers may contact parties in advance to check if interpreters are really needed.

The *epi* suggested that examiners should not cancel oral proceedings only a day or so before hearings, as this was very short notice. According to the EPO, examiners are encouraged to meet, and make a decision, well in advance of the hearing date.

6. Rule 30 EPC 2000

The *epi* said that some Formalities Officers are interpreting this rigidly, e.g. a small mistake in the listing, or not using Latin. They are not using their discretion. The PCT procedure seems to be more liberal and convenient. The *epi* was encouraged to send directors a list of examples where we have been asked to change/amend the sequence (and pay a fee) for only minor matters. An examiners' group may look at practice in this area, in a workshop, to see what is happening and how it is implemented. Attorneys are encouraged to telephone Formalities Officers about alleged defects.

7. Divisionals practice

There will be new proposals from the EPO (since implemented). Abuse is seen as a filing divisional for exactly the same subject matter as in the parent case.

8. Article 124 and requests for prior art

SW said his firm had seen different approaches between different clusters. RH said biotech clusters were not keen, and routinely do not ask for these documents. Certain technical areas may have CN, KR etc. documentation which cannot easily be translated (this is less likely in biotech as most documents are in English). Examiners often get prior art documents from the US Patent and Trademark Office anyway.

9. PPH (Patent Prosecution Highway)

The EPO said that no PPH's had yet been filed in the biotech cluster. It was often better to use the PCT route; the only potential benefit is to get fast grant in Japan.

10. Fee Increases and Claims Fees

The reasons for increases in fees were discussed (IFRS accounting standards, etc). The *epi* all agreed that the fee increases were unpopular, and possibly counter-productive. Applicants may even consider filing nationally instead.

11. Raising the Bar Initiative (and Proposed New Rules 62a, 70a, 137(4)EPC)

The *epi* was positive about Rule 63, and the idea of the Examiner contacting the attorney to obtain clarification on what to search. All other proposals were generally seen as being harsh and unpopular. The timelines for responding to the EESR are unrealistically short. There may be problems over Rule 137 as the meaning of '*clearly identify*' could be interpreted very restrictively. BI said this requirement will be checked by Formalities Officers. This is only a first package of measures. A second round may include:

Third party requests for examination

Greater use of A115 (3rd party observations)

Auxiliary Request (limited to a certain number during examination)

Review of Rule 71(3) procedure

Relocation of the epi Secretariat

New address of the *epi* Secretariat:
Bayerstrasse 83
80335 Munich
Germany

The mail address remains for the time being unchanged:
P.O. Box 260112
80058 Munich
Germany

Fax and telephone numbers remain unchanged:

Tel.: +49 89 242052-0

Fax: +49 89 242052-20

Summary of interesting cases of *epi*'s Disciplinary Committee

Paul Rosenich
Chairman

Two decisions of Chambers of *epi*'s Disciplinary Committee have been delivered. It is proposed, that all *epi* members take note:

In one decision it was made clear that the activities of a candidate that took place before they sat the EQE might influence her/his ability to represent cases after she/he entered the list of professional representatives. In this case the candidate drafted a patent application for an applicant, but when she/he later became a European Patent Attorney she/he represented an opponent against the later granted patent resulting from said application. This was found to be against the *epi* code of conduct.

In another decision, a Chamber of the Disciplinary Committee investigated the situation where, when filing a new Convention patent application, an independent

claim was restricted relative to the priority application. The Chamber found that the later claim was unnecessarily narrowed in view of all the circumstances (it was not necessitated by the prior art) and so was against the interests of the applicant. This restriction was made by a then candidate for the EQE. The responsible European Patent Attorneys of the firm for which said candidate worked were reprimanded. In this decision the Chamber made it clear that, in its view, unnecessary restrictions to a claim may constitute an infringement of the code of conduct, even if these restrictions were made by a candidate for the EQE, before later becoming an Attorney.

These decisions are open to Appeal.

epi Excess Liability Insurance 2009/2010

On 1 October 2009 the *epi* Excess Liability Insurance scheme will be renewed for a further year. 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 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 2009/2010 amounts to **EUR 402,64** 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 thirty-six EPC contractual countries regardless of where you exercise your profession.

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

Funk International GmbH

Petra Verwiebe
Postfach 30 17 60
D-20306 Hamburg
Phone: +49 40 35914-378
Fax: +49 40 35914-559
p.verwiebe@funk-gruppe.de

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

The Patent Profession in the EPC Contracting States

(disregarding EEA free movement of professionals and company law)

	Professional Representation	Associations	Basic Requirements	Practice Required	Examination
AT	Patent Attorney on register maintained by the Austrian Chamber of Patent Attorneys; www.oepak.at	- Österreichische Patentanwaltskammer; Linke Wienzeile 4/1/9; A-1060 WIEN (private practice) - RING der Industrie-Patentingenieur Österreichs; c/o Andritz AG, Statteger Strasse 18, A-8045 GRAZ (industry) - Non-unitary profession	- Austrian or EEA nationality - Technical, mathematical or natural scientific Master or Ph.D. degree from an Austrian or EEA university - Equivalent academic degrees from non-EEA universities need to be accredited	5 years practice with registered Austrian patent attorney, examination may be taken after 4 years 7.5 years practice in industry equivalent to patent attorney work for taking examination - For registered civil engineer 2 years practice for taking examination - For technical examiners at the NPO 10 years practice for taking examination - Technical examiner permanently employed at the NPO for 20 years may enter the list without examination	- The examination comprises a written and an oral part - The examination is organised and prepared by the NPO - The examination is held by a joint panel of members from the NPO and the Austrian Chamber of Patent Attorneys - Training is organised by the Austrian Chamber of Patent Attorneys - Passed EQE taken into account in examination
BE	Patent Attorney on register maintained by the NPO	- Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (private practice) - UBCEPI/BVORIE (industry) - Unitary profession nationally - Non-unitary profession in the epi	Scientific, technical or legal university degree or high school degree of more than 3 years	3 years of activity in the patent profession as assistant to a qualified [Belgian] patent attorney, or as an authorised employee - of which 2 years maximum may be equivalent activity before the EPO, or activity in EEA state	- The examination comprises two written parts and one oral part - The written part comprises: 1) drafting of set of patent claims; 2) advice to client, opposition, infringement, etc. - The oral part relates to national law, EPC, PCT and basics of US and JP law - Released from part 1 of the written examination, if qualified European Patent Attorney - The same rules apply for private practice and industry

BG	Industrial Property Attorney on register maintained by the NPO	- Association of Industrial Property Representatives; 116 James Boucher Ave., 1407 SOFIA, Bulgaria; www.bgipunion.org - Unitary profession in the epi	- Bulgarian citizenship, permanent residence in the Republic of Bulgaria - A higher technical, natural science or law education diploma officially recognised in Bulgaria - Examination before the NPO - State examiners and lawyers with at least 10 years practice at the NPO and attorneys-at-law with at least 10 years practice shall acquire the status of representatives by right	2 years practice in the field of industrial property protection	The NPO provides a two-part examination with written and oral part
CH	Informal register of patent attorneys for CH and LI on Internet only comprises qualified European Patent Attorneys	- Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte (VESPA) – Association des conseils suisse en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office Européen des brevets (ACSOEB); Isler & Pedrazzini AG; Gotthardstrasse 53, CH-8023 Zürich, natalia.clerc@islerpedrazzini.ch (private practice) - Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte (VSP) – Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle (ASCPi); Postfach 638, CH-3000 Bern 7, www.vsp.ch (private practice) - Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz (VIPS) – Association des Conseils en Brevets dans l'Industrie Suisse (ACBIS); c/o Solvias AG, Erlenstr. 1, CH-4058 BASEL, www.acbis.org (industry) - Non-unitary profession			No examination as of yet; new patent attorney law under preparation
CY	- Only lawyers may practice - Official register www.mcit.gov.cy/drcor	- Presently no association - Unitary profession			No examination

CZ	– Patent Attorney on register maintained by the Chamber of Patent Attorneys	– Chamber of Patent Attorneys, BRNO	– National and resident of Czech Republic – University education – Examination – Oath to the President of the Chamber of Patent Attorneys	– 3 years practice in industrial property for taking examination	– Two-part examination with written and oral part provided by the NPO – The examination board comprises two members nominated by the Chamber of Patent Attorneys and two members nominated by the NPO
DE	– Patent Attorney on register maintained by the Patent-anwaltskammer; www.patentanwalt.de – Patent Attorney may represent on his own before the NPO, the Federal Patent Court (validity) and in appeals (validity) before the Federal Supreme Court	– Patentanwaltskammer (PAK); Tal 29; 80331 MÜNCHEN; www.patentanwalt.de – VPP; Uhländstr. 1, DE-47239 DUISBURG;; www.vpp-patent.de – Bundesverband der Deutschen Patentanwälte E.V.; Geschäftsstelle Deichmannhaus am Dom; Postfach 10 22 41; 50462 KÖLN; www.bundesverband-patentanwaelt.de – Non-unitary profession	– Scientific or technical university degree	– 10 years in patent department of industry or – 3 years of training including 26 months under supervision of patent attorney or patent agent in patent department and additionally 2 months at the NPO and 6 months at the Federal Patent Court	– The examination comprises two written parts and one oral part
DK	– No register of Patent Attorneys	– De Danske Patentagenter Forening (DDPAF); www.patentagentforeningen.dk (private practice) – Dansk Forening for Industriens Patent- og Varemærkespecialister (industry) – Non-unitary profession	– Scientific or technical university degree	– 3 years practice for entering Association (private practice) – Letter of recommendation from 2 regular members (private practice)	– No examination – institutions engaged with education; DIFI (www.difi.dk), CEIPI Denmark (www.ceipi.dk)
EE	– Patent Attorney on register maintained by the NPO	– Estonian Association of Patent Attorneys; d/o Lasvet, P.O.Box 3136, EST-10505 TALLINN, Estonia – Unitary profession	– Citizen of Estonia or EEA – Residence in Estonia – University education – Command of spoken and written Estonian – Command of two foreign languages in relation to professional work; one language has to be one of the official languages of the EPO	– At least four years employment with registered patent attorney or patent attorney firm	– Written examination comprising 1) multiple choice questions on patents, utility models, claim drafting, case analysis, appeal procedure and court cases, and 2) trademarks, industrial designs, and geographical indications

ES	– Patent Attorney on register maintained by the NPO	– Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI); Calle de la Montera, no 13; ES-28013 MADRID – Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual (AGESORPI); Paseo de Gracia, 65 bis; ES-08008 BARCELONA – Unitary profession	– University degree (more than three years)	– No practice required for taking examination	– The examination is organised and prepared by the NPO – The examination is held by joint panel comprising members of the NPO and the COAPI – No particular training is provided – Same rules apply for private practice and industry
FI	– Patent Attorney on register maintained by the NPO; www.prh.fi	– Suomen Patenttiasiamiesyhdistys r.y.; P.O.Box 595; FIN-00101 HELSINKI; www.spay.fi (private practice association) – Patentti-Insinöörin r.y. (Finnish Association for Corporate Patent Agents; industry); www.patentti-in-sinooorit.fi – Non-unitary profession	– Scientific or technical university degree; exceptions possible – Permanent residence in the EEA	– For national register 1-2 years patent experience in the private practice or 5-6 years patent experience in the industry and named as representative on 5 applications during one year – Courses in industrial property taken into account – 6 years practice with Patent Attorney for entering the private practice association as ordinary member – No practice formally required for entering the industry association	– No examination
FR	– Patent Attorney on register maintained by the NPO; with notice of specialisation (engineer, lawyer) and field (patents, trademarks, designs)	– Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCP); 92 rue d'Amsterdam; FR-75009 PARIS (private practice) – Association des Conseils en Propriété Industrielle (ACPI); 92 rue d'Amsterdam; FR-75009 PARIS (private practice); www.cncpi.fr – Association de Spécialistes en Propriété Industrielle (ASPI); 20 rue Vignon, FR-75009 PARIS (industry) – Non-unitary profession	– University degree and CEIPI diploma or equivalent	– 3 years professional practice	– Two separate examinations; patents and trademarks/designs – The patent examination comprises two written parts and one oral part – Having passed the EQE it is necessary only to take the 2nd written part and the oral part – Examination is organised by the NPO – The examination is drafted and examined by a jury comprising a magistrate and comprising a lawyer, a university professor and other persons qualified in industrial property – ASPI and CNCPI organise training sessions

GB	Patent Attorney on register administered on behalf of the NPO by the CIPA; http://www.cipa.org.uk/download/Registrar.pdf	- The Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA); 95 Chancery Lane; LONDON WC2A 1DT; England; http://www.cipa.org.uk/pages/home - Unitary profession	A degree from a UK University or Polytechnic degree or other qualification considered equivalent by the Joint Examination Board (JEB) conducting the examinations	- No previous practice is required for taking the examination - For entry onto the national register there is a requirement to have completed either at least two years full time practice under the supervision of a Patent Attorney, barrister or solicitor, or having completed four years full time practice in the field of intellectual property including patent agency work in the UK	- The examination comprises a six part foundation examination and a four part final examination. Exemption from some or all of the foundation papers may be obtained by attendance on designated University courses (e.g. the QMW certificate in intellectual property gives exemption from all foundation papers). - A pass in Paper A of the EQE gives exemption from one of the advanced level papers and a pass in Paper B of the EQE gives exemption in another of the advanced level papers. The two advanced level papers that cannot get such exemption relate to the interpretation/validity of patents, and to general patent attorneys' practice. - The national Examination is organised and marked by the JEB which comprises members from CIPA and the Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA). The standard of the examination is under the formal control of the NPO. - CIPA students arrange their own training and tutorials with the support of CIPA - No examination
GR	Only lawyers may practice	- Presently no association - Unitary profession			

HU	– Patent Attorney on register maintained by the Hungarian Chamber of Patent Attorneys	– Hungarian Chamber of Patent Attorneys; H-1054 BUDAPEST Kálmán Imre-u. 14; www.szabadalmikamara.hu – Unitary profession	– Hungarian nationality – Permanent domicile in Hungary – Technical degree with at least five years study from accepted university, or corresponding degree from a natural scientific university – Patent attorney examination – Oath before the President of the Hungarian Chamber of Patent Attorneys	– At least 3 years practice as a patent attorney candidate – Graduation from a two-years training course organised by the NPO	– National examination comprises: 1) two written parts: one of the topics should be in the national patent field, the other in other domestic IP territory, and 2) one oral part; national IP law: national procedural law, Civil Code and IP related criminal law; EPC, PCT, US law, International and Community trademark law, copyright and unfair competition law, TRIPs and other international treaties
IE	– Patent Attorney on register maintained by the NPO	– Association of Patent & Trade Mark Agents; c/o F.R. Kelly & Co; 27 Clyde Road; DUBLIN 4; Ireland; www.aptnma.ie – Unitary profession	– University degree in science or engineering, exceptions possible – Examination required for entry on the national register	– No time limit imposed for taking examination	– The examination comprises two parts, CIPA (GB) and Irish legal part – Ministerial waiver required for compensating CIPA parts with papers of the EQE
IS	– No register of Patent Attorneys	– FUVÉ – Association of Icelandic Trademark and Patent Attorneys; P.O. Box 662, IS-121 REYKJAVÍK (private practice) – No industry association – Non-unitary profession – Unitary profession in the epi	– Membership of the private practice association requires: a) Icelandic nationality or domicile in Iceland; b) law, engineering or equivalent university degree	– Membership of the private practice association requires five years of practice at a firm being member of the association, of which five years at least three years must be associated with work on patent or trademark matters	– No examination
IT	– No register of Patent Attorneys – Examination required for Patent Attorneys	– Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale; Via G. Donizetti 1/A; IT-20122 MILANO (private practice and industry); www.ordine-brevetti.it – Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale; c/o Via S. Agnese, 12; IT-20123 MILANO (private practice) – A.I.C.I.P.I., Associazione Italiana dei Consulenti Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese; www.aicipi.it (industry) – Non-unitary profession	– University degree obtained in Italy or abroad and recognised in Italy – Degree issued by a university or high school institute of EEA state with at least three years education in industrial property, after high school	– 2 years training with company, offices or services specialised in industrial property or 18 months + 6 months in specific industrial property/patent courses – Italian citizens with employment for 5 years as an EPO examiner allows for direct enrolment for the examination – Examination not required for chief examiners at the NPO	– The examination comprises two written parts: 1) patent drafting and 2) patent law; and 3) one oral part on a) public and private law and civil procedure, b) patent law, c) EU and international law in industrial property, d) comparative law in industrial property, e) English, French or German as foreign language and f.) technical knowledge in chemistry, electricity or mechanics – Having passed the EQE allows for taking examination without practice

LI	Patent Attorney on register maintained by the government agency FMA (Finanzmarktaufsicht)	- Liechtensteinischer Patentanwaltsverband (LIPAV); Kappelestrasse 15, FL-9492 ESCHEN - Unitary profession	- National of the EEA - National examination - Educational background in engineering or natural sciences (currently through EQE, amendment of law under way)	No practice requirements	- Two part national examination; admittance to oral examination only upon success in preceding written examination - EQE prerequisite for taking national examination
LT	Patent Attorney on register maintained by the NPO	- Association of Patent Attorneys in Lithuania; Kaštonų g. 5-7, 01107 VILNIUS, LITHUANIA; www.is.lt/kuc - No compulsory membership for practitioners (patentinis · patik · tinis)	- Lithuanian nationality or EU nationality - University degree in engineering, natural sciences, law or mathematics - Passing examination organised by the national patent office	5 years experience in intellectual property (patent attorney firm, NPO, industry IP department)	Examination comprises three parts: 1) theoretical part on national and international IP laws, 2) theoretical part on Civil Code and Civil Proceedings Code of the Republic of Lithuania, and 3) practical part on drafting, responding to communications, oppositions, etc.
LU	LU patent attorneys on Register maintained by „Ministère de l'Economie"	Fédération des Conseils en Propriété Industrielle au Luxembourg ; President: SPEICH, Stéphane ; c/o Denneweyer & Associates ; 55 rue des Bruyères, L-1274 HOWALD ; Tel : +352 49 98 41 272	- University degree 12 months training with registered LU or EU patent attorney; and - EQE; and - Supplementary national examination	See column to the left	Practical aspects of the supplementary national examination and a national competence test to be determined by implementing regulation
LV	Patent Attorney on register maintained by the NPO; www.lrpv.lv	The Association of Latvian Patent Attorneys (LPPA); Ausekla 2-2, RIGA LV1010, Latvia; tel: +371-732050, fax: +371-7325600 (President, Mr. Marks Kuzans)	- Citizen of and permanent residence in Republic of Latvia - Higher technical, legal or economic degree (foreign diplomas must be recognised in the Republic of Latvia) - At least 30 years of age, sworn advocates at least 25 years of age - Examination	Candidate who is not a lawyer shall have a minimum of 5 years of practice in the patent field, i.e. as assistant for a patent attorney	- Examination has one written part and one oral part, choice between all or one of the fields: patents, trademarks, industrial designs - Latvian IP legislation, International conventions and treaties, practical tasks
MC	Patent Attorney on register maintained by the NPO (MC and FR patent attorneys allowed)	Unitary profession			No examination

NL	– Patent Attorney on register maintained by the NPO	– Orde van Octrooigemachtigden; P.O.Box 3219; NL-2280 GE RIJSWIJK; www.octrooigemachtigde.nl – Unitary profession	– University degree in science, technology, engineering or agriculture for taking examination – NL or EEA citizens having passed the national examination and having three years practice may enter the national register	– 3 years practice at office of NL patent attorney – Exemption for EEA patent attorneys or qualified European Patent Attorneys (provide they pass an aptitude test)	– The examination is in writing and comprises 6 modules: 1) general law (3.5 hours); 2) patent law (3 hours); 3) other IP-law, European law, competition law (3 hours); 4) writing an advice regarding a patent-related problem (8 hours); 5) writing of a patent application; and 6) and defending the same (4 hours each). – The examination is examined by an examination committee appointed by the Ministry of Economic Affairs and comprising representatives from the NPO, the patent profession and the legal profession. – Training is provided in the form of a two years course. – Examination modules form a part of the course, but are also open to persons not following the course. – Modules 4, 5 and 6 may be compensated by Paper A, B and C of the EQE respectively	– No examination	– Qualifying examination	– The examination comprises one written part and one oral part – The examination is organised, drafted and examined by the NPO
NO	– No register of Patent Attorneys	– Norske Patentingeniørers Forening (NPF); (private practice) – Norsk forening for industriens patentingeniører NIP (industry) – Non-unitary profession	– Scientific or technical university degree	– 7 years practice, of which 5 for a private agent (private practice)				
PL	– Patent Attorney on register maintained by the NPO		– University degree taken at faculty useful for practicing the profession (e.g. technical, law) – PL nationality – Oath before the NPO	– Three years training before taking examination				
PT	– IP Attorney on register maintained by the NPO	– Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes (AMEP); Rua Vitor Córdon, 14 -1249-103 LISBOA – Associação dos Consultores em Propriedade Industrial; Rua Miguel Lupi, 16 – r/c – 1200 –725 LISBOA – Unitary profession	– PT or EEA nationality – University degree in engineering, law or economics – Office located in PT or in the territory of a EEA Member State	– No practice required for taking examination				

RO	Patent Attorney on register maintained by the NPO and also member of the Romanian Chamber of Patent Attorneys	- Camera Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania (Romanian Chamber of Patent Attorneys); B-dul Corneliu Coposu nr. 7, Bl. 104, sc. 1, et. 4, ap. 16, Sector 6 – Bucuresti, Romania; www.patent-chamber.ro - Unitary profession	- Romanian nationality and residence and business place in Romania required for passing the examination - Technical, scientific or judicial university degree	3 years experience in the basic profession and/or 3 years training within a patent attorney firm - Technical examiner permanently employed at the NPO for at least 5 years may enter the Romanian Chamber of Patent Attorneys without further practice or examination	- Examination organised by the NPO - Examination comprises three written parts: a) one theoretical part on national patent law and proceedings, PCT, EPC and other international treaties, and b) two practical parts comprising filing of a patent application, answering an official action, drafting claims, specification and appeal
SE	No register of Patent Attorneys	- Svenska Patentombudsforeningen; Box 2286; SE-10316 STOCKHOLM (private practice); www.sprof.se - Svenska Industriens Patentingenjörers Förening; c/o Eka Chemicals, Box 11556, SE-100 61 STOCKHOLM; (industry); www.siprf.se - Non-unitary profession		5 years practice for entering private practice association - no prior practice for entering industry association	- No official examination - Sveriges IP-ombuds Samfundet (Swedish Intellectual Property (IP) Attorneys Association; www.ip-samfundet.se (association engaged with authorisation, educational requirements, etc.) - Stiftelsen IP Akademien; www.ipakademien.se (institute engaged with education)
SI	Patent Attorney on register maintained by the NPO; http://www.uil-sipo.si	- Association of Slovenian Patent Attorneys (ASPA), c/o ITEM d.o.o., Resljeva cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenia - Unitary profession	Natural person with university diploma in the technical field or natural science and who passed the examination	No practice required	- National examination for patent attorneys is organized by the NPO and consists of a written part which usually takes approximately 8 hours and an oral part which takes approximately 3 hours. - The examination covers Slovenian national legislation and international treaties valid in Slovenia concerning patents, trademarks, industrial designs and geographical indications - The EQE has no formal influence on this examination

SK	Patent Attorney on register maintained by the Chamber of Patent Attorneys	- Chamber of Patent Attorneys, Trenčianska 55, 821 09 BRATISLAVA 2, Slovakia; <i>www.patentattorneys.sk</i> - Unitary profession	- Tertiary education - Professional examination - Oath to President	3 years practice by patent attorneys or 4-years practice in industrial property department of companies required for taking examination	Professional examination given by the NPO comprises written and oral parts
TR	Patent Attorney on register maintained by the NPO	- Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM); <i>www.pem.org.tr</i> (association, not national) - Unitary profession	- Turkish citizenship with place of residence in Turkey - University degree of 4 years	No practice required for taking examination	The examination comprises one written part relating to national patent law and proceedings, PCT and other international treaties, and unfair competition law

2009-06-15

- EQE (European Qualifying Examination)
- EEA (European Economic Area)
- NPO (National Patent Office)

Representation in National Proceedings for Patent Matters

Table of Representation /ToR/ by CNIPA and epi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PA title protected	Membership of Institute compulsory for a PA	PA must have tech.or science degree	PA must pass exam.	Anyone can rep. patent applic. before P.O.	PA can rep. pat. applic. before P.O.	Atty-at-law can rep. pat. applic. before P.O.	Anyone can rep. in Court	PA can rep. in all Courts	PA can rep. in some Courts	PA with higher qual. can rep. in all Courts	PA can plead as of right in Court (where not allowed rep.)	PA can assist as of right in Court (where not allowed rep.)	Privilege for atty-at-law	Privilege for atty-at-law PA	PA and atty-at-law can practise together	Poss. to cumulate titles
AT	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No	Yes ¹	–	Yes	Yes	Yes ²	Yes ²	No	Yes
BE	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No	–	No	No	Yes	No	No	Yes
BG	Yes	No	No ³	Yes	No	Yes	No	No	No	No	–	No	No	Yes	No	No	Yes
CH	No ⁴	No	No ⁴	No ⁴	Yes	Yes	Yes	No	No	No ⁴	–	No ⁴	No ⁴	Yes	No ⁴		
CY	Yes	Yes	No	Yes ⁵	No	Yes ⁵	Yes	No	Yes ⁵	Yes ⁵	–	Yes ⁵	Yes ⁵	Yes	Yes ⁵	Yes	Yes
CZ	Yes	Yes	No ³	Yes	No	Yes	Yes	No	No ⁶	Yes ⁶	–	–	–	Yes	Yes	No	Yes
DE	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No	Yes ¹	–	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
DK	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	–	No	No	No	No	No	No ⁷
EE	Yes	No	No ³	Yes	No	Yes	No	No	No ⁸	Yes ⁸	–	No	Yes ⁸	Yes	Yes	No ¹⁴	Yes
ES	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	–	No	Yes	No	No	Yes	Yes

FI	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes	No	No ⁷	Yes
FR	Yes	N/Y?	N ³ /Y?	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes	No	Yes	Yes	No ⁴	Yes
GB	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes ¹⁰	Yes ¹¹	No	No	Yes	Yes ¹²	No ⁴	Yes
GR ⁹	-	-	-	-	No	-	Yes	No	-	-	-	-	-	Yes	-	-	-
HR	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	Yes	No	Yes	Yes
HU	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No ¹³	Yes	-	-	-	-	Yes	Yes ²	No ¹⁴	Yes
IE	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	-	No	No	Yes	Yes	No ¹⁴	Yes
IS	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	-	No	No	Yes	No	Yes	-
IT	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No	-	No	No	Yes	Yes	No	Yes
LI	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No ⁸	Yes ⁸	-	-	-	Yes	Yes	No ¹⁴	Yes
LT	Yes	No	No ³	Yes	No ¹⁵	Yes	No	No	No	No	-	Yes	Yes	No	No	No	Yes
LU	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No	-	No	No	Yes	No	No	No
LV	Yes	No	No ³	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	-	-	-	-	Yes	No	No ¹⁴	Yes
MC					Yes	Yes	Yes	No	No	-	-	-	-	Yes	No		
MT	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	Yes	No	Yes	Yes
NL	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No	Yes ¹⁶	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
NO	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	-	No	No	Yes	No	Yes	Yes
PL	Yes	Yes	No ³	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes ¹⁸	-	-	-	-	Yes	Yes	No	Yes
PT	Yes	No	No ³	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No	-	No	No	Yes	No	Yes	Yes
RO	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes ¹⁶	No	No	Yes ¹⁶	-	No	No	Yes	Yes ⁴	Yes	Yes
SE	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	-	-	Yes	No	No ¹⁴	-
SI	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes	No	Yes
SK	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No	-	No	No	Yes	No	Yes	Yes
TR	Yes ¹⁷	No	No	Yes	No	Yes	No	No	No	No	-	No	No	Yes	No	Yes	Yes
EP	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	-	-	-	-	-	-	-	Yes	-	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

COMMENTS ON THE COLUMNS OF THE TABLE:

Column 1: the answer is YES if registration is necessary to obtain the title of PA and if it is an offence to use the title without being registered.

Column 2: „Institute“ means any institute (bar, association etc.) of PAs.

Column 3: if another type of university degree is accepted, please add a note to the response „NO“ (see note 3 below).

Columns 5 and 8: „anyone“ means local citizen (if a foreigner is also allowed to represent, please add a note to the response „YES“). Moreover, please note that the applicant can be a foreigner or local (i. e. all types of applicants are embraced).

Columns 9 and 10: If a PA cannot represent in all courts (in his/her own right!), the response is „NO“ in column 9 but the details should be given as a note to the „YES“ of column 10.

Column 11: „higher qualification“ means a special qualification only for PAs (i. e. it does not include obtaining the Attorney at Law /AaL/ title).

- Column 12: „plead as of right“ means that an AaL must be formally entered as the representative but a PA can act instead of the AaL (who need not to be at the trial at all).
- Column 13: „assist as of right“ means that an AaL must be formally entered as the representative and speak in court but a PA can also speak in court though in the presence of the AaL.
- Columns 14 and 15: „privilege“ means that, even before a Court, AaL or PA is obliged to keep secret information, data etc. which were obtained during the representation of the client (of course, the client can disclose it but the Court cannot enforce the disclosure of the secret information, data etc.).
Answer is YES, if privilege is explicitly provided in a legal source.
If there is no privilege *in criminal proceedings* for patent infringement (where such is possible), than add a note to the response YES (see note 2 below).
- Column 16: The question relates to the formation of a common firm. See note 14 as a possible („usual“) remark to the response NO.
- Column 17: a person can have both titles (he/she can PA and AaL)

MEANINGS OF SIGNS (apart from YES and NO): blank: no information;
– : the question cannot be interpreted (i.e.: it is meaningless in the system of the country).

NOTES:

- 1 In validity, ownership, inventorship, prior user right actions, and declaratory actions for infringement and non-infringement cases.
- 2 Except in criminal proceedings (and patent infringement can be a criminal offence).
- 3 Other type of degree is also accepted (but without any degree the title cannot be obtained).
- 4 The relating law will enter into force on January 1, 2011 (which will change the situation remarkably).
- 5 Attorneys at Law are *by law* also PAs attorneys in Cyprus.

- 6 Not on appeal.
- 7 An exception could be made by the Society of Attorneys-at-Law.
- 8 PA can represent before first and second instances [not in third instance (cassation) where a PA can represent jointly with an AaL].
More specific comment to LI: The representation of PAs is restricted to IP related matters and for the highest court a supporting AaL is needed at least for some actions.
- 9 PA title does not exist in Greece for National Proceedings regarding patent matters. Only Attorneys at Law can act in the field of IP rights in Greece.
- 10 Only before the Patent County Court (PCC).
- 11 Title: Patent Agent Litigator (PAL) . Note: no right of audience in High Court or Court of Appeal and no rights at all in House of Lords.
- 12 Limited to advice on IP matters.
- 13 The representation is limited in litigation cases.
- 14 A mere cooperation among independent AaLs and PAs is acceptable. However, there are restrictions regarding the formation of one common firm. For AaLs it is only allowed to establish and run a firm with other AaLs
- 15 (1) Patent attorney (2) An applicant having his residence or principal place of business, registered branch office or representative office in Lithuania, any other state of the European economic area or in one of the Contracting States to the European Patent Convention, may be represented by an employee authorised in accordance with the procedure laid down by the legal acts.
- 16 PAs can represent in administrative proceedings (against an adverse decision from the PO); PAs cannot represent (but merely assist) in civil litigation regarding infringement/revocation.
- 17 The PA title is used only by PAs registered with the Turkish Patent Institute, but there is no specific text or regulation concerning the profession (i.e. the result of a legal debate is questionable).
- 18 Except before the Supreme Court.

September 1, 2009

Online training tool for the EQE

H. Hanneman
Director of Education

Last year *epi*, EPO Academy and CEIPI decided to set up a joint Working Group (WG) to develop online exercises for candidates preparing for the EQE. Aim of the project is to provide new EQE-related exercises through the internet which help EQE-candidates to self-test their knowledge/competences with respect to the various EQE papers.

Recently a first tangible result of the project has been put online (www.eqe-online.org/questions/ or www.eqe-online.org/forum/). It relates to paper DI and provides some 70 questions on EPC time limits /deadlines. The format chosen allows a user to request (a number of) open questions. After answering the answers in turn by submitting the time limit and the legal basis for it (EPC article/rule) the programme checks the

submitted answer and provides the calculation of the correct answer as well as the legal basis for it.

A pilot test with over 300 users has been completed successfully.

We hope that this e-learning programme provides a useful addition to the arsenal of tools available to EQE-students. The WG welcomes feedback from users or other interested members.

Over time the Working Group will add questions on other aspects of EPC as well to the DI module.

The Working Group is currently developing a multiple choice exercise relating to paper A (E/M) which is due to go online later this year. The Working Group will turn to the other papers subsequently.

We will keep you informed on the progress.

„Train the trainer“ EPC seminar

H. Hanneman
Director of Education

epi in cooperation with EPO Academy organised earlier this year an extensive training for experienced national patent attorneys from the 'newer' member states on all aspects relating to the handling of EPC applications. The purpose of the 14-day training was to provide participants with an in-depth knowledge and practical working skills of EPC/PCT. The training was targeted at those local, national patent attorneys who – after being trained – were willing to act as tutor at *epi*-seminars to be organised after the training in their respective countries. Hence: the „train-the-trainer“ concept.

The programme started in March with 23 participants from 9 countries. These participants were selected from about 35 candidates after passing an admittance test.

The programme consisted of the following modules:

1. Fundamental aspects in patenting under the EPC (2 days)
2. Formalities at the EPO (2 days)
3. Claim drafting (2 days)
4. Understanding Examiners' communications and Amendments (3 days)
5. Opposition and appeal (2 days)
6. Oral proceedings (3 days)

All modules (with the exception of number 2) were jointly tutored by an experienced EPO and *epi* tutor. In this way participants will be confronted in some cases with allegedly different opinions. But the participants will also have seen that these allegedly different opinions are in fact not that different: both „sides of a file“ i.e. the profession and the EPO – will eventually – at least in most cases – lead to a final version of a patent that can be granted.

From the side of *epi* the team of tutors consisted of Messrs. Derek Jackson, Claude Quintelier, Francis Leyder and Paolo Rambelli. From the side of EPO most of the tutoring was performed by Mr. Daniel Thomas. The evaluation forms completed by participants at the end of each session shows that the seminar and its tutors were highly acclaimed.

On June 18, 2009 at the closing ceremony all 23 candidates were presented their certificate signed by Mr. Claude Quintelier on behalf of *epi* and Mr W. van der Eijk, Vice President EPO.

Now it is for the 23 freshly trained trainers to distribute the newly gained knowledge amongst their fellow patent professionals in their home countries. *epi* expects

that they start organising *epi* seminars in their respective home countries. (Actually the first seminar – in Lithuania – was already held in July less than 4 weeks after the end of the training).

The trainers are:

Bulgaria

Mr. Samuil Benatov, Mrs. Radislava Kosseva, Mrs. Emilia Vinarova

Estonia

Mr. Mart Enn Koppel, Mr. Margus Sarap

Croatia

Mr. Tihomir Dragun, Mrs. Tatjana Sucic, Mr. Zsolt Szabo

Lithuania

Mrs. Ludmila Gerasimovic, Mrs. Jurga Petuniunaite

Latvia

Mr. Jevgenijs Fortuna

Poland

Mrs. Lidia Chlebicka, Mrs. Krystyna Chochorowska-Winiarska, Mrs. Malgorzata Gizinska-Schohe, Mr. Ludwik Hudig, Mr. Piotr Kaminski, Mrs. Katarzyna Dorota Lewicka, Mr. Piotr Malcherek

Romania

Mrs. Ileana-Maria Florea, Mrs. Mihaela Teodorescu

Slovenia

Mr. Dusan Borstar, Mrs. Renata Osolnik

Turkey

Mrs. Ayse Ünal Ersönmez

The intention of *epi* was not only to train the above members personally but the ultimate success of the „train-the-trainer“ concept depends on these trainers distributing the knowledge and initiating training activities back home.

epi wished good luck to the participants and will continue to provide support and assistance where possible.

RESULTS OF THE EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION 2009

FIRST SITTING – Examination in full and modular sitting

Nationality	Candidates (in total)	PASSED				FAILED			
		Total	%	Examina- tion in full	modular sitting (2modules)	Total	%	Examina- tion in full	modular sitting (2modules)
AT	8	3	37,5	3	0	5	62,5	4	1
BE	16	5	31,3	3	2	11	68,8	5	6
CH	5	1	20,0	1	0	4	80,0	4	0
DE	222	89	40,1	72	17	133	59,9	115	18
DK	11	2	18,2	2	0	9	81,8	4	5
ES	16	3	18,8	0	3	13	81,3	5	8
FI	16	1	6,3	1	0	15	93,8	8	7
FR	83	30	36,1	25	5	53	63,9	40	13
GB	112	58	51,8	56	2	54	48,2	49	5
GR	1	1	100,0	1	0	0	0,0	0	0
HU	4	0	0,0	0	0	4	100,0	4	0
IE	7	2	28,6	2	0	5	71,4	3	2
IS	2	0	0,0	0	0	2	100,0	1	1
IT	41	7	17,1	1	6	34	82,9	13	21
LV	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
NL	25	14	56,0	12	2	11	44,0	9	2
PL	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
PT	2	1	50,0	1	0	1	50,0	0	1
RO	3	1	33,3	1	0	2	66,7	2	0
SE	29	7	24,1	5	2	22	75,9	12	10
SI	1	0	0,0	0	0	1	100,0	0	1
TR	3	0	0,0	0	0	3	100,0	1	2
BA	1	1	100,0	0	1	0	0,0	0	0
CN	2	1	50,0	1	0	1	50,0	1	0
JP	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
SG	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
SN	1	1	100,0	1	0	0	0,0	0	0
US	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
TOTAL	616	228	37,0 %	188	40	388	63,0 %	285	103

RESITTING – Examination in FULL

Total number of candidates: 52

Passed: 0 (0 %); Failed: 52 (100 %)

RESITTING – Examination in PART

Total number of candidates: 1073

Passed: 245 (22,83 %); Failed: 828 (77,17 %)

Next Board and Council Meetings

Board Meetings

- 81st Board meeting on 28 November 2009 in Munich (DE)
- 82nd Board meeting on 13 February 2010 in Milan (IT)
- 83rd Board meeting on 12 June 2010 (NO)
- 84th Board meeting on 25 September 2010 (HU)

Council Meetings

- 67th Council meeting on 10 October 2009 in Düsseldorf (DE)
- 68th Council meeting on 24 April 2010 in Dublin (IE)
- 69th Council meeting on 20 November 2010 in Berlin (DE)

The Standing Advisory Committee before the European Patent Office (SACEPO)

W. Holzer (AT)

This year's meeting of the SACEPO was the first of a new kind. Over the long history of the SACEPO, which was initiated by the first President of the Office, Mr. van Benthem, membership of the Committee continued to grow. Whilst the participants in the very beginning were chosen as *ad personam* members (two per member state, one from industry and one from the private profession) who expressed more or less their personal opinion, later on various bodies, such as the *epi* and Business Europe gained more influence over the participants' views and opinions (notably by remunerating the participating members for their travel expenses). Thus, the associations assumed responsibility for nominating delegates for the meetings, which normally take place once a year. With the growing number of member states and double representation (industry/free profession) for most countries as well as the attendance of representatives from other professional organisations (such as inventors' associations), the meetings became less flexible and more difficult to manage. Besides, some of the topics discussed were of a very detailed and technical/legal nature and thus also time consuming.

The President of the Office, Ms. Brimelow therefore decided to sharpen the profile of the SACEPO by reducing the number of participants to 10 members each from the *epi* and Business Europe, and a small number of *ad personam* members, notably from Academia. The idea behind this change apparently also took account of the changing role of patents, namely patents becoming part of a social contract and also public policy.

Ms. Brimelow chaired the meeting of the newly composed body herself for the first half day.

Instead of discussing more or less practical matters as in previous meetings, like amendments of Articles and Rules, the new SACEPO's discussion pertained to more

global matters, such as the interface between the patent system and public policy, in particular patents and standards which sometimes tend to collide in their objectives. The EPO is particularly concerned with ICT standards and the transparency of patents in relevant technical fields, and noted that proposals circulate in WIPO to include standards documentation in the PCT minimum requirement. Nevertheless, members of the SACEPO questioned the competence of the EPO in this particular field.

Another topic was green technology. The link between IPs and environmentally sound technologies (EST) was dealt with in the European Patent Forum in Ljubljana in 2008. The interest of the EPO is the promotion within the IP system of environmentally-friendly technology. Further topics of general interest were governance issues, such as the composition and working methods of the Administrative Council of the European Patent Organisation in view of the large number of member states, 36 at present (including the last two accessions – the Former Yugoslav Republic of Macedonia and San Marino), the build up of confidence enhancing measures between the Offices of first filing and the Offices of second filing with an aim to avoid duplication of work, the financing of the European Patent Office in the future, and international cooperation with a view to „export“ the success story of the European Patent system. Of course, a topic turning up in every SACEPO meeting was the work load of the Office, its backlog (with pending European examination procedures amounting to more than 400.000 in 2008), and its quality management.

All in all, the new composition of the SACEPO resulted in a livelier and more in depth discussion of subject matter than hitherto.

Änderungen ohne Ende an der Ausführungsordnung des EPÜ 2000 – Was will der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation?

S. Frischknecht (DE)
H. Kley (CH)

Die am 1. April 2010 in Kraft tretende nunmehr dritte Änderung an der Ausführungsordnung des EPÜ 2000 seit Inkrafttreten am 13. Dezember 2007 gibt Anlass, die Häufung von Änderungen durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation zu hinterfragen. Diese Änderungen stehen vordergründig im Zusammenhang mit der EPA-internen Initiative „raising the bar“, durch welche die Verfahrenseffizienz vor dem EPA gesteigert werden soll und qualitativ hochwertige Patente zur Erteilung gelangen sollen. Im Speziellen führen die aktuellsten Änderungen aber zu einem komplizierten und ineffizienten Verfahren und schränken den Anmelder in seinen Gestaltungsfreiheiten stark ein, ohne dass dadurch positive Auswirkungen im Hinblick auf qualitativ hochwertige Patente zu erwarten sind. Die Autoren führen eine kritische Diskussion über die Änderungen und deren Auswirkungen.

Inhalt

- I. Einleitung
- II. Gesetzgebung EPÜ 2000
 - 1. Rückblick
- 2. Auswirkung von EPÜ Art. 33
- 3. Einseitiges Gesetzgebungsverfahren
- III. Würdigung der Änderungen per 1. April 2008
 - 1. Anspruchsgebühren
- IV. Würdigung der Änderungen per 1. April 2008
 - 1. Zusatzgebühr
 - 2. Einheitliche Benennungsgebühr
 - 3. Anspruchsgebühren
- V. Würdigung der Änderungen per 1. April 2010
 - 1. Neues Verfahren bei Teilanmeldungen
 - 2. Zur Einführung der R. 70a und der Änderung von R. 161
 - 3. Zu den Änderungen von R. 137
- VI. Stabilität des EPÜ als Garant für Anmelder und EPA Über die Autoren

I. Einleitung

Die aktuellen Beschlüsse¹ des Verwaltungsrats (VR) der Europäischen Patentorganisation (EPO) vom 25. März 2009 sind bei Anmeldern und zugelassenen Vertretern auf wenig Verständnis gestoßen. Diese Beschlüsse stellen bereits die dritte Anpassung der Ausführungsordnung (AO) zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) 2000 seit dessen Inkrafttreten am 13.12.2007 dar. Seit diesem Zeitpunkt gab es kein (Kalender-) Jahr ohne

Änderungen an der AO. Diese rasche Abfolge von Änderungen führt insbesondere im Hinblick auf die in 2010 in Kraft tretenden Änderungen dazu, dass das Ausmaß und die Konsequenzen der Änderungen der AO und der Gebührenordnung durch die an den Verfahren Beteiligten nur erschwert wahrgenommen werden können.

Die durchgeführten und geplanten Änderungen der AO stehen vordergründig im Zusammenhang mit der EPA-internen Initiative „Raising the Bar“². Diese Initiative soll das Ziel verfolgen, qualitativ hochstehende Patente zur Erteilung zu bringen. Liest man im Jahresbericht 2008 des EPA weiter, ergibt sich aber ein anderes Bild. Durch die Änderungen soll eine „Steigerung der Verfahrenseffizienz“³ erreicht und verhindert werden, dass Anmelder „die Effizienz des Prüfungsverfahrens unterminieren“⁴. Es geht also im Grundsatz darum, Gestaltungsfreiheiten des Anmelders einzuschränken und ihn zu disziplinieren. Ob solche Einschränkungen zur Verbesserung der materiellrechtlichen Qualität und Beständigkeit von Patenten beitragen, ist höchst zweifelhaft.

In diesem Aufsatz werden wesentliche Punkte und Konsequenzen der bisherigen und beschlossenen Änderungen an der AO zum EPÜ 2000 kritisch beleuchtet.

II. Gesetzgebung EPÜ 2000

1. Rückblick

Mit dem Abschluss der Revisionskonferenz in München vom 20. bis 29. November 2000 und der Publikation in 2001 Sonderausgabe Nr. 4 ABl. EPA gemäss „Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 zur Annahme der Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens“ war das EPÜ 2000 keineswegs abschliessend legiferiert. Da im EPÜ 2000 vorgesehen war, dass eine Vielzahl von materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Punkten neu in der AO geregelt werden sollten, nahm das EPÜ 2000 für alle an der Ausarbeitung der AO nicht Beteiligten erst im Verlaufe des Jahres 2007 konkret Gestalt an. Am 13. Dezember 2007 trat das EPÜ 2000 dann in Kraft.

2. Auswirkung von EPÜ Art. 33

Die verstärkte Verschiebung von materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Regelungen in die AO gibt dem VR der EPO verstärkt die Möglichkeit, Bestimmungen in der AO selbst zu implementieren (Art. 33(1)c).

¹ ABl 2009, 296-304.

² Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Präsidentin.

³ Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Präsidentin.

⁴ Jahresbericht 2008 EPA, S.9.

Dem VR wurden somit weitreichende Kompetenzen bei der Gestaltung der AO zum EPÜ 2000 eingeräumt. Diese Kompetenzerweiterung erklärt sich aus praktischen Überlegungen. Man wollte vermeiden, dass Änderungen von geringer Tragweite regelmäßig die Einberufung einer diplomatischen Konferenz erfordern. Eine solche umfassende gesetzgeberische Kompetenz birgt die Gefahr, dass das zuständige Gremium möglichst rasch und in seinem Sinne Änderungen durchführt. Dies ist besonders problematisch, weil dem VR die demokratische Legitimation fehlt: seine Mitglieder werden nicht vom Parlament des Mitgliedstaates gewählt, sondern von der Exekutive ernannt. Ferner ist der VR eigentlich ein Aufsichtsorgan, das für ordnungsgemäße Verhältnisse sorgen soll. Anders ausgedrückt entsteht aus Verwaltungen, die von der Exekutive ausgewählt worden sind, unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Organ, das gesetzgeberische Kompetenzen wahrnimmt und das keiner Aufsicht untersteht. Das entspricht weder dem Grundsatz der Gewaltenteilung, noch ist es mit der gerichtlichen Kontrolle der Verwaltung vereinbar.

3. Einseitiges Gesetzgebungsverfahren

Weil auch der Gesetzesänderungen vorbereitende und beratende Ausschuss Patentrecht⁵ von VR-Mitgliedern und dem Präsidenten des EPA (unterstützt von EPA-Bediensteten) als stimmberechtigte Personen gebildet wird, hat der VR bei Änderungen der AO freie Hand. Andere kompetente Teilnehmer im Ausschuss Patentrecht haben nur den Status von nicht stimmberechtigten Beobachtern, wie beispielsweise das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (epi). Werden Einwände seitens der Beobachter vorgebracht, können diese berücksichtigt werden, müssen aber nicht. In einer Abstimmung über Änderungen vertreten die stimmberechtigten Personen aber in der Regel die Interessen des VR bzw. der Amtsleitung. Diese Interessenlage wird dann dem VR zum Beschluss vorgelegt. Kritische Meinungen seitens der Anmelder bzw. zugelassenen Vertreter haben also im Gesetzgebungsverfahren der EPO kein Gewicht, weil dieser Personenkreis weder im Ausschuss Patentrecht noch im VR stimmberechtigt ist. Die Gesetzgebung erfolgt also einseitig durch den VR, in der Regel mit Unterstützung der Amtsleitung.

III. Würdigung der Änderungen per 1. April 2008

1. Anspruchsgebühren

Die Änderung der R. 45 vom 6. März 2008 sowie weiterer darauf basierender Regeln musste aufgrund der Änderung der Gebührenordnung (beschlossen am 14. Dezember 2007) vorgenommen werden. Diese Änderung enthält die Einführung einer Anspruchsgebühr von € 200.- ab dem 16. Anspruch bei gebührenfreien ersten 15 Ansprüchen.

Diese neue Gebührenstruktur erweist sich insbesondere für mittelständische und kleinere Unternehmen als

Nachteil, wenn in einer Schutzrechtsanmeldung mehrere selbständige Ansprüche unterschiedlicher Kategorien aufgestellt werden. In solchen Fällen reichen fünfzehn Ansprüche in der Regel nicht aus, um beispielsweise eine vollständige Beanspruchung sowohl einer Vorrichtung als auch eines Verfahrens samt bevorzogter Weiterbildungen formulieren zu können.

Ferner wird abzuwarten sein, wie das EPA mit Patentansprüchen umgehen wird, in denen mehrere optionale Merkmale aus früheren abhängigen Ansprüchen mit „und/oder“ bzw. „vorzugsweise“ und ähnlichen Verknüpfungen zusammengefasst werden, um die formale Anzahl an Ansprüchen zu reduzieren. Innerhalb eines abhängigen Anspruchs sind dann mehrere Alternativen einzeln enthalten.

Neben der inhaltlichen Kritik ist es auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Einführung dieser Änderungen unverständlich, warum diese Änderungen nicht gleich auf den 13. Dezember 2007 eingeführt wurden.

IV. Würdigung der Änderungen per 1. April 2009

Die Hauptänderungen per 1.4.2009 betreffen eine einheitliche Benennungsgebühr und die Vorverlagerung der Fälligkeit von Zusatzgebühren bei umfangreichen Anmeldungen. Zusätzlich zur nachfolgenden inhaltlichen Kritik ist anzumerken, dass auch diese Änderungen bereits per 13. Dezember 2007 möglich gewesen wären mit vereinfachter Übergangsregelung, also ohne parallele Anwendung von zwei verschiedenen Regeln wie Regel 38, 39 und 71.

1. Zusatzgebühr

In einer Gesamtsicht hinsichtlich des Bearbeitungsaufwandes beim EPA ist die Vorverlagerung der Zusatzgebühr (ab der 36. Seite der Anmeldung) im Sinne einer verursachergerechten Kostenzuweisung als Schritt in die richtige Richtung zu werten. Die Grundlage der Seitenzählung bezieht sich auf die eingereichte Fassung – sei es in irgendeiner Sprache oder in einer Amtssprache. Die Seitenzahl gemäss einer ggf. später eingereichten Übersetzung in eine Amtssprache ist unerheblich⁶.

2. Einheitliche Benennungsgebühr

Die Legitimation einer Benennungsgebühr ist durch Art. 79 gegeben. Die Einführung einer einheitlichen Benennungsgebühr ist für den Anmelder zwar eine Verfahrensvereinfachung, stellt aber für jene, die sich bisher zu Beginn des Verfahrens auf weniger als fünf benannte Länder beschränkt haben, eine Verteuerung des Verfahrens dar. Diese trifft ebenfalls Einzelanmelder bzw. kleine oder mittlere Betriebe als Anmelder am stärksten.

Sofern in Zukunft eine Anpassung des Art. 79 in einer diplomatischen Konferenz in Betracht gezogen wird, wäre es wünschenswert, wenn die Benennungsgebühren als gesonderte Einheitsgebühr komplett gestrichen werden. Die Benennungsgebühr könnte ebensogut bei der Einreichung der Anmeldung als Bestandteil der

5 http://www.epo.org/about-us/epo/administrative-council/council-bodies/patent-law_de.html

6 ABl 2009, 118, 3.2.

Anmeldegebühr oder bei der Stellung des Prüfungsantrages als Teil der Prüfungsgebühr erhoben werden. Dies wäre eine weitere Verfahrensvereinfachung für den Anmelder. Eine solche weitere Vereinfachung ist auch sinnvoll, weil für Art. 54(3) EPÜ 2000 durch Wegfall der R. 23a EPÜ 1973 die materiellrechtliche Bedeutung der Entrichtung von Benennungsgebühren sowieso verschwunden ist. Dies würde dann zu einer analogen Regelung bezüglich der Benennung von Ländern wie beim PCT führen. Selbstverständlich müsste dabei auch eine eigenständige Regelung für Erstreckungsgebühren im Rahmen einer neuen Erstreckungsverordnung gefunden werden. Eine solche Regelung müsste unabhängig von der Benennung von Vertragsstaaten des EPÜ sein.

3. Anspruchsgebühren

Nebst der Einführung einer Anspruchsgebühr von € 200,- ab dem 16. Anspruch soll nicht unerwähnt bleiben, dass die seit 1.4.2009 geltende Gebührenordnung weitere erhöhte Anspruchsgebühren (€ 500,-) ab dem 51. Anspruch vorsieht. Zusammenfassend ist zu der nunmehr geltenden mehrstufigen Erhebung von Anspruchsgebühren anzumerken, dass sie speziell für Einzelanmelder und mittelständische und kleinere Unternehmen anmelderfreundlicher hätte gestaltet werden können, z. B. mit tieferen Gebühren (deutlich < € 200,-) ab dem 11. Anspruch (ähnlich wie bis 31.03.2008) und erhöhten Gebühren ab dem 30. Anspruch (> € 200,-). Dabei hätte das Amt ohne weiteres seine finanziellen Interessen wahren und gleichzeitig auf weniger finanzstarke Anmelder Rücksicht nehmen können.

Ob die neue Gebührenstruktur bei den Patentansprüchen für das EPA vorteilhaft ist, wird sich noch zeigen. Finanziell stellen die 5 zusätzlichen gebührenfreien Ansprüche erst einmal einen Verlust für das EPA dar. Sollte sich dieser monetäre Verlust nicht durch die neuen Anspruchsgebühren ausgleichen lassen, ist wohl mit erneuten, nicht anmelderfreundlichen Gebührenerhöhungen an anderen Stellen zu rechnen.

V. Würdigung der Änderungen per 1. April 2010

Eine vollständige Information über die zukünftigen Änderungen der AO per 1. April 2010 kann den angegebenen URL's⁷ bzw. dem Amtsblatt⁸ entnommen werden.

Im Folgenden wird speziell eingegangen auf die Änderungen der Regeln 36(1), 36(2); 137(4); 161 sowie auf die Einführung der neuen Regel 70a.

1. Neues Verfahren bei Teilanmeldungen

Das Instrument „Teilanmeldung“ ist durch die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) Art. 4G(1) vorgegeben. Da das EPÜ ein Sonderabkommen gemäss PVÜ Art. 19 ist, dürfen EPÜ-Bestimmungen der PVÜ nicht zuwider laufen.

Aus für Aussenstehende nicht nachvollziehbaren Gründen wurde innerhalb des EPA über eine Verschärfung des Verfahrens für Teilanmeldungen intensiv nachgedacht. Im Dokument CA/PL 8/08 des Ausschusses Patentrecht, Kapitel IV „Abuse of Divisionals“, wurde festgehalten, dass eine Duplizierung des Prüfungsverfahrens durch Einreichung von Teilanmeldungen ein Missbrauch des Patentsystems durch die Anmelder sei. Um diesen Missbrauch einzudämmen, wurden zur Überraschung der Anmelder und Vertreter die Regeln 36(1) und 36(2) am 25. März 2009 durch den VR-Beschluss geändert, der am 1. April 2010 in Kraft treten wird.

Aus der Teilanmeldungen betreffenden Entscheidung G 0001/05⁹ ist zum Thema „Missbräuche“ ausgeführt:

„Wenn administrative Maßnahmen wie eine Priorisierung von Teilanmeldungen bei der Prüfung und eine Bündelung und schnelle Bearbeitung von gleichzeitig anhängigen Teilanmeldungen, die es den Anmeldern erschweren, Gegenstände, hinsichtlich derer die Prüfungsabteilung in einer Anmeldung bereits eine negative Stellungnahme abgegeben hatte, dadurch aufrechtzuerhalten, dass sie sie immer wieder von Neuem einreichen, so sollte der Gesetzgeber überlegen, worin Missbräuche liegen und wie für Abhilfe gesorgt werden kann.“

Ob ein Missbrauch bei der Einreichung einer Teilanmeldung vorliegt, ist also in hohem Masse ermessensabhängig.

Die Duplizierung des Prüfungsverfahrens durch Einreichung von Teilanmeldungen als Missbrauch zu qualifizieren (CA/PL 8/08), entbehrt jeglicher Grundlage. Für diese Duplikate entrichtet der Anmelder je eine Anmeldungs- und Prüfungsgebühr sowie bereits aufgelaufene Jahresgebühren. Mindestens ökonomisch betrachtet erleidet auch das EPA bei den Duplikaten keine Nachteile. Im Gegenteil: die Bearbeitung einer mindestens teilweise schon bearbeiteten europäischen Anmeldung ist einfacher.

Das Argument Missbrauch durch Duplizierung stützt das EPA auf folgende Zahlen (Quelle CA/PL 8/08):

- 5 % aller europäischen Patentanmeldungen sind Teilanmeldungen;
- Teilanmeldungen der zweiten Generation machen 7 % aller Teilanmeldungen aus; und
- Teilanmeldungen der dritten oder weiteren Generation machen 1 % aller Teilanmeldungen aus.

Unterstellt man, dass die Teilanmeldungen zweiter oder höherer Generation *alle* auf „Missbräuchen“ beruhen, so kommt man aufgrund der Anmeldezahlen für 2007 von rund 141.000 Anmeldungen auf eine Anzahl von rund 550 „missbräuchlichen“ Anmeldungen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob nicht die normale Bearbeitung der Teilanmeldungen zweiter und höherer Generation (ca. 8 % aller Teilanmeldungen bzw. 4‰ (Promille!) aller Anmeldungen) für alle Beteiligten (Anmelder und deren Vertreter sowie Amt) den kleine-

⁷ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html> .
<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325a.html>

⁸ ABI 2009, 296-304 .

⁹ ABI 2008, 271, § 13.5 .

ren Aufwand bedeutet als die Implementierung, Umsetzung und Überwachung der neuen 24-Monatsfrist. Die gewählte Regelung erscheint weder für das Amt noch für die Anmelder vorteilhaft, sondern führt auf beiden Seiten zu einem unnötigen administrativen Aufwand. Der Anmelder wird zusätzlich in seinen Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Findige Anmelder und Vertreter haben bereits Umgehungsmöglichkeiten der 24-Monatsfrist in Umlauf gebracht, welche es auf legale Weise ermöglichen, auch eine Teilanmeldung nach Ablauf der 24 Monate in petto zu haben¹⁰.

Es wird interessant sein, wie sich die Anzahl der Teilanmeldungen in den ersten 6 Monaten ab dem 1.4.2010 aufgrund der im Verwaltungsratsbeschluss¹¹ enthaltenen Übergangsregelung entwickeln wird. Es ist zu erwarten, dass finanzstarke Anmelder mindestens eine Teilanmeldung auf Vorrat anlegen werden. Dies könnte auch in Zukunft vor Ablauf der neuen 24-monatigen Frist eine Strategie ebendieser Anmelder sein. Da solche Teilanmeldungen auf Vorrat nur für finanzstarke Anmelder eine realistische Option darstellen dürften, stellt das neue Verfahren eine klare Benachteiligung von mittelständischen Unternehmen und Einzelanmeldern dar. Es ist weiter anzunehmen, dass die Zahl der Teilanmeldungen (auf Vorrat) steigen wird, was zu einer starken Belastung des EPA führen wird. Diesbezüglich wird ein weiteres Mal auf den Jahresbericht 2008 verwiesen: Das Amt „erwartet, dass seine Ressourcen nicht für grundsätzlich vermeidbare Verfahrensbelange vergeudet werden“. Dies ist aber mit dem neuen Verfahren bei den Teilanmeldungen gerade zu erwarten, weil der Anmelder im Zweifel mindestens eine Teilanmeldung auf Vorrat einreichen wird, die – sofern sie später nicht mehr gebraucht wird – ein zu vermeidender, zusätzlicher Verfahrensschritt darstellt, der seine Ursache unmittelbar in der neuen Regelung hat.

Gemäß Übergangsregelung sind vom neuen Verfahren bei Teilanmeldungen auch alle noch anhängigen Anmeldungen betroffen. Es handelt sich hierbei um eine unechte Rückwirkung, bei der die Rechtsfolgen der geänderten AO erst ab 1. April 2010 eintreten, wobei die neue Regelung an gegenwärtigen, noch nicht abgeschlossenen Sachverhalten (anhängige Anmeldung) anknüpft mit Rechtsfolgen für die Zukunft an (Frist für Einreichung einer Teilanmeldung), wodurch die betroffene in der Vergangenheit erworbene Rechtsposition (Teilanmeldung möglich solange Stammanmeldung anhängig) nachträglich entwertet wird. Bei einer Interessen- und Güterabwägung unter Berücksichtigung des Vertrauensschutzes des Anmelders hätte die Übergangsregelung dem Anmelder Vertrauensschutz zu gewähren, da sein schutzwürdiges Vertrauen auf den bisherigen Rechtszustand überwiegt. Neben dieser rechtlichen Einschränkung wird Anmeldern und Vertretern durch die Übergangsregelung zusätzlich ein finanzieller Aufwand in zweistelliger Millionenhöhe (bei Annahme eines Überprüfungsaufwandes von z. B. nur € 80.- pro anhängiger

Anmeldung) aufgebürdet, um die Fristenlage hinsichtlich Teilanmeldungen in jeder anhängigen Anmeldung zu prüfen und entsprechende Schritte einzuleiten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die angestrebte Änderung beim Verfahren der Teilanmeldungen insoweit mit den sehr allgemeinen Vorgaben der PVÜ konform sein mag, als Teilanmeldungen weiterhin möglich sind. Aber im Hinblick auf die Verfahrensökonomie und die Verfahrensführung wurde für den Anmelder eine wenig durchdachte und insbesondere keine „sinnvolle Regelung“ gefunden, wie dies vom EPA publiziert wurde¹².

2. Zur Einführung der R. 70a und der Änderung von R. 161

Die neue Regel 70a bezieht sich auf R. 70(1) und sieht vor, dass das Europäische Patentamt den Anmelder gegebenenfalls auffordert, Mängel in den Anmeldungsunterlagen binnen einer Frist von 6 Monaten nach Hinweis auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts zu beseitigen. Die geänderte R. 161 sieht für eine solche Mängelbeseitigung eine Frist von 1 Monat vor.

Beide Regeln erwecken vordergründig den Anschein einer gleichartigen Behandlung von EP-Direktanmeldungen und Euro-PCT-Anmeldungen. Die Änderungen dieser Regeln haben aber bei genauerer Betrachtung eine ganz unterschiedliche Qualität.

a) Zur neuen R. 70a

Auch wenn durch das BEST-Programm (**B**ringing **E**xamination and **S**earch **T**ogether) des EPA dieselbe Person eine Recherche zu einer Anmeldung durchführt, die Stellungnahme im Rahmen des erweiterten europäischen Recherchenberichts (EESR) erstellt und nach Vorliegen des Prüfungsantrags die Prüfung durchführt, so ist rechtssystematisch im EPÜ eine Trennung zwischen Recherchenabteilung (Art. 17) und Prüfungsabteilung (Art. 18) vorgegeben. Diese Trennung wurde bei der vorliegenden Einführung der R. 70a nicht berücksichtigt. In den Artikeln 92 und 94 EPÜ ist festgelegt, was im Rahmen der Recherche bzw. Prüfung durch die formaljuristisch getrennten Abteilungen erledigt werden soll.

Nach Art. 94(3) fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, die Unterlagen zu ändern. Die in der neuen R. 70a vorgesehene Aufforderung erfolgt durch die zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens zuständige Recherchenabteilung (im Wortlaut der R. 70a: „das europäische Patentamt“), was aber nicht zu deren in Art. 92 definierten Kompetenzen, nämlich „Erstellen und Veröffentlichen des Recherchenberichts“ gehört. Dass durch die R. 62 (EESR) eine Stellungnahme zum Recherchenbericht eingeführt wurde, kann der in Art. 92 vorgeschriebenen „Erstellung des Recherchenberichts“ zugeordnet werden. Eine Aufforderung, Mängel zu beseitigen und Unterlagen zu ändern, geht aber über das in Art. 92 vorgesehene „Erstellen und Veröffentlichen des Recherchenberichts“ hinaus. Hier werden Kompetenzen, die nach Art. 94 eindeutig der Prüfungsabteilung zugeordnet sind, auf die dafür nicht

10 abgeleitet aus US 2008/0221912 A1.

11 CA/D 2/09 Art. 3, ABl 2009, 296.

12 Jahresbericht 2008 EPA, Vorwort der Präsidentin S. 7.

zuständige Recherchenabteilung übertragen. Die Anmeldung ist zum Zeitpunkt der Herausgabe des EESR noch nicht in der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung. Diese Zuständigkeit der Prüfungsabteilung erfolgt erst mit der Stellung des Prüfungsantrags (R. 10(2)). Die dargelegte Vermischung von im EPÜ formaljuristisch klar getrennten Zuständigkeiten und Kompetenzen ist wohl unmittelbar auf die im Amt „gefühlte“ Einheit von Recherche und Prüfung im Rahmen des BEST-Programms zurückzuführen. Eine solche Einheit ist aber im EPÜ gesetzgeberisch nicht umgesetzt.

Vor dem Hintergrund, dass eine Aufforderung nach R. 70a(1) von einer gemäß EPÜ dafür nicht vorgesehenen Abteilung herausgegeben wird, stellt sich somit auch die Frage, ob die Rechtsfolgen gemäß R. 70a(3) überhaupt Wirkung entfalten können. Dies wird die künftige Rechtsprechung klären, wenn eine diesbezügliche Beschwerde zu behandeln sein wird.

Die Aufforderung in R. 70a erfolgt in Zukunft zwangsweise, wenn die Recherchenabteilung Mängel in den Anmeldungsunterlagen findet. Dies wurde im Jahresbericht 2008¹³ im Übrigen bereits entsprechend vorangekündigt, in dem öffentlichkeitswirksam von einer „obligatorischen Erwidern des Anmelders auf die dem Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme ...“ gesprochen wird.

Zur Einführung der R. 70a(1) ist außerdem festzustellen, dass der Anmelder aufgrund seiner auf den Ergebnissen des EESR basierenden (ökonomischen) eigenen Bewertung der Anmeldung eine Entscheidung trifft, ob er die Anmeldung weiterführen will. Entsprechend wird der Anmelder die Prüfungs- und Benennungsgebühr entrichten. Entscheidet sich der Anmelder aber dafür, die Anmeldung nicht weiterzuführen, geht die Aufforderung nach R. 70a ins Leere. Dies ist aus einer Innensicht des EPA genau das Gegenteil von „Steigerung der Verfahrenseffizienz“. Anscheinend ist die Sicht im EPA bezüglich der Verfahrenseffizienz aber nur darauf fokussiert, dass der Anmelder dazu angehalten wird.

b) Zur geänderten R. 161

Eine Mitteilung nach R. 161 wird nach alter und neuer AO erst erlassen, wenn der Anmelder die erforderlichen Schritte gemäß R. 159 zur Einleitung der regionalen Phase wirksam vorgenommen hat. Dies geschieht normalerweise unter voller Ausnutzung der Frist von 31 Monaten (R. 159). In aller Regel ist mit dem Ablauf der 31-Monatsfrist auch der Prüfungsantrag wirksam zu stellen. Das wirksame Stellen des Prüfungsantrages bedeutet, dass die betreffende Euro-PCT-Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist (R. 10(2)).

Der von der ISA=EP oder der IPEA=EP erstellte schriftliche Bescheid bzw. vorläufige Internationale Prüfungsbericht ist qualitativ vergleichbar mit einem Bescheid nach Art. 94(3). Die Qualität dieser beiden in der internationalen Phase entstehenden Dokumente/Bescheide wird hier ausdrücklich anerkannt.

Die vorgesehene Mitteilung nach der ab 1. April 2010 gültigen R. 161 hat zwei Konsequenzen:

- i) Sie stellt im Regelfall (=Einleitung der regionalen europäischen Phase nach 31 Monaten) den ersten Bescheid dar, der von der Prüfungsabteilung erlassen worden ist. Das Datum dieses Bescheides löst folglich die neue 24-Monatsfrist für das Einreichen einer Teilanmeldung aus (neue R. 36(1), siehe oben Kap. 5.1).
- ii) Auf einen materiellen Prüfungsbescheid hat der Anmelder innerhalb der gesetzlichen Frist von 1 Monat zu antworten. Für diese Frist kann keine Fristverlängerung gemäß Regel 132(2) beantragt werden, sondern gegebenenfalls nur die gebührenpflichtige Weiterbehandlung. Demgegenüber beträgt im eigentlichen Prüfungsverfahren die Frist zur Beantwortung in aller Regel 4 Monate mit der Möglichkeit, diese auf rechtzeitig gestellten Antrag hin verlängern zu können.

Die vorstehend aufgeführten Konsequenzen ergeben sich aus einer sachkundigen Interpretation der Gesamtheit der Regelungen des EPÜ.

c) Fazit

Die Einführung der Regel 70a und die Änderung der R. 161 im Hinblick auf die Aufforderung zur Änderung der Unterlagen durch die Recherchenabteilung erscheinen im Lichte der vorhergehenden Ausführungen wenig durchdacht. Dies führt sogar dazu, dass in Bezug auf die neue R. 70a die Frage im Raum steht, ob der Verwaltungsrat bei den Änderungen der Ausführungsordnung seine Kompetenzen überschritten hat, da die R. 70a keine Weiterbildung bzw. Spezifizierung der zugehörigen Artikel 17 und 92 des EPÜ darstellt. Vielmehr wird in der AO eine im EPÜ so nicht vorgesehene Sonderkompetenz der Recherchenabteilung definiert, um die durch BEST amtsintern vorgesehene Einheit von Recherchenabteilung und Prüfungsabteilung schleichend zum Gesetz zu machen. Eine derartige dem EPÜ widersprechende gesetzgeberische Umsetzung von im Amt gelebter Praxis in der AO ist nach gängigem Rechtsverständnis eigentlich nicht hinnehmbar. Leider gibt es aber keine juristische Möglichkeit, gegen Beschlüsse des VR vorzugehen bzw. Änderungen in der AO von einer unabhängigen Instanz überprüfen zu lassen.

Die neue Regel 70a und die geänderte R. 161 zwingen den Anmelder dazu, vor der Herausgabe eines eigentlichen Prüfungsbescheides nach Art. 94(3) Stellung zu beziehen und Mängel in den Unterlagen zu einem früheren Zeitpunkt als bisher zu beseitigen. Es bleibt abzuwarten, wie das EPA Anmeldungen behandeln wird, bei denen der Anmelder/Vertreter nur eine kurze Stellungnahme als Reaktion auf die Mitteilung nach R. 70a bzw. R. 161 abgibt, ohne Änderungen in den Unterlagen vorzunehmen. Nach R. 70a(3) sollte eine solche Stellungnahme ausreichen, um die Rücknahmefiktion der R. 70a(3) zu vermeiden.

Die angeblich vom EPA angestrebte Effizienzsteigerung beim Prüfungsverfahren kann nur dann erreicht

¹³ Jahresbericht 2008 EPA, S. 10.

werden, wenn das Amt selbst auf rechtzeitig eingereichte Änderungen bzw. Stellungnahmen innerhalb weniger Monate (<6 Monate) reagiert. Falls sich das Amt mehr Zeit lassen wird, hätte man auch beim derzeit geltenden Verfahren mit Prüfungsbescheid und verlängerbarer 4-Monatsfrist bleiben können. Seitens der Autoren wird bezweifelt, dass das EPA ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stellt, um die angestrebte Effizienzsteigerung auch amtsintern im gleichen Masse durchzuführen, wie dies das EPA vom Anmelder erwartet. Ob eine Effizienzsteigerung bei der amtsseitigen Verfahrensführung der Qualität der Prüfung zuträglich sein wird, bleibt abzuwarten.

3. Zu den Änderungen von R. 137

Die Änderung der R. 137(2) ist die logische Konsequenz der neuen R. 70a und R. 161.

In R. 137(3) wurde gestrichen, dass der Anmelder nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern darf, sofern die Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf den Bescheid eingereicht wird. Nach der neuen R. 137(3) wird der Prüfungsabteilung die Möglichkeit eröffnet, dass dem Anmelder keine Gelegenheit mehr zur Einreichung von Änderungen gegeben wird, wenn er auf eine Aufforderung nach R. 70a bzw. R. 161 nicht reagiert hat. Diese Situation kann eintreten, obwohl der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt hat und obwohl ihm in Art. 94(3) zugesichert ist, dass die Prüfungsabteilung den Anmelder so oft wie erforderlich auffordert, Änderungen einzureichen. Es ist somit möglich, dass die für die Prüfung der Patentanmeldung eigentlich zuständige Prüfungsabteilung auf Grundlage der Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht bzw. auf Grundlage des schriftlichen Bescheids der internationalen Recherchenbehörde bzw. des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts direkt eine Zurückweisung herausgibt, wenn sie keinen weiteren Änderungen mehr zustimmen möchte.

Das Erfüllen der Anforderungen gemäß neuer R. 137(4) ist bereits jetzt eine Selbstverständlichkeit. Das bestehende Instrumentarium reicht nach Auffassung der Autoren aus, um bei einem ungenügenden Nachweis der Offenbarung vorgenommener Änderungen den Anmelder in die Pflicht zu nehmen, vgl. RiLi E II 1. Im Falle des ungenügenden Nachweises von durchgeführten Änderungen könnte nach geltendem Recht ein Bescheid nach Art. 94(3) mit einer Fristsetzung von 2 Monaten herausgegeben werden. Die nun in der neuen R. 137(4) festgelegte und somit nicht verlängerbare Frist von einem Monat ist sehr knapp bemessen, sodass es zu häufigen für das EPA lukrativen Weiterbehandlungen kommen wird. Hinsichtlich der angestrebten „Verfahrenseffizienz“ ist der Zeitgewinn von maximal 1 Monat gegenüber einem Bescheid nach Art. 94(3) bezogen auf die gesamte Verfahrensdauer vernachlässigbar. Wird die Weiterbehandlungsfrist im Falle eines Verstoßes gegen die neue R. 137(4) seitens des Anmelders vollständig ausgereizt, also 2 Monate nach Zugang einer entspre-

chenden Rechtsverlustmitteilung nach R. 112(1), ist von einer Dauer bis zur Behebung des Mangels von mindestens 4 Monaten auszugehen, da die Herausgabe der Mitteilung nach R. 112(1) normalerweise auch einige Wochen in Anspruch nimmt. Es stellt sich somit die Frage, ob es im Sinne der Verfahrensökonomie nicht besser (gewesen) wäre, das bisherige Verfahren mit einer amtsseitigen Fristsetzung von 2 Monaten beizubehalten, die auf maximal 4 Monate verlängert werden kann. Die bestehenden Möglichkeiten sind für das EPA aber wohl zu anmelderfreundlich und führen in den wenigstens Fällen zu Gebühreneinnahmen (Weiterbehandlungsgebühr).

VI. Stabilität des EPÜ als Garant für Anmelder und EPA

Seit Einführung des EPÜ 2000 sind durch den Verwaltungsrat in jedem folgenden Jahr – bis einschließlich 2010 – Änderungen an der AO vorgenommen worden. Es stellt sich bei dieser Flut an Änderungen die Frage, ob das EPA die für deren Umsetzung intern anfallenden Kosten, beispielsweise für Computersystemanpassungen, Veröffentlichung der Änderungen, Schulung der Formalsachbearbeiter und der Prüfer, Anpassung der Prüfungsrichtlinien, korrekt dem erwarteten Nutzen bzw. (Zeit-)Gewinn durch die angebliche Steigerung der Effizienz der Verfahrensführung gegenübergestellt hat. Es ist zu befürchten, dass hier unter dem Vorwand Effizienzsteigerung bzw. unter dem Eindruck des angeblichen Missbrauchs des Patentsystems durch die Anmelder/Vertreter wenig durchdachte Änderungen implementiert wurden bzw. werden. Man kann sich auch des Eindrucks nicht erwehren, dass insbesondere bei den Änderungen, die in 2010 in Kraft treten sollen, Aktionismus seitens des EPA treibende Kraft war, ohne dass die verantwortlichen Gremien über die Konsequenzen vollends im Klaren zu sein scheinen.

Nach Darstellung des EPA werden die aktuell bekannten Änderungen nicht die letzten gewesen sein. Vielmehr sind bei der Amtsleitung bzw. beim Verwaltungsrat noch weitere Anpassungen der Ausführungsordnung in Diskussion, u. a. Bearbeitung von Hilfsanträgen, Erstellung eines Handbuchs der optimalen Praktiken¹⁴, Aufforderung zur Einreichung von nationalen Recherchen, aufgeschobene Prüfung, um hier nur einige zu nennen. Es sei bereits hier angemerkt, dass es der Verfahrenseffizienz nicht förderlich sein wird, wenn neben AO und Prüfungsrichtlinien noch ein weiteres rechtlich wohl nicht verbindliches Handbuch durch die an den Verfahren vor dem EPA Beteiligten berücksichtigt werden muss.

Zu Anfang des Artikels wurde darauf hingewiesen, dass die durch die Einführung des EPÜ 2000 verstärkt beim VR liegende gesetzgeberische Kompetenz auch gefährlich sein kann. Mit der derzeitigen Häufung von Änderungen an den Verfahren vor dem EPA bestätigt der VR diese Befürchtung. Speziell im Hinblick auf die jüngsten Änderungen¹⁵ ist nicht nur eine rasche Implemen-

¹⁴ Jahresbericht 2008 EPA, S. 11.

tionierung vorgenommen worden, sondern auch eine Implementierung die primär dem Ansinnen des VR bzw. der Amtsleitung entspricht und Anmelderinteressen unberücksichtigt lässt.

Es ist bedauerlich, dass an einem an sich gut funktionierenden Gesamtsystem (EPÜ) Veränderungen in Form von Schnellschüssen vorgenommen werden, die weder für das Amt noch für die Anmelder einen tatsächlichen Vorteil bringen. Dass zur Rechtfertigung dieser Änderungen die Anmelderschaft unter einer Art Generalverdacht des „Unterminierens der Effizienz des Prüfungsverfahrens“¹⁵ steht, ist inakzeptabel und durch die Amtsleitung bzw. den Verwaltungsrat in keiner Weise substantiiert. Die im Jahresbericht 2008 enthaltenen kritischen Aussagen über das angeblich missbräuchliche Verhalten der Anmelder sind grundsätzlich nicht geeignet, das Patentsystem zu fördern. Vielmehr werden hier seitens des EPA Argumentationshilfen für Patentgegner publiziert, was weder im Interesse des EPA noch in demjenigen der Anmelder und Vertreter ist.

Änderungen an der AO sollten sich in umsichtiger Weise grundsätzlich danach richten, dass sie für den Großteil der Anmelder tragbar und sinnvoll sind. Ein von Aktionismus getriebenes, gesetzgeberisches Schießen mit Kanonen auf Spatzen zwecks Eindämmung von nicht belegbaren Missbräuchen sollte von der Amtsleitung und dem Verwaltungsrat vermieden werden. Es bleibt zu hoffen, dass der VR nicht weitere derartige Änderungen der AO beschließt, sondern bei Gesetzgebungsfragen mehr Umsicht und Zurückhaltung wal-

ten lässt. Eine solche Zurückhaltung ist insbesondere im Lichte der fehlenden gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsratsbeschlüssen dringend notwendig.

Für das Gesetzgebungsverfahren wäre es außerdem wünschenswert, wenn die Position der Anmelder bzw. Vertreter zumindest im beratenden Ausschuss Patentrecht gestärkt wird. Diesem von allen Änderungen betroffenen Personenkreis sollte ein Stimmrecht eingeräumt werden. Diese Forderung, im Zusammenhang mit dem Vorschlag einer veränderten Zusammensetzung des VR, wurde jüngst auch vom ehemaligen Chef-Ökologen des EPA erhoben¹⁷.

Die Autoren befürchten durch die Änderungen der AO auf den 1. April 2010 und weiteren diffus in Aussicht gestellte Änderungen eine schleichende Destabilisierung des in der Vergangenheit sehr erfolgreichen EPÜ bzw. EPA. Sie wollen mit diesem Aufsatz eine breitere Fachöffentlichkeit aufrütteln und zur Diskussion anregen.

Über die Autoren

Dr. sc. techn. ETH, Dipl. Ing. ETH Steffen Frischknecht ist Deutscher Patentanwalt und European Patent Attorney. Steffen Frischknecht wohnt in München.

Dipl. Math. ETH, El. Ing. HTL Hansjörg Kley arbeitet als European Patent Attorney bei Siemens Schweiz AG. Hansjörg Kley ist Autor des Werkes „Kommentar zum EPÜ 2000“ und wohnt in Winterthur.

15 ABl 2009, 296-304.

16 Jahresbericht 2008 EPA, S.9.

17 http://www.bruegel.org/fileadmin/files/admin/publications/blueprints/2009/patents_BP_050609.pdf, S. 45 ff.

Die Vergütung des Patentanwalts Anspruchsdurchsetzung und Kostenerstattung¹

Review by T. Kühnen²

Ein Werk wie dieses war überfällig!

In ihrem Vorwort stellen die Autoren zutreffend fest, dass das Vergütungsrecht der Rechtsanwälte durch das RVG (mit immerhin 61 Paragraphen und einem nicht minder ausführlichen begleitenden Vergütungsverzeichnis) gesetzlich besonders kodifiziert und – wie noch zu ergänzen wäre – wissenschaftlich durch diverse Literatur ausgiebig erschlossen ist. Bereits der flüchtige Blick in eine durchschnittlich ausgestattete Gerichtsbibliothek

bringt sieben Kommentare zum RVG zutage, die von teils beeindruckendem Umfang sind. In völligem Gegensatz dazu führt die Patentanwaltsvergütung ein regelrechtes Schattendasein. Sie ist nicht nur ohne spezialgesetzliche Regelung und unterliegt damit dem allgemeinen Dienstvertragsrecht des BGB. Auch auf der „Kommentierungslandkarte“ ist die Vergütung des Patentanwalts ein praktisch unberührter Fleck. Dass dieses Szenario dank des vorliegend zu besprechenden Werkes glücklicherweise der Vergangenheit angehört, ist zwei erfahrenen Praktikern des gewerblichen Rechtsschutzes zu verdanken: Dr. Friedrich Albrecht, Vorsit-

1 Albrecht/Hoffmann, 2009, 387 Seiten

2 Dr. Thomas Kühnen, Vorsitzender Richter am OLG Düsseldorf

zender Richter am BPatG, und Dr. Markus Hoffmann, Rechtsanwalt in Dresden, die sich des wichtigen Themas der Patentanwaltsvergütung mit ebenso großer Sorgfalt wie herausragender Sachkunde angenommen haben.

Die Bearbeitung zeichnet sich dadurch aus, dass wirklich umfassend sowohl materiell- als auch verfahren-srechtliche Aspekte für sämtliche Bereiche des geistigen Eigentums aufgearbeitet werden. Weitere Qualitätsmerkmale, die bereits an dieser Stelle hervorgehoben gehören, sind die argumentativ klare Gedankenführung, die schnörkellose, größtmöglicher Verständlichkeit verschriebene Sprache und die gelungene Textgliederung mit sinnvoller Absatzbildung, hilfreichen Überschriften und ausgezeichnetem Layout. Lange geschlossene Passagen werden auf diese Weise vermieden und Gewähr für eine insgesamt übersichtliche Darstellung geboten. Schaubilder, Grafiken, eine ganze Reihe anschaulicher Fallbeispiele, die drucktechnisch auf den ersten Blick auszumachen sind, und ein für eine Erstauflage ausgesprochen reichhaltiges Sachregister tun das Ihrige, um die Lektüre zu erleichtern, Gelesenes zu erinnern und Gesuchtes schnell und unkompliziert aufzufinden. Die sachliche Bearbeitungstiefe wird durch die vielfältigen, zum beachtlichen Teil sogar unveröffentlichten Gerichtsentscheidungen unterstrichen. Erfreulicherweise wurde dabei Wert auf möglichst aktuelle Judikatur gelegt und der Nachweis bloß rechtsgeschichtlich interessierender Rechtsprechung konsequent vermieden.

Was erwartet den Leser inhaltlich im Überblick?

Nach einigen einleitenden Bemerkungen in den Teilen 1 und 2 (Seiten 1-10), die sich der Sache angemessen kurz halten, wendet sich die Bearbeitung den beiden inhaltlich wesentlichsten Kapiteln zu, auf die an späterer Stelle noch detaillierter einzugehen sein wird. Teil 3 (Seiten 11-48) behandelt zunächst den aus dem Mandatsverhältnis entspringenden Vergütungsanspruch, d. h. etwaige Honorarforderungen, die dem Patentanwalt für seine anwaltliche Tätigkeit gegen den eigenen Auftraggeber zustehen. Teil 4 (Seiten 49-200) befasst sich – logisch daran anschließend – mit der Kostenerstattung, d. h. der Frage, in welchem Umfang Vergütungsbeträge, die im Innenverhältnis zum Mandanten verdient worden sind, im Falle des Obsiegens in einem kontradiktorischen Verfahren beim unterlegenen Gegner liquidiert werden können. Teil 5 (Seiten 201-211) wirft einen abrundenden Blick auf die Verfahrens- und Prozesskostenhilfe. Teil 6 (Seiten 213-378) hält zum Abschluss verschiedene Mustertexte (Seiten 215-243) sowie eine Sammlung aller für die Patentanwaltsvergütung einschlägigen Normentexte (Seiten 245-378) bereit. Beide Hilfestellungen sind für die Praxis von außerordentlichem Nutzen. Hinsichtlich der – dankenswerterweise auch in elektronischer Form zum Download – vorgehaltenen 19 Formulare versteht sich dies ohnehin von selbst; für den Gesetzesanhang (dessen Wert sich dem Leser in manch anderem Werk nicht

wirklich erschließt) ergibt sich der Gewinn aus dem Umstand, dass die in Betracht kommenden Vorschriften tatsächlich abgelesen und deswegen für den Benutzer selbst nicht immer leicht aufzufinden sind. Hinzu kommt, dass die einzelnen Gesetzestexte nicht einfach in alphabetischer Reihenfolge abgedruckt sind, sondern eigens aufbereitet wurden. Thematisch geordnet (z. B. nach „Kostenvorschriften in Streitsachen vor den ordentlichen Gerichten“, „Kostenvorschriften in administrativen Verfahren“, „Vorschriften zur Verfahrens- und Prozesskostenhilfe“) werden jeweils nur diejenigen Auszüge der maßgeblichen Gesetze wiedergegeben, die für den betreffenden Themenkreis von Relevanz sind. Die Anhänge haben von daher auch in ihrem üppigen Umfang von 165 Seiten ihre volle Berechtigung.

Worum geht es im Einzelnen?

Breiten Raum im Kommentierungsteil (Seiten 11-48) nimmt der Vergütungsanspruch des Patentanwalts aus dem Mandatsverhältnis zu seinem Auftraggeber ein. Detailliert erörtert werden u. a. verschiedene Möglichkeiten zur Vergütungsfestsetzung, nämlich die Heranziehung der PAGebO 1968 unter Anwendung von Teuerungszuschlägen, die Orientierung an Kammerempfehlungen oder an den Regelungen des für Rechtsanwälte geltenden RVG sowie die Bedingungen und rechtlichen Grenzen ausdrücklicher Vergütungsvereinbarungen. Im Anschluss daran kommen formelle Themen zur Sprache. Abgehandelt werden die Anforderungen an eine gerichtsfeste Gebührenabrechnung und deren Durchsetzung im Wege der Honorarklage oder der vereinfachten Kostenfestsetzung. Zur Unterstützung stehen dem Leser im Anhang jeweils gut aufbereitete Mustertexte zur Verfügung.

Den zweiten noch deutlicheren Schwerpunkt (Seiten 49-200) bildet die Streitkostenerstattung. Sie wird getrennt für Verfahren vor den Verletzungsgerichten, für zweiseitige administrative Schutzrechtsverfahren und für Verfahren vor dem HABM bzw. dem EPA dargestellt, wobei jeweils einer beeindruckenden Vielzahl von Einzelfragen nachgegangen wird. Nachstehend sind einige wenige, völlig willkürlich herausgegriffene Stichworte aufgelistet, die die außerordentliche Reichweite der Kommentierung verdeutlichen: Streitwert, Abmahnung, Notwendigkeitsprüfung, Berufungsverfahren, Verkehrsanwalt, einstweiliger Rechtsschutz, Zwangsvollstreckungsverfahren, Patentanwalt in eigener Sache, Kostenfestsetzung, Lösungsverfahren, Doppelqualifikation, Recherchekosten, Übersetzungen, Testkauf, Privatgutachten.

Gerade mit Rücksicht auf den zuletzt angesprochenen Erläuterungsteil wäre es ein Trugschluss zu glauben, dass das Werk nur für Patentanwälte hilfreich sein kann. Es ist weit darüber hinaus jedermann ans Herz zu legen, der sich im Bereich des geistigen Eigentums mit Fragen der Anwaltsvergütung oder der vorgerichtlichen, gerichtlichen oder behördlichen Kostenerstattung zu befassen hat.

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

Disziplinarrat (epi)	Disciplinary Committee (epi)	Commission de discipline (epi)
AT – W. Poth BE – T. Debled BG – E. Benatov CH – M. Liebetanz CY – C.A. Theodoulou CZ – V. Žak DE – W. Fröhling DK – U. Nørgaard EE – H. Koitel ES – V. Gil-Vega FI – C. Westerholm	FR – P. Monain GB – S. Wright** GR – A. Tsimikalis HR – D. Korper-Zemva HU – J. Markó IE – G. Kinsella IS – A. Vilhjálmsen IT – B. Muraca LI – P. Rosenich* LT – L. Kucinskas LU – P. Kihn	LV – L. Kuzjukevica NL – A. Hooiveld NO – E. Anderson PL – A. Rogozinska PT – A. J. Pissara Dias Machado RO – C. Pop SE – H. Larfeldt SI – J. Kraljic SK – T. Hörmann TR – T. Yurtseven
Disziplinarausschuss (EPA/epi) epi-Mitglieder	Disciplinary Board (EPO/epi) epi Members	Conseil de discipline (OEB/epi) Membres de l'epi
BE – G. Leherte	DE – W. Dabringhaus	DK – B. Hammer-Jensen 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
DE – N. M. Lenz DK – E. J. Christiansen ES – P. Sugrañes Moliné	FR – P. Gendraud GB – H.G. Hallybone	GB – T.L. Johnson NL – B. van Wezenbeek
epi-Finzen	epi Finances	Finances de l'epi
AT – P. Pawloy* CH – T. Ritscher DE – M. Maikowski	FR – J.-L. Laget GB – T. Powell** IE – P. Kelly IT – S. Bordonaro	LT – M. Jason LU – J. Beissel SE – K. Norin
Geschäftsordnung	By-Laws	Règlement intérieur
CH – C. E. Eder*	DE – D. Speiser FR – P. Moutard	GB – T. Johnson
Standesregeln Ordentliche Mitglieder	Professional Conduct Full Members	Conduite professionnelle Membres titulaires
AT – F. Schweinzer BE – P. Overath BG – T. Stoyanov CH – R. Ruedi CY – C.A. Theodoulou CZ – D. Musil DE – H. Geitz DK – L. Roerboel EE – J. Toome	ES – J.A. Morgades FI – J. Kupiainen FR – J.R. Callon de Lamarck GB – T. Powell* HR – A. Bijelic HU – M. Lantos IE – M. Walsh IS – T. Jonsson IT – O. Capasso	LT – R. Zaboliene LU – S. Lampe NL – H. Bottema NO – P. R. Fluge PL – L. Hudy PT – C.M. de Bessa Monteiro RO – D. Tuluca SE – R. Janson SI – J. Marn TR – K. Dündar
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
AT – E. Piso BG – N. Neykov CH – P.G. Maué DE – R. Kasseckert FR – J. Bauvir	GB – S.M. Wright HR – A. Dlacic IE – M. Lucey IS – E.K. Fridriksson IT – G. Mazzini	NL – E. Bartelds NO – G. Østensen PL – J. Hawrylak RO – L. Enescu SE – S. Sjögren Paulsson SI – M. Golmajer Zima

*Chair/**Secretary

Europäische Patentpraxis		European Patent Practice	Pratique du brevet européen
AT – W. Kovac	FR – J. Bauvir	LV – J. Fortuna	
AT – H. Nemec	FR – J.-R. Callon de Lamarck	LV – A. Smirnov	
BE – F. Leyder*	GB – E. Lyndon-Stanford	MT – D. Marlin	
BE – O. Venite-Aurore	GB – C. Mercer	MT – L. Sansone	
BG – V. Germanova	GR – E. Samuelides	NL – R. Jorritsma	
BG – V. Shentova	HR – T. Hadžija	NL – L.J. Steenbeek	
CH – E. Irniger	HR – G. Turkalj	NO – A. Berg	
CH – G. Surmely	HU – Z. Lengyel	NO – K. Rekdal	
CY – C.A. Theodoulou	HU – A. Mák	PL – E. Malewska	
CZ – I. Jirotkova	IE – L. Casey	PL – A. Szafruga	
CZ – J. Malusek	IE – O. Catesby	PT – P. Alves Moreira	
DE – G. Leißler-Gerstl	IS – E.K. Fridriksson	PT – N. Cruz	
DE – G. Schmidt	IS – R. Sigurdardottir	RO – D. Nicolaescu	
DK – E. Carlsson	IT – F. Macchetta	RO – M. Oproiu	
DK – A. Hegner	IT – M. Modiano	SE – L. Estreen	
EE – J. Ostrat	LI – B.G. Harmann	SE – A. Skeppstedt**	
EE – M. Sarap	LI – R. Wildi	SI – B. Ivancic	
ES – E. Armijo	LT – O. Klimaitiene	SK – J. Gunis	
ES – L.-A. Duran Moya	LT – J. Petniunaite	SK – M. Majlingová	
FI – M. Honkasalo	LU – S. Lampe**	TR – H. Cayli	
FI – A. Weckman	LU – P. Ocvirk	TR – A. Deris	
Berufliche Qualifikation Ordentliche Mitglieder		Professional Qualification Full Members	Qualification professionnelle Membres titulaires
AT – F. Schweinzer*	FR – F. Fernandez	LV – E. Lavrinovics	
BE – N. D'Halleweyn	GB – J. Gowshall	NL – F.J. Smit	
BG – E. Vinarova	GR – M. Zacharatou	NO – P. G. Berg	
CH – W. Bernhardt	HR – Z. Bihar	PL – A. Slominska-Dziubek	
CY – C.A. Theodoulou	HU – Z. Köteles	PT – J. de Sampaio	
CZ – J. Andera	IE – C. Boyce	RO – M. Teodorescu	
DE – M. Hössle	IS – S. Ingvarsson	SE – M. Linderöth	
DK – E. Christiansen	IT – P. Rambelli**	SI – A. Flak	
EE – R. Pikkor	LI – S. Kaminski	SK – J. Kertész	
ES – F. Saez	LU – D. Lecomte	TR – A. Yavuzcan	
FI – T.M. Konkonen	LT – O. Klimaitiene		
Stellvertreter		Substitutes	Suppléants
AT – P. Kliment	GB – A. Tombling	NL – A. Land	
BG – M. Yanakieva-Zlatareva	HU – T. Marmarosi	PL – A. Pawlowski	
CH – M. Liebetanz	IE – B. O'Neill	PT – I. Franco	
DE – G. Ahrens	IS – G. Hardarson	RO – C.C. Fierascu	
DK – B. Hammer Jensen	IT – I. Ferri	SE – M. Holmberg	
EE – E. Urgas	LU – S. Lampe	SI – Z. Ros	
FI – P. Valkonen	LT – A. Pakeniene	TR – B. Kalenderli	
FR – D. David	LV – V. Sergejeva		
(Examination Board Members on behalf of the epi)			
CH – M. Seehof	IT – G. Checcacci	NL – M. Hatzmann	
FR – M. Névant			

Biotechnologische Erfindungen		Biotechnological Inventions	Inventions en biotechnologie
AT – A. Schwarz BE – A. De Clercq* BG – S. Stefanova CH – D. Wächter CZ – R. Hak DE – G. Keller DK – B. Hammer Jensen ES – F. Bernardo Noriega FI – S. Knuth-Lehtola FR – A. Desaix		GB – S. Wright** HR – S. Tomsic Skoda HU – A. Pethö IE – A. Hally IS – T. Jonsson IT – G. Staub LI – B. Bogensberger LT – L. Gerasimovic LU – P. Kihn	LV – S. Kumaceva NL – B. Swinkels NO – A. Bjørnå PL – J. Sitkowska PT – A. Canelas RO – C. Popa SE – L. Höglund SI – D. Hodzar SK – K. Makel'ova TR – O. Mutlu
EPA-Finzen Ordentliche Mitglieder		EPO Finances Full Members	Finances OEB Membres titulaires
DE – W. Dabringhaus FR – P. Gendraud		GB – J. Boff*	NL – E. Bartelds
Stellvertreter		Substitutes	Suppléants
ES – J. Botella		IE – L. Casey	IT – A. Longoni
Harmonisierung Ordentliche Mitglieder		Harmonization Full Members	Harmonisation Membres titulaires
BE – F. Leyder** CH – Axel Braun LI – O. Söllner		ES – M. Curell Aguila GB – P. Therias	GB – J. D. Brown* SE – N. Ekström
Stellvertreter		Substitutes	Suppléants
BG – M. Yanakieva-Zlatareva FI – V.M. Kärkkäinen		GR – A. A. Bletas	IT – S. Giberti IT – C. Germinario
Rechtstreitigkeit Ordentliche Mitglieder		Litigation Full Members	Contentieux Membres titulaires
AT – H. Nemec BE – G. Voortmans BG – M. Georgieva-Tabakova CH – P. Thomsen CY – C.A. Theodoulou CZ – M. Guttman DE – M. Wagner DK – E. Christiansen ES – E. Armijo FI – M. Simmelvu		FR – A. Casalonga GB – E. Lyndon-Stanford* GR – E. Dacoronia HR – M. Vukmir HU – F. Török IE – L. Casey** IT – G. Colucci LI – B.G. Harmann LU – P. Kihn LT – O. Klimaitiene	LV – J. Fortuna MT – D. Marlin NL – L. Steenbeek NO – H. Langan PL – M. Besler PT – I. Franco RO – M. Oproiu SE – S. Sjögren Paulsson SI – N. Drnovsek SK – V. Neuschl TR – A. Deris
Stellvertreter		Substitutes	Suppléants
AT – W. Kovac BE – P. Vandersteen CZ – E. Halaxova DE – H. Vogelsang-Wenke ES – M. Curell Aguila FI – A. Weckman FR – J. Collin		GB – T. Johnson HR – M. Bunčić IT – O. Capasso LI – R. Wildi LU – P. Ocirk LT – J. Petniunaite MT – L. Sansone	NL – R. Jorritsma NO – H. T. Lie PL – E. Malewska SE – N. Ekström SK – K. Badurova TR – S. Coral Yardimci

Redaktionsausschuss		Editorial Committee	Commission de Rédaction
AT – W. Holzer DE – E. Liesegang		FR – T. Schuffenecker	GB – T. Johnson
Online Communications Committee (OCC)			
DE – L. Eckey DK – P. Indahl FI – A. Virkkala		FR – C. Menes GB – R. Burt* IE – D. Brophy	IT – L. Bosotti NL – J. van der Veer RO – D. Greavu
Patentdokumentation Ordentliche Mitglieder		Patent Documentation Full Members	Documentation brevets Membres titulaires
AT – B. Gassner DK – P. Indahl*		FI – T. Langenskiöld FR – D. David	
Stellvertreter		Substitutes	Suppléants
GB – J. Gray IE – B. O'Neill		NL – B. van Wezenbeek IT – C. Fraire	
Interne Rechnungsprüfer Ordentliche Mitglieder		Internal Auditors Full Members	Commissaires aux Comptes internes Membres titulaires
CH – André Braun		DE – J.-P. Hoffmann	
Stellvertreter		Substitutes	Suppléants
DE – R. Kasseckert		LI – B.G. Harmann	
Wahlausschuss		Electoral Committee	Commission pour les élections
CH – H. Breiter		DE – K.P. Raunecker	
Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)			
epi-Delegierte		epi Delegates	Délégués de l'epi
BE – F. Leyder ES – E. Armijo FI – K. Finnilä FR – S. Le Vaguerèse		GB – J. D. Brown GB – E. Lyndon-Stanford GB – C. Mercer	HU – F. Török IT – L. Bosotti TR – S. Arkan
SACEPO Working Party Rules			
BE – F. Leyder		DE – G. Leißler-Gerstl	LU – S. Lampe
SACEPO Working Party Guidelines			
DE – G. Leißler-Gerstl		DK – A. Hegner	GR – E. Samuelides

Vorstand /Board / Bureau

Präsident / President / Président
Kim Finnilä, FI

Vize-Präsidenten / Vice-Presidents / Vice-Présidents
Selda Arkan, TR
Sylvain le Vaguerèse, FR

Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire Général
Paul Georg Maué, CH

Stellvertretender Generalsekretär /
Deputy Secretary General / Secrétaire Général Adjoint
Thierry Schuffenecker, MC

Schatzmeister / Treasurer / Trésorier
Claude Quintelier, BE

Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer
Trésorier Adjoint
František Kania, CZ

Mitglieder / Members / Membres

Burkhard Bogensberger, LI
Davor Bošković, HR
Dagmar Cechvalová, SK
Todor Daraktschiew, BG
Paul Denerley, GB
Josef Dirscherl, DE
Luis-Alfonso Duran-Moya, ES
Gunnar Örn Hardarson, IS
Peter Indahl, DK
Bernd Kutsch, LU
Edvards Lavrinovics, LV
Edward Lyndon-Stanford, GB
Denis McCarthy, IE
Francesco Macchetta, IT
Gregor Macek, SI
Michael Maikowski, DE
Hermione Markides, CY
Dana Marlin, MT
Daniella Nicolaescu, RO
Klas Norin, SE
Laurent Nuss, FR
Helen Papaconstantinou, GR
João Pereira da Cruz, PT
Margus Sarap, EE
Friedrich Schweinzer, AT
Ádám Szentpéteri, HU
Tony Tangena, NL
Dag Thrane, NO
Elzbieta Wilamowska-Maracewicz, PL
Reda Zaboliene, LT

