

Table of contents

Editorial	36	La Conférence Intergouvernementale sur la Révision de la Convention de Munich, par J.-J. Martin	69
Council meeting		Reports and Submissions	
Bericht über die 46. Ratssitzung in Florenz, 10.-11. Mai 1999	37	J22/95 (designations in divisionals): The right decision for the wrong reasons, by L. Steenbeek . . .	70
Entwurf der Ratsbeschlüsse	38	G4/98 – some potential consequences if J22/95 is followed and failure to pay any designation fees does result in loss of filing date, by R. Camp . .	73
Report of the 46th Council Meeting in Florence, 10-11 May 1999	39	Evaluation of inventive step by the European Patent Office	73
Draft List of decisions	40	Student page	75
Rapport de la 46ème réunion du Conseil à Florence, 10-11 mai 1999	41	European Qualifying Examination	
Projet de liste des décisions	42	Students of the <i>epi</i>	75
President's Report.	43	The Professional Qualification Committee is looking for tutors	75
Treasurer's Report.	47	Examiners the needed for the Examination Committees	76
<i>epi</i> Balance statement on 31st December 1998 and <i>epi</i> expenses and income 1998	48	Letters to the editor	
Committee Reports		Plädoyer für Koexistenz – „Doppelschutz“ bei europäischen Patenten, von Annelie Ehnold	77
Bericht des Geschäftsordnungsausschusses, von C.E. Eder	50	A Willing Victim of its own Success, by J.C. Boff . .	78
Report of the Committee on Biotechnological Inventions, by B.Jensen	50	Information from the Secretariat	
Report of the EPPC meeting of 24 November 1998, by A. Casalonga	51	Special Preparatory Course for the CEIPI Seminar on European Patent Law for Paper D	80
Report of the Finance Committee, by B. Feldmann	55	VESPA/VIPS Prüfungstraining für die Europäische Eignungsprüfung 2000	81
Report of the Committee on EPO Finances, by J.U. Neukom.	56	Note from the Secretariat	82
Report of the Harmonisation Committee, by J.D. Brown and F.A. Jenny	57	Deadline 3/1999.	82
Report of the EASY Committee, by D.K. Speiser	58	The EPO Travelling Exhibition in Birmingham	82
Report of the Professional Qualification Committee, by F. Macchetta	59	<i>epi</i> Disciplinary bodies and Committees	83
Code of Professional Conduct		<i>epi</i> Board	U3
Amended Code of Professional Conduct in force . .	60		
Articles			
Zur Frage der Patentierbarkeit transgener Pflanzen nach dem EPÜ, von R. Bösl und A. Schäfers	65		

Editorial

Recently, there has been increased discussion of the possibility of introduction of grace periods for European Patent Application inventors. This is, within our profession, a matter of some contention.

Inevitably there is a great deal of unease as to the possibility of the introduction of grace periods. This is partly attributable to natural human wariness of any change, but may be supported by good reasons. In particular, the movement in Patent law of the last 20 years is to increasing certainty as to the applicability of the law. Grace periods, many feel, will merely decrease certainties as to the patentability or otherwise of subject matter. It is felt that it will blur the lines regarding the day on which any given piece of prior art may be considered as citable against a Patent or Patent Application. Particular problems remain to be solved, not least in the inventors named in a Patent Application and the authors of a paper, published within a grace period, are only partially the same. Will the document fall within or outside the exemption by the grace period – or will only some of the subject matter be suitably exempt?

There are, of course, equally compelling arguments in favour of the grace period. In particular, there is a degree

of resolution of the dilemma facing scientist/inventors. As all in our profession know, academic scientists are, in many cases, more concerned with publishing first than with protecting their commercial rights. Under the present system the first often negates the second. The presence of a grace period is an attempt to bring greater balance to the two concerns. There is also more room for manoeuvre when preparing strategies allowing early publication of material to serve as prior art against competitors whilst still making the decision as to whether or not to file a Patent Application.

Of course, law changes also serve to ensure that we all stay in employment!

Ultimately it seems that a compromise will be reached. A grace period, for example, may be introduced, but with the *proviso* that, upon filing an Application, relevant prior art published during the grace period is declared upon filing and all other, non declared, prior art remains as such. Whatever the compromise situation that is reached, it will, as always, never be quite as traumatic a change as is feared.

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

Bericht über die 46. Ratssitzung am 10./11. Mai 1999 in Florenz

Die Ratssitzung in Florenz brachte wieder eine Mischung aus nützlichen Informationen, intensiven Debatten und harter Arbeit.

Der amtierende Präsident, Arthur Huygens, eröffnete am Montag, 10.5. 1999 um 9.00 h die Sitzung. Es wurden die Stimmenzähler ernannt, die Tagesordnung angenommen und die Ergebnisse der Wahlen bekanntgegeben sowie ihre Gültigkeit durch den Präsidenten bestätigt. Nach Annahme des Protokolls und der Beschlußliste der letzten Ratssitzung gab der Präsident die Beschlüsse und Maßnahmen bekannt, die seit der letzten Sitzung gefaßt wurden.

Weiterhin gab der amtierende Präsident einen zusammenfassenden Bericht über die Zeit seiner Präsidentschaft und die von ihm verfolgten Ziel für für das *epi*. Er bemerkte, daß bezüglich seiner vier Hauptziele, die Überarbeitung der Standesregeln, die Erhöhung der Aktivität von mehr Mitgliedern des Instituts, und die Schaffung von Weiterbildungs- und Trainingsystemen für die Mitglieder, gute Fortschritte gemacht wurden, obwohl nicht alle mit dem gleichen Erfolg, den er sich gewünscht habe, was aber auch in nur zwei Amtsjahren nicht anders zu erwarten war.

Nach dem Bericht des amtierenden Präsidenten wurden die Berichte des Generalsekretärs, des Schatzmeisters und der internen Rechnungsprüfer dem Rat vorgestellt. Der Bericht des Schatzmeisters wurde zur Kenntnis genommen und der Jahresabschluß 1998 genehmigt. Dem Schatzmeister wurde für seine Arbeit Entlastung erteilt und gedankt.

Auch der Vorstand wurde auf Antrag entlastet. Herr Duran dankte allen bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihre harte Arbeit in der vergangenen Amtsperiode.

Die Empfehlung, den Vorstand um ein Mitglied aus Zypern zu erweitern wurde beschlossen. Der amtierende Präsident trug den Vorschlag des bisherigen Vorstandes für den neu zu wählenden Vorstand vor, der einstimmig angenommen wurde. Neuer Präsident wurde Walter Holzer. Eine vollständige Liste der Mitglieder des neuen Vorstandes ist in diesen *epi* Informationen veröffentlicht. Der neue Präsident nahm unter Beifall den Vorsitz ein. Er dankte insbesondere dem scheidenden Präsidenten für seine Tätigkeit in der vorangegangenen Amtszeit und gab aus seiner Sicht einen Überblick auf die Herausforderungen, denen sich das *epi* in den nächsten drei Jahren seiner Amtsperiode stellen muss. Dies sind u.a. Probleme, die sich mit der Aufnahme von ca. 2000 bis 3000 neuen Mitgliedern aus den acht neuen Beitrittsstaaten, der Verstärkung des Kontaktes mit und zur Europäischen Kommission, der bevorstehenden Regierungs-Konferenz in Paris sowie der Revision des Europäischen Patentübereinkommens ergeben. Er betonte auch die Bedeutung weiterer *epi*-Aktivitäten auf Gebieten, wie z. B.

einer verstärkten Kommunikation der Mitglieder untereinander, der Erringung von Dienstleistungen für die Mitglieder durch Bereitstellung von Informationen und durch Weiterbildung in politischen Angelegenheiten sowie für das *epi* mit einer Stimme zu sprechen.

Als erster Stellvertreter des Präsidenten für die erste Amtsperiode wurde Francesco Macchetta bestimmt, für die zweite Amtsperiode Sylvain Le Vaguerèse.

Nach der Wahl der internen Rechnungsprüfer wurden die Berichte des Disziplinarrates und anderer Ausschüsse, soweit sie schriftlich vorlagen, mündlich ergänzt bzw. vorgetragen. Der Bericht des Ausschusses über die Patentpraxis (EPPC) wird zusammengefaßt in diesen *epi* Informationen veröffentlicht, er wurde, insbesondere hinsichtlich der ihm beigefügten Anlagen mit Vorschlägen für Aktivitäten, breit diskutiert, wobei die bekanntgewordenen Vorschläge zur Revision des EPÜs und hinsichtlich der Themen der Regierungs-Konferenz in Paris Ende Juni, Schwerpunkte bildeten.

Weitere Ausschlußberichte wurden im Laufe des Nachmittags sowie am 11. Mai 1999 am Vormittag behandelt.

Ein Schwerpunkt bildete der Bericht über den Stand der Anerkennung der geänderten *epi* Standesregeln durch die Europäische Kommission. Die neuen Standesregeln sind mit zwei Ausnahmen genehmigt, wobei diese jedoch bis zum April 2000 freigestellt sind.

Am 11. Mai begann die Ratssitzung mit der Vorstellung des „epoline“ Projekts des EPA's durch zwei Mitglieder des Amtes, Mr. Bambridge und Ms Kossonakou. Dies ist ein Projekt für ein papierloses elektronisches Amtssystem zur Speicherung von Unterlagen beim EPA, wobei der Zugang durch eine „smart card“ erfolgen soll, die Sicherheit für einen ausschließlich berechtigten Zugang zu den Daten durch Nutzer gewährleisten soll. Nähere Details zu dem „epoline“ Projekt können im Internet unter **www.epoline.org** abgefragt werden.

Daran schloß sich eine kurze Demonstration der *epi* Schriftleitung über die Neugestaltung der *epi* website (**www.patentepi.com**) an.

Nach einer heftigen Diskussion über verschiedene Vorschläge zur Reduzierung der Anzahl der Mitglieder der verschiedenen Ausschüsse, wurden auf der Basis der bisherigen Zahlen die Zusammensetzung der jeweiligen Ausschüsse gewählt. Es bestand Einigkeit – insbesondere im Hinblick auf das Anwachsen des Rates durch Mitglieder aus den neuen Beitrittsstaaten – das Thema der Reduzierung der Anzahl der Mitglieder der Ausschüsse weiterzuverfolgen.

Die nächste Sitzung des Rates findet am 11. und 12. Oktober 1999 in Berlin statt.

Eine Liste mit den Beschlüssen der 46. Ratssitzung ist nachstehend veröffentlicht.

Entwurf der Ratsbeschlüsse, 46. Ratssitzung in Florenz 10./11. Mai 1999

1. Der Jahresabschluß 1998 wurde beschlossen und dem Schatzmeister Entlastung erteilt.
2. Dem Vorstand wurde Entlastung erteilt.
3. Der Rat beschloß die Erhöhung der Anzahl der Vorstandsmitglieder auf 22, damit dem Vorstand auch ein Mitglied aus Zypern angehören kann.
4. Die folgenden Mitglieder wurden in den neuen Vorstand gewählt:

Präsident	Herr Walter HOLZER (AT)
Vize-Präsident	Herr Francesco MACCHETTA (IT)
Vize-Präsident	Herr Sylvain LE VAGUERSE (FR)
Generalsekretär	Herr Mr. Rüdiger ZELLENTIN (DE)
Stellvertr. Generalsekretär	Herr Joao PEREIRA DA CRUZ (PT)
Schatzmeister	Herr Peter KELLY (IE)
Stellvertr. Schatzmeister	Herr Juha SALOMÄKI (FI)

Weitere Mitglieder	Herr Enrique ARMIJO (ES)
	Herr Ejvind CHRISTIANSEN (DK)
	Herr Rolf EINSELE (DE)
	Herr Henk HANNEMAN (NL)
	Herr Terry JOHNSON (GB)
	Herr Chris MERCER (GB)
	Herr Theofilos MARGELLOS (GR)
	Herr Laurent NUSS (FR)
	Herr Claude QUINTELIER (BE)
	Herr Thierry SCHUFFENECKER (MC)
	Herr Zaid SCHÖLD (SE)
	Herr Michel SEEHOF (CH)
	Herr Christos A. THEODOULOU (CY)
	Herr Pierre WEYLAND (LU)
	Herr Roland WILDI (LI)

5. Die Herren A. Braun (CH) und M. Maikowski (DE) wurden zu internen Rechnungsprüfern gewählt, die Herren D. Laufhütte (DE) und R. Keil (DE) zu stellvertretenden Rechnungsprüfern.
6. Der Rat beschloß, daß die bisherigen Mitglieder des Disziplinarrates, die Herren Lindgaard (DK) und Barandregt (NL), die nicht zur Wiederwahl stehen, solange Mitglieder des Disziplinarrates bleiben, bis die von ihnen bearbeiteten Fälle abgeschlossen sind.
7. Der Rat beschloß, einen Brief an den EPA Vizepräsidenten DG3, Herrn Messerli, zu senden, mit der Bitte, die vorgeschlagenen Formulare für Beschwerden zu überarbeiten und zu bestätigen, daß die Verwendung dieser Formulare nicht zwingend vorgeschrieben ist.
8. Der Rat beschloß, einen Brief an den EPA Präsidenten zu schicken, in dem darauf hingewiesen wird, daß das *epi* eine Veränderung des Artikels 80 EPÜ, Regel 39, dahingehend begrüßt, daß das EPA eine Entscheidung über die Festsetzung eines Anmeldetages oder über die Nichtanerkennung eines Anmeldetages trifft.
9. Der Rat beschloß, einen Brief an den EPA Präsidenten zu schicken, in dem ein Zusatz zur Änderung des

- Artikels 163 vorgeschlagen wird, um klarzustellen, daß ein eingetragener zugelassener Vertreter, der einmal auf der Liste war, immer wieder ohne Eignungsprüfung in diese Liste aufgenommen werden kann. Weiterhin wurde vorgeschlagen, auch den Artikel 134 EPÜ geringfügig zu ändern, um den Beitritt neuer Mitgliedsstaaten Rechnung zu tragen.
10. Der Rat beschloß, einen Brief an den EPA Vize-Präsidenten DG3, Herrn Messerli, zu senden, in dem das *epi* eine Änderung der Arbeitsweise der Beschwerdekammern in der Richtung begrüßen würde, daß ein Beschwerdeführer mit der Aufforderung, eine Stellungnahme einzureichen, auch darauf hingewiesen wird, daß eine Entscheidung auch auf der Basis des Aktenmaterials gefaßt werden kann, wenn keine Stellungnahme eingeht.
 11. Der Rat beschloß, ein *epi* Postionspapier zum Grönbuch über das Gemeinschaftspatent und den fortschreibenden Papieren auszuarbeiten und an die Europäische Kommission zu schicken.
 12. Der Rat beschloß, die Regeln über die Abschreibung von nicht bezahlten Mitgliedsbeiträgen im Jahresabschluß ab dem Jahre 2000 zu ändern.
 13. Der Rat beschloß, daß die Kosten, die Tutoren für ein erstes Treffen mit ihren Studenten entstehen, vom *epi* übernommen werden.
 14. Der Rat beschloß – mit einigen kleinen Änderungen – die vorgeschlagene überarbeitete Version des Artikels 18.2. der Geschäftsordnung die die Gründung und Organisation von Ausschüssen einschließlich deren ordentlichen, stellvertretenden sowie assoziierten Mitglieder betrifft.
 15. Der Rat verabschiedete den vorgeschlagenen überarbeiteten Artikel 53.1. zur Präzisierung des Artikels 53 bezüglich der Durchführung von Wahlen zum Rat.
 16. Der Rat beschloß die Annahme des Vorschlags des Ausschusses für Geschäftsordnung über die Festsetzung der Anzahl der Mitglieder der einzelnen Ausschüsse.
 17. Der Rat wählte die vorgeschlagenen Mitglieder in die verschiedenen Ausschüsse.
 18. Im Hinblick auf eine mögliche Beschwerde gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission bezüglich der *epi* Standesregeln beschloß der Rat, daß der entsprechende Budgetposten von 10.000 DM auf 60.000 DM erhöht wird.
 19. Der Rat beschloß, gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission die *epi* Standesregeln mit der Ausnahme von zwei Klauseln anzuerkennen, und die beiden Klauseln nach Artikel 85(3) des Vertrages von Rom freizustellen, Beschwerde einzulegen, wobei dem Vorstand die Verantwortung über die Beschwerde übertragen wurde.

Report of 46th Council meeting in Florence, 10th, 11th May, 1999

The Florence Council Meeting provided the usual mixture of useful information, intense debate and hard work.

The President in office, Arthur Huygens, opened the meeting formally at 9.00 a.m. on Monday 10th May, 1999. The scrutineers were appointed, the agenda was formally adopted and the results of the elections were announced and their validity was confirmed by the President. Following the approval of the minutes of the last meeting and the announcement of the list of decisions and actions of the last Council meeting, the President announced the decisions and measures that had been taken by the Board since the last Council meeting. These included the decision to investigate the possibility of Board members from new EPC contracting states, in the knowledge that new EPC contracting states were likely to be appointed in 2002.

The President then put forward his final report of his term of office. In a review of this term in office, he stated that he felt his main objectives had all been progressed. These objectives included: revision of the code of conduct; encouragement of increased activity in the epi by more members; and emphasising the need for continuing education and training for European Patent Attorneys. Not all of his objectives had been progressed with as much success as he would have liked, a two-year term being too short to achieve such a programme.

Following the President's report, the reports of the Secretary General, Treasurer and the internal auditors were presented to the approval of Council. The Treasurer's report was subsequently approved as were the 1998 accounts. The Treasurer was then discharged.

The Board in office was then discharged and Mr. Duran of the Council offered his thanks for the hard work of the Board over the previous term of office.

The Board then provided their recommendations for the following term of office. The recommendation that the size of the Board be increased to 22, to incorporate a member from Cyprus, was approved. The Board in office then presented a proposal for the new Board that was unanimously accepted by Council. The newly elected President is Walter Holzer. A full list of the Board members is printed on the following page.

The new President then took the chair to warm applause. He thanked the previous President for his efforts during the previous term in office and looked forward to the challenges facing the Council in the following three years. These challenges included the incorporation of the proposed eight new states contracting to the European Patent Convention, maintaining contact with the European Union and the forthcoming inter-governmen-

tal conference and proposed revision of the European Patent Convention. He also indicated the importance of maintaining epi activities in other areas, including increasing communication with members, providing a service to the members in terms of provision of information and education as well as being a voice for epi members in political matters.

The President's deputy for the first term in office was agreed as Francesco Macchetta. Sylvain Le Vaguerès will be deputy for the second term.

Following the election of the auditors, the reports of the Disciplinary Committee and other committees were taken. The first Committee report taken was the EPPC, which presented a lengthy report which is summarised elsewhere in epi Information. Much debate was engendered by this report, notably with reference to possible revision of the EPC and the forthcoming inter-governmental conference in Paris, in June.

The remaining Committee reports were then taken in a period spanning the afternoon of 10th May and the morning of 11th May, 1999.

Other points of interest arising from the Committee reports included the report on the epi code of conduct and its acceptance by the European Union, but only until April 2000, and a brief demonstration by the epi Editorial Board on the progress of the work reconstructing the epi website (**www.patentepi.com**).

At the beginning of the morning session on the 11th May, 1999, the Council meeting was interrupted for the presentation by two members of the European Patent Office, a Mr. Bambridge and a Ms. Kossonakou in relation to the European Patent Office „epoline“ project. In brief, this is the project by the European Patent Office to move towards paperless filing of documents at the European Patent Office, including the provision of smart card technology to users who request it and the provision of security for documents being filed at the European Patent Office. Full details of the „epoline“ project proposals may be found on the internet at **www.epoline.org**

Following the Council reports, the Council finally approved election of the members of the committees, after a lively discussion on proposals to reduce the number of committee members. It was agreed that further investigations into the proposals for reduction of committee members would be investigated and debated further at the next Council meeting.

The Council meeting ended with the confirmation of the dates of the forthcoming meetings, the next meeting to be held in Berlin on 11th and 12th October, 1999.

A draft list of all Decisions taken at this Council meeting is published hereafter.

Draft List of Decisions, 46th Council Meeting in Florence 10th, 11th May, 1999

1. The 1998 accounts were approved and the Treasurer was discharged from liability.
2. The Board in office was discharged from liability.
3. Council approved that the size of the Board be increased to 22, to incorporate a member from Cyprus.
4. The following members were elected to the Board:

President	Mr. Walter HOLZER (AT)
Vice-President	Mr. Francesco MACCHETTA (IT)
Vice-President	Mr. Sylvain LE VAGUERSE (FR)
Secretary General	Mr. Rüdiger ZELLENTIN (DE)
Treasurer	Mr. Peter KELLY (IE)
Deputy Secretary General	Mr. Joao PEREIRA DA CRUZ (PT)
Deputy Treasurer	Mr. Juha SALOMÄKI (FI)
Further Members	Mr. Enrique ARMIJO (ES)
	Mr. Ejvind CHRISTIANSEN (DK)
	Mr. Rolf EINSELE (DE)
	Mr. Henk HANNEMAN (NL)
	Mr. Terry JOHNSON (GB)
	Mr. Chris MERCER (GB)
	Mr. Theophilos MARGELLOS (GR)
	Mr. Laurent NUSS (FR)
	Mr. Claude QUINTELIER (BE)
	Mr. Thierry SCHUFFENECKER (MC)
	Mr. Zaid SCHÖLD (SE)
	Mr. Michel SEEHOF (CH)
	Mr. Christos A. THEODOULOU (CY)
	Mr. Pierre WEYLAND (LU)
	Mr. Roland WILDI (LI)

5. Messrs. A. Braun (CH) and M. Maikowsky (DE) were elected internal Auditors, and Messrs. D. Laufhütte (DE) and R. Keil (DE) Deputy internal Auditors.
6. Council approved that the following Members of the Disciplinary Committee who do not stand for reelection, Messrs. Lindgaard (DK) and Barendregt (NL) remain in the Committee until the pending cases which they are examining are finalised.
7. Council approved sending a letter to EPO Vice-President DG3, Mr. Messerli, asking him to revise the proposed forms of notices for appeal and to confirm that these forms will not be mandatory.
8. Council approved sending a letter to the EPO President, indicating that *epi* favours an amendment to Article 80 EPC, Rule 39, providing that the EPO would in all cases issue a decision on giving a date of filing, or on the contrary, refusing the date of filing.

9. Council approved sending a letter to the EPO President, proposing an addition to the amendment in Article 134 EPC, which is deemed to retain the substance of the „grandfather clause“ of Article 163, in order to make clear that professional representatives entered on the list are entitled to re-enter said list without passing the EQE. It was further proposed that Article 134 EPC should also be slightly revised to provide for the case of ratification by a Member State.

10. Council approved sending a letter to EPO Vice-President DG3, Mr. Messerli, informing that the *epi* is in favour of a change in the practice of the Boards of Appeal such that in the invitation to file observations, the appellant be warned that a decision will be taken on the basis of the material on the file if no response is received.

11. Council approved sending an *epi*'s position paper on the Green Paper on the Community Patent and its follow up to the European Commission.

12. Council approved that the present rules for writing off unpaid subscriptions should be changed as from 2000.

13. Council approved that the tutors' costs relating to their opening meeting in May should be borne by the *epi*.

14. Council approved the proposed revised Article 18.2 of the By-Laws with small amendments, relating to the Constitution and Organisation of Committees including full and substitute members as well as associate members.

15. Council approved the proposed revised Article 53.1 „Proposal for a precision of Article 53 concerning the conduct of Elections“.

16. Council approved the proposal made by the By-Laws Committee, which fixes the number of the members of the *epi* Committees,

17. Council approved the appointment of the proposed members to the various Committees.

18. Council approved that, in view of a possible appeal against the Decision of the European Commission on the *epi* Code of Professional Conduct, the related budget will be brought from 10,000 to 60,000 DM.

19. Council approved that an appeal should be filed against the Decision of the European Commission to accept the *epi* Code of Conduct with the exception of two clauses which are exempted under Article 85(3) of the Rome Treaty. It was further decided that the Board should be responsible for this appeal.

Rapport de la 46ème réunion du Conseil à Florence 10-11 mai 1999

La réunion du Conseil à Florence a été comme d'habitude un mélange d'informations utiles, de débats intéressants et de travail intensif.

Le Président en fonction, Arthur Huygens, ouvre officiellement la séance le lundi 10 mai 1999, à 9 heures. Après la nomination des scrutateurs et l'adoption de l'ordre du jour, le Président annonce les résultats des élections et confirme leur validité. A la suite de l'adoption des minutes de la 45ème réunion du Conseil à La Haye et de la liste des décisions et actions, le Président annonce les décisions et mesures qui ont été prises par le Bureau depuis la dernière réunion du Conseil. Parmi celles-ci figure la décision d'étudier la question de la nomination de futurs membres du Bureau en vue de l'adhésion à la CBE de nouveaux Etats Contractants en l'an 2002.

Le Président présente ensuite son rapport, le dernier de son mandat. Son compte rendu souligne que ses quatre objectifs principaux, à savoir la révision du Code de Conduite, les mesures visant à encourager davantage de membres à participer aux activités de l'Institut, la formation continue ainsi que le système de formation pour les mandataires agréés ont tous progressé, certains, toutefois, pas autant qu'il l'aurait souhaité en raison du manque de temps.

A la suite du rapport du Président, les rapports du Secrétaire Général, du Trésorier et des Commissaires aux comptes internes sont présentés au Conseil pour approbation. Le rapport du Trésorier ainsi que les comptes pour l'exercice 1998 sont approuvés et quitus lui est donné.

Le Bureau sortant reçoit ensuite le quitus. M. Duran, membre du Conseil, adresse ses remerciements aux membres du Bureau pour le travail considérable effectué pendant la période écoulée.

Le Bureau avance ensuite des recommandations pour la prochaine période, dont celle de porter le nombre des membres du Bureau à vingt-deux, pour inclure un nouveau membre de Chypre, qui est approuvée. Le Bureau en fonction propose alors la composition du nouveau Bureau. Celle-ci est acceptée à l'unanimité. Walter Holzer est élu Président. On trouvera ci-après la composition complète du Bureau.

Le nouveau Président prend ses fonctions sous les applaudissements du Conseil. Il remercie son prédécesseur pour le travail effectué durant la période écoulée et présente les défis que le Conseil devra relever au cours des trois prochaines années: intégrer les huit nouveaux Etats Contractants qui vont adhérer à la Convention sur le brevet européen, maintenir les contacts avec l'Union Européenne, la Conférence intergouvernementale, et la révision de la Convention sur le Brevet européen. Il

souligne également l'importance de poursuivre les activités de l'*epi* dans d'autres domaines, par exemple intensifier la communication entre les membres, développer l'information et la formation professionnelle, et représenter les intérêts des membres de l'*epi* dans les questions politiques.

Francesco Macchetta est élu Vice-Président pour la première période, Sylvain Le Vaguerèse Vice-Président pour la deuxième période.

Après l'élection des Commissaires aux comptes internes, les rapports de la Commission de discipline et des autres commissions sont présentés. Le Président de la Commission d'EPPC présente un long rapport dont le résumé est reproduit ci-après. Ce rapport suscite de vives discussions, en particulier en ce qui concerne la révision potentielle de la CBE et la Conférence intergouvernementale à Paris au mois de juin prochain.

Les rapports des autres commissions sont présentés dans l'après-midi du 10 mai et la matinée du 11 mai 1999.

D'autres sujets d'intérêt rapportés par les Commissions concernent, entre autres, l'acceptation par la Commission Européenne du Code de Conduite révisé – toutefois jusqu'en l'an 2000 seulement – ainsi que la brève présentation, par le Comité de Rédaction, du site Internet de l'*epi*, actuellement en restructuration (**www.patent-epi.com**).

La réunion du Conseil est interrompue, au début de la session du 11 mai 1999, pour permettre à M. Bambridge et Mme Kossonakou, membres de l'Office européen des brevets, de faire la présentation du projet „epoline” de l'OEB. Brièvement, ce projet de l'Office européen des brevets permet de déposer des documents par voie électronique auprès de l'OEB, basée sur une technologie de type „carte à puce” pour les utilisateurs qui la demandent et une garantie de sécurité pour les documents qui font l'objet d'un dépôt. Des informations détaillées sur ce projet „epoline” sont disponibles sur le site Internet : **www.epoline.org**.

Après la présentation des rapports et une discussion animée autour des propositions de réduire le nombre des membres des commissions, le Conseil approuve l'élection des membres des commissions. Il est convenu que les propositions futures relatives à la réduction du nombre des membres des commissions seront examinées et discutées à la prochaine réunion du Conseil.

La réunion du Conseil s'achève avec la présentation des dates retenues pour les prochaines réunions du Conseil. La prochaine réunion se tiendra à Berlin les 11 et 12 octobre 1999.

Un projet de liste des décisions prises lors de cette réunion du Conseil est publiée ci-après.

Projet de liste des Décisions, 46ème réunion du Conseil à Florence 10-11 mai 1999

1. Les comptes pour l'exercice 1998 sont approuvés et quitus est donné au Trésorier.
2. Le Bureau sortant reçoit le quitus.
3. Le Conseil approuve de faire porter le nombre des membres du Bureau à 22 afin d'intégrer un représentant de Chypre.
4. Les membres suivants sont élus au Bureau:

Président	M. Walter HOLZER (AT)
Vice-Président	M. Francesco MACCHETTA (IT)
Vice-Président	M. Sylvain LE VAGUERESSE (FR)
Secrétaire Général	M. Rüdiger ZELLETIN (DE)
Secrétaire Général Adjoint	M. Joao PEREIRA DA CRUZ (PT)
Trésorier	M. Peter KELLY (IE)
Trésorier Adjoint	M. Juha SALOMÄKI (FI)
Autres membres:	M. Enrique ARMIJO (ES)
	M. Ejvind CHRISTIANSEN (DK)
	M. Rolf EINSELE (DE)
	M. Henk HANNEMAN (NL)
	M. Terry JOHNSON (GB)
	M. Chris MERCER (GB)
	M. Theofilos MARGELLOS (GR)
	M. Laurent NUSS (FR)
	M. Claude QUINTELIER (BE)
	M. Thierry SCHUFFENECKER (MC)
	M. Zaid SCHÖLD (SE)
	M. Michel SEEHOF (CH)
	M. Christos A. THEODOULOU (CY)
	M. Pierre WEYLAND (LU)
	M. Roland WILDI (LI)

5. MM. A. Braun (CH) et M. Maikowsky sont élus Commissaires aux comptes internes, MM D. Laufhütte (DE) et R. Keil (DE) Commissaires aux comptes adjoints.
6. Le Conseil approuve que les membres suivants de la Commission de Discipline qui ne se représentent pas à l'élection, MM. Lindgaard (DK) et Barendregt (NL) soient maintenus dans leurs fonctions jusqu'au complet achèvement des cas.
7. Le Conseil approuve l'envoi d'un courrier au Vice-Président de la DG3 de l'OEB, M. Messerli, pour lui demander de revoir les formulaires de recours proposés et de confirmer leur caractère facultatif.
8. Le Conseil approuve l'envoi d'un courrier au Président de l'OEB, aux fins de l'informer de la position favorable de l'*epi* en ce qui concerne une modification de l'Article 80 EPC et de la Règle 39, visant à une décision de la part de l'OEB pour l'attribution d'une date de dépôt ou, au contraire, du refus de cette attribution.
9. Le Conseil approuve l'envoi d'un courrier au Président de l'OEB pour proposer un amendement à l'article 134 EPC, en vue d'introduire le principe

d'une clause dite „grandfather“ destinée à assurer la faculté de réinscription des anciens mandataires agréés sur la liste de l'OEB sans avoir à passer l'Examen européen de qualification. L'article 134 EPC devrait aussi être légèrement révisé pour prévoir le cas de ratification par un Etat Contractant.

10. Le Conseil approuve l'envoi d'un courrier au Vice-Président de la DG3 de l'OEB, M. Messerli, pour l'informer de la position favorable de l'*epi* en ce qui concerne une nouvelle pratique des Chambres de recours consistant à informer la partie appelante, dans la notification invitant à déposer des observations, et pour le cas où elle ne répondrait pas, qu'une décision sera prise sur la base des pièces produites au dossier.
11. Le Conseil approuve d'envoyer la prise de position de l'*epi* sur le Livre Vert sur le Brevet Communautaire et son suivi à la Commission Européenne.
12. Le Conseil approuve une modification du Règlement actuel pour passer au compte „Pertes et profits“ les cotisations impayées, à partir de l'an 2000.
13. Le Conseil approuve que les frais de la réunion que les tuteurs prévoient d'organiser en mai soient prises en charge par l'*epi*.
14. Le Conseil approuve la révision de l'Article 18.2 du Règlement Intérieur avec des amendements mineurs. Cet article se rapporte à la constitution et à l'organisation des commissions, celles-ci comprenant des membres titulaires et suppléants ainsi que des membres associés.
15. Le Conseil approuve la proposition d'amendement de l'Article 53.1 du Règlement Intérieur „Proposition visant à préciser l'article 53 relatif à la direction des élections“.
16. Le Conseil approuve la proposition de la Commission de Règlement Intérieur, qui fixe le nombre de membres des Commissions de l'*epi*.
17. Le Conseil approuve la nomination des membres proposés pour les commissions.
18. Le Conseil approuve que, pour faire face à un recours éventuel contre la Décision de la Commission Européenne concernant le Code de Conduite Professionnelle de l'*epi*, le budget prévu à cet effet soit porté à DM 60,000.–
19. Le Conseil se prononce en faveur d'un recours contre la Décision de la Commission Européenne concernant le Code de Conduite Professionnelle, laquelle accepte la teneur de ce code, à l'exception de deux clauses qui font l'objet d'une exemption au titre de l'Article 85(3) du Traité de Rome. Le Conseil décide ensuite d'investir le Bureau du pouvoir de décider de faire appel.

President's Report to the Council covering the period from October 1998 – May 1999

Arthur V. Huygens (NL)

Representations and other events

1. On 14 October 1998, the day following the *epi* Council meeting in The Hague, Vice President Walter Holzer and your President attended the Administrative Council meeting in Munich. At this meeting it was *inter alia* decided to grant UNICE observer status to the meetings of the Administrative Council and the Committee on Patent Law. On behalf of *epi*, I sent a congratulation letter to Mr. Dirk Hudig, UNICE's Secretary General, and expressed the wish for a good collaboration between our organisations.

2. In the evening of 14 October 1998, the officers of *epi* were invited by the EPO to participate in the formal celebration of the 25th anniversary of the European Patent Convention at the Alte Pinakothek in Munich. Your President, Vice Presidents Leo Ryckeboer and Walter Holzer, and Secretary General Rüdiger Zellentin attended this ceremony.

3. I was pleased to represent *epi*, as an invited guest, at the 42nd Council meeting of the Asian Association of Patent Attorneys (AAPA) which was held in Singapore from 31 October – 3 November 1998, and gave a short speech.

4. On 5 November 1998, Dr. Klaus Höller, President of VPP, Mrs. Renate Remandas, Vice President of the EPO, and your President gave opening speeches at the first *epi*-VPP Seminar in Ulm (5-6 November). This Seminar was well attended and of high quality, but the participation from outside Germany was below expectation.

5. An invitation to give an introduction on *epi* at a meeting of the Chamber of Patent Attorneys of the Slovak Republic in Bratislava on 12 November 1998 was passed to Vice President Walter Holzer, who spoke at the meeting.

6. I was pleased to receive an invitation from CNIPA to the Symposium on „The Patent Attorney in Court“ in Munich on 17 November 1998, which I attended. In view of the importance of the subject, also for *epi*, and the high quality of the speeches, I have agreed with CNIPA and VPP that the speeches will be published in a special issue of *epi* Information. This issue has just appeared in the beginning of May 1999.

7. The 7th annual MSBA meeting of members of SACEPO with EPO Vice President Mr. Messerli and a number of Chairpersons of Boards of Appeal took place on 23 November 1998. I participated in the *epi* delegation which consisted of 9 members, all with a background in EPPC and/or the Committee on Biotechnological Inventions. A report of this meeting by Mr. James Boff (GB) was published in *epi* Information 1999/1.

8. I was invited to a meeting of the Administrative Council of CEIPI in Strasbourg on 26 November 1998. Mr. Thierry Sueur (FR) represented *epi*.

9. Vice President Walter Holzer and your President attended the Administrative Council meeting in Munich on 8-10 December 1998. For the sake of brevity I refer to the extensive report of that meeting which has been published in OJ EPO (1999) 57 ff., except for the following items:

a) The AC (re)appointed seven *epi* members as members of the Disciplinary Board of Appeal for a period of five years with effect from 1 January 1999, following the recommendations made by the *epi* Board;

b) An impressive demonstration was given on the *epo*-line system for electronic commerce. I was very pleased that the EPO President Mr. Kober honoured my request for a similar presentation to be given by the EPO at the *epi* Council meeting in Florence.

10. I was pleased to receive an invitation from the Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) to a reception in Paris on 17 December 1998 on the occasion of its General Assembly. Unfortunately, I was unable to attend at the very last moment.

11. Vice President Walter Holzer and your President attended the extraordinary Administrative Council meeting in Munich on 29 January 1999, which was mainly devoted to the expansion of the EPO with eight new member states.

In this memorable extraordinary meeting, the Administrative Council decided to send an invitation to eight states, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia, to accede to the EPC with effect as from 1 July 2002. These countries confirmed that they will not join any further regional patent organisation and that their industrial property offices will not exercise their right under Section III of the Protocol on Centralisation to act as an International Searching Authority and an International Preliminary Examining Authority under the PCT. The Administrative Council further decided that if the EPC is revised by a conference of the contracting states under Article 172 EPC before the countries have deposited their instrument of accession, then the countries can only accede to the revised version of the EPC. Until it enters into force, accession to the revised version shall be treated as accession to the current version of the EPC.

The Administrative Council further decided to appoint Mr. Kyriakides as Vice President DG2 as from 1 October 1999, to succeed Mr. Vivian. On behalf of *epi*, I sent a congratulation letter to Mr. Kyriakides.

12. On 29 January 1999, I signed on behalf of *epi* an order to „ts.datenwerk gmbh“ to create a professional structure for an *epi* website on the Internet.

13. On 29 January 1999, Secretary General Rüdiger Zellentin and your President were invited by the German Patentanwaltskammer to an informal dinner with the Presidents and Vice Presidents of the Kammer (Prof. Dr. Dreiss and Dr. Popp) and of VPP (Dr. Höller and Dipl.-Ing. Einsele) to discuss current issues of common interest, in the framework of the collaboration between our three organisations.

14. On 24 February 1999, Vice President Walter Holzer, PQC Chairman Francesco Macchetta, Examination Board member Ian Muir and your President met with Mr. Kober, Mrs. Remandas, Mrs. Dybdahl and Mr. Stauder to discuss current issues relating to the European qualifying examination, training of candidates, continuing education, and other items. The outcome of this extremely useful meeting is contained in the PQC report.

15. I was pleased to receive an invitation from the Bundesverband Deutscher Patentanwälte e.V. for a Parliamentary Evening in Bonn on 3 March 1999, which I attended together with Secretary General Rüdiger Zellentin.

16. On 8 March 1999, I joined Vice President Leo Ryckeboer at the opening of the EPO Travelling Exhibition in Brussels by Mr. Kober. Mr. Ryckeboer was one of the speakers.

17. At the meeting of the Committee on Patent Law in Munich on 16-18 March 1999, *epi* was represented by Mr. Axel Casalonga and Mr. Wim Hoogstraten, Chairman and Vice Chairman of EPPC. A short report of that meeting is contained in the EPPC Report to the Council.

18. On 20 March 1999, I chaired a meeting of the *epi* Board in Copenhagen which was mainly devoted to the preparation of the first meeting of the newly elected *epi* Council in Florence on 10-11 May 1999. Agreement was reached *inter alia* on a proposal to the Council for the election of the new officers of the *epi* for the period 1999-2002.

19. At the WIPO meeting of an Ad Hoc Advisory Group on PCT Legal Matters in Geneva on 22-26 March 1999, *epi* was represented by Mr. Felix Jenny and Mr. Leo Steenbeek, former Chairman and member of the EPPC, respectively. Their report is contained in the EPPC Report.

20. On 7 April 1999, *epi* received the long-expected Decision from the Commission on its Code of Professional Conduct. According to this decision all articles of the Code, in the revised version which was adopted by the *epi* Council in October 1997, are held to be in conformity with Article 85(1) of the Rome Treaty, except two clauses which are exempted under Article 85(3). The exempted clauses are Article 2b, paragraphs 1 and 3, which prohibit comparative advertising by the members of *epi*, and Article 5c, which prohibits or restricts offering services to users who already are clients of other professional representatives in a specific case. The decision of the European Commission has been published in the

Official Journal of the European Communities L 106, dated 23 April 1999.

I took immediate action in order that the approved and partly exempted Code would now come into force as soon as possible, as previously decided by the *epi* Council. I consulted our outside lawyer Maître Collin, and others. Finally, on 30 April 1999 the *epi* Board, who was competent for this matter by delegation, decided that the Code should come into force on 3 May 1999. The Code of Professional Conduct will be published in *epi* Information 1999/3 and also in OJ EPO 1999/7. An appeal to the Decision of the Commission may be lodged by 7 June 1999.

21. At the WIPO meeting of the Standing Committee on the Law of Patents in Geneva on 12-23 April 1999, *epi* was represented by Mr. Felix Jenny and Mr. John Brown, Chairman and Secretary of the Harmonisation Committee, respectively. Their report is contained in the Report of the Harmonisation Committee to the Council.

22. I received an invitation from the EPO to appoint two *epi* delegates for the EPO stand at the Hannover Messe 1999 which was held from 20-23 April 1999. As in previous years, Mrs. Jutta Kaden (DE) and Mr. Frank Barendregt (NL) represented the *epi*.

23. Vice President Walter Holzer and I attended the 75th meeting of the Administrative Council in Vienna on 20-21 April 1999. The meeting with a restricted agenda was held in Vienna, in order that the members of the Administrative Council, the EPO representatives and the observers could participate in the celebration of the 100th anniversary of the Austrian Patent Office on 21 and 22 April 1999, which we did.

24. I was pleased to receive an invitation from the Netherlands Institute of Patent Agents for a meeting on 26 April 1999 to welcome the newly admitted members of this Institute. I gave a short speech touching on the next step in the career which these young members likely want to achieve, viz. passing the EQE and becoming members of the *epi*!

25. I was pleased to receive an invitation from VPP to attend its Spring Seminar which was held in Dresden on 29-30 April 1999, which I accepted.

26. Following the power given to the President of the *epi* in accordance with Article 12, second sentence, of the Regulation on discipline for professional representatives, I wrote, on 30 April 1999, to the Chairman of the Disciplinary Board of Appeal, not on the substance of a case, but rather on a procedural matter. I requested that, in the interest of both the EPO and the *epi*, as well as of all people involved in organising and preparing the European qualifying examination, one particular case out of 18 appeals which were recently filed against decisions of the Examination Board relating to the 1998 European qualifying examination, be handled by the Disciplinary Board of Appeal with the highest priority.

27. I was pleased to receive an invitation from the French State Secretary of Industry in which *epi* was

invited to participate, as an observer, in the Intergovernmental Conference of the Member States of the European Patent Organisation which will be held in Paris on 24-25 June 1999, and in a preparatory meeting in Paris on 7 May 1999. Mr. Sylvain Levaguerèse (FR) represented *epi* at the latter meeting.

Contacts with the EPO

Since the Council meeting in The Hague in October 1998, I had several contacts with President Kober and other EPO officials on a variety of subjects, which included:

- Revision of the EPC
- Position of the *epi* on the Grace Period
- Use of the Internet for early communications
- EQE, training, education, and other matters: meeting on 24 February 1999
- Collaboration between *epi*/EPO/UNICE
- Globalisation in the IP-field
- SACEPO: no restructure, but possible extension of the term to 3 years
- Professional representation by a natural person of a non-Contracting State
- Evaluation of inventive step (analysis by the Office, to be published in *epi* Information)
- Possible amendment of Rule 102 EPC: preliminary opinion of the *epi*

The excellent relationship, collaboration and thrust between the EPO and *epi* was again confirmed.

Realisation of the goals set for 1997-1999

Since this will be my last report to Council as President of the *epi*, please allow me to make a few final remarks on the past period and the future of the Institute. When I took the chair, exactly two years ago, I mentioned four challenges for the new Board for the next two years and the years to come. These challenges were:

1. *Follow-up of actions and decisions of the previous Board and Council*
 - the second *epi* Symposium and celebration of *epi*'s 20th anniversary
 - revision of the Code of Professional Conduct
 - release of the new *epi* publications

These items have all been concluded. The Symposium in Strasbourg and the celebration were a success and an evaluation was made for future events. The Code of Professional Conduct was further revised and recently decided on by the European Commission. Further actions relating to the Code may be required in a next phase. Much effort has been put on the release of the *epi* leaflet and the *epi* brochure, which is now available in English, French, German, Dutch, Spanish, Swedish, and (on the Internet only) Finnish. A special word of thanks to Vice-President Leo Ryckeboer who contributed much to the success of this brochure.

2. *To improve the profile and impact of the *epi* within the Contracting States*

I stated in my maiden speech that we had to make the *epi* known to young practitioners and to a broader public, which are our potential clients. I announced also that I intended to initiate contacts with national professional organisations and to develop regular activities organised or co-organised by the *epi* on a national and regional level.

I put much personal effort on this item and believe that, with the excellent advices of an ad hoc Advisory Committee, the profile of the *epi* has indeed much improved. Also the collaboration with national organisations in Europe has obtained full attention and, although I was unable to visit all organisations in all Member States, excellent contacts were established or renewed, notably in Germany (Patentanwaltskammer and VPP; we have now regular meetings with both), France (ASPI and CNCPI), United Kingdom (CIPA), Ireland (Irish Association), Switzerland (esp. VIPS, but also VESPA), Spain (the Association and Agesorpi), and the Netherlands (Orde van Octrooigemachtigden). Furthermore, I had discussions with representatives of many international and overseas organisations in the IP-field. Discussions on certain forms of collaboration were held with UNICE, FICPI and CNIPA.

One of the modern tools of making the *epi* more known to the public and providing information is using the Internet. The *epi* has created its own website for which the Editorial Board is responsible. As a result, the Editorial Board has been extended with a fourth member. An improved structure of the *epi* website is currently under development with the support of an outside specialised firm. Further plans are in good progress and will be reported by the Editorial Board.

Regarding the intended activities to be initiated by *epi*, we made a dynamic start but the success did not always meet the expectations. In my view, more effort has to put in so as to get a better response from the members and prospective members who we want to reach. I would recommend setting up a new Committee or working group with the special task of organising events, so that a mid-term strategy could be developed with regard to places, subjects, joint events with other organisations, etc.

3. *Training, education and continuing education*

Numerous discussions have been held throughout the years within the Professional Qualification Committee and between PQC and the EPO on the reasons of the low pass rate of the European qualifying examination and possible remedies. Nevertheless, the passing rate remained low, especially among the re-sitters. The number of candidates who sit the examination continued to increase and, accordingly, there is a continuing and urgent need for more tutors and correctors to support this process.

A few months ago, we had a meeting with Mr. Kober to discuss the problems and some immediate measures were taken. I am confident that with the active support of the President some further improvements in the system may be introduced at rather short notice. Nevertheless, it should be realised that the candidates have to work hard and to prepare themselves optimally in order to be successful for this difficult European qualifying examination. The setting up of a „continuing education programme“ unfortunately remained somewhat in the dark, despite my continuous pushing. Therefore I recommend setting up a separate Continuing Education Committee consisting of „heavy weights“, similar to the Committee on Utilisation of Patent Protection in Europe (UPPE) a few years ago, who will be able to set up programme which may start in 2000 or 2001.

4. *To set up a mid-term strategy for the expansion of the epi*

I mentioned that as a result of the accession of new countries to the EPC, with the concomitant increase of the membership of the Institute, it will be necessary to consider further measures in order to keep the Council and Committees manageable. Following a decision of the Council in Vienna in November 1996, the size of Council has now been reduced from 93 to 74 members. With the accession of eight new countries as from 2002, the Council will increase to 108 members and also the Committees will further grow.

In the past period, we gave these problems ample reflection and asked also input from the By-Laws Committee. A new initiative has been developed with the introduction of associate members to the Committees, to attract more interested people without affecting the size of the Committees. Obviously, this matter has to be one of the priorities in this new term now the accession of new Member States is imminent.

In summary, much has been achieved in the past period, but two years are too short to achieve it all. Fortunately, there is something left for the new Board and the new Council. I am sure you will take up this challenge and I wish you every success.

The future of the epi

In addition to the items mentioned above and without intending to bind my successor in any respect, I believe

there are two further items which should be considered by the new Board:

1. **More professionalism**

It is my belief that *epi* which is now an organisation of 6,000 members and which will probably expand to about 8,000 members in a few years time, will need to be based on a more professional footing. A Secretariat of only three people is much too small for our organisation, if we want to provide the service which our members expect from us. Compare the size of our staff with that of, for example, the Chartered Institute in the United Kingdom. That model might be used to expand the Secretariat in the next few years with a few people who should get well-defined tasks.

2. **More equal division of professional work**

In my opinion, the concentration of professional activities in two main geographical areas, London and Munich, and, consequently the uneven division of work among the profession in other Member States is the biggest problem that *epi* has to face. It would be acceptable that the number of patent attorneys in certain countries is reduced to some extent as a result of the free market mechanism. If there is no work, there are no patent attorneys needed and jobs will be lost. However, this may never result in a complete disappearance of the profession in certain countries.

In my letters of thanks last week to Mr. Fitzpatrick, Chairman of the Administrative Council, and Mr. Kober, President of the European Patent Office, I raised this point again but I realise there is no easy solution for it, if at all. Nevertheless, I believe it is good to keep this point in mind every time that *epi* has to take a position on new developments.

Epilogue

At the end of this term, I thank my fellow Officers, the members of the Board and, in particular, the small staff of the Secretariat for their collaboration and active support. Finally, I want to thank the members of the Council and the Committees in the period 1997-1999 for their participation in the work for *epi*. With the help and friendship of so many of you, I have much enjoyed the Presidency of *epi* during this period.

Treasurer's report to Council

K. E. Vingtoft (DK)

The accounts for 1998 show a surplus of 260,000 DM in contrast to a budgeted deficit of 90,000 DM. The net assets of the *epi* now exceed 2.5 million DM.

The number of *epi* members is still increasing slowly, and 5,826 members were liable to pay subscription fee for 1998. In 1997 the corresponding number was 5,730. The number of non-payers seems to have increased in 1998. Thus, the percentage of non-paid subscription fees for the accounting year has developed as follows:

1995: 2.72 % (44.8 TDM)

1996: 1.55 % (26.4 TDM)

1997: 1.52 % (26.2 TDM)

1998: 2.19 % (38.4 TDM)

However, over the last years the non-paid subscription fees booked as „receivables“ have been an ever decreasing percentage of our booked net assets. In 1998 this percentage is 1.68.

Since 1 March 1999 the *epi* has accepted payments in Euro. The exchange rate is: 1 Euro = 1.95583 DM.

epi Information 3/99

Themed edition – Appeals and Oppositions

We would greatly appreciate receiving your contributions.

Please send us articles and / or letters on this topic, from any perspective.

The deadline for provision of articles for *epi* Information 3/99 is **20th August, 1999**. Please forward any contributions to:

Editorial Board (*epi* Information 3/99)
epi Secretariat, P.O. Box 260112, D-80058 MÜNCHEN

epi Balance Statement on 31st December 1998

Assets

	DM	DM	DM	previous year (thousand) DM
A. Fixed assets				
I. Material assets		1,—		—
Office machines and equipment				
II. Financial assets		<u>1.921.600,—</u>	1.921.601,—	1.479
Securities portfolio				
B. Receivables				
I. Membership subscription and others	43.601,65			45
1. Membership subscriptions	<u>32.078,04</u>	75.679,69		32
2. Others		<u>860.188,13</u>	935.867,82	977
II. Bank & Cash (incl. money deposits)			<u> </u>	<u> </u>
			<u>2.857.468,82</u>	<u>2.533</u>

Liabilities

	DM	DM	DM	previous year (thousand) DM
A. Net assets				
as of 01.01.1997			2.324.357,34	2.126
results for the year			<u>259.725,56</u>	<u>198</u>
as of 31.12.1997			2.584.082,90	2.324
B. Debts				
I. Provisions		43.100,—		40
II. Liabilities				
1. Bank	34.023,99			—
2. Deliveries and services	13.060,46			32
3. Others	<u>183.201,47</u>	<u>230.285,92</u>	273.385,92	137
			<u>2.857.468,82</u>	<u>2.533</u>

Expenses and Income for the period from 1 January to 31 December 1998

<i>epi</i> Expenses and Income 1998						
	Budget 1997	Actual 1997	Budget 1998	Actual 1998	Shortfall in receipts Surplus of expenditure 1998	Surplus of receipts Shortfall in expenditure 1998
	TDM	DM	DM			
I. Income						
1. Subscriptions	1.671.000, –	1.685.930,60	1.710.000, –	1.691.090,50	18.909,50	–, –
2. Bank interests	110.000, –	71.128,25	110.000, –	90.288,52	./.	19.711,48
3. Others	40.000, –	111.013,37	43.000, –	90.791,94	–, –	47.791,94
	<u>1.821.000, –</u>	<u>1.868.072,22</u>	<u>1.863.000, –</u>	<u>1.872.170,96</u>	<u>./.</u>	<u>38.620,98</u>
II. Expenses						
1. Meetings						
Council	374.400, –	343.230,12	374.400, –	330.969,30	–, –	43.430,70
Board	62.400, –	53.819,08	62.400, –	64.973,56	2.573,56	–, –
Committees	270.400, –	237.351,23	270.400, –	228.164,39	–, –	42.235,61
Delegates & Others	154.000, –	158.682,29	158.000, –	121.514,97	–, –	36.485,03
2. Others						
<i>epi</i> Information	100.000, –	82.911,69	100.000, –	84.874,15	–, –	15.125,85
By-Laws & non-foreseeable (in 1997 incl. <i>epi</i> -Brochure)	130.000, –	68.602,54	15.000, –	5.495, –	–, –	9.505, –
ECC-Letter	–, –	27.948,69	100.000, –	14.780,76	–, –	85.219,24
Public Relations Work (incl. <i>epi</i> -Brochure)	–, –	–, –	85.000, –	61.068,97	–, –	23.931,03
3. President (+ Vice President)	8.000, –	22.289,62	25.000, –	31.811,28	6.811,28	–, –
4. Treasurer and Treasury						
Treasurer and Deputy	10.000, –	6.220, –	10.000, –	6.424, –	–, –	3.576, –
Bookkeeping	1.000, –	1.355, –	1.500, –	630, –	–, –	870, –
Audit	25.000, –	20.896,57	25.000, –	19.015,40	–, –	5.984,60
Bank charges	12.000, –	17.383,36	25.000, –	18.104,12	–, –	6.895,88
5. Secretariat		379.471,73	440.000, –	391.208,89	–, –	48.791,11
Expenditure on personnel	440.000, –					
Expenditure on materials						
EPO rent	100.000, –	85.224,96	100.000, –	88.128, –	–, –	11.872, –
Phone, Fax	18.000, –	14.805,83	20.000, –	20.143,17	143,17	–, –
Postage	55.000, –	52.500,55	55.000, –	51.017,83	–, –	3.982,17
Copy, print	25.000, –	31.440,04	30.000, –	31.334,21	1.334,21	–, –
Office supplies	16.000, –	8.779,86	16.000, –	12.206,62	–, –	3.793,38
Maintenance/Repair	3.000, –	8.462,78	3.000, –	5.111,25	2.111,25	–, –
Insurances	1.500, –	666,40	1.500, –	666,40	–, –	833,60
Secretary General and Deputy	2.000, –	4.684,95	5.000, –	1.072,50	–, –	3.927,50
Travel personnel	6.000, –	1.318,25	7.000, –	1.857,47	–, –	5.142,53
Acquisitions						
Soft-/Hardware	10.000, –	12.717,07	10.000, –	9.797,68	–, –	202,32
Office machines	5.000, –	29,95	5.000, –	–, –	–, –	5.000, –
Office equipment	3.000, –	–, –	3.000, –	–, –	–, –	3.000, –
Training	5.000, –	1.695, –	5.000, –	500, –	–, –	4.500, –
Representation	1.000, –	418,16	1.000, –	325,48	–, –	674,52
6. Extraordinary expenses	–, –	26.775,50	–, –	11.250, –	11.250, –	–, –
	<u>1.837.700, –</u>	<u>1.669.681,22</u>	<u>1.953.200, –</u>	<u>1.612.445,40</u>	<u>24.223,47</u>	<u>364.978,07</u>
III. Surplus of receipts/ expenses	<u>./.</u> 16.700, –	<u>198.391, –</u>	<u>./.</u> 90.200, –	<u>259.725,56</u>	<u>Surplus:</u>	<u>349.925,56</u>

Bericht des Geschäftsordnungsausschusses an den Rat

C.E. Eder (CH)

1. Der Rat hat anlässlich seiner letzten Sitzung vom 12./13. Okt. 1998 als erstes den Geschäftsordnungsausschuss beauftragt, die Frage zu prüfen, ob Bestimmungen für die Wahlen von Vorstandsmitgliedern während einer laufenden Amtsperiode in die Geschäftsordnung aufgenommen werden sollen. Der diesbezügliche Bericht wurde dem Präsidenten mit Schreiben vom 11. Februar 1999 abgeliefert.

2. Nachdem die Bestimmungen über die Verkleinerung der Anzahl der Ratsmitglieder in Kraft getreten sind und ihre Wirksamkeit voraussehbar wurde, hat sich der Vorstand Gedanken darüber gemacht, dass es einerseits an sich und andererseits mit Rücksicht auf den Beitritt weiterer Länder zum EPÜ nötig sein werde, Massnahmen gegen das ungehemmte Anwachsen der Anzahl der Vorstandsmitglieder und der Anzahl der Mitglieder in einzelne Ausschüsse vorzusehen. Er hat zur Prüfung dieser Fragen 3 Mitglieder des Vorstandes (Holzer, Jenny und Mercer) beauftragt. Diese haben sich gemäss Ziff. 2 der Zuständigkeit des Geschäftsordnungsausschusses an diesen gewandt und ihn beauftragt, anhand eines Vorschlages, der sowohl Angaben über teilweise neu zu schaffende Mitglieder-Kategorien der Ausschüsse wie auch Angaben über die zahlenmässige Beschränkung der einzelnen Kategorien enthielt, zu Händen des Vorstandes Änderungen der Geschäftsordnung zu entwerfen. Der Geschäftsordnungsausschuss hat sich zur Anzahl der Mitglieder nicht geäussert, da er der Meinung ist, diese soll gemäss einem vom Vorstand vorgelegten Entwurf vom Rat beschlossen werden. Er hat jedoch auftragsgemäss einen Entwurf für die Änderung der Geschäftsordnung ausgearbeitet, damit es möglich wird, verschiedene Mitglieder-Kategorien vor-

zusehen und die Ernennung der Mitglieder der einzelnen Ausschüsse unkompliziert vorzunehmen, ohne die Kompetenzen des Rates einzuschränken. Es wurde daher der Art. 18 der Geschäftsordnung vollständig überarbeitet, wobei die wesentlichen Änderungen betreffend die Ausschüsse im Art. 18.2 enthalten sind. Damit die Wahl in die Ausschüsse ohne Schwierigkeit durchgeführt werden können, wurde auch der Art. 53.1 überarbeitet. Sie haben das Papier 16/99 – 01.04.1999 als Antrag des Vorstandes erhalten. Gemäss dem neuen Art. 18.2, Absatz I hat der Rat die Anzahl der ordentlichen Mitglieder zu bestimmen. Der Vorstand schlägt Ihnen vor, diese Anzahl soll mit der jetzt vorhandenen Anzahl übereinstimmen. Als Beilage erhalten Sie eine Zusammenstellung der jetzt gültigen Zahlen. Falls der Rat nichts anderes beschliesst, wird der Geschäftsordnungsausschuss die entsprechenden Zahlen an der entsprechenden Stelle in die Beschlusses-Sammlung aufnehmen. Der Rat hat auch die Höchstzahl der Stellvertretenden Mitglieder festzusetzen. In der Beilage finden Sie einen Vorschlag. Die unterstrichenen Zahlen gelten bereits jetzt. Der Rat kann gewünschtenfalls auch die Höchstzahl der ausserordentlichen Mitglieder bestimmen. Auch dafür enthält die Beilage den Vorschlag des vom Vorstand bestellten Ausschusses.

3. Anzahl der Mitglieder im Vorstand: Da es mehrere gänzlich verschiedene Möglichkeiten gibt, um das unkontrollierte Wachsen der Anzahl der Vorstandsmitglieder zu verhindern, schlägt der Vorstand vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die dem Rat ein oder mehrere Modelle unterbreiten soll. Wenn sich der Rat für eines davon entschieden hat, wird der Geschäftsordnungsausschuss die nötigen Detail-Arbeiten durchführen.

Report to Council of the Committee on Biotechnological Inventions

B. Jensen (DK)

I. Introduction

1. Since the last Council meeting in den Haag on October 12 and 13, 1998, the Committee has had a meeting on November 24, 1998 in Munich.
2. At the meeting it was announced that Mrs. Meyers would leave the Committee as a consequence of a change of job to be Head of the EPO Vienna Office.

The Committee expressed its appreciation of her service on the Committee.

II. Substantive Questions

A. QUESTION 1 – EU Directive on the legal protection of biotechnological inventions

1. The directive was approved in the EU parliament during the EPI Council meeting in Helsinki on May

12, 1998. The Directive was published in the EC OJ in July 1998, and the Directive therefore has to be implemented by July 2000. At the time of the meeting of the Committee no action had been initiated in any of the EU Member States. The members were invited to report any news to the Committee.

2. The Nordic countries (SE, FI, DK and NO) has a long tradition of having harmonised patent laws, and a common Working Group has produced draft legislation according to which the articles of the Directive will literally be written into the laws. A preliminary discussion has taken place in DK and a draft amendment is expected to be issued for hearing in interested circles in May.
3. On December 6, 1998, a complaint from the Dutch Government filed with the ECJ contesting the legality of the Directive was published.
The complaint is based on the following issues:
 - a) Inadequate legal basis (it should have been Article 235 instead of Article 100A)
 - b) Breach of the principle of subsidiarity (Article 3B)
 - c) Violation of legal security
 - d) Contradiction to international obligations of TRIPS, EPC, and especially the Biodiversity Convention
 - e) Violation of fundamental rights, especially human rights
 - f) Procedural errors in relation to Article 100A in connection with Article 189B

The Italian government has intervened in favour of Holland, while the Governments of France and Finland have intervened in favour of the Commission. The complaint has no suspensive effect on the implementation.

4. As expected the approval of the Directive has inspired various members of the Administrative Council to suggest to have the EPC amended. The EPO has communicated its ideas about „implementing“ the Directive by amending the Implementing Regulations (SACEPO 4/99,

CA/155/98). The Committee has not been involved in these discussions.

B. QUESTION 8 – UNCBD Convention on Biological Diversity

1. Various initiatives have been proposed in relation to IPR in the context of this convention. Since the EPC Member States all are signatories to the CBD any decisions under the CBD would have repercussions on the EPC. The Committee is monitoring the situation closely through its members. WIPO has formed a new division, GIPID, to perform special investigational and preparatory tasks in relation to this special field.
2. The 4th Conference of the Parties convened in Bratislava in May 1998 decided to set up a special expert group to investigate issues relating to access and benefit sharing, including IPR issues in this connection. The German Government is hosting a Workshop in Heidelberg on May 6 and 7 to discuss this issue. The Committee will be represented at the workshop.

C. QUESTION 13 – Novartis Case

Patenting Transgenic Plants before the EPO

The EPI *amicus curiae* brief relating to the Novartis case has been filed with the Enlarged Board of Appeal. Other briefs of the same content have been filed by at least UNICE and CIPA.

D. QUESTION 14 – Grace Period

The Committee decided that this issue was not a specific issue for the Committee.

E. QUESTION 15 – Patents for EST's, SNP's and Research Tools

This new issue was discussed and it was agreed that members should inform the Committee whenever they spotted decisions in relation to such applications in order that the Committee would be as informed as early as possible.

Report of the EPPC meeting of 24 November, 1998

A Casalonga (FR)

A. Information

1. Short report from the SACEPO 28th meeting (25-26 June 1998 in Munich).

EU Green Paper on the Community Patent

It was mentioned that provisions concerning the grace period could be introduced as a new topic. However the

majority of the SACEPO appeared to be against introducing such a grace period system.

Mr. Huygens mentioned that the majority of the **epi** was against the grace period because of the increased risk of legal uncertainty.

EPO fee policy

Mr. Kober explained the proposal of the EPO to provide for EPO searches at the relatively low price of DM 1,200 for national applications first filed in a European Contracting State.

One important advantage would be that applicants in some countries, like Germany, who are presently deterred from first filing European applications because the filing decision cannot be taken without the European search report, would file more first European applications in the future.

On the question of a further reduction of the designation fees, the EPO informed that 25% of European applicants do not take benefit of the possible deferment of payment of the designation fees. The EPO therefore considered that a further reduction of the designation fees would not be of real benefit to applicants.

European decentralisation

Mr. Kober explained that sub-contracting of the European examination is not possible. A decentralisation, as proposed by FICPI, would lead to the recognition of examination made in the various Member States and possibly in the future also by the USPTO or the JPO. The strength of the present European patent system is, on the contrary, the centralization.

However the EPO would be ready to help the national patent Offices to maintain their task of advising the public on patent matters.

Implementation of PHOENIX electronic file system – Rule 95(a)

The PHOENIX electronic file system for the creation, maintenance, preservation and inspection of files at the EPO is beginning to be implemented as regards the preservation of the electronic files.

It was suggested that Rule 95(a) be amended in order to increase the present duration of five years for keeping the file after expiry of the patent in the designated States for the cases of Court litigation. An increased duration would also be necessary in the case the duration of protection had been extended by way of an SPC.

Inspection of PCT/IPE file – Rules 94(2) & 94(3) PCT

As from July 1st 1998, Rules 94(2) and 94(3) PCT will be amended so that access to the PCT files will be opened to the public on request.

It will be possible therefore to obtain from the EPO a copy of the written opinions as well as any answer filed by the applicant during the PCT examination.

PCT „mega applications“

It was proposed that a rule be provided so that the applicant could be requested to limit the number of claims in a PCT application in order to permit a complete search or alternatively that the applicant be obliged to pay further fees for supplemental search.

2. . Short report from the SACEPO 29th meeting (11 September 1998 in Munich).

*Points for revision of the EPC**a – Protocol on centralisation: Adapt to BEST project (Articles 16 – 18)*

Mr. Kober indicated that the present tendency at the EPO was towards full electronic search. In the future, the Examiners will not any more have access to paper documentation.

Some members suggested that the applicant could obtain communication of the draft of the first notification prepared at the time of search and maintained in the file, for example by paying the examination fee at the filing of the European application. Mr. Michel (DG1) seemed interested by this suggestion.

He also indicated in answer to a specific question that the EPO did not for the present time consider within BEST, specializing the different locations (Munich, The Hague, Berlin) with specific technical fields. Furthermore, the distribution of the BEST cases will be made randomly without taking into consideration the location of the patent attorney representing each particular case.

b – Maximum age limit for members of the Boards of Appeal (Article 23(1))

It was pointed out by some members that this provision should be introduced in the Regulation and not in the EPC itself.

c – Independence of the members of the Boards (Article 23(3))

The majority was against the idea of stating in the Convention that the members of the Boards should be bound by the TRIPS Agreement as well as by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

d – Treatment of computer programs (Article 52(2))

According to the EPO, deletion of the computer programs in the list of Article 52(2) would not change the position of the Boards of Appeal and the necessity of a technical invention. The EPO felt that the present practice was perfectly in line with the TRIPS Agreement.

e – Treatment of medical methods (Article 52(4) and 54(5))

The EPO considered that a proposal for changing those provisions would trigger a lot of discussions.

Nevertheless, the majority of members expressed their wish for a deletion of the present exclusion of patentability of therapeutic methods. It was mentioned particularly that the new Biotechnology Directive should permit to have this change in the EPC.

f – Patentability of plants and animal varieties (Article 53(b))

The EPO intends to take up the substance of the EC Biotechnology Directive, in the Regulation for the time being, in view of the length of time necessary for revising the EPC.

The majority of the members however favoured an amendment in the EPC itself.

g – Introduction of new subject-matter in divisional applications (Article 76(1))

The majority of the members was against any change of the present provisions prohibiting any new matter in a divisional application.

The possibility of amending Rule 25 to permit filing of divisional applications up to grant was mentioned.

h – Filing of priority documents (Article 88(1))

The proposal to transfer the provisions of Article 88 into the Regulation was generally accepted.

i – Grounds of opposition and revocation (Articles 100 and 138)

The possibility of introducing the provisions of Article 84 (lack of support of the claims by the description) as a new ground of opposition and revocation was accepted by the majority of members.

j – Examination by the EPO of its own motion (Article 114)

The necessity of excluding as far as possible surprising arguments, technical evidence and other amendments should be introduced. Some members expressed their wish to receive in any case a communication of the Boards of Appeal before oral proceedings.

Mr. Messerli questioned the possibility of introducing a deadline for filing amendment of claims, late arguments or new documents before the Board of Appeal.

k – Oral proceedings (Article 116)

The EPO mentioned some cases of abusive request for oral proceedings, for example after a first oral proceeding and following questions relating to the notification under Rule 51(4).

The members were however unanimously against the proposal of the EPO to limit the right for applicants and patentees to request oral proceedings.

l – Taking of oral evidence (Article 117)

The proposal of the EPO for introducing a provision according to which witnesses could be heard under oath was not accepted by the majority of the members. The EPO intends therefore to drop this question.

m – Further processing and restitutio in integrum (Articles 121 and 122)

The proposal to replace the present procedure by a simple payment of fee was generally accepted.

n – Amendments (Article 123)

After discussion including the possibility of introducing the „footnote solution“ in the claims and in the description, the EPO will study the question further including the possibility of allowing a reissue of a European patent.

o – Protest procedure under the PCT (Articles 154(3) and 155(3))

The majority agreed with the proposal of the EPO to cancel the possibility of appeal for the decisions of the review panel for the protest procedure under the PCT.

p – Stay of proceedings

It was generally agreed that stay of proceedings waiting for a decision of the Enlarged Board of Appeal was acceptable, but only if the parties agreed.

q – Designation of Contracting States and requirements for obtaining a filing date (Articles 79 and 80)

The question of the status of a European application designating no Member State was discussed particularly with regard to the validity of a priority right based on such an application.

3. Short report from the MSBA 7th meeting (23 November 1998 in Munich).

Concerning remittal to first instance, particularly for amendment of the description after oral procedure, the representatives of the *epi* stressed that such a remittal should be avoided when it is due only to necessary amendments to the description. Instead of remitting the case to the first instance, the description should be amended before the end of the oral procedure. However, if this would appear impossible, for example in view of lack of time, the representatives of the *epi* indicated that a re-opening of the written procedure, only for amending the description, was better than a remittal to the first instance for that sole purpose.

Concerning the sending of a communication by the Boards of Appeal setting out points for discussion at oral proceedings (similar to Rule 71(a) for the first instance), the representatives of the *epi* considered that such a communication was useful, as previously already indicated. However, it could be advisable that such a communication be sent by the Boards of Appeal only a short time before the oral proceedings.

The proposed forms for appeal were discussed.

4. Short report from the EPO/epi Liaison Committee Meeting (14 January 1999 in Munich)

During the discussion, the EPO confirmed that an Opposition Division changing its mind after sending a preliminary opinion according to Rule 71(a) EPC should inform the parties of such a change of opinion at the beginning of the oral proceedings.

The EPO also indicated that a number of European applications are kept pending, waiting for an Enlarged Board of Appeal decision, particularly in the fields of computer programs and biotechnology. However, an applicant has always the possibility of requesting the EPO to prosecute the application on the basis of the existing case law, which will mean rejection of the application, and then file an appeal without waiting for a decision of the Enlarged Board of Appeal.

During the meeting, the EPO gave some information on the following points:

- new Rule 84(a) on date of receipt of post at the EPO;
- time limit for paying designation fees for divisional applications and for Euro-PCT applications;
- no need any more to file a copy of a Japanese priority application;
- introduction of lump sum payment (ceiling fee) for designating countries (amount corresponding to 7 designations).

5. *Short report from the 3rd Meeting of the SACEPO Working Party on EPO Guidelines (23 February 1999 in Munich).*

The aim of this meeting was to review the proposed amendments to the Guidelines for Examination in the EPO, which are to come into force before July 1999.

The amendments proposed by the EPO are generally based on changes of the case law. Other amendments have become necessary in view of changes of the Rules. The following points of interest may be mentioned:

– A – III 143.4 The States for which extension has been requested are now indicated in the published application. Similar information is indicated in the EPI-DOS Information Register and published in the European Patent Bulletin. However, details about extension requests are not published in the Register of European patents.

– A – IV 1.1.3 Only the applicant on record may file a divisional application. This means that, in the case of a transfer of an application, a divisional application may only be filed by or on behalf of the new applicant if the transfer was duly registered and effective at the filing date of the divisional application.

– A – IX 1.1 If an opponent, who is party to the proceedings of opposition, does not have either a residence or the principal place of business within the territory of one of the Contracting States and has no representative any more (the representative withdraws from the opposition case or the appointed representative is deleted from the list of professional representatives), the opponent must appoint a new representative. However, even without any representative, that person, being a party in the proceedings, is entitled to be informed of the date and location of an oral proceedings and to appear during said oral proceedings. However, said person is not entitled to present the case at the oral proceedings.

– C – IV 8.3 The interpretation for „*evident abuse*“ in case of non prejudicial disclosure will only be stated in the Guidelines after issuance of the decision of the Enlarged Board of Appeal on this question.

– C – VI 9.3 The deadline for filing divisional applications has now been indicated according to opinion G10/92.

– D – V 3.1.2 In case of alleged prior use, the Opposition Division may have to hear witnesses or perform an inspection. It has now been stated that all parties should be invited to take part to such hearing or inspection.

– E – III 8.7 After discussion, it was finally decided to maintain part of the present wording according to which, if the Examining or Opposition Division finds that some patentable subject-matter results from a limitation or an amendment of the claim, it *should* inform the applicant or proprietor of the fact and allow him an opportunity to submit amended claims based thereon.

Such a wording is clearly in favour of the applicant or proprietor of the patent. It was pointed out namely that the opponent has still the possibility of filing an appeal.

– E – III 10.1 ¶ 4 It has now been stated that copies of the recording of oral proceedings will no be provided to the parties. Some members of the group were of the opinion that such recording could be useful in case of a subsequent infringement action. The EPO however did not accept to change the proposal.

– E – IV 1.6.1 Hearing of parties, witnesses and experts.

It has now been indicated that the hearing of an „*expert*“ in the sense of Article 117(1) is something different from hearing oral submissions by a technical expert accompanying the representative during oral proceedings. The former requires as a precondition a decision to take evidence. The latter can be allowed under the discretion of the Division (G4/95, OJ 7/1996, p. 412).

– E – IV 1.6.7 Entitlement of parties to put questions at hearings of witnesses and experts.

It has now been stated that „*leading questions*“, i.e. questions which already contain the statement which one would like to hear from the witness practically only requiring him to answer by „*yes*“ or „*no*“, should be avoided because they do not allow to properly establish the witness own recollection of the facts. Furthermore, a decision to reject a question cannot be challenged.

B. Substantive Matters

1. Question 134: Proposals for amending the EPC.

a/ Article 80 – Date of filing

According to decision J18/96 (OJ 1998, p. 403), the filing date of a European patent application can be challenged at any time. This leads to an unsecure situation for the applicant even if Rule 39 provides for a communication to be issued by the Receiving Section if formal deficiencies are found in the application as filed.

It appears therefore advisable to amend the rules so that the EPO would issue a decision acknowledging the date of filing.

b/ Article 134 – Professional representatives

According to document CA/PL/18/98, the EPO proposes to delete Article 163 governing the entitlement of professional representatives to be entered onto the list of professional representatives under Article 134 during a transitional period which ended on October 1981. This provision relates to the so-called „grandfather clause“. It was pointed out however that cancelling this provision could possibly create difficulties for professional representatives leaving the profession and wishing after some years to be re-entered on the list of professional representatives. In that case, the status of „grandfathers“ may be a problem.

The EPO proposes to introduce an amendment in Article 134 which is deemed to retain the substance of the „grandfather clause“ of Article 133.

The EPPC feels however that this amendment does not really solve the entire problem.

The proposed amendment of Article 134, ¶ 3, should also be slightly revised to provide for the case of ratification by a Member State in order to take into account that Norway and Iceland have acceded to the EPC but have not yet ratified the Convention.

Consequently, Article 134-3 should read: „During a period of one year from the date the accession or ratification of a State to this Convention takes effect, any natural person may be entered on the list of professional representatives É.“

2. Question 153: Provisional application.

Following the discussions held during the Hearing on the Grace Period, organized by the EC Commission, the President of the epi suggested to the EPPC to study the possibility of proposing, as an alternative to the Grace Period, an amendment of the EPC facilitating the filing of a provisional European patent application.

The US patent law provides for such a system of provisional application by which an inventor may file a short description of an invention even without claims and rely on the date of filing of such provisional application, to file

a subsequent patent application with more details and claims.

After discussion, the EPPC felt that the drawbacks of introducing such a provisional application system in Europe would be more important than potential advantages. As a matter of fact, the content of the provisional application would most probably be inadequate so that the applicant of the subsequent completed application could not really rely on the priority of the first filing.

Further patent applications filed outside Europe could not rely securely on the completed subsequent patent application for claiming a priority right under the Paris Convention.

In any case, introduction of such a possibility would necessitate amending Article 80 EPC to allow an applicant to file a European patent application without claims.

The majority of the EPPC was against such a proposal.

3. Question 154: Withdrawal after appeal (Article 110(3)EPC).

According to Article 110(3) EPC, if a European patent application has been rejected by the Examining Division and an appeal has been filed by the applicant, the European patent application shall be deemed to be withdrawn if the applicant fails to reply in due time to an invitation by the Board of Appeal to file observations. The same situation can occur when the applicant requests a correction under Rule 88 EPC which is refused and appeals such a refusal (see decision J29/94, OJ 4/98). The fact that the European patent application is deemed withdrawn in such a situation and not simply the appeal, appears to be somewhat disproportionate.

The majority of the EPPC was therefore in favour of a change in the practice of the Boards of Appeal such that in the invitation to file observations, the appellant be warned that a decision will be taken on the basis of the material on the file if no response is received. It seems that such a change would not necessitate an amendment of Article 110(3) EPC.

Report of the Finance Committee

B. Feldmann (DE)

Accounts

1. At its last meeting (19/20 April 1999) the Committee reviewed the external auditors' report on the 1998 accounts. Once again, there were difficulties with the figures for income particularly for subscriptions, and those unpaid but treated as still receivable.
2. The present rules for writing off unpaid subscriptions (Committee report 43/95 presented to the

- Edinburg Council meeting) are, in essence, that writing off should be by 100% for the amount outstanding from 3 years ago and by 50% for each of the more recent years. The aforementioned Committee report said that, for maintaining consistency, these rules should remain unchanged „for as long as there is no compelling reason for making a change“.
3. A reason of this nature is now thought to have arisen: As a consequence of several new factors,

there is not only a general trend towards lower non-payment but, more importantly, the extend of recovery is becoming much less (e.g. only around TDM 6 during 1998 against a total not yet written off of around TDM 90). Thus, the intention that the present rules should be a reasonable estimate of the likely recovery no longer holds good.

4. The RECOMMENDATION is therefore put forward for adoption by the Treasurer (commencing with the 1999 accounts) that any *partial* writing off of unpaid subscriptions should be discontinued and that, at any year end, unpaid subscriptions of *all* previous years should be written off in their entirety. An effect of this change will be to bring the accounts closer to reality, i.e. to show better what *epi actually* holds.

Budget

5. The Committee has discussed at length the implementation of its proposal, which Council approved at its last meeting, that „as much as is reasonably possible of the expenditure on „Delegates & Others“ should be omitted from item 1.4 by adding instead to other items with which connections exist.“ The record of this discussion (in the Committee minutes) will be made available to the new Treasurer for his assistance, it being recognized that implementation may now be deferred until the 2000 budget if the necessary recasting of this year's budget is thought to be too inconvenient at this stage in the year.

Report of the Committee on EPO Finances (Summary)

J. U. Neukom (GB)

Financial Situation

1. The EPO estimates that the price-cutting measures, as approved by the Administrative Council last December and due to take effect on 1 July, will reduce income by amounts which, by 2003, fall not far short of DEM 100m. But this is relative to a total turnover rising to above DEM 1 400m which means that the loss of income will be only 6% at the most.

Such impact may be regarded as minor in comparison with the expected operating result for last year, ie a surplus of about DEM 207m representing about 17% of total turnover.

2. EPO forecasting suggests that a better balance will be brought into the budget over the next few years. For some years in the planning period to 2003, deficits (or negative surpluses) are even forecast. But much more likely is that the results will continue positive when past experience shows that actual results always exceed estimates and, since 1991, never by less than nearly 50% (usually very much more).

3. There should still be room for yet further fee reductions. Within the Administrative Council some delegations have advocated that EPO's annual maintenance fees should be reduced by 20% (at an easily affordable cost, in loss of income, of about DEM 30m) Although the

point has been made that such maintenance fees wrongly reward the Office for being slow, a contrary view is taken by the EPO which has stated that its 50% share of national renewal fees is higher in an average case.“

Productivity and Search Backlog

4. It seems impossible, at least for searching, that productivity can continue to be improved in the short term. For searching, nearly 200 new recruits into DG1 are planned during 1999 to increase the number of posts to nearly 1,300 at the year end, an increase in strength in DG1 of about 15%. The likely effect of all the training required for such a massive intake is that productivity will actually decrease, and that the search backlog (32,000 last October!) will worsen.

5. Making the search situation even worse are the measures attracting more search work, notably (a) the cheaper search fee and (b) EPO's offer to search national applications in non-IIB countries. Might this not be the time to advocate, for lightening a growing search burden, that nationally conducted searches in more countries than Spain and Sweden (acting as ISA's) should be accepted as substitutes for searches by the EPO?

Report of the Harmonisation Committee

Report on the 2nd Session of the Standing Committee on the Law of Patents 12th to 23rd April 1999 in Geneva

J. D. Brown (GB) and F. A. Jenny (CH)

The second session of the Standing Committee on the Law of Patents („SCP“) took place in Geneva from 12th to 23rd April 1999.

71 States, members of WIPO and/or the Paris Union, were represented at the meeting and representatives of four intergovernmental organizations (EAPO, EC, EPO and WTO) were present in an observer capacity.

21 non-governmental organizations (NGOs), including ABA, ABAPI, AIPLA, APAA, AIPPI, BDI, CIPA, CNIPA, *epi*, FICPI, IFIA, JIPA, JPAA, UNICE and WASME, participated as observers. The *epi* was represented by J. D. Brown and F. A. Jenny, Secretary and Chairman, respectively, of the Harmonisation Committee of the *epi*.

The meeting was chaired by Mr. Alan Troicuk (CA). The Secretariat was composed of WIPO officials and consultants (Messrs. A. Tramosch, Ph. Baechtold, L. Lewis, T. Miyamoto and others).

The goal of this meeting (like of the earlier ones) was the further discussion and adoption of a text of a Draft Patent Law Treaty and the Regulations thereunder, which shall constitute the basis of the discussions in the Diplomatic Conference which will be held from 11th May to 2nd June, 2000, probably in Geneva, unless a Member State proposes to host the Diplomatic Conference. Where this basic proposal contains words in square brackets, only the text which is not in square brackets shall be regarded as part of the basic proposal, whereas the words within square brackets shall be treated as proposal for amendment.

The meeting was opened by Mr. Shozo Uemura, Deputy Director General of WIPO. The discussions were based on the following papers prepared by WIPO:

- „Draft Patent Law Treaty and Draft Regulations“ (SCP/2/3);
- „Notes“ (SCP/2/4);
- „Draft Administrative and Final Clauses“ (SCP/2/5);
- „Study regarding the Interface between the Draft PLT and the PCT“, Annex 3.

Discussion of Individual Articles and Rules

A detailed discussion took place of many of the provisions of the draft Patent Law Treaty („PLT“), continuing the discussions from the Second Part of the First Session of SCP.

The Draft Patent Law Treaty which contains provisions which the Contracting Parties (Member States and intergovernmental patent offices) must or may not provide in

their legislation and / or office practice (i.e. maximum or minimum provisions), at present includes the following features:

- The treaty applies to national and regional applications for patents of invention including divisional applications and patents granted on such applications. It applies to PCT applications only in the national (regional) phase.
- A patent application can be filed in any language, but a translation in a language accepted by the Office has to be filed within a time limit of not less than 2 months from the filing date.
- For an application to be accorded a filing date claims and the payment of a filing fee may not be required.
- It shall be possible to file a patent application replacing the description and drawings by a reference to an application previously filed in another country, even if the priority of this latter application is not claimed.
- It shall be possible to supplement unintentionally omitted drawings and parts of a description within a time limit of 2 months from the filing date or, where a notification has been made, not less than 2 months from the date of the notification, with a shifting of the filing date to the filing date of the omitted subject matter. If, however, the omitted subject matter was contained in a priority document the correction can be made on this basis and the original filing date preserved.
- It shall be possible to correct or add a priority claim within a time limit which shall not be less than the corresponding time limit under the PCT (cf. Rule 26bis.1 PCT).
- Re-instatement into the priority period shall be possible if a request is made within a time limit which shall not be less than 2 months after the expiration of the priority period and the Office finds that the failure to furnish the subsequent application within the priority period occurred in spite of all due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, was unintentional.
- The Rule on requests for recordal of change in applicant or owner leaves now the choice to the requesting party whether it wishes to present, as a basis for its request, a (possibly certified) copy of the complete contract, a (possibly certified) extract of the contract showing the change or an uncertified certificate of transfer of ownership by contract. In an analogous manner, a party requesting the recordal of

a licensing agreement now has the choice between a (possibly certified) copy of the complete licensing agreement or a (possibly certified) extract consisting of those portions of that agreement which show the rights licensed and their extent.

- Rules can be changed by the Assembly of the Contracting States by a majority.
- There will be a possibility (designed for the US !) to make a reservation to the application of the PCT Rules on unity of invention to this treaty.

There was a lengthy discussion on the issue of mandatory representation and for which acts a Contracting Party may not require mandatory representation („exclusions“). A consensus could not be reached. The only exclusion which was accepted was the payment of renewal fees. Accordingly, it was decided to retain this exclusion as the only exclusion without square brackets. From the Article on the filing date it follows that a representative is not necessary for filing an application. Other exclusions (such as the payment of fees in general, the filing of translations and the furnishing of a priority document) were only retained within square brackets.

The provisions on *Restitutio in Integrum* which provides that an Office shall re-instate patent applications and patents on request within not less than 2 months from the date of the removal of the cause of the failure to comply with the time limit but not more than 12 months from the expiration of the time limit if the Office finds that the failure to comply with the time limit occurred in spite of all due care required having been

taken or, at the option of the Contracting Party, was unintentional, was accepted. However, a lot of exceptions (such as procedures before Boards of Appeal, filing requests for search and examination and inter partes proceedings), where a restitutio possibility need not be provided for were retained, but with payment of maintenance fees and filing a translation of a regional patent in square brackets.

Unfortunately, however, there were lengthy discussions but no agreement could be reached on the provisions on the extension of time limits and on further processing. The International Bureau will make a survey in which countries the fixing of some of the time limits is in the discretion of the Office and in which countries time limits are exclusively set by the Law and the Regulations.

Future Work

The SCP decided to leave it to the International Bureau whether the third Session of the SCP would be one or two weeks in duration, in order to finalise the basic proposal for the Diplomatic Conference. This third Session will begin on 6th September 1999.

Official Report

The International Bureau of WIPO have provided a report of the Second Session of the SCP (document SCP/2/13).

Report of the EASY Committee covering the time period between May 1998 and April 1999

D.K. Speiser (DE)

Up until late 1998 the continued development of the Easy software within the EPO went ahead steadily but did not cause the Committee to take action. The Committee noted that during that time interval the last 16 bit version of the off-line version of EP EASY became available as well as the first offline version for filing PCT applications (PCT EASY). At the time of the council meeting in October 1998 it appeared that tests with a group of pilot users selected by the epi could start in the first quarter of 1999 but this assumption was too optimistic.

At the beginning of November 1998 the Committee held its second meeting in The Hague to discuss the formation of the group of pilot users (see the report of this Committee in epi Information 2/98, page 54).

At the occasion of the second meeting we received information that the EASY project of the EPO would become a part of the new epoline project with turned

out to be a very ambitious approach to stream line the work within the EPO. While the EASY project was a stand alone approach for allowing applicants to file EP applications online and thereby provide the EPO with all the filing particulars in digital format the epoline project aims at a replacement of the presently known paper dossiers by a fully digital official file and wants to replace the present communication on paper between the EPO and its users by fully electronic communications using e-mail.

The Committee learned that under the epoline project it was intended in a first step to allow by the beginning of the year 2000

- to file EP applications electronically using the modified EASY software
- public file inspection providing free access to the public parts of the official files from 1998 onwards

- secure file inspections providing access for the applicants to the non-public files of the EPO of the respective applicants
- dispatch of search reports and availability of cited documents on the internet
- payments
- on-line requests for term extensions
- exchange of procedural communication
- dispatch of the Druckexemplar thereby eliminating the paper Druckexemplar.

Going paperless will lead to very substantial saving within the EPO and at the same time will help to speed up certain proceedings. Therefore, it was not surprising to note that the epoline project was given highest priority by the President of the EPO and was approved by the Administrative Council.

The EPO is aware of the fact that in order to achieve its goals it needs the participation of the users. Therefore, the earlier developed idea of a group of pilot users was confirmed and it remains to be seen whether or not and to which extent the users will benefit from the epoline project.

At the occasion of the third meeting of the EASY Committee in March 1999 various approaches of the EPO were discussed regarding ways of transfer of data, security of the transmission by encryption, integrity of transmitted data, integration or connection of the EASY software and the patent managements systems of the users, verification and authentication (electronic signature) and last but not least legal issues.

At this time the Committee is convinced on the acceptability of the respective theories developed by the EPO and the pilot phase will have to prove the theories.

At the recent meeting of *epi* Council some new Committee Members were elected while others were re-elected. For questions you may contact

Roger Burt (GB), Frans Dietz (NL),
Joan Morgades (ES), Mark van Ostaeyen (BE),
Dieter Speiser (DE), Patrice Vidon (FR)
Jukka Virkkala (FI)

Also, a very impressive overview over the aims and many details of the epoline project is available on the internet www.epoline.org.

Report of the Professional Qualification Committee

F. Macchetta (IT)

1) Meeting with EPO Presidency on EQE matters, promoted by *epi* President (see President report, point 14) results:

- Frank and constructive exchange of views, establishing a high level forum for discussing relevant and common issues
- Agreements:
- EQE : more time for sitting the papers already in effect this year (subsequent EQE Board decision relating to papers D and, now, C)
- EQE : EPO to elaborate a first proposal aimed at discouraging repeated unsuccessful resits (progressive fee increase per resitted paper, one year stay after a certain number of failed attempts or after having been allowed very low marks, e.g. less than 20%)
- Examiners' Report to be available to *epi* as soon as finalized
- Studying the possibility of and consider the necessary rules for allowing „computers“ for compiling the EQE answers by candidates
- EQE: Indicating in advance (at the time of sitting) the earliest possible date on which the results of the EQE will be available on Internet (in addition to the usual personal mail communication)
- Training: recognized as the key element. CEIPI on behalf of EPO to coordinate compiling an „interactive“ list/ programs/etc of current offer of training

facilities in Europe to facilitate Students/Candidates' access to them.

No date indicated for a next meeting, but judging also from the results, I hope there will be others. Our President must be congratulated for having taken the initiative.

2) Joint meeting with the EQE Board (20.04.99)

The meeting was fruitful as usual, and the following can be highlighted:

- PQC and *epi*-tutors conveyed positive feedback on having increased the time for paper D and proposed a similar increase for paper C.
- It was confirmed that the EQE Examiners' report will be available to *epi* as soon as finalized, for use in *epi*-tutorials.
- PQC proposed making available as soon as possible on Internet the EQE Exam papers, as well as, possibly, the Examiners' report and the Compendium.

3) *epi* tutorials:

- Summer and in particular Autumn tutorials had a good attendance (Summer: 47 candidates; 19 tutors; Autumn: 79 candidates, 28 tutors); tutors were com-

mitted as usual but had to suffer for an unprecedented delay imposed by EQE Secretariat/Board on availability of Exam Report to epi (problem now solved).

- Tutors at their meeting suggested having an opening meeting around May.

Council is invited to approve and sustain implementation of the initiative, deciding to bear the relative tutors' costs, if any.

4) epi-students:

There are currently 245 students.

Council is invited to keep high the awareness of the availability of epi-tutorials/studentship to all interested parties and continue promoting the volunteering of new tutors.

5) EQE

Rewarding EQE Examiners:

Implementation of last year decision to have a reception offered by epi at the next EQE Committees ordinary meeting to take place in June/September.

- New EQE Examiners needed:
There is a constantly increasing need for new epi-members of the EQE Committees, and, at present, a particularly urgent need for epi-members in EQE

Committee II (paper C).

Potential volunteers are invited to ask our Secretariat for further information.

Council is invited to continue to further the awareness of this and promote the volunteering of new members.

6) PQC WG on EQE statistics

A preliminary report from this WG was presented at the last meeting, where it was agreed to have it finalized and approved for distribution (epi-Information; epi-website) at the next meeting.

One operative conclusion was that there seems to be a need for additional training in papers C and D, in particular for candidates with mother tongue different from one of the EPO official languages.

7) PQC WG on Remission of period of professional activity required to sit the EQE (Art. 11 EQE Reg.)

A preliminary report reflecting on the current experience and perspective was presented and the view formed about the advisability of proposing deleting this provision, thus requiring every candidate to the EQE to have a minimum of three years of professional experience (with the exception of EPO Examiners, see Art. 7(2)(IV)EQE Reg.).

A finalized report will be presented to the next PQC.

Amended Code of Professional Conduct in force

The Code of Conduct was amended by the Council of the Institute in Strasbourg on October 3, 1997 and remitted to the EC-Commission for approval. The Commission's decision was received on April 9, 1999. The entire proceedings were published in the OJ (L 106) of the EC-Commission on April 23, 1999. The amended Code of Conduct was put into force by the Board of the epi on May 3, 1999. Arts. 2b) and 5 c) of the Code of Conduct pursuant to the Commission's decision at present will be in force until April 23, 2000. The epi Council in its meeting in Florence on May 10, 1999 has decided (46 in favour, 5 against, 16 abstentions) to file an appeal against the Commission's decision at the European Court of Justice. The further developments of the proceedings will be reported in due course. The amended Code of Conduct is published hereafter.

Walter Holzer
President

Richtlinien des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter für die Berufsausübung

Diese Richtlinien dienen zur Regelung des Verhaltens und anderer Tätigkeiten der Mitglieder insoweit, als diese Tätigkeiten sich auf das Überkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973, oder dessen etwaige abgeänderte Fassungen beziehen.

Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

This Code is to govern the conduct and other activities of the members insofar as such activities are related to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) signed in Munich on 5 October 1973, as may be amended from time to time.

Code de conduite professionnelle concernant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

Ce Code a pour objet de régir la conduite et les autres activités des membres, pour autant que de telles activités ont un rapport avec la Convention sur la délivrance de Brevets Européens (Convention sur le Brevet Européen) signée à Munich le 5 octobre 1973, et telle qu'elle peut être révisée de temps en temps.

In diesen Richtlinien sind die folgenden Definitionen anwendbar:

„Institut“
bedeutet das Institut der beim Euro päischen Patentamt zugelassenen Vertreter;

„Mitglied“
bedeutet ein Mitglied dieses Institutes;

„Übereinkommen“
bedeutet das Europäische Patentübereinkommen;

„Rat“
bedeutet der Rat des Institutes;

„Mandant“
bedeutet jede natürliche oder juristische Person, die von einem Mitglied eine Beratung entgegen nimmt oder Dienste erbittet;

„Disziplinarorgane“
bedeutet die in Artikel 5 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten aufgeführten Organe;

„Disziplinarrat“
bedeutet den in Artikel 5 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten aufgeführten Rat.

In this Code, the following definitions are applicable:

„Institute“
means the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office;

„Member“
means a member of this Institute;

„Convention“
means the European Patent Convention;

„Council“
means the Council of the Institute;

„Client“
means any natural person or legal entity who takes advice or asks services of a Member;

„Disciplinary Bodies“
means those listed in Article 5 of the Disciplinary Regulation;

„Disciplinary Committee“
means the Committee listed in Article 5 of the Disciplinary Regulation.

Dans ce Code, les définitions suivantes sont applicables:

„Institut“
signifie l'Institut des Mandataires Agréés près l'Office Européen des Brevets;

„Membre“
signifie un membre de cet Institut;

„Convention“
signifie la Convention sur le Brevet Européen;

„Conseil“
signifie le Conseil de l'Institut;

„Client“
signifie toute personne physique ou morale qui prend avis ou utilise les services d'un Membre;

„Instances disciplinaires“
signifie celles énumérées à l'article 5 du Règlement en matière de discipline;

„Commission de discipline“
signifie la Commission mentionnée à l'article 5 du Règlement en matière de discipline.

1. Allgemeines

a) Die allgemeinen Anforderungen an Mitglieder des Institutes sind in den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten niedergelegt.

b) Die allgemeinen Grundsätze des beruflichen Verhaltens sind in diesen Richtlinien niedergelegt, die die gegenwärtigen Ansichten des Rates wiedergeben. Kein Mitglied wird durch diese Richtlinien von seiner Verantwortung entbunden, die in den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten in den Artikeln 1, 2 und 3 enthaltenen beruflichen Regeln zu befolgen.

c) Die grundsätzliche Aufgabe eines Mitgliedes ist es, den an Patentangelegenheiten interessierten Personen als zuverlässiger Berater zu dienen. Er sollte als unabhängiger Berater dadurch wirken, daß er den Interessen seiner Mandanten vorurteilsfrei und ohne Berücksichtigung seiner persönlichen Gefühle oder Interessen dient.

d) Ein Mitglied soll Maßnahmen treffen zur Sicherung der Interessen seiner Mandanten für den Fall, daß es an der Ausübung seines Berufs gehindert ist.

e) Gute Kollegialität zwischen den Mitgliedern ist eine Notwendigkeit für die Wahrung des Ansehens des Berufsstandes und sollte ohne Rücksicht auf persönliche Gefühle geübt werden.

f) Jedes Mitglied soll diese Richtlinien kennen und kann sich nicht mit deren Unkenntnis entschuldigen.

g) Ein Verstoß gegen diese Richtlinien kann nicht mit Instruktionen durch einen Mandanten gerechtfertigt werden.

1. General

a) The general requirements for members of the Institute are laid down in the Disciplinary Regulation.

b) The general principles of professional conduct are laid down in this Code, which reflects the present views of the Council. A member is not released by this Code from his own responsibility to comply with the Rules of Professional Conduct set out in the Disciplinary Regulation in Articles 1, 2 and 3.

c) The basic task of a Member is to serve as a reliable adviser to persons interested in patent matters. He should act as an independent counsellor by serving the interests of his clients in an unbiased manner without regard to his personal feelings or interests.

d) A Member shall take measures to safeguard his client's interests in the event he would be prevented from exercising his profession.

e) Good fellowship among members is a necessity for preserving the reputation of the profession and should be exercised irrespective of personal feelings.

f) Each member should know of the Code and cannot plead ignorance of it.

g) A breach of this Code cannot be justified by referring to instructions from a client.

1. Généralités

a) Les obligations générales des membres de l'Institut sont fixées par le Règlement en matière de discipline.

b) Les principes généraux de conduite professionnelle sont fixés dans le présent Code, qui reflète les vues actuelles du Conseil. Ce Code ne dégage pas un membre de sa propre responsabilité de respecter les Règles de Conduite Professionnelle fixées dans le Règlement en matière de discipline, en ses articles 1, 2 et 3.

c) Le devoir fondamental d'un membre est d'agir en donnant des avis dignes de confiance aux personnes s'intéressant aux questions des brevets. Il doit agir comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de ses clients d'une façon impartiale, sans tenir compte de ses sentiments et intérêts personnels.

d) Un membre prendra des mesures pour sauvegarder les intérêts de ses clients pour le cas où il serait empêché d'exercer ses fonctions.

e) Une bonne confraternité parmi les membres est nécessaire pour préserver le renom de la profession et doit s'exercer indépendamment de sentiments personnels.

f) Chaque membre doit connaître ce Code et ne doit pas alléguer qu'il l'ignorait.

g) Une infraction au Code ne peut être justifiée par son auteur en se référant aux instructions d'un client.

2. Werbung

a) Werbung ist im allgemeinen erlaubt, soweit sie wahrheitsgemäß und sachlich ist, und mit wesentlichen Grundsätzen, insbesondere der Redlichkeit und der Achtung des Berufsgeheimnisses, in Übereinstimmung steht.

2. Advertisements

a) Advertising is generally permitted provided that it is true and objective and conforms with basic principles such as integrity and compliance with professional secrecy.

2. Publicité

a) La publicité est généralement autorisée, pour autant qu'elle soit véridique, objective et conforme aux principes essentiels notamment la loyauté et le respect du secret professionnel.

b) Von der erlaubten Werbung sind ausgenommen:

- 1) der Vergleich beruflicher Dienstleistungen eines Mitgliedes mit denen eines anderen Mitgliedes;
- 2) Angaben zur Person eines Mandanten, es sei denn, der Mandant willigt hierin ausdrücklich ein;
- 3) die Angabe des Namens anderer Berufsangehöriger, es sei denn, es besteht eine schriftliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Mitglied und diesem Berufsangehörigen;
- 4) das Anzeigen, Ankündigen oder Veröffentlichen von Angeboten betreffend den Kauf, Verkauf oder die Vermittlung von gewerblichen Schutzrechten, es sei denn auf Instruktionen eines Mandanten.

b) The following are exceptions to permitted advertising:

- 1) comparison of the professional services of one member with those of another;
- 2) the identification of a client without the express authorisation of that client;
- 3) the mention of the name of another professional entity unless there is a written cooperation agreement between the member and that entity; and
- 4) the advertisement, announcement or publishing of offers to buy, sell or negotiate industrial property rights, except upon the instructions of a client.

b) Des exceptions à la publicité autorisée sont:

- 1) la comparaison des services professionnels d'un membre avec ceux d'un autre membre;
- 2) la mention de l'identité d'un client, sauf autorisation expresse dudit client;
- 3) la mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il existe un accord de collaboration écrite entre le membre et cette entité; et
- 4) la publicité, l'annonce ou la publication d'offres d'achat, vente ou négociation de droits de propriété industrielle, sauf sur instructions d'un client.

3. Beziehungen zur Öffentlichkeit

a) Ein Mitglied soll den guten Ruf dieses Institutes, seiner Mitglieder und der Praxis der Vertretung vor dem Europäischen Patentamt hochhalten.

b) Ein Mitglied soll an Büroräumen, auf Drucksachen oder anderweitig keinerlei Angaben machen, die die Öffentlichkeit irreführen.

c) Ein Mitglied soll Dritten keine Provision für die Vermittlung von Arbeit geben, dies erstreckt sich jedoch nicht auf den teilweisen oder vollständigen Erwerb einer anderen Patentvertretungspraxis.

d) Ein Mitglied soll berufliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Europäischen Patentamt durch ein Nichtmitglied unter seinem Namen oder dem Namen eines Zusammenschlusses ohne angemessene Beaufsichtigung nicht gestatten.

e) Soweit es die Ausübung seines Berufes betrifft, ist ein Mitglied für die Handlungen seiner Gehilfen, die Nichtmitglieder sind, verantwortlich.

3. Relations with the Public

a) A member shall uphold the public reputation of this Institute, of its Members and of the practice of representation before the European Patent Office.

b) A member shall not give any indication on office premises, stationery or otherwise which is misleading to the public.

c) A member shall not give any commission to others for the introduction of business, but this does not extend to the acquisition in part or in whole of another patent agency practice.

d) A member shall not permit without adequate supervision professional activities related to the European Patent Office under his name or the name of his association by a person who is not a member.

e) As far as the exercise of his profession is concerned, a member is responsible for the acts of non-member assistants.

3. Rapports avec le public

a) Un membre doit maintenir le bon renom de l'Institut, de ses membres et de l'exercice de la représentation devant l'Office européen des brevets.

b) Sur les lieux de ses bureaux, sur son papier à lettres et autres articles de papeterie, ou autrement, un membre ne doit donner aucune indication qui puisse induire le public en erreur.

c) Un membre ne doit pas donner de commission à des tiers pour la transmission de travaux, mais cette clause ne s'étend pas à l'acquisition partielle ou totale de la clientèle d'un autre cabinet de brevets.

d) Un membre ne doit pas permettre, sans contrôle adéquat, à une personne qui n'est pas membre, d'exercer au nom de ce membre, ou au nom du groupement auquel il appartient, des activités professionnelles ayant un rapport avec l'Office européen des brevets.

e) En ce qui concerne l'exercice de sa profession, un membre est responsable des actes de ses collaborateurs non-Membres.

4. Beziehungen zu Mandanten

a) Ein Mitglied soll auf die ihm von seinen Mandanten anvertrauten Angelegenheiten jederzeit angemessene Mühe, Aufmerksamkeit und Sachkenntnis verwenden. Ein Mitglied soll die Mandanten über den Stand ihrer Angelegenheiten informiert halten.

b) Grundsätzlich ist ein Mitglied nicht verpflichtet, den Interessen eines Mandanten in Angelegenheiten zu dienen, die nicht mit beruflichen Angelegenheiten verbunden sind, die der Mandant dem Mitglied anvertraut hat.

c) Ein Mitglied darf von einem Mandanten Vorschüsse verlangen.

d) Zusätzlich zu den Anforderungen von Artikel 3 (2) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten soll ein Mitglied einen Auftrag ablehnen, der im Widerstreit mit seinen eigenen Interessen steht. Wenn in solchen Fällen der Auftrag nicht aufgeschoben werden kann, ohne daß möglicherweise dem Mandanten Schaden entsteht, soll ein Mitglied den Auftrag annehmen und ausführen, soweit dies unmittelbar notwendig ist, um diesen möglichen Schaden zu verhindern, und danach die Angelegenheit niederlegen.

4. Relations with Clients

a) A member shall at all times give adequate care and attention and apply the necessary expertise to work entrusted to him by clients. A Member shall keep clients informed of the status of their cases.

b) In principle, a Member does not need to serve the interests of a client in matters not connected with professional work entrusted to him by the client.

c) A member may demand advance payments from a client.

d) In addition to the requirements of Article 3(2) of the Disciplinary Regulation, a member shall decline an order which is in conflict with his own interests. In all such cases, if the order cannot be postponed without possible damage to the client, a member shall accept and perform the order so far as immediately necessary to avoid such possible damage: thereafter he shall resign from the case.

4. Rapports avec les clients

a) Un membre doit, à tout moment, consacrer le soin et l'attention convenables à tout travail qui lui est confié par des clients, et faire preuve de la compétence nécessaire dans ce travail. Un membre doit tenir ses clients informés de l'état de leurs dossiers.

b) En principe, un membre n'est pas tenu de servir les intérêts d'un client dans des affaires sans relation avec le travail professionnel qui lui a été confié par un tel client.

c) Un membre a le droit de demander des provisions à un client.

d) En plus des exigences de l'Article 3(2) du Règlement en matière de discipline, un membre doit décliner un ordre qui entre en conflit avec ses intérêts propres. Dans tous les cas de ce genre, si l'ordre ne peut être différé sans dommage éventuel pour le client, le membre doit accepter et exécuter l'ordre dans la limite de ce qui est immédiatement nécessaire pour éviter un tel dommage éventuel; ensuite il se démettra du dossier.

e) Ein Mitglied soll nicht ein finanzielles Interesse an irgendeinem gewerblichen Schutzrecht unter solchen Umständen erwerben, die zu einem Widerstreit zwischen Berufspflichten und Interesse führen. Es soll keine Gebühren in Rechnung stellen, die unmittelbar vom Ergebnis der von ihm besorgten Dienste abhängen.

f) Zusätzlich zu Artikeln 2 und 3 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten soll ein Mitglied keinerlei Handlungen gegen eine bestimmte Angelegenheit vornehmen, die von dem Mitglied oder von einer anderen Person in seinem Büro bearbeitet wird oder bearbeitet wurde, es sei denn, daß der Mandant in dieser Angelegenheit mit der Handlung einverstanden ist oder daß dieses Mitglied keine Kenntnis von dieser Angelegenheit hat und nicht mehr in der Lage ist, von dieser Angelegenheit Kenntnis zu nehmen. Es ist diesem Mitglied nicht gestattet, bei einer solchen Handlung Informationen zu verwenden, die erhalten wurden, als die Angelegenheit früher bearbeitet wurde, es sei denn, daß diese Information öffentlich ist.

g) Ein Mitglied wird automatisch von seiner Verschwiegenheitspflicht gemäß Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten entbunden, wenn die geheimen Informationen öffentlich geworden sind.

5. Beziehungen zu anderen Mitgliedern

a) Ein Mitglied hat gegenüber den anderen Mitgliedern gute Kollegialität zu wahren. Darunter versteht sich ein höflicher Umgang sowie die Tatsache, daß ein Mitglied sich über ein anderes Mitglied nicht in unhöflicher oder verletzender Weise äußern soll. Beschwerden gegenüber einem anderen Mitglied sind erst mit ihm persönlich, entweder direkt oder durch die Vermittlung eines dritten Mitglieds, zu erörtern, danach notwendigenfalls auf den durch dieses Institut vorgeschriebenen Wegen unter Einhaltung der Regeln in Disziplinarangelegenheiten vorzubringen.

b) Da ein vorrangiges Interesse des Institutes in der Aufrechterhaltung eines einheitlichen Berufsstandes liegt, soll kein Mitglied eine Diskriminierung zwischen Mitgliedern, insbesondere im Hinblick auf Sprache oder Nationalität, ausüben oder fördern.

c) Über eine Angelegenheit, von der ein Mitglied weiß oder vermutet, daß sie von einem anderen Mitglied bearbeitet wird oder bearbeitet wurde, soll ein Mitglied jeden Meinungs Austausch mit dem Mandanten dieser Angelegenheit vermeiden, es sei denn, daß der Mandant seinen Wunsch erklärt, eine unabhängige Ansicht zu erhalten oder seinen Vertreter zu wechseln. Nur wenn der Mandant einverstanden ist, darf das Mitglied das andere Mitglied unterrichten.

d) Wenn ein Mitglied von einem Mandanten einen Auftrag erhält, die Bearbeitung einer Angelegenheit von einem anderen Mitglied zu übernehmen, darf das beauftragte Mitglied diesen Auftrag annehmen, muß dann aber sicherstellen, daß das andere Mitglied davon Kenntnis erhält. Das andere Mitglied ist verpflichtet, alle für die Bearbeitung der Angelegenheit erforderlichen Schriftstücke ohne Verzögerung dem neuen Vertreter auszuleihen oder zu übergeben oder in Kopien zu angemessenem Kosten zur Verfügung zu stellen.

e) A Member must not acquire a financial interest in any industrial right in such circumstances as to give rise to a conflict between professional duty and interest. He must not charge a fee directly related to the outcome of the services he provides.

f) Supplementary to Articles 2 and 3 of the Disciplinary Regulation, a Member shall not take any action against a particular matter which is being handled or has been handled by the Member or another person in his office, unless the client in the matter agrees to this action or unless the Member has no cognizance of the matter and is no longer in a position to take cognizance of it. The Member is not permitted to make use in the action of information obtained during the time the matter was previously handled, unless the information is public.

g) A member is automatically released from his secrecy obligation according to Article 2 of the Disciplinary Regulation if the secret information becomes published.

5. Relationship with other Members

a) A member must observe good fellowship towards other members, and this includes courtesy and the fact that a member may not speak of another member in discourteous or offensive terms. Grievances in respect of another member should first be discussed in private with the other member, either directly or through a third member, and then if necessary through the official channels prescribed by the Institute and in the disciplinary Regulation.

b) Since a prime interest of the Institute is to maintain a unified profession, no member must exercise or promote discrimination between members, for example on grounds of language or nationality

c) A member must avoid any exchange of views about a specific case, which he knows or suspects is being handled by another member, with the client of the case, unless the client declares his wish to have an independent view or to change his representative. The member may inform the other member only if the client agrees.

d) Where a member is instructed by a client to take over the handling of a case from another member, the member so instructed is free to accept such instruction but then shall ensure that the other member is informed. Such other member shall without delay, loan or transfer all documents necessary for the handling of the case or provide copies at reasonable expense to the new representative.

e) Un membre ne doit pas acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque, dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt. Il ne demandera pas d'honoraires en relation directe avec le résultat des services qu'il fournit.

f) En complément aux articles 2 et 3 du Règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques.

g) Un membre est automatiquement libéré de son obligation de secret selon l'article 2 du Règlement en matière de discipline, si les informations secrètes sont devenues publiques.

5. Rapports avec les autres Membres

a) Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite si nécessaire, par intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.

b) Etant donné que l'un des principaux intérêts de l'Institut est de maintenir une profession unifiée, aucun membre n'exercera ou ne favorisera de discrimination entre les membres en raison notamment de sa langue et de sa nationalité.

c) Un membre doit éviter tout échange de vues sur un cas spécifique qu'il sait, ou soupçonne, être ou avoir été traité par un autre membre, avec le client d'un tel cas, à moins que le client ne fasse état de son désir d'obtenir un avis indépendant, ou de changer de mandataire. Le membre peut informer l'autre membre seulement si le client est d'accord.

d) Quand un membre reçoit d'un client des instructions aux fins de prendre en charge un cas provenant d'un autre membre, le membre qui reçoit les instructions est libre d'accepter ces instructions mais doit alors s'assurer que l'autre membre est informé. Cet autre membre est obligé, sans délai, de communiquer ou de transférer tous les documents nécessaires au traitement de ce cas ou en fournir des copies au nouveau mandataire, à un prix raisonnable.

6. Beziehungen zum Europäischen Patentamt

Im Verkehr mit dem Europäischen Patentamt und seinen Bediensteten soll ein Mitglied höflich handeln und soll alles, was möglich ist, tun, um den guten Ruf dieses Institutes und seiner Mitglieder hochzuhalten.

7. Beziehungen zum Institut

a) Die Mitglieder haben das Institut über ihre Zustellanschrift informiert zu halten, an die ihnen vom Institut Korrespondenz und andere Informationen zugesandt werden sollen. Jede Änderung dieser Anschrift muß dem Generalsekretär unverzüglich mitgeteilt werden.

b) Die Mitglieder haben den gemäß Artikel 6 der Vorschriften über die Errichtung des Instituts zu entrichtenden Jahresbeitrag entsprechend den vom Rat festgelegten und mitgeteilten Anordnungen zu zahlen.

Wenn ein Mitglied den Jahresbeitrag nicht entsprechend den Anordnungen zahlt, kann die Angelegenheit vom Schatzmeister dem Disziplinarrat vorgelegt werden.

c) Kein Mitglied darf ohne Genehmigung durch den Präsidenten des Institutes irgendwelche schriftlichen oder mündlichen Mitteilungen im Namen des Institutes abgeben.

d) Ein Mitglied hat das Recht, durch den Generalsekretär um eine Meinungsäußerung zu ersuchen, ob irgendeine Handlung, die es vorschlägt oder billigt, aufgrund dieser Richtlinien zulässig ist. Diese Meinungsäußerung ist für die Disziplinarrorgane nicht verbindlich.

e) Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 5b sollten Verstöße gegen diese Richtlinien schriftlich dem Disziplinarrat zur Kenntnis gebracht werden.

6. Relationship with the European Patent Office

In all dealings with the European Patent Office and its employees, a member shall act courteously, and shall do everything possible to uphold the good reputation of this Institute and its members.

7. Relationship with the Institute

a) Members must keep the Institute informed of their address to which correspondence and other information from the Institute are to be sent. Changes of address must be notified to the Secretary-General without delay.

b) Members must pay in accordance with arrangements laid down and notified by the Council the annual subscription required by Article 6 of the Regulation on the establishment of the Institute.

If a member fails to pay the subscription as required by the arrangements, the matter may be referred by the Treasurer to the Disciplinary Committee.

c) No member may, unless authorised by the President of the Institute, make any written or oral communication on behalf of the Institute.

d) A member has the right to seek through the Secretary-General an opinion on the permissibility, under this Code, of any act the member proposes to do or sanction. Such opinion shall not be binding on the Disciplinary Bodies.

e) Except as provided in paragraph 5b), breaches of the Code should be brought to the notice of the Disciplinary Committee in writing.

6. Rapports avec l'Office européen des brevets

Dans tous les rapports avec l'Office européen des brevets et ses employés, un membre doit agir de façon courtoise, et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.

7. Rapports avec l'Institut

a) Les membres sont tenus d'aviser l'Institut de l'adresse à laquelle toute correspondance ou communication de l'Institut doit leur être transmise. Tout changement d'adresse devra être notifié sans délai au Secrétaire Général.

b) La cotisation annuelle requise à l'article 6 du Règlement de création doit être payée par les membres, conformément aux dispositions fixées et notifiées par le Conseil.

Si un membre ne paie pas sa cotisation conformément auxdites dispositions, le Trésorier peut porter l'affaire devant la Commission de Discipline.

c) A moins d'y être autorisé par le Président de l'Institut, aucun membre ne peut faire, au nom de l'Institut, une communication écrite ou orale, quelle qu'elle soit.

d) Un membre a le droit de solliciter par l'intermédiaire du Secrétaire Général un avis sur le caractère licite, selon ce Code, de toute action que ce membre propose d'entreprendre ou de sanctionner. Un tel avis ne lie pas les Instances disciplinaires.

e) A l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 5b ci-dessus, les infractions à ce Code doivent être portées par écrit à la connaissance de la Commission de discipline.

Zur Frage der Patentierbarkeit transgener Pflanzen nach dem EPÜ

R. Bösl (DE), A. Schäfers (DE)

Schriftliche Stellungnahme zur Vorlageentscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 1054/96 in der Sache G 1/98 gemäß Art. 11 b) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer und deren Mitteilung in ABl. EPA 1998/11, S. 509:

Zu den der Großen Beschwerdekammer gestellten Rechtsfragen ist aus der Sicht der Unterzeichneten folgendes zu bemerken:

1. Einleitung

Seit Jahrtausenden werden Kulturpflanzen in Ertrag, Ernteeigenschaften und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten auf natürliche Weise mit Hilfe von einfachen Verfahren, wie die Auslese, bis hin zu modernen Züchtungsmethoden stetig verbessert. Die Gentechnik ermöglicht es heute, die Eigenschaften von Pflanzen gezielt zu manipulieren und dem Züchter somit ein weiteres Werkzeug in die Hand zu geben, die Eigenschaften von Pflanzen den gewünschten Anforderungen anzupassen. Erfolgreiche Pflanzenzüchtung erfordert einen hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand, der nur mit modernen, gentechnischen Methoden in einem vertretbaren und konkurrenzfähigen Rahmen gehalten werden kann. Die Patentsucher von über 1000 europäischen Patentanmeldungen, die transgene Pflanzen betreffen, streben einen wirksamen und harmonisierten Schutz in ganz Europa an, damit die erforderlichen Investitionen auf dem Gebiet der transgenen Pflanzen in Europa fortgeführt und gefördert werden.

2. Das Kernproblem

2.1 Die gesetzliche Grundlage

Nach Art. 52 (1) EPÜ werden europäische Patente grundsätzlich für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Art. 52(2) und (3) EPÜ schließt gewisse Formen von Erfindungen, z. B. Entdeckungen, als solche als eine patentfähige Erfindung im Sinne von Absatz 1 aus.

Gemäß Art. 52 (4) EPÜ gelten chirurgische, therapeutische oder diagnostische Verfahren am menschlichen oder tierischen Körper nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1.

Art. 53 EPÜ betrifft spezielle *Ausnahmen von an sich patentfähigen Erfindungen* von der Patentierbarkeit, wie z. B. für Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung verstoßen würde (Art. 53 a) EPÜ), und für *Pflanzensorten* oder Tierarten sowie für im

wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren (Art. 53 b) EPÜ; Unterstreichung hinzugefügt).

Festzuhalten ist folglich, daß

1. Art. 53 EPÜ *Ausnahmen* von der Patentierbarkeit betrifft und nicht die *Patentfähigkeit* von Erfindungen. Dieser in der deutschen Fassung des EPÜ besonders auffällige Unterschied zwischen Art. 52 und Art. 53 EPÜ ist für das vorliegende Beurteilung wesentlich und durch Art. 177 (1) EPÜ gedeckt, worin normiert wird, daß das Übereinkommen in deutscher, englischer und französischer Sprache abgefaßt ist, wobei *jeder Wortlaut gleichermaßen* verbindlich ist, und

2. Art. 53 b) EPÜ klar zwischen den Begriffen *Pflanzensorten* und *Pflanzen* unterscheidet.

2.2 Die Vorlageentscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 1054/96

2.2.1 Die wesentlichen Fragen

Das Kernproblem der Frage, ob transgene Pflanzen nach dem EPÜ patentierbar sind, wird durch Anspruch 19 der betreffenden Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnummer 0 488 511 gekennzeichnet, der auf eine *transgene Pflanze* und deren Samen mit rekombinanten DNA-Sequenzen ... gerichtet ist. Das Kernproblem der Frage, ob transgene Pflanzen nach dem EPÜ patentierbar sind, wird durch Anspruch 19 der betreffenden Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnummer 0 488 511 gekennzeichnet, der auf eine *transgene Pflanze* und deren Samen mit rekombinanten DNA-Sequenzen ... gerichtet ist.

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten, für den vorliegenden Sachverhalt wesentlichen Fragen, sind: *Frage II: „Wird mit einem Anspruch, der auf Pflanzen gerichtet ist, ohne daß dabei bestimmte Pflanzensorten in ihrer Individualität beansprucht werden, ipso facto das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPÜ umgangen, obwohl er Pflanzensorten umfaßt?“* (Unterstreichung hinzugefügt), und

Frage IV: „Fällt eine Pflanzensorte, bei der in jeder einzelnen Pflanze dieser Sorte mindestens ein spezifisches Gen vorhanden ist, das mittels der rekombinanten Gentechnik in einer Elternpflanze eingebracht wurde, nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ, die besagt, daß Patente nicht erteilt werden für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, und die auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden ist?“

Diese beiden Fragen sind an sich bereits irreführend, denn zum einen geht es nicht darum, ob das Patentierungsverbot dadurch umgangen wird, indem ein Anspruch formal auf eine *Pflanze* gerichtet wird, und zum anderen geht es nicht darum, ob eine *transgene* Pflanzensorte nicht unter die Vorschrift des Artikels 53 b) EPÜ fällt. Die an sich zu beantwortende Frage ist:

Ist eine nach dem EPÜ patentfähige transgene Pflanze auch patentierbar?

Allein die Beantwortung dieser Frage ist für die Beurteilung der Patentierbarkeit von Anspruch 19 und für den vorliegenden Sachverhalt entscheidend und führt automatisch und gleichzeitig zu einer Beantwortung der Fragen II und IV. Die folgende Stellungnahme beschränkt sich daher auf die Beantwortung dieses Kernproblems.

2.2.2 Die Argumentation der Technischen Beschwerdekammer

1. Zuzustimmen ist der Auffassung der Kammer unter den Entscheidungsgründen 35 und 93, daß Aufgabe der Richter nach allgemeiner Auffassung die *Rechtsanwendung* und nicht die *Rechtssetzung* ist. Zu der Frage der korrekten Rechtsanwendung und der dynamischen Auslegung eines Gesetzes wird unter Punkt 4. (infra) noch näher eingegangen. Im Gegensatz zu den vorgelegten Fragen II und IV, die im Falle der Bejahung eine neue richterliche Rechtssetzung zur Folge hätten, bewegt sich die Frage, ob transgene Pflanzen nach dem EPÜ patentierbar sind, im Rahmen einer allgemein anerkannten Rechtsanwendung und Rechtsauslegung. Auch aus diesem Grund sind die vorgelegten Fragen II und IV nicht geeignet, das vorliegende Problem, welches in Anspruch 19 verkörpert ist, zu lösen.

2. Unter Erwägungsgrund 41 argumentiert die Kammer, daß ein breitgefaßter Anspruch auf *Pflanzen*, der auch Pflanzensorten einschließt, im allgemeinen Rahmen des Patentrechts wie ein Fremdkörper anmutet und das Patentrecht, soweit es Pflanzen betrifft, in seinem Kern einen grundlegenden Bruch aufwiese.

Dieser Argumentation kann nicht beigetreten werden, da, wie unter Textziffer 2.1 bereits dargestellt, Art. 53 EPÜ sich auf *Ausnahmen* von der Patentierbarkeit bezieht, die nach allgemeiner Rechtsprechung nicht aus einem breitgefaßten Anspruch beispielsweise in Form eines Disclaimer gemäß Vorschlag der Kammer (siehe Erwägungsgrund Nr. 21) ausgeschlossen werden müssen. So ist allgemein anerkannt, daß Gegenstände, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung verstößt und deshalb gemäß Art. 52 a) EPÜ nicht patentierbar sind, wie z. B. ein Einbruchswerkzeug, nicht ausdrücklich von einem breitgefaßten Anspruch, der auch Gegenstände umfaßt, deren Verwertung nicht gegen die öffentliche Ordnung verstößt, wie z. B. ein Werkzeug zum Öffnen von Türen, ausgeschlossen werden müssen. Der Ausschluß von Pflanzensorten von der Patentierbarkeit gemäß Art. 53 b) EPÜ fällt in die gleiche Rechtssystematik wie Erfindungen, deren Verwertung gemäß Art. 53 a) EPÜ gegen die öffentliche Ordnung verstoßen würden. Diese Anwendung steht auch nicht im Wider-

spruch zu der gängigen Praxis, daß ein Verfahrensanspruch bereits dann unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPÜ fällt, wenn die Verabreichung eines Stoffes eine therapeutische Behandlung darstellt und ein Anspruchsmerkmal ist (siehe Erwägungsgründe Nr. 26 und 63), da therapeutische Verfahren gemäß Art. 52 (4) EPÜ nicht als gewerblich anwendbar und somit im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ keine *patentfähige* Erfindung darstellen. Pflanzensorten hingegen stellen gemäß dem von Art. 52 verschiedenen Art. 53 eine *Ausnahme* von der Patentierbarkeit dar, so daß die gängige Rechtsprechung zu therapeutischen Verfahren auf Pflanzensorten nicht übertragen werden kann. Diese Betrachtungsweise wird auch durch die Absicht der Verfasser des EPÜ gestützt, den in Art. 53 b) EPÜ verankerten Ausschluß von Pflanzensorten und Tierarten ganz bewußt gegen die in Art. 52 (2) und (4) EPÜ enthaltenen Ausschlußbestimmungen abzugrenzen (siehe Erwägungsgründe Nr. 45 und 53). Eine Annäherung des Art. 52 (2) EPÜ an Art. 52 (4) EPÜ gemäß Erwägungsgrund Nr. 59 erscheint konstruiert und nicht mit den oben erwähnten Gründen vereinbar.

3. Unter Entscheidungsgrund Nr. 30 ist die Kammer der Auffassung, daß die gentechnisch veränderte Pflanzensorte vom Typus her praktisch, also wohl doch?, von den auf herkömmlichen Weg gewonnenen Pflanzensorten zu unterscheiden ist, selbst wenn sie in gewissem Sinne als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens angesehen werden sollte. Hier wird übergangen, daß sich Anspruch 19 nicht ausschließlich auf eine transgene Pflanzensorte richtet, sondern auf eine transgene Pflanze.

Gemäß Erwägungsgrund Nr. 30 und Art. 2 (3) der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen („Biotechnologie-Richtlinie“) wird der Begriff Pflanzensorte durch das Sortenschutzrecht definiert. Art. 5 (2) der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz definiert eine „Sorte“ als eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die, *unabhängig davon*, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollständig erfüllt sind,

- durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert,
- zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und
- in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen

werden kann,

d. h. durch ihr *gesamtes* Genom geprägt ist und *deshalb* Individualität besitzt (siehe Erwägungsgrund Nr. 30 der Biotechnologie-Richtlinie).

Demzufolge ist auch eine transgene Pflanzensorte wie jede andere im wesentlichen biologisch, d. h. durch Kreuzung und Selektion, gewonnene Pflanzensorte

(siehe Art. 2 (2) der Biotechnologie-Richtlinie durch ihr *gesamtes* Genom definiert.

Im Gegensatz zu den durch ihr *gesamtes* Genom geprägten Pflanzensorten unterliegt eine Pflanzengesamtheit, die durch ein *bestimmtes Gen* (und nicht durch ihr gesamtes Genom) gekennzeichnet ist, nicht dem Sortenschutz und ist deshalb von der Patentierbarkeit *nicht* ausgeschlossen, *auch wenn* sie Pflanzensorten umfaßt (siehe Erwägungsgrund Nr. 31 und Art. 4 (2) der Biotechnologie-Richtlinie).

Der in der Vorlageentscheidung relevante Anspruch 19 betrifft gerade eine transgene Pflanze, die nicht durch ihr Genom, sondern durch ein bestimmtes Gen im Sinne der Biotechnologie-Richtlinie gekennzeichnet ist, d. h. die beanspruchte transgene Pflanze ist keine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der *untersten* bekannten Rangstufe, sondern erstreckt sich auf ganze Pflanzengattungen und damit auf eine Vielzahl von (inhomogenen) transgenen Pflanzen, die *nicht* durch ihr gesamtes Genom, sondern allein durch das sogenannte Transgen gekennzeichnet sind. Im Sinn der Biotechnologie-Richtlinie ist diese transgene Pflanze nicht von der Patentierbarkeit auszuschließen.

Erklärend wird angemerkt, daß die gentechnische Erzeugung einer neuen Pflanze mit mindestens einem neuen Merkmal noch keine neue Pflanzensorte schafft, sondern lediglich die genetische Variabilität der Ausgangspflanze erhöht, aus der durch züchterische Weiterbearbeitung eine neue (homogene und beständige) Pflanzensorte gewonnen werden kann, die dem Sortenschutz zugänglich wäre. Ein Ausschluß eines Anspruches, der auf eine transgene Pflanze gerichtet ist, von der Patentierbarkeit würde für eine transgene Pflanze sowohl den Sortenschutz wie auch den Patentschutz versagen, was nicht in der Absicht der Verfasser des EPÜ gewesen sein kann. In diesem Sinne räumt die Kammer unter Entscheidungsgrund Nr. 88 ein, daß gemäß Art. 64 (2) EPÜ auch Schutz für transgene Pflanzen erlangt werden kann, die durch das beanspruchte Verfahren unmittelbar erzeugt werden, selbst wenn die erzeugte transgene Pflanze als Pflanzensorte definiert werden kann (siehe Entscheidungsgrund Nr. 82).

4. Die Vorlageentscheidung der Beschwerdekammer nimmt unter den Entscheidungsgründen Nr. 68 ff. auch zu der Frage Stellung, in welchem Umfang eine sog. „nachträgliche Praxis“ der Vertragsstaaten, richtiger spätere völkerrechtliche Verpflichtungen der Mitgliedstaaten oder Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft von den Organen der EPO und des Europäischen Patentamts, insbesondere auch von den Beschwerdekammern im Prozeß ihrer Entscheidungsfindung bei der Auslegung und Anwendung des EPÜ zu berücksichtigen sind. Die Kammer erwähnt in diesem Zusammenhang insbesondere das TRIPS-Übereinkommen und die Biotechnologie-Richtlinie. In beiden Fällen gibt die vorlegende Kammer als ihre Ansicht zu erkennen, diese rechtlichen Verpflichtungen der Vertragsstaaten des EPÜ seien für die Auslegung des EPÜ ohne Belang (siehe Entscheidungsgründe Nr. 72 bis 78).

Dem kann aus folgenden Gründen nicht zugestimmt werden:

a) Das EPÜ ist Ergebnis der europäischen Einigung und aus den Arbeiten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hervorgegangen. Sein Ziel war es, für die Zwecke des Gemeinsamen Marktes ein einheitliches Patentrecht zu schaffen, um im Hinblick auf den Art. 36 EWG-Vertrag in seiner ursprünglichen Fassung die Schutzrechtsgrenzen niederzulegen oder zu überwinden. Die Trennung in zwei selbständige Abkommen, das EPÜ und das GPÜ, wie es dann im Laufe der weiteren Entwicklung ab 1969 beschlossen worden ist, bedeutet nicht, daß das EPÜ nach wie vor maßgebendes Instrument der Rechtsvereinheitlichung für die Gemeinschaft bleibt. Den übrigen Vertragsstaaten des EPÜ ist diese Herkunft und Wirkungszusammenhang präsent. Er prägt sich auch in den Schlußvorschriften, die die Ankopplung mit dem sog. „zweiten Übereinkommen“, dem Gemeinschaftspatentübereinkommen bewirken sollen, unmittelbar aus. Daß die Schweiz und Liechtenstein als erste „Patentgemeinschaft“ davon Gebrauch gemacht haben, beeinträchtigt diesen Zusammenhang nicht. Er wird sich auch bei den weiteren Bemühungen der EG zur Schaffung eines Gemeinschaftspatents ausprägen, wie es auf Grund der Initiative der Europäischen Kommission zum Grünbuch über das Patentrecht in der EU soeben begonnen wird. Das EPÜ ist auf Grund der entsprechenden politischen Entscheidungen der Mitgliedstaaten der EG, die im Rahmen der Regierungskonferenz von 1975, 1985 und 1989 zum Gemeinschaftspatent beschlossen und bekräftigt wurden, Grundlage für die Harmonisierung der nationalen Patentrechte. Über die Verträge zum Europäischen Wirtschaftsraum und die Europa-Abkommen mit den Staaten Mittel- und Osteuropas, die der EG beitreten wollen, ist dies ebenfalls entscheidende Grundlage und konsequente Harmonisierungspolitik der Mitgliedstaaten der EU.

b) Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die zahlenmäßige Bedeutung der Mitgliedstaaten der EU kann umgekehrt für die Organe des EPA die Rechtsentwicklung in den Gründerstaaten der EPO und den jetzigen Mitgliedstaaten der EG nicht eine gleichgültige Angelegenheit sein. Das europäische Patentsystem kann sich nur harmonisch entwickeln und Bestand haben, wenn die Organe der EPO, insbesondere die mit richterlicher Unabhängigkeit ausgestatteten Rechtsprechungsorgane des EPA, diese Voraussetzungen beachten (vgl. z.B. GrBK G 1/83), wie andererseits die nationalen Instanzen ausdrücklich auf die Rechtsentwicklung und Rechtsprechung im Rahmen der EPO bekanntlich ausdrücklich Rücksicht nehmen (vgl. z.B. BGH „Tollwutvirus“).

c) Nur auf diese Weise kann eine innovative und flexible Anpassung des materiellen und formellen Patentrechts im Rahmen des EPÜ gewährleistet werden. Die Notwendigkeit zu „innovativer, dynamischer“ Anpassung an die europäische Rechtsentwicklung wird im übrigen in einer anderen Vorlageentscheidung der Beschwerdekammer 3.4.1., in der ausdrücklich für die Abweichung vom Wortlaut und der Vorgeschichte des EPÜ hinsichtlich

der Berechnung der Neuheitsschonfrist nach dem EPÜ plädiert wird, hervorgehoben (vgl. Entscheidung T377/95; ABl. EPA 1/1999, S. 11).

d) Auch für die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Vertragsstaaten des EPÜ gilt, daß sie von den Organen des EPA, insbesondere auch den Beschwerdekammern, nicht ignoriert werden können. Bekanntlich berufen sich die Beschwerdekammern in erheblichem Umfang auf völkerrechtliche Verträge, die nicht für die EPO als solche förmlich verbindlich sind, wie das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, die Pariser Verbandsübereinkunft und die Europäische Menschenrechtskonvention. Für das Spezialgebiet des geistigen Eigentums ist hier das TRIPS-Übereinkommen der Welthandelsorganisation seit dem 1. Januar 1995 hinzugekommen. Durch seine nahezu universelle Geltung reflektiert es den weltweiten Konsens über die Mindestanforderungen an ein modernes Patentrechtssystem. Alle Vertragsstaaten sind durch dieses Übereinkommen gebunden. Sie können sich auch durch die Schaffung eines gemeinsamen Verbandes oder einer internationalen Organisation für die Erteilung von Patenten nicht von diesen völkervertraglichen Verpflichtungen freizeichnen. Der Hinweis der vorlegenden Kammer auf die Möglichkeit, Patente für transgene Pflanzen über den Weg des nationalen Patentrechts und die nationalen Patentämter zu erhalten, ist angesichts der engen Verzahnung von TRIPS, PVÜ, PCT und den regionalen und nationalen Patentsystemen gerade für die Europäische Patentorganisation und deren Zentralisierungspolitik keine tragfähige Lösung.

e) Demnach sind die genannten Instrumente des EG-Rechts bzw. das TRIPS-Übereinkommen bei der „innovativen und dynamischen“ Auslegung mit heranzuziehen. Wie bereits an anderer Stelle dargelegt wurde, gehen aber die Erwägungsgründe 29 bis 31 der Biotechnologie-Richtlinie insbesondere mit der Formulierung, daß „Eine Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom) gekennzeichnet ist, unterliegt nicht dem Sortenschutz. Sie ist deshalb von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, auch wenn sie [neue] Pflanzensorten umfaßt.“ ausdrücklich davon aus, daß Art. 53 b) EPÜ als Ausnahme vom Patentierungsgebot sowohl des Straßburger Übereinkommens wie auch des TRIPS-Übereinkommens eng auszulegen ist. Diese enge Auslegung für Ausnahmebestimmungen gilt eindeutig auch für Art. 27(3)b) TRIPS-Übereinkommen. Sowohl die Richtlinie wie auch das TRIPS-Übereinkommen sind demnach nicht nur für die Auslegung heranzuziehen, sie ergeben auch eindeutig, daß für Erfindungen von Pflanzen als solche bzw. *Pflanzengesamtheiten*, die eine *höhere* taxonomische Ordnung als die „Pflanzensorte“ im Verständnis des Sorten-

schutzrechts aufweisen, grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich sein müssen. Es wäre im übrigen auch denkbar, die Entscheidungen der Organe der EU zur genannten Biotechnologie-Richtlinie als Interpretationserklärung zu Art. 53 b) EPÜ anzusehen, die notfalls in einer Entscheidung des Verwaltungsrats der EPO umgesetzt werden könnte. Die Mitgliedstaaten der EU verfügen im Verwaltungsrat der EPO über die für die Ergänzung der Ausführungsordnung notwendige Drei-Viertel-Mehrheit. Darüber hinaus besteht auch kein Zweifel, daß sowohl die Schweiz wie auch Liechtenstein und Monaco die Ziele der Richtlinie unterstützen und vermutlich auch selbst in ihr nationales Recht übernehmen werden. Für Zypern als Kandidat für eine Aufnahme in die EU gilt dies noch verstärkt, da die Richtlinie zum „acquis communautaire“ gehört, die die Beitrittskandidaten zu übernehmen haben. Es kann auch nicht anerkannt werden, wenn die vorlegende Kammer den Verwaltungsrat, der ersichtlich das Gesetzgebungsorgan innerhalb EPO darstellt, von einer autonomen Fortentwicklung durch sachgerechte Auslegung des materiellen Patentrechts ausschließen will. Es wäre deshalb zweckmäßig, auch die Auffassung des Verwaltungsrates einzuholen, wie das bei vergleichbaren Verfahren vor dem EuGH selbstverständlich wäre. Insgesamt sollte es jedenfalls nicht notwendig sein, die Parallelisierung der Rechtsentwicklung in den Mitgliedstaaten der EU und in der EPO durch diplomatische Konferenzen zu formalisieren, da dies früher oder später den Rahmen der EPO sprengen müßte.

3. Schlußfolgerung

1. Nach alledem folgt zwangsweise, daß die Patentierbarkeit transgener Pflanzen keinen Bruch mit dem EPÜ darstellt, sondern eine EPÜ-konforme Auslegung von Art. 53 b) EPÜ bedeutet, die vor allem durch die Biotechnologie-Richtlinie gestützt wird.

2. Die Versagung des Patentschutzes transgener Pflanzen durch die Rechtsprechungsorgane des EPÜ würde zwangsläufig zu einem Bruch mit der Gesetzgebung zur europäischen Einigung und Harmonisierung der Rechtssysteme in Europa, insbesondere mit der Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EG führen.

3. Folglich ist die Frage II mit nein zu beantworten. Die Frage IV stellt sich in dieser Form nicht, da Gegenstand des vorliegenden Sachverhaltes keine transgene Pflanzensorte, sondern eine transgene Pflanze ist. Es gibt nach dem vorliegenden Sachverhalt keine überzeugenden Gründe, die gegen die Patentierbarkeit einer transgenen Pflanze sprechen könnten.

La Conférence Intergouvernementale sur la Révision de la Convention de Munich

J.-J. Martin (FR)

Le brevet européen, instauré par la Convention de Munich, a plus de vingt ans. Il a incontestablement apporté des améliorations importantes en instaurant une procédure de délivrance unique d'où résulte un faisceau de brevets nationaux.

Mais ce système reste imparfait et onéreux pour les déposants ; le processus de délivrance du brevet européen est trop long, et il existe des divergences d'interprétation du droit européen entre les différentes juridictions nationales.

C'est pourquoi l'on ambitionne un système de portée unitaire conférant des droits sur l'ensemble de l'espace économique européen, sous le contrôle de juridictions supranationales : c'est le brevet communautaire actuellement en gestation. Un tel système aurait pour lui la logique de la rentabilité et de l'efficacité.

Mais, les divers projets en compétition ont tous montré que le saut au brevet communautaire soulevait de très nombreuses difficultés, notamment sur le plan juridictionnel et en l'absence d'une harmonisation du droit de la contrefaçon.

C'est pourquoi, le gouvernement français a proposé la tenue d'une conférence intergouvernementale pour fixer les grandes lignes d'une réforme de la Convention de Munich : le système européen ainsi amélioré n'instaurera pas encore le brevet communautaire, mais devrait permettre une amélioration favorable aux déposants.

La profession libérale française a participé à l'élaboration du mandat français.

Certaines des propositions qui y sont faites ne peuvent que rencontrer l'approbation des professionnels. Il faut rénover la Convention de Munich sur certains problèmes de brevetabilité, en mettant les textes en harmonie avec l'évolution de la jurisprudence, en particulier pour ce qui est des inventions touchant aux logiciels, au vivant, à la seconde application thérapeutique. La réduction des coûts du brevet européen est évidemment souhaitable. La diminution des taxes de dépôt, d'annuités et de procédure est certainement utile. Mais deux mesures appellent une réflexion particulière.

La première est celle de la centralisation des dépôts de validation.

Il s'agit là en effet d'une modification profonde de la nature même de la Convention.

L'hypothèse de la centralisation des dépôts, selon laquelle l'OEB assurerait non seulement la délivrance mais aussi le contrôle des formalités de validation et la diffusion de l'information brevets ramènerait les offices

nationaux à un rôle de simple succursales, c'est-à-dire à un dépérissement rapide probable.

En ce qui concerne les professionnels européens, il est clair, pour un grand nombre de pays étrangers où la profession locale est majoritairement dépendante des validations nationales, que son dépérissement serait encore plus rapide.

Enfin, il n'est pas possible, pour un pays comme la France, de prétendre supprimer ou réduire inintelligemment la version française des brevets européens.

La défense de la francophonie est une des préoccupations des pouvoirs publics français qui reconnaissent que la traduction des brevets en français revêt une grande importance, tant économique que culturelle.

Chacun comprend que la langue des brevets est la langue de la technique et de la science, et qu'il est tout à fait illusoire de prétendre défendre une langue en négligeant ce volet fondamental.

L'usage du français comme langue technique et technologique est inséparable de la défense de la francophonie : à quoi servirait sinon la publication régulière au Journal Officiel de listes de mots en français correspondant à des concepts techniques ou technologiques créés d'abord à l'étranger ?

A ceux qui pensent qu'il est anormal que le coût des traductions pèse sur le breveté, il faut sans doute faire observer que la circulaire Scrivener, en matière de notice de produits commercialisés dans l'Union Européenne, justifie la traduction obligée de ces notices par le distributeur par la nécessité d'informer le public et par le fait que la traduction permet la conquête de nouveaux marchés. Le brevet est un titre qui confrère un monopole sur un certain marché et permet lui aussi sa conquête.

En termes géopolitiques, il faut reconnaître que les efforts de réduction des exigences de traduction pourraient profiter bien plus aux non-Européens qu'aux Européens. En effet, les usagers du brevet européen sont en majorité des non-Européens, essentiellement Américains du Nord et Japonais. La proportion des déposants européens est aujourd'hui largement minoritaire et c'est aux non européens que la diminution des coûts profitera au premier chef : le système des brevets est neutre à l'égard de la nationalité des déposants, un brevet européen pouvant être déposé aussi bien par une entreprise européenne que par une entreprise non européenne, le coût étant le même pour les deux.

Dans ces conditions, la suppression des traductions des descriptions viendrait encore renforcer la domination des demandes d'origine non-européenne. Vis-à-vis d'autres pays exigeant, comme le Japon ou les Etats-Unis,

une pleine traduction dans leur langue officielle, l'Europe risquerait de devenir, par rapport au reste du monde, une zone de basse pression attirant sur elle l'ensemble des brevets en provenance du monde entier, dans une relation essentiellement déséquilibrée, puisque sans réciprocité pour la traductions des titres accordés.

Il est vrai que la proposition française ne va pas aussi loin que certains qui préconisent aveuglément l'usage de l'anglais comme langue unique. Elle envisage en effet la limitation de la traduction, à l'intérieur de la description, à ce qui est indispensable à l'intelligibilité de l'invention.

L'intelligibilité de l'invention est une notion très précise pour les spécialistes : il s'agit de la définition de la technique antérieure, des problèmes existants et des solutions qu'apporte l'invention. Cela devrait donner au public en général (et en particulier aux isolés et aux petites entreprises) une compréhension suffisante de l'apport de l'invention, de sa portée et, par suite, des éventuels risques de contrefaçon. Il n'est pas sans intérêt d'observer d'ailleurs que la Règle 27 prise en application de la Convention de Munich précise la structuration de la description en sept articles dont trois sont essentiels :

- préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention ;

- indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention, ...

- exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème, ...

Telle serait à notre avis l'exigence minimale de traduction pour maintenir l'invention intelligible.

L'abandon du français en matière de propriété industrielle, souhaité évidemment par les anglophones et par certaines grandes entreprises françaises dans l'espoir d'économies immédiates, constituerait sans doute une lourde erreur. La sauvegarde du français, et des langues nationales en général, est un impératif, au même titre que la protection de l'environnement, des biens culturels, et des patrimoines nationaux. Il est essentiel que ces notions soient comprises par les négociateurs de la Conférence intergouvernementale : la propriété industrielle ne doit pas être le tombeau du multilinguisme européen.

J 22/95 (designations in divisionals): the right decision for the wrong reasons

L.J. Steenbeek (NL)

Facts

Legal Board of Appeal decision J 22/95¹ deals with a divisional application in which the applicant attempted to designate all the Contracting States designated in the parent application at the filing date of the patent application. The parent application was filed on 10.10.1991, and within the time limit for paying the designation fees for the parent application, only 3 designation fees for DE, ES and IT were paid. The other 10 designations were thus deemed to be withdrawn². The divisional application was actually lodged on 23.12.1994, well after the due date for paying the designation fees in the parent application. Based on Article 76(2) EPC³, the Receiving Section decided that in the divisional application, only DE, ES and IT could be designated. The applicant appealed against that decision. The Legal Board of Appeal dismissed the appeal.

¹ Published in OJ EPO 12/1998, pp. 569-581.

² Article 91(4) EPC: Where, in the case referred to in paragraph 1 (e), the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.

³ Article 76(2) EPC: The European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application

Discussion of the decision

The outcome of decision J 22/95 is correct, as in Article 76(2) EPC, the word „designated“ should be understood as meaning „designated at the time the divisional application is actually lodged“. Lodging a divisional application means that a patent application is divided in the state in which the patent application is at the time of lodging the divisional application. In the case dealt with in the present Legal Board of Appeal decision, at the time of lodging the divisional application, only the states DE, ES and IT were designated in the parent application, so that in the divisional application, only these three Contracting States could be designated. Any other interpretation would imply that an applicant could recapture what he had irrevocably given up by not paying designation fees in the parent application. This would be unacceptable for the public that is entitled to rely on the EPO communications in the published patent application and in the European Patent Bulletin, and on the public part of the application file. So far, so good.

The reason why decision J 22/95 needs to be discussed is that the appeal was not dismissed based on the above-suggested very simple grounds. Instead, the Legal

Board of Appeal came to the correct decision by basing itself on grounds that must be rejected as completely wrong and having very serious implications for other cases.

The most important reasons for decision J 22/95 are:⁴ „a designation is not effective unless the designation fee is paid with respect thereto.“ „Thus, the designation is dependent on the payment of the fee. Failure to pay the fee means, therefore, that the initial designation of a Contracting State in an application is of no legal effect and is deemed to have never taken place. This interpretation of the above provisions is confirmed by Article 67 EPC, which deals with the rights conferred by a European patent application after publication.“ „The effect of Article 67(4)⁵ is that, if a designation is withdrawn for failure to pay the designation fee, the application is deemed never to have benefited from any protection in the Contracting State in question. The sole purpose of designation of Contracting States is to obtain the protection provided for in Articles 64 and 67 EPC in those States. When a designation is withdrawn it is considered never to have had the effects provided for by those two Articles of the EPC. The designation is therefore considered to have never existed.“

As has been set out in an earlier article⁶, the EPC makes a clear distinction between the legal consequences of non-payment of the filing / search fee⁷ and a designation fee⁸ on the one hand, and the examination fee⁹, the opposition fee¹⁰ and the appeal fee¹¹ on the other hand. For the filing / search fee and a designation fee it holds that non-payment results in that the application is deemed to be withdrawn or that the corresponding designation is deemed to be withdrawn. So, an application has been validly filed and a designation has been validly made, but the application or designation is deemed withdrawn if the filing / search fee or designation fee is not paid in due time.

For the examination fee, the opposition fee and the appeal fee it holds, however, that non-payment results in that the request for examination, the opposition or the appeal has never been filed.

It has always been understood that the filing date requirements do not include the payment of any fee. This has recently been confirmed in decision J 18/96¹² that deals with an application for which no fees at all had been paid and yet the Legal Board of Appeal has accorded a filing date. However, the EPC filing date requirements¹³ include the designation of at least one Contracting State. If the reasoning in J 22/95 were followed that when a designation fee is not paid, the corresponding designation is deemed to have never taken place, payment of at least one designation fee within the applicable time limit would effectively become a filing date requirement, contrary to the clear exhaustive wording of Article 80 EPC.

A simple comparison of Articles 90(1)(a), 90(1)(b) and 91(1)(e) EPC¹⁴ confirms that payment of the filing fee, the search fee and the designation fees does not belong to the requirements for the accordance of a date of filing as meant under Article 80 EPC. It follows from Article 90 EPC that the examination on whether the filing and search fees have been paid in due time is carried out separately from the examination on whether the filing date requirements are met. Further, from Article 91 EPC it follows that the examination on whether the designation fees have been paid is also carried out separately from the examination on whether the filing date requirements are met.

The reference to Articles 64 and 67 EPC does not support the reasoning of J 22/95. After all, the effects of a designation not only lapse *ab initio* if the designation is withdrawn or deemed withdrawn as put in bold by the Legal Board of Appeal, but also when the whole application is withdrawn, deemed withdrawn, refused, or a resulting European patent has been revoked¹⁵. Nevertheless, the validity of (designations in) divisional applications obviously does not depend on the refusal of the parent application or the revocation of any patent granted on the parent application. Moreover, Article 67(4) EPC clearly only relates to the effects set out in

4 Reason 2.3

5 Article 67(4) EPC: The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

6 Some legal aspects of the December 1996 Administrative Council's decisions on fees, by L.J. Steenbeek, epi Information 1/1997, pp. 35-39.

7 Article 90(3) EPC: If the filing fee and the search fee have not been paid in due time or, in the case provided for in Article 14, paragraph 2, the translation of the application in the language of the proceedings has not been filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

8 Article 91(4) EPC: Where, in the case referred to in paragraph 1 (e), the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.

9 Article 94(2) EPC: A request for examination may be filed by the applicant up to the end of six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid. The request may not be withdrawn.

10 Article 99(1) EPC: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

11 Article 108 EPC: Notice of appeal must be filed in writing at the European Patent Office within two months after the date of notification of the decision appealed from. The notice shall not be deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid. Within four months after the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed.

12 OJ EPO 8/1998, pp. 403-412.

13 Article 80 EPC: The date of filing of a European patent application shall be the date on which documents filed by the applicant contain: (a) an indication that a European patent is sought; (b) the designation of at least one Contracting State; (c) information identifying the applicant; (d) a description and one or more claims in one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, even though the description and the claims do not comply with the other requirements of this Convention.

14 Article 90(1) EPC: The Receiving Section shall examine whether:

(a) the European patent application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing;
(b) the filing fee and the search fee have been paid in due time;
Article 91(1) EPC: If a European patent application has been accorded a date of filing, and is not deemed to be withdrawn by virtue of Article 90, paragraph (3), the Receiving Section shall examine whether:
(e) the designation fees have been paid;

15 Article 68 EPC: The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked in opposition proceedings.

paragraphs (1) and (2) of Article 67 EPC, not to any other effect a designation has, like those following from Articles 80, 54(3,4) and 60(2) EPC.

Following the reasoning in J 22/95 would also have the strange effect that the validity of designations in a divisional application lodged during the time limit¹⁶ for payment of the designation fees in the parent application, would depend on whether in the parent application, the designation fees for the Contracting States desired in the divisional application were paid. If these fees are not paid for the parent application, designations made and paid for in the divisional application lapse retroactively.

The reasoning of J 22/95 is also contrary to the possibility to convert a European patent application that is deemed to be withdrawn, into national patent or utility model applications. Article 135(2) EPC¹⁷ clearly states that the effect of Article 66 EPC¹⁸ (only) lapses if the request for conversion is not timely filed. This Article 66 EPC effect is obtained as soon as the filing date requirements of Article 80 EPC are met, which requirements do not include the payment of any fee whatsoever. This implies that a European patent application that is deemed to be withdrawn for non-payment of the filing fee and/or all designation fees¹⁹ still has an Article 66 EPC effect.

While the character of the loss of rights differs between the loss of rights following from non-payment

of the filing /search fee or designation fee on the one hand (viz. that the corresponding application or designation has been validly made but is deemed to be withdrawn), and the loss of rights following from non-payment of the examination, opposition or appeal fee on the other hand (viz. that the corresponding legal act is deemed to have never been made), the date on which the loss of rights occurs does not differ between these two groups of situations. For both it holds that the loss of rights occurs at the end of the normal period for paying the corresponding fee, in view of the reasons set out in J 4/86²⁰.

Conclusion

The conclusion must therefore be that a designation is valid independent of the payment of the corresponding designation fee. If this designation fee is not paid within the applicable time limit, the corresponding designation is deemed to be withdrawn. It first exists, and later on, it is deemed to be withdrawn. This legal situation clearly differs from that applicable to examinations, oppositions and appeals, that are deemed to have never been made if the corresponding fee has not been validly paid. The loss of rights occurs at the end of the normal period for paying the designation fee.

16 Article 79(2) EPC: The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of the designation fee. The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.

Note: Given the present backlogs in preparing search reports, this time limit may easily be 2 years or more from the filing date.

17 Article 135(2) EPC: The request for conversion shall be filed within three months after the European patent application has been withdrawn or after notification has been made that the application is deemed to be withdrawn, or after a decision has been notified refusing the application or revoking the European patent. The effect referred to in Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.

18 Article 66 EPC: A European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

19 Article 91(4) EPC: Where, in the case referred to in paragraph 1 (e), the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn. Article 79(3) EPC: The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent. Withdrawal of the designation of all the Contracting States shall be deemed to be a withdrawal of the European patent application. Designation fees shall not be refunded.

20 OJ EPO 4/1988, pp. 119-123. J 4/86 deals with Rule 85b EPC. Rule 85a EPC is drafted along the same lines as Rule 85b EPC, so that the reasoning of J 4/86 also applies to the date on which the loss of rights following from non-payment of the filing fee, the search fee or the designation fee occurs.

G4/98 – Some potential consequences if J22/95 is followed and failure to pay any designation fees does result in loss of filing date

R. Camp (GB)

J22/95 held that, unless a designation fee is paid in respect of a state, the designation is considered void ab initio. The appeal board held that the law was „quite clear“ and refused permission to refer questions of law to the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 12/98, pp 569-581).

One consequence of this decision is that, if no designation fees at all are paid, then the European application loses its filing date!

Loss of filing date means that there was never a valid filing and you would then not be able to claim priority from the application.

The President of the EPO was evidently sufficiently concerned at the implications of J22/95 to refer a number of questions to the Enlarged Board himself. These are pending under G4/98 (OJ EPO 12/98, pp 567-568).

There are a number of interesting points which will arise if J22/95 is followed and failure to pay any designation fees at all does result in loss of filing date.

How will this affect filings under international convention? Does it mean that the EPO will not supply a certified copy of the application as filed until you have paid at least one designation fee? Or will you be able to get a certified copy before, but not after you have decided to drop the EP application and have paid no designation fees? Will National States be obliged to recognise the EPO's retrospective rescinding of a filing date?

If an application has no filing date, then there would never have been a valid pending application in respect of which actions can take place. These actions presumably include payment of fees.

So what happens if you get an adverse search report and don't pay any designation fees at all? According to

J22/95, your original application was defective by failure to designate any state, and your application was not validly filed. As your application was never validly filed, can you now demand refund of your search and filing fees, as they were paid in respect of an application that never existed?

Also, what happens about applications dealt with under Article 77 EPC? Under the current version of the EPC (in which designation fees are only payable 6 months after the publication of the search report), no designation fees are ever paid on such applications because no search report is ever published by the EPO. Instead they are converted to secret national patent applications under the appropriate international agreements. These national patent applications are converted from the European Patent Application, which is „deemed to be withdrawn“ 14 months after the filing/priority date (Art. 77(5)EPC). J22/95 would appear to imply that such applications never existed ab initio unless, before the end of the 14 month period, at least one designation fee is paid (which is refunded anyway in accordance with Art. 77(5) EPC).

A final point is that publication of the European application is computed from the date of filing (if no priority is claimed). As the designation fees are now not payable until 6 months after publication (assuming an A1 publication) you may not know if an application has a filing date until 6 months after the application has been published. If you lose your filing date by failing to pay any designation fee, your application should not have been published because it was never a valid application in the first place.

This is clearly an area which needs a great deal of careful consideration by the Enlarged Board of Appeal.

Evaluation of Inventive Step by the European Patent Office

The European Patent Office takes an active and ongoing interest in how the users of the industrial property system feel about the services it provides.

The Standing Advisory Committee (SACEPO) for example, functions as a forum for discussing problems, suggestions and plans with users.

In addition the EPO commissions questionnaire surveys and carries out internal surveys on specific topics.

A topic which is of particular interest and which is covered on an ongoing basis is the evaluation of inventive step.

The commissioned questionnaire surveys:

In 1991 a survey of European industry was carried out by Professor Leberl in the field of Chemistry. It was centred principally on the evaluation of inventive step by the Examination/ Opposition Divisions and the Boards of Appeal in this field, and the problems posed for industry by broad claims. On the point of inventive step, this survey revealed that 80% of the companies surveyed were satisfied.

The survey was followed in 1993 by another survey relating to examination, opposition and appeals, carried out by M. Goldrian in the electrical field. This survey found that only 25% of the companies and advisors desired a strengthening of the evaluation of inventive step. Other criticisms indicated a desire for a more liberal evaluation of inventive step. The general attitude was summed up by one attorney who wrote that the evaluation was „sometimes too strict, sometimes too liberal, overall perhaps correct“.

The Directorate General Examination/Opposition has also started at the beginning of 1999 a „User satisfaction survey“ to evaluate the effectiveness of its services and to identify possible problem areas and appropriate measures for improvement. The point of inventive step will also be covered by this survey.

The internal surveys :

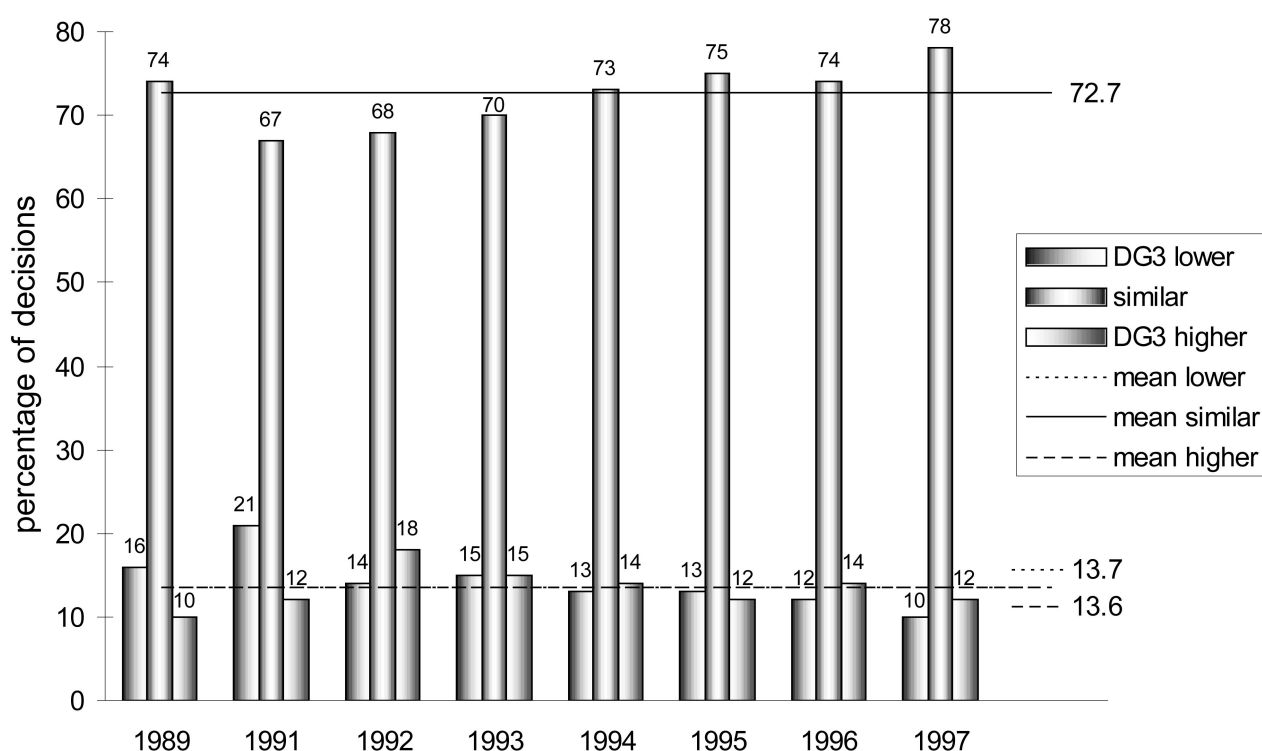
Since the „yardstick“ to be applied by the Examination/ Opposition Divisions is defined by the Boards of Appeal, studies comparing the evaluation of inventive step by the Examination/Opposition Divisions with that of the Boards of Appeal have been carried out internally by the Directorate Harmonisation and Quality since 1990.

A summary of these studies is given below.

Comparison of inventive step evaluation

1. Study

Since 1990, the Directorate Harmonisation and Quality has regularly carried out a study comparing the evaluation of inventive step between the Examination/Opposition Divisions and the Boards of Appeal. A total of 5344 decisions of the Boards of Appeal given in the course of 1989 and in the years 1991 - 1997 were examined. Of those decisions, 3876 mentioned Article 56 EPC, but only 3147 contained information permitting a comparison. The other decisions were made on a basis which was not comparable with that on which the decision of the Examination/Opposition Division was made (e.g. new claims or new documents were filed after the DG2 decision was issued, and there was no indication in the DG3 decision permitting a conclusion as to whether DG3 was in agreement or not with the DG2 decision).



2. Results

Referring to the diagram on the preceding page, the requirements of the Boards of Appeal for deciding the presence of an inventive step were „similar“ to those of the Examination/Opposition Divisions in about 73% of the total of 3147 decisions studied, with „lower“ and „higher“ requirements about the same at 13.5%.

Since 1991 one observes an increasing level of „similar“ evaluations which ranges from 67% in 1991 to 78% in 1997. From 1993 the number of „lower“ and „higher“ evaluations appears particularly balanced because the difference between the number of the two types of evaluation remains within a limit of 2%

whereas from 1989 to 1992 the difference varies between 5% and 9%.

3. Conclusion

An average of about 73% „similar“ evaluations, a constant increase of the figure reaching 78% in 1997, and a balance of „lower“ and „higher“ evaluations maintained within a limit of 2% for the last five years are indications of a high level of harmonisation between the approaches of DG3 and DG2 for the evaluation of inventive step.

Student Page

Calling all Students ...

Some years' ago, the *epi* set up its student membership scheme and many students have joined. To date, the benefits of the scheme have flowed from the *epi* to the student, primarily by virtue of the information sent to the students by the *epi* following their joining the scheme. The *epi* acknowledge that, to date, students have had no single forum in which to air their views and to communicate not only with one another but with the *epi* membership. It is for this reason that a student page is being set up in *epi* Information and we would encourage all students to provide any contribution that they feel fit.

The student page is intended to reflect the views and concerns of the student members and not of the *epi* as a whole. Members wishing to contribute should not feel restricted in their choice of subject matter nor in the level of intellectual content that they feel might be required. Any points of view or pieces of information, however trivial, are welcome. Be it an amusing Patent specification, a report of a social meeting of a National Institute, information with regard to new training opportunities, advice as to how to take the exam or obtain experience, or just a humorous letter or article. All contributions will be welcome.

It should be noted that, whilst the page is primarily intended for students, it is not restricted to students.

Others wishing to provide information that they may feel of use (for example, giving hints on how to approach the European Qualifying Examination) should not feel excluded from contributing.

Please send all contributions, preferably but not necessarily accompanied with a diskette containing the contribution in WordPerfect format to:

Editorial Board (Student Page)
epi
P.O. Box 260112,
D-80058 MÜNCHEN

Of equal importance, it is the intention of the Editorial Board and the Professional Qualification Committee to, in time, allow both the student page and the student membership to co-ordinate and organise itself. As a preliminary to this, we would greatly appreciate volunteers from the student membership to run the student page, taking contributions, organising members and providing initiatives. If there are any volunteers for such a task, please contact the Editorial Board, c/o *epi*, as above.

Students of the *epi*

The Professional Qualifications Committee (PQC) would like to remind readers of the benefits, to those wishing to get on the List by way of the European Qualifying Examination (EQE), of applying to become Students of the *epi*.

Applying to become a Student involves payment of an entry fee of DEM 250, which provides the benefits to the

end of the fourth year from the application date (an application form is printed hereafter). Each registered Student will receive his/her own copy of *epi* Information, a list of registered Students, and a „Training Manual“. This latter includes a list of recommended reading material, a list of training resources in EPC States, the

relevant EQE rules and provisions, training guidelines, and edited case studies (not available yet). This fee is not intended to raise profits for the *epi*, but only to cover foreseen costs.

The basic motive behind setting up this type of association with the *epi* is to persuade and enable would-be European Patent Attorneys to take responsibility (on a

self-help basis) for getting the training and exposure to the work of a patents professional that each needs not only to pass the EQE but to function as a fully-competent patent attorney. If you have any concern for the future of our profession, and know a would-be candidate for the EQE, then please play your part by bringing this notice to his/her attention.

The Professional Qualification Committee is looking for tutors

Der Ausschuß für berufliche Qualifikation **sucht Tutoren** in den drei Amtssprachen für die *epi*-Tutorien zur Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung in den Fachrichtungen Elektrotechnik/Mechanik und Chemie.

Alle *epi*-Mitglieder, die zur Mitarbeit bereit sind, werden gebeten, sich an das *epi*-Sekretariat zu wenden.

The Professional Qualification Committee **is looking for tutors** in the three official languages for the *epi* tutorials preparing for the European qualifying examination, in the fields of electricity/mechanics and chemistry.

All *epi* members willing to collaborate are requested to contact the *epi* Secretariat.

La Commission de qualification professionnelle **recherche des tuteurs** dans les trois langues officielles pour le tutorat de l'*epi* préparant à l'examen européen de qualification, dans les domaines électricité/mécanique et chimie.

Les membres de l'*epi* intéressés sont invités à se mettre en rapport avec le Secrétariat de l'*epi*.

epi-Sekretariat
P.O. Box 26 01 12
D-80058 München

Tel: +49 89 201 70 80
Fax: +49 89 202 15 48
E-mail: epi@iname.com

Examiners for the Examination Committees needed

Die Prüfungsausschüsse benötigen Prüfer.

Der Ausschuß für berufliche Qualifikation sucht dringend Prüfer für die europäische Eignungsprüfung, insbesondere für den Prüfungsausschuss II.

Alle *epi*-Mitglieder, die zur Mitarbeit bereit sind, werden gebeten, Ihre Bewerbungen mit einem kurzen Lebenslauf an das *epi*-Sekretariat zu schicken.

Examiners are needed for the Examination Committees.

The Professional Qualification Committee is urgently looking for Examiners for the European qualifying examination, especially for examination committee II.

All *epi* members willing to participate as examiners are requested to send their application together with a short CV to the *epi* Secretariat.

Les Commissions d'Examen manquent de correcteurs.

La Commission de Qualification Professionnelle recherche de toute urgence des correcteurs pour l'examen européen de qualification, particulièrement pour la commission d'examen II.

Tous les membres de l'*epi* disposés à prêter leur concours sont invités à adresser une lettre de candidature avec un bref CV au Secrétariat de l'*epi*.

epi-Sekretariat
P.O. Box 26 01 12
D-80058 München

Tel. : +49-89 201 70 80
Fax : +49-89 202 15 48
E-mail: epi@iname.com

Plädoyer für Koexistenz – „Doppelschutz“ bei europäischen Patenten

A. Ehnold (DE)

Es mag Zufall sein, aber nach meinen Beobachtungen häufen sich in letzter Zeit in den Prüfbescheiden des EPA Beanstandungen, die sich auf eine vermeintliche oder tatsächliche Doppelpatentierung beziehen. Überraschenderweise haben die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes bisher kaum Gelegenheit gehabt, sich mit diesem Problem, d.h. der Patentierung zeitgleicher, den gleichen Gegenstand beanspruchender Anmeldungen, insbesondere im Verhältnis Stamm- zu Teilanmeldung, zu beschäftigen, obwohl die entsprechenden Formulierungen der „Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt“ reichlich Zündstoff bergen. So heißt es beispielsweise in C, VI, 9.1, unter anderem:

„In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche Gegenstand beansprucht werden (s. IV, 6.4). Dies bedeutet nicht nur, daß sie keine Patentansprüche von *im wesentlichen gleichem* Umfang enthalten dürfen, sondern auch, daß in einer Anmeldung nicht der Gegenstand beansprucht werden darf, auf den in der anderen Anmeldung - *auch wenn dies mit anderen Worten geschieht* – Patentansprüche gerichtet sind...“

Weiterhin fordert C, IV, 6.4, daß Patentansprüche zeitgleicher Anmeldungen „einen *völlig unterschiedlichen* Umfang“ haben müssen.

Das klingt fatal nach Neuheitsprüfung, und wird prompt auch so ausgelegt, ungeachtet Art. 54 (2) und (3) EPÜ, der nur vor dem Anmeldetag liegende Ereignisse zum Stand der Technik zählt.

Zur Rechtfertigung dieser Vorschriften wird in den „Richtlinien“ C, IV, 6.4, in Ermangelung einer eigenen Regelung im EPÜ, auf ein anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen verwiesen.

Das EPÜ beschäftigt sich in Art. 139 (3) jedoch sehr wohl mit diesem Problem, wenn auch mit dem Sonderfall zeitgleicher nationaler und europäischer Patente. Dieser Artikel geht zum einen davon aus, daß selbstverständlich ein europäisches Patent auch für einen Vertragsstaat erteilt werden kann, in dem bereits ein nationales, identisches Patent des gleichen Anmelders existiert, und zum anderen wird es darin den Vertragsstaaten selbst überlassen, ob sie Doppelschutz erlauben, ein Ausdruck der Tatsache, daß koexistierende, identische Patente nicht in allen Vertragsstaaten als so gefährlich angesehen werden, daß man sie unbedingt verhindern muß.

Wenn man demnach im Hinblick auf zeitgleiche, europäische Patente eine für alle Vertragsstaaten gemeinsame Regelung anstrebt, so hätte man diese rechtsverbindlich in die Artikel und Regeln des EPÜ aufnehmen müssen.

Das Verbot einer Doppelpatentierung wurde zu Zeiten eines Neuheitsbegriffes entwickelt, der nur auf Veröffentlichung abstellte; unter dem jetzigen Regime der absoluten Neuheit, die auch nicht-vorveröffentlichte, ältere Anmeldungen als Stand der Technik definiert, tritt die tatsächlich gravierende Gefahr einer Doppelpatentierung von Anmeldungen mit unterschiedlichem Zeitrang nicht mehr auf.

Bei identischen, zeitgleichen Patenten jedoch, ist weder ein Erstgeburtsrecht zu verteidigen noch eine mißbräuchliche Verlängerung der Schutzdauer möglich. Betrachtet man den Fall unter den Aspekten Rechtssicherheit und Rechtsschutzinteresse, so wird eine Beeinträchtigung der Rechtssicherheit, wenn sie denn nicht nur theoretischer Natur wäre, selbst gemäß den „Richtlinien“ bei zeitgleichen Patenten mit unterschiedlichen Anmeldungen in Kauf genommen, obwohl die Rechtssicherheit bei Anmeldungen des gleichen Anmelders, z.B. durch den Zwang zur Klagekonzentration nach deutschem Recht, PatG§ 145, noch weniger beeinträchtigt wäre.

Man sollte meinen, daß ein Rechtsschutzinteresse an zwei zeitgleichen, die sich auf die gleiche Erfindung beziehenden Patenten einem Anmelder allenfalls dann abgesprochen werden könnte, wenn er mit beiden Patenten absolut die gleiche Wirkung erzielen könnte.

Wenn jedoch unter Hinweis auf die „Richtlinien“ auch Ansprüche von der Patentierung ausgeschlossen werden, die nur *im wesentlichen* den gleichen Umfang haben oder *andere Worte* zur Kennzeichnung der Erfindung wählen, so ist dies äußerst problematisch. Der Unterschied zwischen zwei Formulierungen kann im Verletzungsprozeß unter Umständen in die Millionen gehen. Verlangt man von den Prüfern des Europäischen Patentamtes eine so umfassende Kenntnis aller nationalen Rechtsprechungen zur Patentverletzung, daß sie auch ohne Kenntnis einer konkreten Verletzungsform einschätzen können, welche Formulierungen bei den Verletzungsgerichten welcher Vertragsstaaten wie ausgelegt werden?

Bei den hohen Kosten eines europäischen Erteilungsverfahrens könnte das Europäische Patentamt zunächst davon ausgehen, daß der Anmelder schon von sich aus kein Interesse an unnützen, weil tatsächlich identischen Patenten hat; und – was die Patente mit unterschiedlich formulierten Ansprüchen betrifft – was spricht eigentlich dagegen, einem Anmelder zu gestatten, beispielsweise eine wirklich wichtige Erfindung durch mehrere, zeitgleiche Patente mit unterschiedlichen Formulierungen der Ansprüche abzudecken, in Anbetracht der Tatsache, daß europäische Patente nur eine begrenzte Anzahl unabhängiger Ansprüche enthalten sollten, in Anbe-

tracht des geringen Spielraums für nachträgliche Anspruchsänderungen im europäischen Verfahren und in Anbetracht der (zunehmend) engen Auslegung von Ansprüchen im Verletzungsprozeß.

Es würde sicher nicht den Patentsystemen der Vertragsstaaten zuwiderlaufen, wenn man zeitgleiche

Patente, zumindest solche mit unterschiedlich formulierten Ansprüchen, erteilen und europäische Prüfer damit von der Notwendigkeit befreien würde, den Schutzzumfang von unterschiedlich formulierten Ansprüchen vorausschauend bestimmen zu müssen.

A Willing Victim of its own Success

J. Boff (GB)

The latest round of reductions in fees at the European Patent Office causes considerable concern about the ability of the European Patent Office to meet its obligations to the Member States, i.e. to provide an efficient means of examining and granting patents effective in the European Member States.

The pattern of growth in activity over the last few years has shown that demand for patents is strong. The latest set of statistics from WIPO, when analysed, show disquieting trends in the development of the European Patent Office.

In the first part of Table 1 below (extracted from the recently published PCT statistics) the number of US originating PCT filings in 1997 and 1998 and their percentage growth over that period is shown and the number of PCT applications sent to the USPTO over that period. It can be seen that although the number of PCT applications from US applicants has increased by over 24% the number of applications sent to the USPTO for search has only increased by 14% – the deficit must be coming to the EPO.

Table 1

	1997	1998	Percentage Growth
Number of PCT filings originating from US applicants	22736	28356	24.7%
Number of PCT applications sent to USPTO for search	12717	14597	14.8%
Number of PCT applications sent to EPO for search	30604	39136	27.9%
Number of PCT filings originating from EP applicants	22455	26885	19.7%

Looking to the total number of searches that the EPO are responsible for, this has increased by over 27% from 1997 to 1998 although increase in filings by EPO member state applicants has only increased by 19%. Consequently the percentage of the EPO's PCT search load for applications originating from EPC Member States is falling.

In other words:-

- i) US applicants file far more PCT applications than the USPTO searches;
- ii) the EPO searches far more applications than EPC Member State applicants file; and,

iii) this disparity is increasing.

The word „freeloader“ comes to mind, particularly as a search by the EPO costs of the order of 3300 DEM in contrast to the fee of 2200 DEM currently charged.

Until the last round of fee reductions, the fee for International Search of a PCT application compared with the fee charged by the USPTO was high. The last reduction made the fees look more comparable and the latest reduction makes the fees look even more so (see Table 2 below).

Table 2

Time	EPO International Search Fee (as CHF)	USA International Search Fee (as CHF)	Ratio of EPO to US fee
Early 1997	2080	926	2.25
Now	1850	930	1.99
Proposed (EPO figure assumes current rate of exchange)	1555	930	1.67

This reduction in differential is likely to lead to an extremely high increase in the number of US originating filings searched by the European Patent Office. Although the absolute difference in price is small, a significant number of US applicants are deterred by higher EPO fees despite the procedural advantages of going through the EPO. The forthcoming changes will reduce this deterrent effect.

It is evident that the existing fee structure has already led to a disproportionate growth in searching by the EPO of US originating applications. The next round of cuts in PCT search fees cannot improve the situation.

The EPO is attempting to increase the number of examiners and deal with the search and examination backlog. Given that such new examiners need to be trained, the EPO appear to be in a squeeze. Experienced examiners not only have to spend time training new examiners (thereby decreasing the amount of time available for search and examination) but they also face an increase in the workload of PCT search and examination work which will be disproportionately exaggerated by doing work for US applicants. As PCT work is high priority, in view of the statutory time limits, this inevitably results in delays for directly filed EP applications. By

default we are in danger of reaching a deferred examination system for directly filed EP applications.

Although fee reductions are a good thing in themselves, if not properly planned they can cause problems and in the present case the problems appear to be many. The European Patent Office should place the interests of its Member States first, and investigate how it can deal with the increasing tide of search and examination work it has.

One possible route is to utilise the searching expertise that exists at many Member State Patent Offices (who have access to the EPO's databases and search tools) and consider whether recognition of appropriate searches by National Offices could be used to cut the search load.

At the least, the EPO should consider freezing the number of searches and examinations it takes from US applicants (either in number or by reference to the arts where the search delay is greatest) until such time as it is able to adequately deal with the existing search load.

Long term, there are benefits to be had from the EPO searching and examining some US originating PCT applications. However, until the USPTO provides a reciprocal service for EPC Member State applicants, the EPO should not be shy in some short-term restriction of its service to US applicants.

epi Information 3/99

Themed edition – Appeals and Oppositions

We would greatly appreciate receiving your contributions.

Please send us articles and / or letters on this topic, from any perspective.

The deadline for provision of articles for epi Information 3/99 is **20th August, 1999**. Please forward any contributions to:

Editorial Board (epi Information 3/99)
epi Secretariat, P.O. Box 260112, D-80058 MÜNCHEN

Spezieller Vorbereitungskurs für das CEIPI Seminar über das Europäische Patentrecht zur Prüfungsaufgabe D (Rechtsfragen) Pre-Preparatory Course Freitag, 1. Oktober 1999, Strasbourg

Dieser Vorbereitungskurs ist besonders – aber nicht ausschließlich – für Kandidaten bestimmt, die am CEIPI Grundkurs im europäischen Patentrecht teilgenommen haben. Das Bedürfnis für den Kurs stützt sich auf die Erkenntnis, dass eine Anzahl von Teilnehmern am Examensvorbereitungssseminar im Januar (17.-21.01.2000) nicht ausreichend vorbereitet ist, um den dort gestellten Anforderungen und Kenntnissen des europäischen Patentrechts zu genügen.

Allgemeine Verständigungssprache wird Englisch sein, wobei alle Teilnehmer Französisch und Deutsch benutzen können. Sofern sich eine Einzelberatung oder Beratung in kleinen Gruppen ergibt, wird dies entsprechend

in der geforderten Sprache Englisch, Französisch oder Deutsch abgehalten.

Das Programm ist wie folgt gestaltet:

Vormittag: Methode und Hilfsmittel zur Vorbereitung von Aufgabe D

Nachmittag: Bearbeitung von Fragen aus Aufgabe D I und Vorbereitung von Aufgabe D II

Tagungsort: CEIPI, 11, rue du Maréchal Juin, Strasbourg

Die Anmeldegebühr beträgt FF 1 000; der Kurs dauert von 8.30 – 17.15 und schliesst ein gemeinsames Mittagessen mit den Tutoren ein.

Special Preparatory Course for the CEIPI Seminar on European Patent Law for Paper D (legal questions) Pre-Preparatory Course Friday, 1 October 1999, Strasbourg

The special preparatory course is intended especially, but not only, to candidates who have attended the CEIPI/EPI basic training course in European patent law and who would like advice on preparing themselves better for paper D. The need for the course is based on the finding that a number of participants at the examination preparation seminar in January (17 to 21 January 2000) do not have sufficient knowledge of European patent law and are not adequately prepared to meet the demands made of them. The general language of the proceedings will be English, but participants may also use French or German. Individual or group discussions will accordingly be held in the requested language – English, French or German.

The program will be:

Morning session: Methods and aids for preparing paper D

Afternoon session: Studying of some questions of Paper D I and preparation of paper D II

The venue is: CEIPI, 11, rue du Maréchal Juin, , Strasbourg.

The fee for the course is FF 1 000 for the whole day from 8.30 to 17.15 h including lunch together with the tutors.

Cours de préparation spéciale pour le séminaire CEIPI concernant l'épreuve d'examen D (questions juridiques) Pre-Preparatory Course Vendredi le 1er octobre 1999 à Strasbourg

Ce cours de préparation spéciale s'adresse en particulier – mais pas uniquement – aux candidats ayant participé au cours de base CEIPI/EPI en droit européen des brevets. Ce cours est apparu nécessaire parce qu'il a été constaté qu'un certain nombre de participants au séminaire de préparation à l'examen de janvier (17 au 21/01/2000) n'est pas suffisamment préparé pour répondre aux conditions et au niveau de connaissance en matière de droit européen des brevets qui y sont exigés. La langue de travail sera l'anglais mais chaque participant sera libre d'employer le français ou l'allemand. Les conseils individuels ou les discussions en petits groupes se dérouleront le cas échéant dans la langue demandée – anglais, français ou allemand.

Le programme se déroulera comme suit:

Matinée: Méthodologie et aides pour préparer l'épreuve D

Après-midi: Etudes de quelques questions de l'épreuve D I et préparation de l'épreuve D II

Lieu du séminaire: CEIPI, 11, rue du Maréchal Juin, Strasbourg

Les frais d'inscription pour cette journée s'élèvent à FF 1000 et comprennent le déjeuner pris en commun avec les tuteurs; le cours durera de 8.30 à 17.15.

Anmeldungen/Applications/Inscriptions:

Mme Rosemarie Blott CEIPI
11, rue du Maréchal Juin
F 67000 Strasbourg

Tel. (33) 3 88 14 45 92; fax (33) 3 88 14 45 94;
e-mail: Rosemarie.Blott@urs.u-strasbg.fr

VESPA Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen Schweizerischen Patentanwälte	VIPS Verband der Industrie-patentanwälte in der Schweiz
• Durchführung einer simulierten, 3-tägigen Prüfung mit den aktuellen Prüfungsaufgaben von 1999 in Basel, im Oktober oder November 1999. Die Lösungen der Kandidaten werden korrigiert und bewertet.	organisieren auch in diesem Jahr wieder ein
• Anmeldeschluss:	31.08.1999
• Kosten Modul 2 (inkl. Modul 3 mit Kompendien):	CHF 500.-
PRÜFUNGSTRAINING FÜR DIE EUROPÄISCHE EIGNUNGSPRÜFUNG 2000	
Modul 3 (auch für Wiederholer und Teilprüfungs-Kandidaten geeignet)	
• Der Kurs versteht sich als letzte Etappe vor der Eignungsprüfung in Basel (Juni/Juli 2000) zu den Aufgabenstellungen des letzten Jahrgangs der Prüfungsaufgaben in Basel (Juni/Juli 2000) zu eigentlichen Ausbildungskursen	
• Anmeldeschluss (nur für Modul 3): 15.11.1999	
• Die Lehrfunktion des Kurses beschränkt sich demgemäss auf das Durcharbeiten konkret gestellter Prüfungsaufgaben der Teile A bis D und die Instruktion der Prüfungstechnik durch erfahrene und beim EPA zugelassene Vertreter	
• Die Aufgaben werden nach Wunsch auf deutsch, englisch oder französisch gestellt und können auch in der entsprechenden Sprache bearbeitet werden	
• Die Bewertung erfolgt anonym anhand der bei der Eignungsprüfung angewandten Kriterien	
• Der Kurs ist aus drei zeitlich getrennten Modulen aufgebaut, die auch einzeln belegt werden können und je die Teile A bis D der Europäischen Eignungsprüfung enthalten	
Aufteilung des Kurses	
Modul 1	
• Die Kandidaten erarbeiten zu Hause schriftlich Lösungen zu Prüfungsaufgaben eines bestimmten Jahrgangs (Versand im Juni oder Juli). Die eingegangenen Arbeiten werden schriftlich korrigiert, bewertet und den Kandidaten wieder zugestellt.	
• Anmeldeschluss:	
• Kosten Modul 1:	CHF 450.-

• Kosten Modul 3 (inkl. Kompendien):	CHF 300.-
Auskunft / Anmeldung beim Kursleiter:	
Dr. Wolfgang Bernhardt, Ciba Specialty Chemicals Inc., Klybeckstr. 141, CH-4002 Basel,	
Telefon: + +41/61/636 7223, Fax: + +41/61/636 7976, Email:	
wolfgang.bernhardt@cibasc.com	

Note from the Secretariat

Irene Anwender, a member of our secretariat since 1st January 1989, left the Institute at the end of March 1999. We thank her very much for all her efforts on the basis of a half-time job during all these years. She has

been replaced by Ms Leonore Aldag who joined the Secretariat as a full-time staff member, from 1 March 1999.

Redaktionsschluß für epi Information 3/1999

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der *epi* Information ist der **20. August 1999**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zu diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

Deadline for epi Information 3/1999

Our deadline for the next issue of *epi* Information is **20 August 1999**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

Date limite pour epi Information 3/1999

La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de *epi* Information est le **20 août 1999**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

The EPO Travelling Exhibition in Birmingham

The European Patent Office travelling exhibition visited Birmingham, England, in February of this year. Although organised by the European Patent Office and manned by EPO staff, an *epi* member was present at the exhibition each day to answer queries from members of the public related more to our area of expertise than those of the European Patent Office. There is no doubt that such

advice was of great assistance to the EPO staff members who were not as used to dealing with general enquiries from inventors as our own members!

The exhibition appeared in much of the local media including television reports and was visited by a large number of people. It was adjudged to be a great success.



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

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

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

*Chairman/**Secretary