

Institut der beim Europäischen
Patentamt zugelassenen Vertreter

Institute of Professional Representatives
before the European Patent Office

Institut des mandataires agréés près
l'Office européen des brevets

I – Information concerning epi

50 Editorial

51 Report of the 76th Council Meeting in Munich

II – Contributions from epi Members and other contributions

68 Methodology for structuring the assessment of inventive step, by G. Rath

77 Verbesserung der Effizienz des Patentrechts, by Dr. H. Barske

Redaktionsausschuss / Editorial Committee / Commission de Rédaction

Terry Johnson

Marc Nevant

Maarten Nollen

Albert Wiedemann

Postanschrift / Mailing address / Adresse postale

epi

P.O. Box 26 01 12

80058 Munich

Germany

Tel: +49 89 24 20 52-0

Fax: +49 89 24 20 52-20

Email: info@patentepi.com

www.patentepi.com



Verlag / Publishing House / Maison d'édition

Carl Heymanns Verlag

Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Luxemburger Straße 449

D-50939 Köln

Tel. (0221) 94 373-7000

Fax (0221) 94 373-7201

Kundenservice: Tel. (02631) 801-2222

info@wolterskluwer.de

www.heymanns.com

Anzeigen / Advertisements / Publicité

Carl Heymanns Verlag

Eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Druck / Printing / Imprimeur

Grafik + Druck GmbH, München

ISSN 1434-8853

© Copyright epi 2014

Vierteljahreszeitschrift

Abonnement im Mitgliedsbeitrag enthalten, für Nichtmitglieder € 62,00 p.a. zzgl. Versandkosten (€ 9,90 Inland / € 14,00 Ausland), Einzelheft € 20,00 zzgl. Versandkosten (ca. € 2,27 Inland / ca. € 3,20 Ausland) je nach Heftumfang. Preise inkl. MwSt. Aufkündigung des Bezuges 6 Wochen vor Jahresende.

Quarterly Publication

Subscription fee included in membership fee, for non-members € 62,00 p.a. plus postage (national € 9,90 / abroad € 14,00), individual copy € 20,00 p.a. plus postage (national about € 2,27, abroad about € 3,20) depending on the size of the issue, VAT included. Cancellation of subscription is requested 6 weeks before any year's end.

Publication trimestrielle

Prix de l'abonnement inclus dans la cotisation, pour non-membres € 62,00 p.a., frais d'envoi en sus (national € 9,90 / étranger € 14,00), prix à l'unité € 20,00, frais d'envoi en sus (national environ € 2,27, étranger environ € 3,20) selon le volume du numéro, TVA incluse. Résiliation de l'abonnement 6 semaines avant la fin de l'année.

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

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

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

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

Table of Contents

Editorial	50
----------------------------	----

I – Information concerning epi

Report of the 76th Council Meeting in Munich	51
--	----

Committee Reports

Report of the Committee on Biotechnological Inventions, by A. De Clercq	52
Report of the By-Laws Committee (BLC), by P. Moutard	54
Report of the European Practice Committee (EPPC), by F. Leyder	54
Report of the Committee on EPO Finances, by J. Boff	55
Report of the Litigation Committee (LitCom), by A. Casalonga	56
Report of the Editorial Committee, by T. Johnson	58
Report of the Online Communications Committee (OCC), by A. Virkkala	58
Report of the Electoral Committee, by M. Müller	62

Education and training

Forthcoming epi educational events	63
Autumn Tutorial 2014	63
Guideline2DAY webinar series 2014	64
News from the epi Education and Training Section	65

Information from the EPO

PCT at the EPO	66
Contact Data of Legal Division	66

Information from the Secretariat

Deadline 3/2014	61
Next Board and Council Meetings	67
epi Artists Exhibition 2015.	67
Have your say: Survey for all epi members on future of structure and activities of epi	67
epi Disciplinary bodies and Committees	89
epi Board	U3

II – Contributions from epi Members and other contributions

Articles

A methodology for structuring the assessment of inventive step, by G. Rath	68
Verbesserung der Effizienz des Patentrechts, by Dr. H. Barske	77

Editorial

T. Johnson (GB)

There is only, we think, one sensible answer to the question "would you like quality time off when you are on holiday?" "Yes" would be the answer, just as it generally would be to the question "would you like a nice turkey for Christmas?" (unless that is you are a turkey!).

Most people would say they wanted quality if given the option of choosing between quality and poor or no quality. The concise Oxford Dictionary defines 'quality' *inter alia* as 'degree of excellence'. There is no place in this definition for the concept of soundness or solidity in the sense that something is certain. We would suggest that there is no direct correlation between the two concepts. The EPO has the commendable aim of providing a system that produces quality patents. By this it seems that it means legally sound or solid patents. Indeed the EPO President mentioned this in his address

to the recent Council meeting. Whilst industry wants legal certainty, this does not mean that it wants a patent that will never be overturned, that presupposes a patent of limited scope. The application procedure via the EPO (and other Offices) essentially stops at grant, precisely the point at which in general an applicant, now patentee, wants to enforce, licence or otherwise use the patent to strengthen a market position. A quality patent in this commercial context does not we surmise mean legally 'solid' or 'sound', it means that the patent has a purpose which is a useful part of a business enterprise. The corollary is that the examination process should produce a patent that is novel and inventive, but not of such a limited scope as to be unfit for purpose.

So, yes, quality is good, but only in the context of a grant useful to industry, and European industry in particular.

Nächster Redaktionsschluss für **epi** Information

Informieren Sie bitte den Redaktionsausschuss so früh wie möglich über das Thema, das Sie veröffentlichen möchten. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der **epi** Information ist der **8. August 2014**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zum diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

Next deadline for **epi** Information

Please inform the Editorial Committee as soon as possible about the subject you want to publish. Deadline for the next issue of **epi** Information is **8th August 2014**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

Prochaine date limite pour **epi** Information

Veuillez informer la Commission de rédaction le plus tôt possible du sujet que vous souhaitez publier. La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de **epi** Information est le **8 août 2014**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

76th Council Meeting, Munich, 28th–29th April, 2014

T. Johnson (GB), A. Wiedemann (DE) (Editorial Committee)

Brief Report:

This was the first meeting of the newly-elected Council, whose term runs until May 2017. Outgoing President Tony Tangena (NL) welcomed newly- and re-elected members.

The President offered himself for re-election to the post. There being no other candidates, Council then re-elected Tony as President with acclamation for the ensuing term.

There was a contested election for the two Vice-Presidents, as a result of which Gabriele Leissler-Gerstl (DE) and Mihaela Theodorescu (RO) were re-elected to the posts, having held those offices in the last Council.

João Pereira Da Cruz (PT) was re-elected as Secretary General with acclamation.

Claude Quintelier (BE) stepped down as Treasurer General after nine years in office. He was thanked warmly and with acclamation by Council for his service to the **epi**.

Council also discharged the outgoing Presidium in respect of the accounts for 2013/2014.

Peter Thomsen was then elected as Treasurer General with acclamation.

Switzerland now is entitled to six Council members as it has over 500 members in its constituency. It is therefore able to have two Board members. After discussion, Council voted in favour of two Board members for Switzerland.

Poland proposed two Board members for their one allotted place. Anna Korbela was elected to be the Board member for Poland.

The recent Council election was the first one conducted electronically. Marcus Muller for the Electoral Committee was satisfied overall with the conduct of the election, but there were issues arising because **epi** members had often not updated their email addresses at the EPO. The EPO database is used by the Institute to communicate with members, who were urged by Mr. Muller, endorsed by Council, to update their contact details at the EPO if these change.

EPO President *Benoit Battistelli* was invited to the meeting. He gave a wide-ranging overview of the present state of the EPO – healthy! – and thanked the **epi** for its support and cooperation, which made the European Patent Organisation strong and competitive.

President Tony Tangena responded, stating his and the **epi**'s vision for a strong, highly qualified profession with a sound and proactive knowledge of patent strategy for the benefit of applicants and the EP system.

After the EPO President had left the meeting Tony Tangena introduced the topic: "Major issues for the **epi**".

He reported that at a recent Board meeting in Lyon, the Board proposed that a group be set up to discuss issues affecting the Institute. The Board's proposed members for the group are: Luis-Alfonso Duran (ES) as Chair, Marijke Hogenbirk (NL), Peter Thomsen (CH), Francis Leyder (BE), Chris Mercer (GB). There was a discussion, not resolved, as to whether a German member should be included. The Council decided that for the time being the group should collect information on issues concerning the future of **epi**, and report back to a later meeting of Council so that Council can decide on the future programme and name of the group.

Unitary Patent

Francis LEYDER gave a thorough and informative overview on the actual status of the Unitary Patent and summarized the main hurdles on the way to implement it.

Unified Patent Court

Axel CASALONGA then gave an equally thorough and informative overview on the actual status of the Unified Patent Court, including representation and status of rules for allowance for representation.

Where does **epi** stand internationally?

John BROWN gave a wide-ranging and informative overview of main topics being discussed, for example under Harmonisation at WIPO. He asked all **epi** members and the Presidium to pay attention to the need to consider of how the influence of **epi** can be increased.

epi Secretariat

Tasks of the **epi** Secretariat, facts and figures, organizational chart and the special distribution of work load were presented in a very informative way by Renate Schellenberg, newly appointed Office Manager of the Secretariat. Renate introduced to acclamation from Council all the members of her team one by one. Council via the President and Secretary General thanked all the Secretariat for their excellent contribution to the working of the **epi**.

Comment was made by the Online Communications Committee (OCC) on a recent announcement from EPO regarding handwritten amendments, which no longer are it seems to be allowed in for example opposition oral proceedings. OCC communicated with EPO on this. At oral proceedings there are several solutions to provide corrected pdf documents to the EPO. This matter will also be discussed in the Guidelines Group.

The Editorial Committee was asked to consider producing a short English abstract of German or French articles when these are very long.

Minutes of Meeting of **epi** Biotech Committee with EPO Directors on 20 November 2013 at the EPO, Pschorrhofe Building, Bauteil 7, Munich

S. Wright (GB), Secretary of **epi** Biotech Committee

In Attendance:

Thanos Stamalopoulos (GR)
Bernd Isert (BI, dir. 2404)
Uli Thiele (UT, dir. 2402)
Siobhán Yeats (SY, dir. 2403)
Victor Kaas (VK, dir. 2401, Munich)
Francisco Fernandez y Brañas, dir. 1222, the Hague)
Maria Fotaki (MF, dir. 2405, Munich)
Alikí Nichogiannopoulou (AN, dir. 2406, Munich)
Sonke Holtorf (SH, dir., the Hague)
Enrique Molina Galan (EMG, dir. 1212 – the Hague)
Bernardo Noriega, Francisco (ES)
Capasso, Olga (IT)
De Clercq, Ann (BE)
Desaix, Anne (FR)
Hally, Anna-Louise (IE)
Jaenichen, Hans-Rainer (DE)
Jonsson, Thorlakur (IS)
Knuth-Lehtola, Sisko (FI)
Mattsson, Niklas (SE)
Pethö, Arpad (HU)
Schouboe, Anne (DK)
Wächter, Dieter (CH)
Wright, Simon (GB)
Ms Yeats opened the meeting at 13:00, following a joint lunch.

1. Stem Cells

In the Decision from the Opposition Division of the EPO concerning on the Brüstle case (EP 1040185B1), there was a small error concerning the observations filed on behalf of the **epi** (it said that the **epi** supported the position of Greenpeace, which is incorrect). The **epi** will write to the EPO to have this corrected (this has been done in the meanwhile). Note that there is another similar decision also concerning stem cells: T1808/13.

The EPO had granted a case that had been filed after the 10 January 2008 threshold, after which date human embryonic cells could be prepared without the destruction of embryos, and so no disclaimer was thus needed (EP 2283117B1 in the name of Viacyte).

There have been some refusals too, in particular after G2/06: there is one pending case of relevance. Useful other decisions and pending cases in this area are: T1441/13 (EP 1463798A1, pending), T2221/10 (decision issued in early 2014) and T1836/10 (patent revoked, the Board of Appeal confirming the approach of DG1).

2. Plants

There has, of course, been a second referral to the Board of Appeal on the Broccoli case, with effectively similar questions as on the Tomato II case, but with an additional question on whether a disclaimer can be used to overcome the patentability exclusion. The EPO is staying cases where the patentability (namely whether one can have plant product claims even though the method may be unpatentable) is the main or only issue. Note that on both referral cases the Board member Ms Guenzel has been replaced as Rapporteur. Apparently, few applications have been stayed: there are about 70 granted patents in this area. A stay will be granted if the applicant wants one. The EPO is drawing a clear difference between plants produced by essentially biological processes and plants produced by other processes, e.g. transgenic plants. On the sunflower case a decision has been issued (T1854/07).

3. Statistical Data

Since 2006 there has been little growth, with about 9,000 incoming applications for search (EP, PCT, National) per year. Of these, about 500 relate to plants (in this area the number has been relatively stable over the past few years). A similar picture applies to the technical field of cells, with numbers approximately 400 per year. About 100 of these relate to embryonic stem cells. By contrast, the EPO has seen a downward trend on cases for transgenic animals, down to about 100 per year.

4. US Myriad Decisions

The EPO confirmed that the decision in the US is not going to affect the EPO directly, where Rule 29(2) EPC, taken from EU Directive 98/44/EC, explicitly affirms the patentability of isolated human gene sequences. This confirmed the **epi**'s opinion that the EU Biotech Directive is binding.

5. Practice of the EPO concerning Issuances of EESR in a second Priority Application

One member of the **epi** had noticed that an EESR was almost identical for both a first and second priority application, even though the claims were different in the second priority case. The EPO confirmed that if the claims had been broadened, then of course they will be

conducting a new search. By contrast, if the claims have been restricted, then they will reassess the EESR on the previous case.

6. Oral Interviews

An **epi** member noted that on a case that was being monitored, the EPO had been negative concerning patentability. The applicant had then requested an informal interview, and the EPO had changed its mind. There was little information on the public record as to why. The EPO said that it should be possible to derive the change of view from publicly available documents, for example the Minutes of an interview.

7. Sequence Listings

The Decision J8/11 has now been incorporated into the EPO's Guidelines. This decision states that prior art sequences do not need to be included in sequence listings.

The EPO said that they publish all sequences filed by applicants in sequence listings through the EBI. This is free of charge, and indeed is part of a broader agreement with both the US and Japanese patent offices. The EBI also takes data from the NCBI. Internally, the EPO performs a search using the EBI database.

The **epi** asked whether it would be possible to have sequence alignments, when a percentage similarity or homology is quoted, so that the applicant can see the EPO's working (and where there may be regions of difference). The EPO said that the alignments can be provided on request, but they are not yet in a position whereby they can always provide them as a default. The EPO can also provide their alignment if there is a dispute, or a disagreement concerning percentage of homologies. Note that the EPO uses BLAST and FAST-A to calculate homologies.

The EPO said that upon grant a sequence or SNP mentioned in a claim must be properly identified. Examiners may request the incorporation of the sequence or SNP into the description or drawings on a case by case basis. The **epi** said that applicants would try and comply, but of course there was the issue of added matter under Article 123(2) EPC. The EPO said that they had developed the BISSAP software in conjunction with EBI. The EPO took note of the feedback from EPI that usage of BiSSAP for filing sequence listings is low due to technical reason, e.g. not easy to master.

Unfortunately, it is still not possible to file sequence listings online for PCT applications unless filed together with the application, even if the PCT case had been filed online with the EPO.

9. Pharmacogenomics Cases

The EPO referred to decision T734/12, concerning patient sub-groups.

10. Limitation Proceedings

This issue concerned the possibility of applicants amending the claims post-grant in order to assist the granting of an SPC, perhaps for a combination of compounds. Of course, this is possible, and indeed there are instances of this happening before national patent offices. The EPO said that there are very few limitation proceedings; in biotech there were four such cases in 2011, six in 2012 and three in 2013.

11. Filing Drawings in Colour

This is not allowed at present, and it is unlikely to change in the next two years. To allow colour filings would require amendment of the relevant Rules. It is, however, possible to deliver to an Examiner, by hand, colour drawings in order to highlight certain aspects (for example the interaction between two molecules).

11. Disunity Objections

The EPO said that there had been a decline, in biotech, of disunity objections. This had dropped from about 22 % of cases in 2010 to 18 % at the end of 2013. The EPO thought that the drafting of the claims had been getting better recently, and applicants were making sure that the important sequence was placed first. Also, applicants are indicating preferred sub-groups.

As for Rule 63, only 1–2 % of cases had these communications. The **epi** suggested that the EPO could use such communications to clarify with applicants what subject matter is to be searched.

12. Deposits

The expert solution regime is being maintained, but the EPO said that the list of experts had not been updated for some time.

13. Conclusion

Both sides wanted to continue with these annual meetings, possibly at a time when all the EPO Biotech Directors were meeting up anyway, and perhaps next November. We will try and arrange a date by the end of March.

The meeting then ended with thanks from Ms Yeats, in the chair.

Report of the By-Laws Committee (BLC)

P. Moutard (FR), Chair

Further to the last elections to Council, the BLC answered several questions concerning the interpretation of the rules for elections.

During the last Council meeting of April 28 and 29 and its preparation, the BLC advised the Presidium and the Council as to the interpretation and the application of

some provisions of the By-Laws, the Founding Regulation and the Terms of Reference of several committees.

The work for adapting and updating the Collection of Decisions is going on, thanks to the help of the secretarial staff.

The BLC did not participate to any meeting since January 15.

Report of the European Practice Committee (EPPC)

F. Leyder (BE), Chair

This report completed on 07.05.2014 covers the period since my previous report dated 18.02.2014 (now published in **epi** Information 1/2014).

The EPPC is the largest committee of the **epi**, but also the one with the broadest remit: it has to consider and discuss all questions pertaining to, or connected with, practice under (1) the EPC, (2) the PCT, and (3) "the future EU Patent Regulation", including any revision thereof, except all questions in the fields of other committees: Biotech, OCC, PDC, LitCom, and EPO Finances.

The EPPC is presently organised with seven permanent sub-committees (EPC, Guidelines, MSBA, EPO-**epi** Liaison, PCT, Trilateral & IP5, and Unitary Patent). Additionally, *ad hoc* working groups are set up when the need arises; in particular, thematic groups have been created in the fields of CII (computer-implemented inventions) and PAOC (pure and applied chemistry), and one is planned in industrial chemistry (polymers).

1. European patent with unitary effect in the participating Member States

During its meeting of 26.03.2014, the SC (Select Committee of the Administrative Council of the EPO) has the second reading of Rules 1-21 (of 22) as amended (third draft).

The SC adopted the general principles of the Rules for the Compensation Scheme for translation costs (thus excluding any financial aspects):

- compensation only if each proprietor is eligible;
- compensation only if both the initial applicant and the proprietor of the patent fulfil the conditions;
- request to be filed together with the request for registration of unitary effect;

– simple declaration that the proprietor is eligible; in case of doubt, invitation to provide evidence;

– in case of false declaration, invitation to pay an additional fee together with the next renewal fee; if the additional fee is not paid in due time, the European patent with unitary effect will lapse..

Finally, the members of the SC again exchanged views on issues relating to the UPP system in the Member States. In particular, the possibility of a delayed national validation of a European patent was discussed where a prior right is invoked against a European patent having unitary effect. There does not appear to exist much support amongst the participating Member States for this option in case the unitary effect would be lost due to a prior national right.

The timeline for the future work of the SC was presented as follows:

26.05.2014: 8th SC meeting devoted to financial questions (projections concerning the renewal fees), to be continued at further meetings at least until the end of 2014.

24.06.2014: 9th SC meeting devoted to legal questions, possibly with the adoption of the Rules relating to Unitary Patent Protection

2. PCT Working Group

The 7th session of the PCT WG will be held in Geneva, from 10.06.2014 to 13.06.2014. The working documents are available on the WIPO website at http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32424 where a report will also be available after the meeting.

Report of the Committee on EPO Finances

J. Boff (GB)

The Committee has two principal tasks ahead of it in the near future:-

- Discussion of fees for the unitary patent;
- The mechanics of paying fees to the EPO.
- On the first issue some indication of the likely level of fees may occur over the next six months.

On the second issue, a meeting was held recently with the EPO to discuss fee payment matters, and in particular the decision (after over 30 years of successful operation) to remove the administrative fee under the Arrangements for Deposit Accounts.

It became apparent that no reversal of the decision looks likely in the near future. However, we will continue to press for a reversal of this decision in view of its damaging effect on the security of the European patent system. In the meantime, an increase in the number of requests for reinstatement is a reasonably foreseeable consequence.

At the meeting, alternative methods of fee payment [e.g. credit card] were also discussed."

Report of the Litigation Committee (LitCom)

A. Casalonga (FR), Chair

1. Mission and Tasks of the Litigation Committee

The newly elected members of the litigation Committee are welcomed.

It will be recalled that the LitCom deals with all litigation aspects of the European Patent system. The Committee discusses and prepares **epi**-position papers on newly proposed legislation such as the Unified Patent Court Agreement, EU-enforcement directive etc. LitCom is particularly concerned to ensure that European Patent Attorneys can have an instrumental role in the future UPC-system. The Committee further identifies areas and topics in relation to patent litigation proceedings that would require improvement or changes of legislation, rules or practices.

2. Appropriate qualifications and certificate for representation by European patent attorneys

The UPC Preparatory Committee has issued a draft proposal concerning the requirements for European patent attorneys to be authorised to represent before the UPC. The main points of this proposal are the following:

Appropriate qualifications:

- a) during a 3 years transitory period, EPAs may request their entry on the list of authorized Representatives before the UPC if they fulfill one of the following requirements:
 - having successfully completed one of the courses in patent litigation given by CEIPI, Nottingham or Hagen.
 - having represented before a court in at least two patent infringement actions within 4 years before application to enter the list
- b) after expiry of the 3 years transitory period, EPAs may request their entry on the list of authorized Representatives before the UPC if they fulfil one of the following requirements:
 - having a law degree at bachelor level
 - having a law degree at master level

The European Patent Litigation Certificate:

Certain Universities like for example the CEIPI, Nottingham, Hagen or Official organizations located in the UPC Contracting Member States would be accredited by the Administrative Committee to issue the European Patent Litigation Certificate, provided certain requirements are fulfilled by the courses and examination.

The Administrative Committee will define the content of the required courses which should include at least 120 hours and be followed by a written and an oral examination.

The course should comprise:

- Introduction to general law
- Contract and company law
- International private law
- Jurisprudence of the ECJ
- Infringement and invalidity before National courts
- UPCA, statute and RoP
- Unitary Patent Regulation

In order to be accredited by the Administrative Committee to issue the European Patent Litigation Certificate, the following procedure will have to be followed by the Universities or other Official organizations:

An application has to be filed to the Registrar of the UPC with a proposed program, a list of teachers and an outline of the proposed examination.

A decision will be taken by the Registrar (appealable before the President of the Appeal Court).

The authorization will be valid only for 5 years (renewable upon a new application)

Annual reports have to be sent to the Registrar (with rate of success to the examination, any modification in the courses program or list of teachers...).

European patent attorneys outside the UPC Contracting Member States

EPAs are defined by Art. 134 EPC.

The UPC Agreement makes no distinction between EPAs depending on the place of business. Consequently, EPAs having their place of business outside the UPC Contracting Member States should be able to represent before the UPC (as long as they fulfill qualification requirements or have obtained the European Patent Litigation Certificate).

Patent attorneys assisting a Representative

Article 48(4) of the UPCA gives no definition of the term "Patent attorney", "Mandataire en brevets" or "Patent-anwalt" mentioned for the person assisting a Representative.

The last draft of Rules of procedure gives the following indications:

- a person practising in an UPC Contracting State
- and recognised in that State as eligible to give advice on protection, prosecution or litigation in patent matters
- or an EPA

The Litigation Committee will continue to monitor the preparation of the entry into force of the UPC Agreement and particularly the question relating to representation.

3. Rules of procedure for the Unitary Patent Court (UPC)

The 16th draft, further amended by the Drafting Committee, was issued on 31 January 2014.

A public presentation will allow interesting parties to present final comments.

The Litigation Committee will study this last draft so that the **epi** be prepared to make any suitable comments in due time.

4. Remarks by the Preparatory Committee

The Preparatory Committee issued certain remarks complementing the provisions of the draft Rules of Procedure on the questions of the recoverable costs and the determination of the value of the case.

Recoverable costs

Two alternatives are proposed:

- Alternative 1:
A ceiling per instance for one lawyer and one EPA, each, depending upon the value of the action (for a value up to 0,5 M€: 12000€ each; for a value up to 30 M€: 110 000€ maximum each)

- Alternative 2:

A ceiling for representation per instance and per party depending upon the value of the action (for a value up to 0,5 M€: 200 000€ maximum; for a value more than 4M€: 1 M€ maximum)

Determination of the value of actions

The Preparatory Committee has given certain directions for the determination of the value of various possible actions. Some examples of facts that have to be taken into consideration when determining such value are as follows:

- **Claim for injunction (infringement action):**
 - the remaining validity of the patent
 - the sales figures of the plaintiff
 - the mode and extent of the infringement
- **Claim for damages:**
 - the amount of damages claimed
- **Revocation action:**
 - the patentee's sales figures
 - possible license fees

Report of the Editorial Committee

T. Johnson (GB), Chair

Walter Holzer and Thierry Schuffenecker stepped down from the Committee at the elections for the 76th Council. We thank them warmly for all their hard work in making their invaluable contributions to the Committee over the last several years, and wish them well for the future.

Marc Nevant (FR) and Maarten Nollen (NL) were elected by Council as their replacements at the 76th Council Meeting. At a subsequent Committee meeting after the end of the Council meeting, Terry Johnson was elected Chairman of the Committee for the ensuing term.

The Committee welcomed Sadia Liebig of the Secretariat as the new secretary of the committee in place of Renate Schellenberg, who had moved on to higher things in the Secretariat, though she will continue to be available for advice.

The Committee will continue to work on the upgrading of the website, the relationship with the publishers of **epi** Information, and the handling of articles for publication, updating our Wikipedia entry, and our policy towards requests for inserts of advertisements in the Journal.

The next meeting of the Committee is scheduled for 31st July, 2014, at the Secretariat in Munich.

Report of the Online Communication Committee (OCC)

A. Virkkala (FI)

Meeting with EPO March 12, 2014

The OCC met with a group of ten EPO personnel, headed up by Mr Ciaran McGinley, the Principal Director of Patent Administration. Also represented on the EPO team were specialists in filing software, EPO internal systems, customer service, business development and patent law. In advance of the meeting OCC members had flagged several issues they wanted to discuss, most notably:

- Handwritten amendments following the EPO's change of practice;
- PDF issues: Amyuni errors and difficulties in having non-Amyuni PDFs accepted for filing;
- eDrex; what constitutes the authentic text for electronically generated Druckexemplars?
- CMS filing system: correctable formality errors appear to be preventing filing from taking place.

Handwritten amendments

This change in practice, which requires formally compliant (not handwritten) amendments for documents that will form part of an application or patent, was documented in an initial Notice dated 8 November 2013 and clarified in a FAQ document dated 25 February 2014 on the EPO website. Knowing that problems with mundane copiers sometimes delay oral proceedings, we were

concerned over the question of how to provide formally compliant amendments during oral proceedings..

The OCC raised several concerns:

- In spite of previous assurances about adequate consultation and pilot testing, this initiative appeared with no warning and apparently before the EPO premises were properly equipped to cater for it and with the staff also apparently unprepared.

EPO response: The EPO accepted criticism over the lack of consultation. Staff at the EPO is now much better informed as to where the facilities are. The OCC suggested that an information sheet be provided to all OP attendees explaining where to find facilities. Also a daily check has now been put in place to ensure all hardware is working, paper and toners are loaded, etc.

- There were diverging practices between individual divisions. There was in particular a lack of clarity over using handwritten requests for discussion purposes during oral proceedings, and over the discretion of a division to allow the filing of typed documents within a deadline after the OPs.

EPO response: The use of handwritten amendments for discussion purposes is permitted, but if an allowable text is then agreed, typescript amend-

ments are required on the day of OPs. EPO divisions are instructed to be pragmatic if exceptional circumstances make this impossible, e.g. a power cut or an extremely late conclusion to OPs. However, the EPO does want to ensure that attorneys provide formally compliant pages on the day of OPs. The fact that an attorney or applicant was not personally competent to use word processing programs was not a reason to bypass the normal rule. In such cases, according to the EPO is that the attorney could rely on a secretary back in the office to make the amendments and fax or email the typewritten pages to the EPO.

- Despite the initial Notice indicating that the EPO would supply the text in electronic form to users, this did not happen. The OCC pointed out previously that for many older Euro-PCT cases, the only electronic version available is a very poor OCR'd version from Espacenet.

EPO response: The FAQ in February clarified that EP-B specifications are available via the online publication server at <https://data.epo.org/publication-server/>. EP-A publications are similarly available. The format in which the documents are available is however dependent on the history of a case. In the best (most recent) cases, the text of both A and B specs is downloadable in XML format, which can be copied directly into Word. In older cases there are PDF versions with text that can be copied. In the worst cases the PDFs only have images of pages, with no machine-readable text. Many PCT or Euro-PCT applications, for which the EPO was not the receiving office, fall into the last category. It was clarified that one may submit amendments overlaid or annotated (in typescript) on page images from PDF documents, using PDF editing software (e.g. full versions of Adobe Acrobat). As long as the EPO can OCR the documents they should be compliant.

- The practice of using USB sticks to transfer amendments to EPO hardware, and then returning the USB sticks to the attorney's laptop, is a concern due to some clients' or companies' data security policies.

The EPO suggested that in some cases this could be dealt with by having a large supply of USB sticks, i.e. each is used once to take amended documents off the user's laptop, but never reinserting such a stick after it has interacted with an external system. Alternatively, some attorneys bring portable printers to OPs to avoid any dependence on or interaction with EPO hardware. (The FAQ document clarifies that only the version, which is agreed on, needs to be formally compliant.)

PDF issues

Background

The OCC has for several years been explaining the many difficulties that users experience in generating and submitting error-free PDF documents which the EPO filing systems will accept. There are two sides to this issue,

which the EPO does not always clearly separate when we discuss with them.

- 1) The only software that can be relied on to generate PDFs which the eOLF/CMS software accept as meeting the WIPO Annex F standard (to which the EPO is committed) is Amyuni, which the EPO licenses and distributes with its filing software. The EPO says that users are free to employ any other software to create PDFs, but experience shows that the online filing software frequently rejects PDFs created using alternative PDF creators.
- 2) As a PFF generator, Amyuni is unsatisfactory. It produces errors in content from a wide range of programs including many stable, robust, and very widely employed programs. These errors are most frequently observed in drawings and chemical formulae, but may also be observed in text.

Before the meeting, the OCC demonstrated these problems with a very simple PowerPoint slide. PowerPoint saves the slide as a technically correct PDF file which, unfortunately, is rejected by EPO filing software. Amyuni generates an incorrect PDF file but this file is accepted by the filing software.

So the only generator which creates PDFs that will be *reliably accepted* by the EPO's systems is Amyuni, but Amyuni PDFs *do not reliably reproduce* the source document.

There are two EPO filing systems of relevance here: the smart-card OLF software predominantly used at present, which the EPO calls the "legacy" system because it is slated for replacement, and the new web-based "CMS" system which is being trialled and developed to take the place of the legacy system.

The EPO plans to put CMS into widespread usage in summer 2015. That will then trigger a two-year phasing-out period for the current "legacy" software. With that long-term picture in mind, the EPO has told us categorically(?) that the summer 2015 release 2.0 of CMS will not require PDF documents at all. Users will be able to submit the Word version of their specification, and drawings in JPG, PowerPoint, CorelDraw formats etc. (as well as PDF if preferred). So in the long run, there should be no requirement to convert to PDF. The OCC asked to be consulted on the list of formats that will be accepted.

However, this leaves a problem in the short-to-medium term. We have seen and supplied the EPO with many examples of errors with chemical formulae and drawings in particular, but also with text content in documents. EPI members have seen PDFs that look perfectly fine on-screen, but which print in hard-copy (and appear on the EPO Register) with content redacted or missing.

The default response of the EPO is that the problems are isolated, or might be attributable to a host of causes other than Amyuni (the attorneys' printers, the software they use to create documents, the way documents are formatted or their content, out-of-date Amyuni drivers, and so on, all of which have been well examined over the years). Then in the alternative, the EPO will say that even

if there is a problem with Amyuni, the EPO does not insist on Amyuni and is agnostic as to how PDFs are generated. This is true to a limited extent: one can use any software to create PDFs, usually very reliably. The problem is that it is something of a lottery whether that PDF will be accepted by the filing systems. Most users of the current (legacy) system have had difficulties in attaching PDFs as being “not Annex F compliant”. Pilot testing of the CMS system shows that it rejects even some documents accepted by the legacy system – indicating that Annex F means different things to different filing systems. The OCC also complained that “Annex F” errors have been triggered by document properties which have no basis in the Annex F, such as a mixture of portrait and landscape orientations in the same document (now solved) or use of colour or grayscale in drawings.

Response at meeting

While these responses were offered initially (once again) at the OCC’s meeting with the EPO, it seemed that during the meeting the EPO arrived at an acceptance that (a) this is a real problem; (b) it needs to be fixed; and (c) there was some agreement on both sides as to how to fix it. Specifically:

- PDF/A (a widely recognised and available output format, unlike Annex F) was identified as the most likely solution, so that if possible the EPO would configure the filing systems to look for compliance with PDF/A rather than Annex F.
- More informative error messages were identified as crucial, in terms of telling a user how to regenerate a PDF to make it acceptable to the filing systems. In many cases one can use another PDF print driver to generate a PDF and specify parameters such as “embedded fonts”, “greyscale only”, etc. and if one knew which settings had not been correctly adjusted, one could satisfy the demands of the EPO system.
- Support staff would be trained with more helpful suggestions than the current default suggestions (i. e. one is currently told to update one’s Amyuni software, which does not necessarily solve the problem, or to print off the document and rescan it which is a poor workaround).
- The CMS and legacy systems would be brought into line with one another, so that they would indicate documents as Annex F compliant or non-compliant under the same rules. In no case should filing software refuse to deliver a document to the EPO if that document is necessary to secure a filing date.

Post-meeting correspondence

Following the meeting we received an indication of the agreed action points.

- The commitment to examine using PDF/A as a definition of an acceptable document, abandoning Annex F, is not mentioned. The EPO now only says that support staff will “suggest” using PDF/A as an output format (but we know that such outputs are often rejected by

the legacy and CMS systems). The OCC therefore does not see how this could solve the Annex F errors.

- The EPO does not now accept that it is a bad idea to rely on the Annex F standard, and says that it is a trilateral standard which it cannot single-handedly change.
- The specific shortcomings of Amyuni in relation to creation of PDFs from specific types of documents are not acknowledged.
- The request (and as the OCC thought, agreement) to provide more verbose and informative error messages explaining why a particular document was rejected by the filing software is not acknowledged and instead the decision to reject documents with an error message that they are “not Annex F compliant” is explained away as a “user experience decision”.
- The EPO defends its promotion of Amyuni and the work it has put into it.
- The EPO’s PatXML software is suggested as a solution for preparing applications in PDF for PCT and EP-direct filings, ignoring the fact that the primary problems are found in drawings and other non-text content.

Having made what seemed to be a good deal of headway on this perennial issue at the meeting, the OCC is disappointed in the follow-up response which appears to have reverted to the *status quo ante* according to which the EPO seems reluctant to agree that there is a problem.

eDREX

As users may have seen, the EPO is now producing in many cases an electronic version of the Druckexemplar at the Rule 71(3) stage, which examiners produce using the eDrex tool. This tool is an editor which can directly manipulate text in a PDF where the text is encoded, and if the text is not encoded but is only an image file, it can annotate over that text and manipulate parts of the image to move text around.

Using eDrex an examiner can thus edit PDF pages on a page-by-page basis, making insertions and deletions. Where pages are added because the inserted text causes a page to run beyond the end, the tool automatically inserts new pages 1A, 1B etc. and any edits are indicated in the margin.

In parallel, the EPO maintains a “clean copy” of the application as amended using the eDrex tool, which can be viewed online, and this is for the sole purpose of verifying how many pages are present for fee calculation purposes.

The EPO confirmed that as the annotated eDrex text is the only text sent to the applicant with the 71(3) communication, it is this text that constitutes the authentic text of the patent once approved and once the patent is granted, i. e. the clean copy produced by eDrex is not the authentic text and nor is the B1 specification as printed by the printers.

The EPO did state that any OCR errors introduced between the 71(3) approval and the printed specification are correctable (see also Guidelines H-VI, 3). However,

the OCC notes that if the eDrex tool introduces an error (or the Examiner introduces an error with the eDrex tool) then the text with that error, if approved, would not be correctable after grant. While this was always the case with Examiner-introduced amendments, the applicant was typically sent a facsimile of the pages it had submitted, on which any manuscript amendments were made and were clearly visible. The OCC considers it might be more difficult to spot anomalies in pages produced by eDrex, i. e. in ensuring that they correspond with the content that the applicant expects to see, and thus there may be a need to be more vigilant in checking the Druckexemplar produced by eDrex.

CMS

This system is under trial at the moment with (as mentioned earlier) an expected release of version 2.0 in summer 2015, this being the first version that the EPO will recommend for general use. In the meantime, with

version 1.6 in summer 2014, it is expected that templates will become available to users so that repeated entry of the same data will be unnecessary. The EPO will also endeavour to ensure that in that version the same criteria for accepting or rejecting a document or flagging an application green/yellow/red will be applied as in the legacy OLF system.

Miscellaneous

Mr McGinley updated us on the filing of subsequent documents on a PCT case, for which he indicated a new module would be available as of 1 April 2014 (as of 9 April this does not appear on the download section of the EPO site or at least is not mentioned as a new feature in the most recent download).

He also highlighted some developments on payments, and in particular the EPO is considering whether to cater for credit card payments, which are particularly desired by US applicants and attorneys.

Nächste Ausgaben · Forthcoming issues · Prochaines éditions

<u>Issue</u>	<u>Deadline</u>	<u>Publication</u>
3/2014	8 August, 2014	30 September, 2014
4/2014	6 November, 2014	31 December, 2014

Report of the Electoral Committee

M. Müller (DE), Chair

It is the responsibility of the Electoral Committee to organise, together with the **epi** Secretariat, the elections to the **epi** Council every three years. In early 2014, the election has, for the first time in **epi** history, taken place by means of remote e-voting. However, in order to not to put anyone at a disadvantage, the members were given the option to request a vote on paper. Fifty members from 21 countries did submit such a request.

Another first is that the nomination process was simplified. Yet another first was that after the end of the nomination phase, in early November 2013, the nomination was re-opened in 13 constituencies that had fewer nominations than the number of representatives and substitutes to be elected, that is, for BE private practice, CY, DK other capacity, EE, FI, GB, HR, MC, MT, NO, RS, SK and TR. Seven additional nominations were received in this way – in the spirit of our goal to fill all the seats on the Council. Finally, another first is that the nominations were published on the **epi** website, both in the normal nomination phase and after re-opening of nomination, simplifying the process for correcting nominations and for motivating further nominees.

For the remote e-vote, a voting website was set up by the voting service provider Electoral Reform Service (ERS). In parallel, the **epi** Secretariat handcrafted the fifty paper ballots that had been requested.

Of the 11030 ballots sent for the remote e-vote, 3463 votes were received by remote e-voting (31.4 %). Of the 50 paper ballots sent, 33 were received (66 %).

There were minor issues with the remote e-vote, such as the availability of the voting website and incompatible browser default settings, but they were easily resolved.

The remote e-vote, as expected, reduced the total number of invalid votes: from 223 in the last election to two, one of which was a vote on paper. The workload for the Secretariat and the Electoral Commission was greatly reduced. The results of the vote were published in **epi** Information 2014/1.

Voter turnout was 31.5 %, as compared to 39.1 % in 2011, 41.3 % in 2008 and 47.3 % in 2005.

The Electoral Committee wishes to extend its thanks to the **epi** Secretariat for all the work done – with precision and dedication – and also for helping members who had misplaced or not received the ballot information.

What next?

We can now continue with the new mode for the remote e-vote, or we can look for further aspects to improve the nomination and voting process. In particular:

- Feedback regarding all aspects of the nomination and voting process shall be gratefully accepted.
- Some members have expressed the wish to have information on the candidates available. The Electoral Committee and the Secretariat are studying this option.
- Shall it ever be possible to obtain valid personal e-mail addresses for all members? This would allow the distribution of ballot information to voters by e-mail rather than by post. This requires collaboration of the European Patent Office, which maintains the addresses of the authorised representatives. Currently the database of the European Patent Office does not comprise e-mail addresses for all members.

Mr. Heinz Breiter (CH), who has been on the Electoral Committee for many years, has resigned after helping out with the present election one more time. The Electoral Committee wishes to thank him for sharing his experience and his continuous dedication to implementing a fair vote.

For this reason, the Electoral Committee shall need a third member for the 2017 election. Anyone interested in this nonspectacular but responsible task is invited to contact the author for further information via the **epi** Secretariat. Experience with voting, e.g. on a communal level and/or an interest in remote e-voting will be appreciated. The only caveat is, of course, that the members of the Electoral Committee cannot be candidates in the Election to the Council.

Forthcoming **epi** educational events:

Scheduled **epi**/EPO Seminars

9 September 2014 – Barcelona (ES) –
"Opposition and Appeal"
21 November 2014 – Eindhoven (NL) –
"Opposition and Appeal"

epi Tutorials and Mock EQEs 2014

Further information on the scheduled **epi** Tutorials and Mock EQEs is available on the "Education and Training" section of the **epi** website www.patentepi.com.

epi autumn tutorial 2014

The **epi** tutorials are EQE training events that provide candidates with an opportunity to sit the A/B/C/D papers privately, to send the papers to an experienced **epi** tutor assigned to them and to have their individual papers reviewed and discussed.

The schedule is as follows:

1. Candidates enrol indicating the papers they want to sit. The enrolment is confirmed by the **epi** Secretariat and the candidates are informed about the assigned tutor(s). Two different tutors may be assigned for papers A/B and for papers C/D. A tutor will be assigned to a group of not more than 3 to 5 candidates to allow intensive discussions.
2. In a first round candidates write the papers privately (it is recommended to do so in the time the EQE allows for the particular paper).
3. Candidates send their paper(s) to the tutor they have been assigned to by the **epi** Secretariat. The tutor reviews the paper(s).
Candidates who do not get an answer to their papers from their tutor by a due date are requested to contact the **epi** Secretariat immediately.
4. In a second round discussions are scheduled for papers A/B and C/D respectively. The papers are discussed in general, particular problems are addressed, individual solutions commented on and questions answered. The format is flexible: it is up to the tutor

and the particular group candidates to decide upon a commonly agreeable form for the tutoring session. In case it is decided that a meeting should be held with all candidates, time and place is to be agreed upon by the tutor and the candidates. The candidates provide in this case their own travel expenses as well as the travel expenses of their tutor. Alternatively a telephone conference could be arranged, but as indicated it is up to the tutor/candidates to agree upon a suitable format.

5. Exam papers to be discussed

Autumn tutorial: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

6. Schedule

As each year **epi** suggests a schedule to ensure a timely feedback and to avoid an overlap of summer and autumn tutorial. This schedule should be seen as a proposal. The final agreement on the date when papers should be returned and the date of the feedback session is to be decided between tutor and candidate(s).

Deadline for registration: September 15, 2014
Papers to be returned: October 20, 2014
Feedback to be given until: December 15, 2014

7. Fees for the tutorials:

180.– € for non **epi** students 90.– € for **epi** students

For further information/enrolment form please visit our website (www.patentepi.com -> Education and Training) or contact the **epi** Secretariat (email: education@patentepi.com).

Guideline2DAY webinar series 2014

M. Baum, **epi** Secretariat

You can always tell, by others' reactions, that you did the right thing, and that all the effort and energy that everybody put into a project was well worth it.

Such reactions include honest praise, a high return on your investment or an excellent evaluation from a participant in the project.

As our webinar series is currently still running none of those reactions are yet available.

However, around 300 registrations in a couple of days is certainly a first indication that we are on the right road!

The Guidelines2DAY webinars are **epi**'s first steps in the new virtual and digital possibilities of e- and distance-learning.

With support from the EP Academy, which has plenty of experience in the field, the **epi** has faced this new challenge and set up this series.

Once **epi** opened up the educational programme to these new delivery methods, our well-experienced seminar speakers bravely jumped into the same unknown waters, and did so with aplomb.

The results so far are six interesting pre-recorded lectures and many registrations, fulfilling initial hopes of the organisers. Of course, one's "own baby" is always the cutest one, so our judgement might not be completely objective!

By the time this **epi** Information is published the live webinar series will have finished, and we will know more

about our audience's reaction, and whether we were able to meet their expectations also.

For **epi**'s Professional Education Committee, which constantly works to offer education to all **epi** members, these new delivery means provide a chance to reach all **epi** members and **epi** students, independent of time and place.

It is the first time that such a broad approach – providing information and education for more than 11,000 members in 38 member states – has been available so easily.

Due to the high demand, **epi** and the EP Academy have decided to open up a third course, allowing participants to view all recordings, in addition to the two webinar series with live "Question & Answer" sessions.

This third course, granting access to the recordings, will open on July 1, 2014. All participants can access all recordings until the end of October 2014.

Further information about the single webinars, and the third course, can be found at the "Education & Training" section of the **epi** website, www.patentepi.com.

We thank all EPO and **epi** speakers, as well as the EP Academy, for all their efforts and energy, as well as their valuable support and advice.

News from **epi**'s "Education and Training" Section

M. Baum, **epi** Secretariat

A famous saying is "April showers bring May flowers". This phrase seemed appropriate in rainy Munich on April 28, 2014. There was no sign of the fabulous weather that Munich had seen in the rest of the month April 2014 when **epi** Council members met for the spring meeting, the first meeting of the new term, after elections.

At the meeting Council members had to deal with lots of "housekeeping" issues, including establishing the 13 **epi** Committees.

The Professional Education Committee is one of them, and Council approved the members of the newly-constituted PEC.

In this 36th year after **epi** foundation we welcomed lots of "old" faces, as well as "newcomers".

We are especially happy to again have a Greek member, Mr Alexandros Lioumbis, and – for the first time ever – a member representing Monaco, Mr Tum Thach.

PEC now numbers 35 full members and 29 substitute members, an all-time high.

So where are the flowers? Here they are: By the time this issue of **epi** Information is published PEC will have met for the first time in the new term on May 20, 2014. The date was carefully set, so that PEC could establish the working groups, elect a chair and secretary, and get started, without any delay.

The new PEC has taken the flowers of education from the former members, to care and cherish for the next three years.

The seeds that the former PEC planted are growing and evolving ... blooms such as the Guidelines2DAY webinar series, that broke records with about 300 registrations in just a couple of days (see the separate article in this issue of **epi** Information).

... Or the seemingly self-pollinating "Opposition and Appeal" seminars that have been held in Milan, London and Oslo so far, and which will take place in Barcelona on September 9, 2014 and Eindhoven on November 21, 2014.

We are also very happy that we could continue our "Life of a Patent" seminar series in Istanbul in May 2014, where about 50 participants showed an appetite for that particular fruit.

One of the first tasks of the newly elected PEC, and its Working Group responsible for tutors, will be the annual **epi** tutors' meeting. It is scheduled for October 9, 2014, one day before the meeting of tutors with EQE committee members organised by the EPO.

It is certain that the new PEC will have new flowers of its own to nurture. Future challenges, like preparing our members for the Unitary Patent and the Unified Patent Court, will demand a lot of the committee members. PEC is also watching the on-going discussion about added subject matter with interest.

We continue to live in a legal field that is always changing and evolving. The future does not appear to include stagnation or boredom.

The new PEC is determined to follow in the footprints of its predecessor, and will plant flowers of its own to pass on to its successor.

Check out the "Education and Training" section of the **epi** website www.patentepi.com for further information about our events.

If you have further questions/feedback on education related matters or our educational events, please contact us:

PEC: pec@patentepi.com

Education Team: education@patentepi.com

CEIPI preparation courses for the EQE pre-examination and main examination 2015

The Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), more in particular its International Section, offers an extensive programme of courses for preparing candidates for the European qualifying examination (EQE).

A **pre-examination** will be held in 2015 for those candidates who fulfil the requirements to present themselves to the pre-examination of the EQE in 2015 (see supplementary publication 2, OJ EPO 2014).

The CEIPI is organising courses in Strasbourg to help candidates in preparing themselves for that pre-examination.

The main seminar will take place from 3 to 7 November 2014. It will cover relevant topics which can be expected for the pre-examination. The seminar will give participants the opportunity to apply their knowledge in a mock examination.

The course fee is EUR 1600. Closing date for enrolment is 26 September 2014. More information can be obtained from christiane.melz@ceipi.edu or from the CEIPI website at www.ceipi.edu

As a complement to this seminar, the CEIPI offers a pre-exam "Cramming Course" as a last minute opportunity to candidates wishing to improve their skills in respect of this paper. Participants will sit two papers under exam conditions, followed by a discussion of the drafted papers with the tutor. This two-day Cramming Course will take place on 29 and 30 January 2015. For English- and German-speaking candidates, the course will be organized in Munich. For French-speaking candidates, it will be held in Paris.

The course fee is EUR 750. Closing date for enrolment is 2 January 2015. More information can be obtained from christiane.melz@ceipi.edu or from the CEIPI website at www.ceipi.edu

For all papers of the EQE **main examination** 2015 (A+B, C and D), the preparation programme starts with "Introductory Courses" in the early autumn of 2014, in a number of different cities in Europe (Strasbourg, Paris, Lyon, Copenhagen, Milan), so as to set candidates "on the track", as early as possible, for preparing for the EQE.

The introductory courses are followed by the "Preparatory Seminars" for papers A+B and C in November 2014 and for paper D in January 2015 in Strasbourg, France. These seminars build up on the introductory courses and expand on the issues treated, as well as provide for working on a mock exam under exam conditions, which is then compared with a CEIPI "model solution".

CEIPI, by its tutors, has developed this programme over the recent years and believes it has been successful in providing a large number of candidates (about 500 every year) with a set of courses adapted to the EQE, increasing their chances of success.

For paper C, which every year appears to be one of the major stumbling blocks of the EQE, this programme is supplemented with two extra courses: a "Special C-Resitter" course specifically designed for those who have failed the C-paper (more than) once, and a last-minute "Cramming" Course, approximately one month before the examination, where candidates can sit last year's paper under exam conditions, followed by subsequent feedback from a tutor on the paper and the work delivered by the candidates, in small groups. The Cramming Course also provides for answering any last-minute questions regarding paper C.

The "Special Resitter" course is offered in Strasbourg. The Cramming Course for paper C will be held in Munich for English- and German-speaking candidates and in Paris for French-speaking candidates.

All courses are provided in the three EPO official languages: English, French and German, and are given by a mix of tutors from private practice (**epi**), industry and the EPO.

The program is as follows (more extensive information is contained in OJ EPO 4/2014):

“Introductory Courses” 2014:

Paper	Milan (EN)	Copenhagen (EN)	Paris (FR)	Lyon (FR)	Strasbourg (EN, DE)	Paris (EN)
A+B	19./20.09.	03./04.10.	03.10.		20.09.	03.10.
C	12./13.09.	26./27.09.	04.10.		19.09.	04.10.
D	10./11.10.	10./11.10.	05./06.09.	12./13.09.	17./18.09.	01./02.10.

The fee for each one-day course in Paris or Strasbourg is EUR 500. The fee for the one-and-a-half day courses in Strasbourg, Paris, Milan and Copenhagen is EUR 750 each.

Closing date for enrolment is 18 July 2014.

More information can be obtained from sylvie.kra@ceipi.edu or from the CEIPI website at www.ceipi.edu

“Preparatory Seminars” 2014/2015:

The A+B seminar will be held in Strasbourg, from 17 to 19 (am) November 2014, the C seminar from 19 (pm) to 21 (pm) November 2014. The A+B and the C part respectively can be booked separately.

The D seminar will be held in Strasbourg, from 5 to 9 January 2015. In case of a large number of enrolments, it is possible that an additional, second seminar will take place, from 19 to 23 January 2015. All these seminars are intended for those who wish to sit the EQE main examination in 2015.

The fee is EUR 1 600 for the five-day courses (ABC or D); for the A+B or the C part on its own the fee is EUR 825.

Closing date for enrolment is 26 September 2014.

More information can be obtained from christiane.melz@ceipi.edu or from the CEIPI website at www.ceipi.edu

The “Special C-Resitter” course 2014 will be held in Strasbourg on 28 and 29 November 2014.

The course fee is EUR 850. The price includes the “C-Book”, 4th edition.

Closing date for enrolment is 1 October 2014.

More information can be obtained from sylvie.kra@ceipi.edu or from the CEIPI website at www.ceipi.edu

The “Cramming” course 2015 for paper C will be held in Munich (EN, DE) on 29 and 30 January 2015 and in Paris (FR) on 31 January 2015.

The fee for the Strasbourg course is EUR 650, for the Paris course EUR 500.

Closing date for enrolment is 2 January 2015.

More information can be obtained from sylvie.kra@ceipi.edu or from the CEIPI website at www.ceipi.edu

Contact: Christiane Melz, Secretariat of the International Section of CEIPI,
phone 00333 68 85 83 13, christiane.melz@ceipi.edu

PCT Conference at the EPO (1–2 October, 2014)

Conference for patent professionals and industry
1–2 October 2014 – EPO The Hague, The Netherlands

The EPO is organising an in-house training event for patent attorneys and IP professionals from industry in Europe and elsewhere interested in filing PCT applications with the EPO.

The event will consist of six sessions which will give participants the opportunity to get first-hand information and experience from experts on important aspects of filing and processing PCT applications with the EPO in all its capacities under the PCT. EPO experts and experienced patent attorneys will lead the sessions. Furthermore, experts from other major patent offices (USPTO, JPO, SIPO) and patent attorneys experienced in

the respective procedures will give presentations on specific aspects of entry into their national phases.

The EPO will introduce and give details of proposed new services such as supplementary international search, the second written opinion and top-up search in the Chapter II procedure, the new procedure regarding non-unity upon entry into the European phase and utilisation of PCT work in the PCT-PPH framework.

On the first day of the event there will be a panel discussion on key developments in the PCT.

More information can be found on the website of the European Patent Office under www.epo.org/pct-conference.

Contact Data of Legal Division

Update of the European Patent Attorneys database

Please send any change of contact details to the European Patent Office so that the list of professional representatives can be kept up to date. The list of professional representatives, kept by the EPO, is also the list used by **epi**. Therefore, to make sure that **epi** mailings as well as e-mail correspondence reach you at the correct address, please inform the EPO Directorate 523 of any change in your contact details.

Kindly note the following contact data of the Legal Division of the EPO (Dir. 5.2.3):

European Patent Office
Dir. 5.2.3
Legal Division
80298 Munich
Germany

Tel.: +49 (0)89 23 99-52 31
Fax: +49 (0)89 23 99-51 48
legaldivision@epo.org
www.epo.org
Thank you for your cooperation.

Information about
epi membership and membership subscription
or
Rules governing payment of the **epi** annual membership fee
is available on the **epi** website www.patentepi.com

Next Board and Council Meetings

Board Meetings

91st Board meeting on 27 September, 2014 in Zagreb (HR)

92nd Board meeting on 7 March, 2015 in Belgrade (RS)

93rd Board meeting on 19 September, 2015 in Porto (PT)

Council Meetings

77th Council meeting on 15 November, 2014 in Milan (IT)

78th Council meeting on 25 April, 2015 in Barcelona (ES)

79th Council meeting on 14 November, 2015 in Cologne (DE)

epi Artists Exhibition 2015

The **epi** Artists Exhibition of **epi** Artists has become a tradition in the cultural life of the **epi** and of the EPO. Opened for the first time in 1991, it was followed by further shows in 1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2009 and 2012. The interesting works on display have ranged from paintings to graphical and fine art works, such as ceramics, sophisticated watches and jewellery, and artistic textile creations. The exhibitions which were opened by the Presidents of the **epi** and of the EPO met with great interest. We hope that the forthcoming exhibition will be just as successful. It is planned to take place from

1 March to 15 March 2015
at
European Patent Office
PschorrHöfe building
Bayerstrasse 34, Munich.

A prerequisite for the exhibition is a large participation of artists from various countries. Therefore, all creative spirits among the **epi** membership are invited to participate. Please disseminate the information!

For information please contact:

epi Secretariat
Vernessa Pröll
Sadia Liebig
P.O. Box 260112
80058 München
Germany
Tel: +49 89 24 20 52-0
Fax: +49 89 24 20 52-20
e-mail: info@patentepi.com

Have your say: Survey for all **epi** members on future of structure and activities of **epi**

The basic structure of the European Patent Institute (**epi**) is now over 35 years old and during that time **epi** has grown substantially in terms of members as well as geographically.

Therefore, the **epi**-Council and presidium have initiated a thought process on possible reforms to make **epi** more effective and most importantly more useful for its members.

In a first phase of the reform process, we would like to have your opinion as an **epi** member about how you use and perceive the activities performed by the Institute in support of its members and what else could be done to improve the services provided.

Therefore, you have received within the last weeks an email containing a link to an online survey. The link is sent to the email address you have been provided for contacts by EPO. Members who prefer to respond the questions in paper are asked to contact the **epi**-Secretariat as follows:

European Patent Institute, attn. Ms Sadia Liebig, Bayerstrasse 83, 80335 München, Germany or per e-mail: sadia.liebig@patentepi.com, Subject: SURVEY.

The online survey can be filled out anonymously, although identification by your **epi**-membership number is required for technical reasons. Your responses will not be correlated with your **epi**-membership number. If you do not mind to be contacted, there is a possibility to provide an email address.

Answering the questions should not take more time than 15–30 minutes.

By providing your views and opinions you can make sure that the bodies working on the reform of the **epi** can consider your ideas and suggestions.

The survey is open until 21st July, 2014

A summary of the results will be published in **epi** Information.

A methodology for structuring the assessment of inventive step

G. Rath (Chairman Board of Appeal) (DE)

Articles like “Empirical evidence on the inventive step” by Hazel Moir, Centre for policy innovation, Australian National University, Canberra in “European Intellectual Property Review”, pages 246 to 252 and “Erfinderische Tätigkeit im deutschen Patentprozess – Auf dem Weg zu einer einheitlichen europäischen Dogmatik?” by Nassim Kiani/ Harald Springorum in Mitt. Heft 12/2011, Seiten 550 bis 555, prove that the assessment of inventive step is a subject of interest in the patent world.

Here is a methodology for structuring the assessment on inventive step. The methodology is based on the problem-solution approach developed by the boards of appeal of the EPO.

The methodology analyses the problem-solution approach step by step and gives hints how to improve the presentation of the different Steps

A methodology for structuring the assessment of inventive step

- I. Introduction
- II. Objections to a methodology
- III. Advantages of a methodology
- IV. The different steps
- V. Useful sentences (EN, FR, DE)
- VI. Closing remarks
- VII. T decisions
- VIII. Questions and answers

Preliminary remark: Opinions and views expressed in this article are not binding on me or any board of appeal in their decisions on a particular case.

I. Introduction

The well known problem-solution approach for assessing inventive step comprises the following steps:

- identification of the closest prior art
- identification of the differences between the invention and the closest prior art
- determination of the problem and then usually
- a discussion about the obviousness.

However, there are no clear instructions regarding the presentation of the results of this intellectual exercise. This article is about a methodology¹ for structuring the assessment of inventive step. This methodology takes due account of the problem-solution approach developed by the boards of appeal which has become standard practice for assessing inventive step.

The methodology guides you through the assessment of inventive step in a logical order, so no step is repeated

or omitted. Concrete examples of the application of the present methodology can be found in the set of decisions cited under paragraph VII.

I should like to draw your attention to the *presentation* of the different steps, and to the *order* of these steps.

The structure is always the same and comprises the following steps:

1. Object of the invention
2. Closest prior art
3. Technical problem
4. Solution
5. Success of the solution
- 5' Reformulation of the problem
6. Obviousness

It is up to you if you want to use these headings, but each step should certainly be dealt with in a *separate paragraph*.

Useful sentences that you can use when drafting the reasoning of inventive step are listed in section V.

II. Objections to a methodology

The objections to a standardised methodology of assessing inventive step are known.

1. General aspects

Apart from the general objection that the problem-solution approach is not enshrined in the EPC, here are some of the most common reasons given for not applying a systematic approach:

- The problem-solution approach is based on hindsight.
- If the issue of obviousness is straightforward, there is no need to follow a strict reasoning.
- It is impossible to impose a matrix, a straitjacket on all cases.
- A specific methodology of assessing inventive step should not become a dogma.
- A case-by-case evaluation of inventive step allows for artistic fuzziness.

2. Oral presentations

When presenting the problem-solution approach orally, some prefer to use a structure different from the structure of the present methodology, namely to follow the standard practice according to which the *differences* are listed after the determination of the closest prior art.

3. The bone of contention

The bone of contention is the order of presenting the steps relating to the problem (step 3) and to the identification of the differences (step 4) between the closest

¹ This methodology is based on the analysis of 60 decisions the T numbers of which are listed under section VII. FAQ : Do all the boards apply this methodology?(no). Do other boards apply the methodology? (yes). Could this methodology be applied in all the technical fields? (yes).

prior art and the invention (see section IV, 2.3.1 and section IV, 2.4.2).

(1) According to standard practice, the step relating to the identification of the differences between the closest prior art and the invention (which I shall refer to as "differences") immediately follows the step concerning the closest prior art (step 2), i. e.

STEP 2:	closest prior art,
STEP 3:	differences between the invention and the closest prior art,
STEP 4:	problem to be solved.

The arguments for this are: If this order is followed, the problem to be solved in the light of the closest prior art is easier to define and the problem is understood as a direct consequence of the differences.

– However, there is a risk when identifying the differences at this stage. The risk lies in the propensity to list all the differences independently of their relevance to the assessment of inventive step. There is a certain automatism, a kind of reflex for enumerating differences with respect to the invention after having identified the closest prior art.

The question then is: which differences are of relevance?

The answer is: only those differences which play a role when examining the effects of the differences. In other words: characteristics which have no bearing on the problem to be solved can be ignored.

– We instinctively tend to put the step of identifying the differences after the step relating to the closest prior art.

In oral proceedings, the step relating to the differences is often presented immediately after the determination of the closest prior art. This manner of proceeding appears to be easier for the parties, both for the party listening as well as for the party having the floor, but an oral presentation following the order of sequence in the present methodology is very understandable too.

(2) According to the present methodology, the step relating to the problem immediately follows the step relating to the closest prior art and the differences are part of the solution² (section IV, 2.4), i. e.

STEP 2:	closest prior art,
STEP 3:	problem to be solved,
STEP 4:	technical solution

(3) There is no question but that a systematic step-by-step approach is of interest to all parties involved.

While the reasons for deviating from the route prescribed by a methodology are understandable, the advantages of sticking to a systematic approach cannot be overlooked.

III. Advantages of a methodology

A systematic approach offers a transparent and reliable step-by-step handling of inventive step. A logical step-by-step reasoning chain helps you to deal with all aspects relevant for assessing inventive step and prevents you from getting bogged down in superfluous considerations.

The methodology presented here can be applied when

- attacking a patent;
- defending a patent (application);
- drafting a decision.

The structure of this methodology has the advantage of being applicable to all cases, i. e. also to combination inventions (inventions comprising combinations of characteristics) and selection inventions.

IV. The different steps

1. The following structure has stood the test of time very well:

- STEP 1 object of the invention
- STEP 2 closest prior art
- STEP 3 problem underlying the patent in suit
- STEP 4 technical solution
- STEP 5 success of the technical solution
- STEP 5'reformulation of the problem
- STEP 6 obviousness

2. Now the structure is reviewed step by step.

2.1 STEP 1: Object of the invention

Often the reader of a decision finds no explicit reference to the subject of the invention, since it is argued that the subject of the invention has been treated previously under separate paragraphs, for instance under novelty, or in references to statements made by a party.

According to the present methodology the introduction may read as follows:

"The invention concerns ... (fill in the object of the invention: a product, a process, a use)."

To avoid any misunderstanding, "introduction" here does not mean the "introduction" you find in the patent (application) in suit but rather the summary of the *claimed* invention.

As a drafting aid, here is a tip: the object of the invention may be taken from

"the title of the patent (application)"

"the first lines of the patent (application)"

"the wording of *independent* claims"

You have to check the "*object of the invention*" against the actual wording of the claim (product, process, use) under consideration. Therefore, attention should be paid to amended claims, in particular independent claims.

Repeating the subject-matter in question is of some help to the reader of a decision but also to the audience at oral proceedings.

It is also sometimes useful to give some background information regarding the state of the art.

² Q: I am taking the EQE; I have been trained to cite the differences with respect to the closest prior art document. Should I apply this methodology?
-A: Follow your trainer's instructions. One possibility is to list the differences twice: i. e. after step 2 and in step 4, when you define the solution.

2.2 STEP 2: Closest prior art

2.2.1 Take document X which appears to be the closest prior art. Explain why document X is the most suitable one. Discuss the document picked up by the other party (parties) and explain why said document is not appropriate as a starting point, but then come back to document X. It may be that a specific embodiment in a prior art document is a good starting point. (In rare cases the general knowledge of the skilled person may be taken as the starting point.)

2.2.2 Criteria helping to identify the closest prior art document:

- same technical field
- problem identical or similar to the problem indicated in the patent (application);
- structural similarities between the subject-matter claimed and embodiments in the prior art document.

2.2.3 Take only one document as the closest prior art and not two or three. Comment on the documents not qualifying as the most suitable ones, and state why document X is the most suitable one. Start the reasoning from the most suitable one and go through the different steps.

2.3 STEP 3: Problem to be solved

The next step should be to identify the problem underlying the patent (application) in suit in the light of document X.

2.3.1 Preliminary remarks:

It is standard practice to cite the differences immediately after having determined the closest prior art (see section II.3). This order appears to be simpler because you have in mind the closest prior art. But the differences also play a role under obviousness. Hence, not mentioning them here at this stage is of no disadvantage since they reappear later, namely under the definition of the solution.

Some argue that the reasoning would not be clear if the differences are not mentioned at this stage i. e. after the determination of the closest prior art. According to these critics, there would be a lack of logic and a lack of understanding the definition of the problem. However, decisions (see section VII) respecting the sequence order

“STEP 1: closest prior art” and then

“STEP 2: the technical problem”

pose no problem in understanding the reasoning.

There is however a mandatory condition which has to be fulfilled when skipping the differences at this stage. This condition is: the identification of the differences must result from the definition of the solution to the technical problem, i. e. the relevant features constituting the differences must be part of the solution.

2.3.2 The definition of the problem

The claimed subject-matter has to solve the technical problem which has to be clearly defined.

However, we must agree on the definition of the problem. Usually a patent (application) indicates a technical problem to be overcome or a goal to be achieved. So, we are dealing on the one hand with *the problem addressed in the patent (application)* [or with the problem allegedly solved] and on the other hand with the *problem yet to be defined in the light of the closest prior art*.

To avoid any misunderstanding:

By “*The problem underlying the patent (application)*” we do not mean the problem addressed in the patent (application) in suit, but rather the problem “*to be solved in the light of the closest prior art*”.

The term “objective” problem is avoided because there is always some “subjectivity” when defining the technical problem.

When writing, start with the most ambitious definition of the problem: an improvement or the problem addressed in the patent (application).

“According to the patent (application), the problem was to” [1] or According to the patentee, the problem was to” [2] or (sometimes)

“The problem underlying the patent (application) in suit in the light of document X is allegedly³ to improve ...” [3]

Check whether there is evidence for the assertion made in the patent (application) or for the improvement.

- Where? – In the patent (application) in suit, or in an experiment report.
- Do the comparative examples reflect the closest prior art?
- Are the results meaningful? Or, in other words: Do the results justify the acknowledgement of the improvement or not?
- Is the problem solved over the whole scope of the claim?

If the evidence at hand is not convincing, the problem has to be reformulated. Therefore, test the other extreme of the definition of the problem: an alternative.

“The problem underlying the patent (application) in suit in the light of document X is to provide a further composition, a further method, a further apparatus ...” [4]

Apart from the “improvement” and the “alternative”, it may be that the technical problem is actually the one mentioned in the patent (application) in suit.

2.4 STEP 4: Definition of the technical solution

2.4.1 The sequence order

“STEP 2: closest prior art,

STEP 3: problem to be solved,

³ The term *allegedly* in [3] is important; sentence 3 should not be confused with sentence 4.

STEP 4: technical solution”
does not skip the identification of the differences.

2.4.2 The step identifying the differences appears in the indication of the solution to the technical problem. This is apparent from the following sentence:

“As a solution to this problem the patent in suit proposes ... an apparatus, a composition, a method according to claim 1 ...characterized in particular in that ... [difference 1][difference 2]..”

Usually all other drafting attempts appear to lack logic. Attention is drawn to the words: “solution”, and “solved” and their order in the text.

For instance:

The sentences

“The solution to that problem is ...”(1) or “This problem is solved by ...”(2) are often followed by “It has now to be examined whether the problem has been actually solved.”(3)

The lack of logic is due to the terms “solution” and “solved” in the sentences (1) and (2) which precede the sentence (3); if there is a solution, there is no need to examine whether the problem has been solved; and, if the problem is solved, then sentence (3) is redundant. Statement (3) is inconsistent with statements (1) and (2).

The order suggested in the present methodology has another advantage:

To let the step relating to the differences follow the step of the problem helps to focus on the actual definition of the problem to be solved.

By testing the sentence

“As a solution to this problem the patent in suit proposes ... an apparatus, a composition, a method according to claim 1 ...characterised in that ... [difference 1] [difference 2] ...”

against the definition of the problem, a distortion of the definition may arise and help fine-tune the definition of the problem.

2.4.3 An important sentence

“As a solution to this technical problem the patent (application) in suit proposes an apparatus, a process ... according to claim 1 characterised in particular in that [difference 1] [difference 2] [difference 3]”

is of importance.

(1) The term “proposes” appears to be anathema to some critics, who argue that the patent in suit proposes nothing. It may be true that the patent in suit does not use the verb “to propose” explicitly.

However, if a claim be it of the main request or of the auxiliary request, is drafted, then the applicant or the patentee is trying to cover subject-matter which is of importance to him. The claimed subject-matter is related to the technical solution, and the claim covers the gist of the invention. The subject-matter covered by the claim should appear in the description of the patent (application). Therefore, the expression “As a solution to this

technical problem the patent (application) in suit proposes ...” gets to the point.

(2) The wording “a product, an apparatus, a process ...” is the object the claim addresses.

By sticking to this wording, attention is focused on the object of relevance. This is important if checking prior art documents for their relevance.

(3) The wording “according to claim 1” is relevant since the whole subject-matter defined in the claim resolves the technical problem.

The differences as such do not have an effect. Only the differences embedded in the claimed subject-matter have an effect. It is the subject-matter of the claim as a whole which is responsible for an effect (or for several effects). A patent is not granted for a feature but for a product or a process; a licensee is not interested in a specific feature but in a product or a process comprising this feature.

Arguments intended to underline the features of the claimed subject-matter should not be drafted in such a way as to read: “features solving the problem”. It is agreed that a reader willing to understand passages relating to “features solving the problem” will have no difficulty in making sense of such a draft.

However, serious criticism needs to be made here. The features act in the context of the whole embodiment of the claimed subject-matter and not in an isolated way. The isolated features do not involve an inventive step, it is the claimed subject-matter which involves an inventive step, and it is the claimed subject-matter which solves a technical problem.

Therefore the adjunct “according to claim 1” in the expression “... the patent (application) in suit proposes a product, an apparatus, a process according to claim 1” is of importance.

(4) The wording “characterised in that [difference 1] [difference 2] [difference 3]” addresses the differences which are of relevance with respect to the closest prior art.

When identifying the differences, you force yourself to concentrate on possible effects due to differences of relevance.

By having the differences in mind, your focus is on fine-tuning the definition of the technical problem *actually solved*, and thus you sharpen your problem drafting.

Defining the solution explicitly helps to set the framework for the discussion of obviousness.

2.5 STEP 5: Success of the technical solution

Start your reasoning with the “top definition” of the problem i.e. the most ambitious problem:

(1) Is there an improvement?

This question directs you to the patent (application). Does the patent (application) disclose test results? If not, have experiment reports been filed?

Have the tests been filed for comparison purposes?

Has the comparison been made in respect of the closest prior art? Do the tests prove anything?

The success of the solution needs to be addressed. Even if an improvement is recognised without any comparative results or technical data, you should comment briefly on the success of the solution. In that case, you may use the formula:

The technical problem is plausibly solved.

(2) If there is no improvement or if the alleged improvement cannot be upheld, go to the other extreme: is there an alternative?

(3) All technical effects, advantages, required properties should be dealt with under "success of the solution".

STEP 5': Reformulate the problem to be solved.

Usually, the problem to be solved can then be seen in the provision of an alternative (in the provision of a further composition, a further process, a further apparatus).

The formulation often employed is

"The problem has to be defined in less ambitious terms".

Those who argue that an alternative solution is more difficult to achieve than an improvement over the prior art may use the formulation:

"The problem has to be defined in other terms".

Do not forget: It could be that the problem effectively solved is the one indicated in the patent (application).

2.6 STEP 6: Obviousness

Analyse whether the technical solution is obvious or not.

This means: can the improvement or the alternative be derived from the prior-art documents or not?

Focus now on the differences.

You have to deal with all of them. But once this has been done, the game is over.

Here it is not worth getting bogged down in aspects which are not only superfluous but which also complicate the understanding and render the reasoning incomprehensible.

V. Useful sentences

1) <i>invention</i>
Usually: The invention concerns ... [independent claims]

1) <i>Erfindung</i>
Meistens: Die Erfindung betrifft ... [unabhängige Ansprüche !]

1) <i>L'invention</i>
Généralement: L'invention concerne ... [voir revendications indépendantes]

2) <i>closest prior art</i>
Doc X represents the closest state of the art because ... why Doc X?

2) <i>Nächstliegender Stand der Technik</i>
Nächstliegender Stand der Technik ist ... Dok X ... weil ...

2) <i>L'art antérieur le plus proche</i>
L'art antérieur le plus proche est représenté par le document X ... (raisons)

3) <i>problem</i>
According to the patent (application) the problem is to ... The problem is said to be an improvement:

3) <i>Aufgabe</i>
Aufgabe im Patent (in der Anmeldung): oder Aufgabe angeblich eine Verbesserung:

3) <i>Le problème</i>
Selon la demande (le brevet), le problème était ... Selon la demanderesse (le breveté), le problème consistait à améliorer ...

4) <i>solution</i>
As a solution to this problem the patent in suit proposes an apparatus, a composition, a process according to claim 1 which is <i>characterised</i> * in that [difference 1],[difference 2] So, this structure is also suitable for selection inventions In the case of a combination: all the differing features.

4) <i>Lösung</i>
Zur Lösung der oben genannten Aufgabe schlägt das Streitpatent das Verfahren/den Gegenstand gemäß Anspruch 1 vor, welches(r) dadurch <i>gekennzeichnet</i> * ist, dass ... [Unterscheidungsmerkmal 1], [Unterscheidungsmerkmal 2] Im Falle einer Kombination: alle Unterscheidungsmerkmale

4) <i>La solution</i>
La solution proposée par le brevet en litige est la composition/le procédé selon la revendication 1 caractérisé(e)* par [différence 1],[différence 2] en cas d'une combinaison :→ toutes les caractéristiques de la combinaison

* use "characterized" instead of "differs from"

* „gekennzeichnet“ ist dem Ausdruck „unterscheidet sich“ vorzuziehen; somit ist diese Struktur auch für Auswählerfindungen gültig.

* L'expression "caractérisé(e)" est préférable à l'expression "diffère de"; de cette façon la structure s'applique également à des inventions de sélection

5) <i>success of the solution</i> problem plausibly, credibly solved ... or not evidence – comparative experiments – yes or no (if not, the problem will have to be reformulated)	5) <i>Erfolg der Lösung</i> Aufgabe erfolgreich gelöst – ja oder nein Beweismittel – Vergleichsversuche vorhanden – ja – nein (sonst Reformulierung der Aufgabe notwendig) (auch möglich, je nach Fall: erfolgreiche Lösung der oben formulierten Aufgabe nicht bestritten).	5) <i>Succès de la solution</i> Problème résolu ou non? Preuves oui ou non? – Exemples comparatifs – oui ou non? Si non, le problème technique nécessite une reformulation moins ambitieuse.
The problem underlying the patent in suit in the light of document (X) is to to provide an alternative ...	Im Falle einer Reformulierung: Die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe im Lichte des Dokuments X ... oder Ausgehend von Dokument X besteht die technische Aufgabe darin, ... meistens: ... eine Alternative zur Verfügung zu stellen Schluss: Diese Aufgabe ist glaubhaft gelöst	Partant du document (x), le problème technique à résoudre était de
6) <i>obviousness</i> obvious or not	6) <i>Naheliegen</i> Es bleibt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik Anregungen bot, die genannte Aufgabe durch ... zu lösen.	6) <i>Evidence</i> Il reste à déterminer si la solution proposée par le brevet litigieux découle d'une façon évidente de l'état de la technique.

You can ease the transition from step 2 to step 3 by using the following transition sentence:

Now the problem underlying the patent in suit has to be determined.

Likewise, you can smoothen the transition from step 4 to step 5 by using the following transition sentence:

It has to be examined whether the problem has actually been solved.

VI. Closing remarks

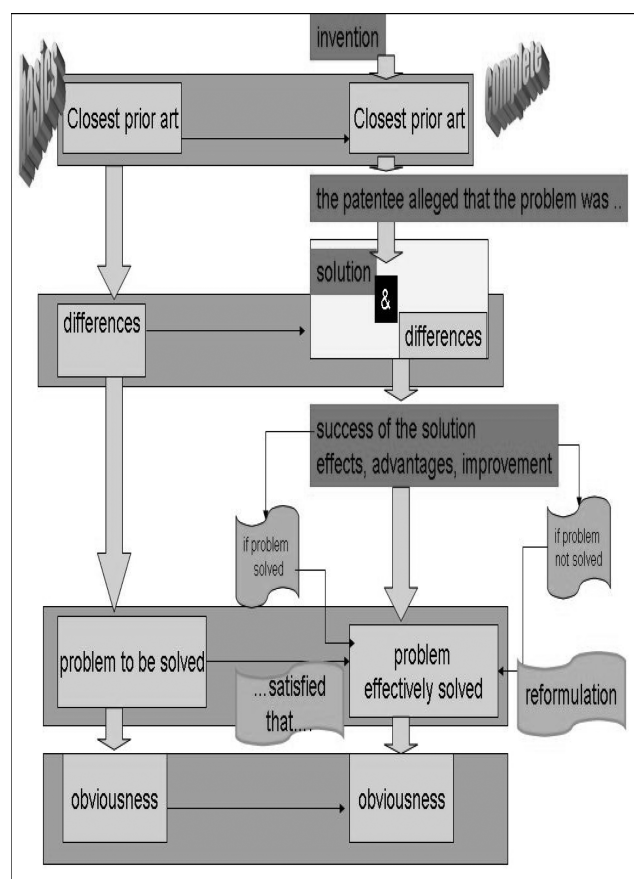
Article 56 EPC does not stipulate any methodology for structuring the assessment of inventive step. So, this methodology is not binding on anyone.

And, let us not forget: old habits die hard!

VII. T decisions:

Annex to „Methodology for structuring the assessment of inventive step“ T decisions reflecting the structure				
		inventive step	improvement	
T0284/01	3310	no	no	
T0060/02	3310	no	no	
T0984/03	3310	yes	credible	
T1301/04	3310	no	to be expected	
T1369/04	3310	yes		more efficient
T1497/05	3310	yes	yes	
T0092/05	3310	no	not over whole scope	
T0100/05	3310	yes		alternative
T0154/05	3310	yes		high productivity
T0200/05	3310	no	yes, but obvious	
T1039/05	3310	no	not over whole scope	

Annex to „Methodology for structuring the assessment of inventive step“ T decisions reflecting the structure				
T1253/05	3310	no	routine	
T1548/05	3310	no	no	
T0107/06	3310	no	alleged – not proved	
T0276/06	3310	yes	yes	
T0354/06	3310	no	purported-not proved	
T0368/06	3310	yes		alternative
T0497/06	3310	no	routine	
T0946/06	3310		no	
T1114/06	3310		purported- not proved	
T1277/06	3310		not credible-routine	
T1343/06	3310	yes		alternative
T1537/06	3310	no	no-no fair comparison	
T1539/06	3310	yes	no	
T1711/06	3310	yes	unexpected	
T1727/06	3310	yes	credible	
T0088/07	3310	no	not credible	
T0339/07	3310	no	not credible	
T0345/07	3310	no		alternative
T0518/07	3310	no	yes	
T0611/07	3310	no	purported, not shown	arbitrary range
T0906/07	3310	no		alternative
T1118/07	3310	yes		alternative
T1129/07	3310	yes		alternative
T1395/07	3310	yes	yes	
T1397/07	3310	no		arbitrary selection
T1485/07	3310	no	comparison not convincing	
T1523/07	3310	no		arbitrary threshold
T1544/07	3310	no		alternative
T1624/07	3310	yes		compound isolation
T1631/07	3310	no	<i>yes, but obvious</i>	
T1705/07	3310	no	alleged-not shown	
T1831/07	3310	yes		alternative
T1833/07	3310	no	comparison not convincing	
T1859/07	3310	no	not credible	
T1994/07	3310	no	not credible	
T0192/08	3310	yes	yes – whole scope	
T0292/08	3310	yes	yes	
T0527/08	3310	yes	comparison convincing	
T0530/08	3310	yes	comparison convincing	
T0592/08	3310	no	not over whole scope	
T0610/08	3310	yes	yes	
T0763/08	3310	no	yes – not obvious	
T0877/08	3310	no	reasonable expectation of success	
T0879/08	3310	yes	yes, unexpected	
T1397/08	3310	yes	yes, extrapolation to whole scope (accepted)	
T1493/08	3310	yes	yes, unexpected	
T1624/08	3310	no	<i>yes, but solution in prior art</i>	
T1877/08	3310	no	purported, not shown	
T2253/08	3310	yes	yes	ex post (no)



A methodology for structuring the assessment of inventive step.

VIII. Questions and answers

Introduction (invention)

Q1: Is the definition of the invention not superfluous?

A1: No, it is not. There are two reasons:

- a) By briefly recalling the invention you pave the way for understanding the subject-matter of the closest prior art document.
- b) Defining the invention is a safety measure for not forgetting to deal with all independent claims.

Q2: How long should the introduction be?

A2: It is of importance to mention the invention in terms of the independent claims. This does not mean that the whole wording of the claims should be repeated. It is sufficient to mention that a "product", a "process" or a "use" is at stake. Of some help is often the title of the invention or the introduction part of the patent (application) which usually is summing up the invention. Sometimes it is worthwhile to give some background information, for instance to deal with the goal of the invention. If you are able to start the paragraph on "the closest prior art" with the sentence "Such a product (process) was already known from ..." or "This goal was also addressed in document ..." your introduction is successful.

Q3: Does the discussion of novelty render the introductory part obsolete?

A3: No, it is not. See A1-b).

Closest prior art

Q1: If several documents have been cited as suitable starting points for assessing inventive step, is it necessary to develop the whole assessment of inventive step from all the different starting points.

A1: No, it is not. – However, the selection of the closest document has to be justified, and reasons have to be given why the other documents do not qualify as the most suitable starting point.

Problem

Q1: There is some confusion in respect of the technical problem. Is there one problem to be discussed or are several problems at stake?

A1: A distinction has to be made between the following problems:

(1) The first problem to be known to a reader is usually the problem mentioned in the patent (application).

(2) A further problem is usually brought forward by the patentee in the light of the prior art discussion.

(3) Another problem is the problem underlying the patent (application) in suit in the light of the closest prior art discussion.

Q2: How can one deal with these problems without creating confusion?

A2: As regards problems (1) and (2), they should not be ignored. One way of dealing with both problems is to give preference to the most ambitious one.

The reason for this is that it could be that the invention actually solves this ambitious problem and that the solution is not obvious. This would be the ideal case for the inventor.

The combination of the two problems (1) and (2) could be realised by stating: "While the patent (application) in suit mentions problem (1), the patentee alleged that actually problem (2) was addressed."

As to problem (3), this problem has to be defined in the light of the closest prior art: The problem underlying the patent (application) in the light of document (X) can be seen in ...

Problem (3) has to be defined if problems (1) or (2) have not been solved.

Solution

Q1: Is there not a risk of confusion between "characterized" in the claim and "characterized" in the definition of the solution?

A1: No, there isn't. But those who are afraid of a risk of confusion have the possibility to drop the term "characterized" and to link the differences to the subject-matter of the independent claim by way of relative sentences:

"As a solution to this problem, the patent (application) in suit proposes a product according to claim 1 which product has ... or is ..."

By the way, it is recalled that traditional claim construction foresees a preamble linked to the characterising features via the words "characterized in that" so that the use of "characterized in that" in the presentation of the solution has nothing to be said against.

Q2: Is the risk of listing any differences – i.e. those which are relevant and those which are not – here not the same as it is when listing the differences at an earlier stage, namely after having identified the closest prior art document.

A2: No, the risk is lower because here – i.e. when defining the solution – the differences are embedded in the technical context of the subject-matter of an independent claim and, hence, the relevance test is inherent.

Success of the solution

Q1: Is an overlapping between Article 83 EPC and the success of the solution under Article 56 EPC possible?

A1: No, it is not! If a response is given to the following questions:

What are the gaps in information?

Is there a lack of guidance?

Is a research program needed?

Is there an undue burden to find ways for executing the invention?

Article 83 EPC is at stake.

If one deals with evidence for an improvement or an alleged effect, Article 56 EPC is at stake.

Q2: Can the step relating to the success of the invention be dropped, if there are no comparative data on file or if no quantitative results are available.

A2: No, due consideration should be given to each step. A sentence like

"The [Division] is satisfied that the problem is plausibly (or credibly) solved."

can show that this aspect has been taken into account.

Verbesserung der Effizienz des Patentrechts; eine lohnende und offensichtlich lösbare Aufgabe

Dr. H. Barske (DE)

Gliederung

- I. Einleitende Bemerkungen
- II. Effizienzbremser und deren Beseitigung
 1. Erteilungsverfahren
 - a) Rechtsquellen
 - b) Neuheitsprüfung
 - b1) Diskussion
 - b2) Vorschlag zur Effizienzsteigerung
 - c) Prüfung auf erfinderische Tätigkeit
 - c1) Diskussion
 - c2) Vorschlag zur Effizienzsteigerung
 2. Einspruchsverfahren
 - a) Rechtsquellen
 - b) Diskussion
 - c) Vorschlag zur Effizienzsteigerung
 3. Nichtigkeitsverfahren
 - a) Rechtsquellen
 - b) Diskussion
 - b1) Schutzbereich
 - b2) Ähnlichkeit zwischen den im Erteilungsverfahren und im Verletzungsverfahren zu entscheidenden Fragestellungen
 - b3) Unterschiedliche Aspekte von Patentansprüchen im Erteilungsverfahren und Verletzungsverfahren
 - b4) Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs bei Nichtigkeitswiderklage
 - c) Vorschläge zur Effizienzsteigerung
- III. Zusammenfassung
 1. (Neuheitsschädliche) Offenbarung
 2. Schutzzumfang
 3. Verfahrensänderungen
 - a) Ersatz des Nichtigkeitsverfahrens durch unbestrittenes Einspruchsverfahren
 - b) Durchführung des Verletzungsverfahrens als zweigeteiltes Verfahren
 - c) Durchführung des Verletzungsverfahrens mit Einspruch als zweigeteiltes Verfahren
 4. Verfahrenszuständigkeiten und Besonderheiten
 - a) Einspruch
 - b) Verletzungsverfahren
 - c) Verletzungsverfahren mit Einspruch
 - d) negative Feststellungsklage
 5. Sonstiges

I. Einleitende Bemerkungen

Gesetzliche Vorschriften und Institutionen zu ihrer Implementierung, Auslegung und Durchsetzung sind für das Funktionieren jeder Gesellschaft unabdingbar. Dabei sollte allerdings immer beachtet werden, dass das Recht und die damit befassten Personen kein Selbstzweck sind, sondern eine dienende Funktion haben, nämlich im Fall des gewerblichen Rechtsschutzes denen, die durch Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte und Dienstleistungen die Grundlagen für das Entstehen von Wohlstand schaffen, einen effizienten Rahmen zu geben, innerhalb dessen sich Kreativität und Wettbewerb entfalten können. Für die Effizienz dieses Rahmens sind folgende Aspekte maßgeblich:

- Die einschlägigen rechtlichen Vorschriften und die von der Rechtsprechung entwickelten Leitsätze zu deren Interpretation sollten für diejenigen, für die sie gemacht sind, möglichst klar und verständlich sein. Das schafft Rechtssicherheit mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die Zahl gerichtlicher Auseinandersetzungen vermindert werden kann.
- Die Dauer zwischen Anmeldung und rechtskräftiger Erteilung eines Schutzrechts sowie die Dauer gerichtlicher Auseinandersetzungen sollte kurz sein, damit die Früchte aus patentwürdigen Erfindungen geerntet werden können.
- Die durch das Rechtssystem entstehenden Kosten sollten gering sein, denn diese Kosten sind indirekte Kosten, die im Allgemeinen nicht zu einem gesteigerten Kundenwert der Produkte und Dienstleistungen beitragen.
- Schließlich sollten gesetzliche Vorschriften nur geändert werden, wenn die Änderungen für deren Adressaten, im vorliegenden Fall vor allem die Anmelder und die Verwerter von Erfindungen, klare Vorteile bringen, denn jede Änderung greift in Planungen der von ihr betroffenen wirtschaftlich Handelnden ein und ist mit bürokratischem Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden.

Eine logische Folge des Zusammenwachsens Europa's zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum ist die Schaffung eines einheitlichen Rechtsraumes, in dem die einzelstaatlichen Regelungen durch einheitliche supranationale Regelungen ersetzt werden. Eine Anpassung der Gesetzgebung an die neuen Erfordernisse ist somit geboten. Die nunmehr beschlossene Einführung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) und die damit verbundene Einführung eines einheitlichen Patentgerichts sind die nach langen Verhandlungen erzielten Antworten.

Der Entfall der Notwendigkeit, eine Erfindung durch voneinander unabhängige nationale Patente in einzelnen Mitgliedsstaaten der europäischen Gemeinschaft zu schützen und in Verletzungsprozessen durchzusetzen, bedeutet zweifellos eine erhebliche Effizienzverbesserung.

Die Grundzüge des bisherigen Erteilungsverfahrens, Nichtigkeitsverfahrens und Verletzungsverfahrens werden für das Einheitspatent beibehalten, insbesondere die Trennung zwischen Erteilungs- einschließlich Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren sowie die Trennung zwischen den Institutionen, die über die Erteilung eines Patents entscheiden und den Institutionen, die über eine Patentverletzung entscheiden.

Wie nachfolgend aufgezeigt werden wird, liegen in einer Modifizierung dieser Verfahren große Chancen zur Steigerung der Effizienz des Patentrechts insbesondere hinsichtlich der Vorhersehbarkeit von Entscheidungen, Vermeidung von Doppelarbeit, Verkürzung der Verfahrensdauern und Senkung der Kosten. Ein weiterer Aspekt, der zur Effizienz des Patentrechts beiträgt, ist eine für die Marktteilnehmer verständliche Interpretation dessen, was in einer Patentanmeldung offenbart ist und was in den Patentansprüchen unter Schutz gestellt wird, d. h. insbesondere wie weit deren Schutzzumfang reicht. Schließlich trägt zur Verbesserung der Effizienz des Patentrechts auch eine für die Marktteilnehmer verständliche Interpretation der erfinderischen Tätigkeit bei, da auf diese Weise der Aufwand für vorhersehbar chancenlose Patentanmeldungen vermieden werden kann und ungerechtfertigte Monopole und Wettbewerbsbeschränkungen nicht zu Stande kommen.

II. Effizienzbremsen und deren Beseitigung

Im Folgenden werden die derzeit bestehenden Effizienzprobleme vorwiegend unter Bezugnahme auf das EPÜ und die Einführung des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung und des einheitlichen Patentgerichts erläutert. Die Überlegungen sind jedoch weitgehend auch auf das nationale deutsche Patentrecht übertragbar.

1. Erteilungsverfahren

a) Rechtsquellen

Gemäß Art. 52(1) EPÜ werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Gemäß Art. 54(2) EPÜ bildet den Stand der Technik alles, was vor dem Anmeldetag der Europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Gemäß Art. 54(3) EPÜ gilt als Stand der Technik auch der Inhalt europäischer Patentanmeldungen, deren Anmeldetag vor dem in Abs. 2 genannten Tag liegt und die erst nach diesem Tag veröffentlicht worden sind. Solche Patent-

anmeldungen werden allerdings nur bei der Neuheitsprüfung berücksichtigt.

Gemäß Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

b) Neuheitsprüfung

b1) Diskussion

Der Begriff Neuheit ist im Gesetz nicht definiert und bedarf daher der Auslegung durch die Rechtsprechung. Einigkeit besteht dahingehend, dass Neuheit immer durch Vergleich des zu prüfenden Anmeldungsgegenstandes mit dem Inhalt jeweils nur einer einzigen Veröffentlichung zu prüfen ist.

Nach der Rechtsprechung des EPA ist der Gegenstand einer jüngeren Anmeldung nur dann nicht neu, wenn er in der Vorveröffentlichung unmittelbar und eindeutig offenbart ist (z. B. T024/83 ABl 85, 310 (Nr. 4)).

Nach der Rechtsprechung des BGH gehört zur Offenbarung alles, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch neben dem ausdrücklich Erwähnten entsprechend seinem allgemeinen Fachwissen für die Ausführung der Lehre selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ist, und ferner solche Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtender Lektüre ohne weiteres erschließen, so dass er sie in Gedanken gleich mitliest (BGH, GRUR 95, 330, 332 – Elektrische Steckverbindung)

Die Auslegung der Neuheit durch das EPA – alles, was in einer Veröffentlichung nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist – ist sehr eng und bei sinngemäßer Auslegung der Begriffe „unmittelbar und eindeutig“ im Wesentlichen auf den Wortlaut der Offenbarung beschränkt. Diese enge Auslegung ist möglicherweise durch die Mehrsprachigkeit des EPA beeinflusst. Sie führt bei vorveröffentlichten Druckschriften zu keinerlei Problemen, da der Gegenstand einer jüngeren Anmeldung, auch wenn er in der älteren Anmeldung zwar nicht unmittelbar und eindeutig (wörtlich) offenbart ist, jedoch sinngemäß gleich und sich lediglich in der Wortwahl unterscheidend offenbart ist, wegen des Naheliegens nicht zu einem Patent führt.

Zu Problemen führt die enge Auslegung der Neuheit durch das EPA bei älteren Rechten gem. Art. 54(3) EPÜ, die nur bei der Neuheitsprüfung, nicht aber bei der Prüfung auf Naheliegen (Erfindungshöhe) berücksichtigt werden. Hier kann eine Prüfung einer jüngeren Anmeldung lediglich darauf, ob ihr Gegenstand in der nicht vorveröffentlichten älteren Anmeldung wörtlich (unmittelbar und eindeutig) offenbart ist, dazu führen, dass der Anmelder der jüngeren Anmeldung für etwas Schutz erhält, was durch die nicht vorveröffentlichte ältere Anmeldung bereits unter Schutz gestellt ist (auf diesen Aspekt wird weiter unten bei der Diskussion des Schutzzumfangs im Rahmen des Verletzungsverfahrens ausführ-

licher eingegangen werden) oder sinngemäß bereits offenbart ist. Jeder Fachmann, der Adressat einer Patentanmeldung, weiß, dass unterschiedliche Begriffe den gleichen Sinngehalt haben können. Die vorstehende, durch die enge Auslegung der Neuheit bedingte Problematik widerspricht dem Zweck des Art. 54(3) EPÜ, mit dem verhindert werden soll, dass für etwas, das in der älteren Anmeldung bereits offenbart ist oder gar durch ein Patent geschützt ist, erneut ein Patent erteilt wird.

Die breitere Auslegung des Neuheitsbegriffes durch den BGH vermeidet die vorstehende Problematik. Sie schließt in die Offenbarung das allgemeine Fachwissen ein, das dem Fachmann unmittelbar verfügbar ist und aufgrund dessen er bei aufmerksamer Lektüre einer Schrift nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift nahe liegende Abwandlungen gleich mitliest und in die Offenbarung der Schrift einschließt.

Eine breite Auslegung der Offenbarung hat allerdings enge Grenzen und dabei ist Vorsicht geboten. Sie muss sich daran orientieren, was sich einem Fachmann aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres erschließt. Wie das folgende Beispiel zeigt, ist das manchmal weniger als ein Nichtfachmann annimmt: Gegenstand einer Patentanmeldung war das Tintenstrahlbedrucken einer Echtholzoberfläche mit einem Holzmaserungsmuster einer anderen Holzart. Im Prüfungsverfahren wurde dieser Patentanmeldung eine Druckschrift entgegengehalten, die die Tintenstrahlbedruckung eines hölzernen Grundkörpers, beispielsweise in Form eines Tierkopfes, mit verschiedenfarbigen Flächenelementen offenbart. In derselben Druckschrift war beschrieben, dass ein Kunststoffbauteil, z. B. ein Band zum Abdecken eines Geländers, mittels eines Tintenstrahl Druckverfahrens mit einem Holzmuster bedruckt werden kann, so dass vorgetäuscht wird, dass das Kunststoffbauteil aus Holz besteht. Der Erstprüfer anerkannte Neuheit und Erfindungshöhe des Anmeldungsgegenstandes. Entgegen der Auffassung des Erstprüfers wurde im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren ein Verfahren zum Tintenstrahlbedrucken einer Echtholzoberfläche mit einem Maserungsmuster einer anderen Holzart als durch die entgegengehaltene Druckschrift neuheitsschädlich vorweggenommen angesehen. Diese Ansicht steht im Widerspruch zur Ansicht des Durchschnittsfachmanns zum Anmeldezeitpunkt der Patentanmeldung.

Die Fachwelt war nämlich zum Anmeldezeitpunkt der Meinung, dass eine mittels eines Tintenstrahlverfahrens mit einem feinen Muster zu bedruckende Oberfläche eine sehr gute Isotropie, d. h. richtungsunabhängige Eigenschaften, haben müsse. Eine Naturholzoberfläche ist jedoch infolge ihrer gerichteten Struktur stark anisotrop. Somit würde nur ein Laie, keinesfalls aber ein Fachmann, nach Studium der zum Stand der Technik genannten Druckschrift auf die Idee kommen, das Verfahren, bei dem auf einer Kunststoffoberfläche durch Tintenstrahlbedruckung ein Holzmaserungsmuster erzeugt und dadurch eine Holzoberfläche vorgetäuscht wird, mit dem Verfahren, bei dem eine Holzoberfläche durch Tintenstrahlbedruckung flächig gefärbt wird, zu

einem kombinierten Verfahren zusammenfassen, bei dem eine Holzoberfläche mit einem Holzmaserungsmuster bedruckt wird. (Im Hinblick auf die Beurteilung der Erfindungshöhe findet sich allerdings für eine Tintenstrahlbedruckung einer vorhandenen Echtholzoberfläche mit dem Maserungsmuster einer anderen Holzart weder in der einzigen entgegengehaltenen Druckschrift noch in dem Erfahrungsschatz des Fachmanns irgendeine Anregung.)

Bei der Prüfung der Neuheitsschädlichkeit einer älteren Druckschrift für die Lehre einer jüngeren Patentanmeldung ist somit das allgemeine Fachwissen des Fachmanns zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Patentanmeldung zu berücksichtigen.

Ein weiterer problematischer Aspekt bei der Prüfung der Offenbarung liegt in inhärenten, jedoch nicht genannten Eigenschaften einer Vorrichtung, eines Materials oder eines Verfahrens:

Zwangsläufige Ergebnisse, die sich bei der Nacharbeitung einer Lehre ergeben, sind für den Fachmann nach der Rechtsprechung auch dann offenbart, wenn sie in der Entgegenhaltung nicht erwähnt sind (z. B. EPA GrBK G0002/88 oder BGH BIPMZ 97/389). Danach sind Merkmale, Eigenschaften oder Funktionalitäten, die mit einem in einer Druckschrift beschriebenen Produkt oder Verfahren zwangsläufig verbunden sind, auch wenn sie überhaupt nicht erwähnt und z. B. für einen Fachmann überraschend sind, als offenbart, d. h. neuheitsschädlich, anzusehen. Dies steht in klarem Gegensatz zu den o. g. Neuheitsdefinitionen sowohl des EPA als auch des BGH, zumindest, wenn es sich um Merkmale oder Eigenschaften handelt, die für den Fachmann aufgrund seines präsenten Fachwissens nicht offensichtlich sind und daher nicht mitgelesen werden.

Hintergrund der Rechtsprechung ist das Verbot der Doppelpatentierung, d. h. eine Merkmalskombination, die bereits Gegenstand eines Patents ist, kann nicht Gegenstand eines weiteren Patents sein. Eine Doppelpatentierung ist jedoch auch ohne Anerkennung einer neuheitsschädlichen Offenbarung eines inhärenten, aber nicht offensichtlichen Merkmals ausgeschlossen. Eine Merkmalskombination, die eine nicht genannte, inhärente Eigenschaft besitzt, diese allerdings nicht beschreibt, ist nämlich als solche, d. h. ohne das Merkmal der inhärenten Eigenschaft, offenbart und kann daher nicht nochmals geschützt werden.

Somit besteht für eine Rechtsprechung, die auch nicht offenbarte Merkmale als neuheitsschädlich ansieht, keine Notwendigkeit.

Unter dem vorgenannten Aspekt ist das BGH-Urteil „UV-unempfindliche Druckplatte“ vom 14.08.2012 von Interesse, dessen Leitsatz lautet: „Die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung setzt voraus, dass die Prioritätsunterlagen die Gesamtheit der Merkmale der durch den Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre deutlich offenbaren. Wird die erfindungsgemäße Lehre durch eine im Prioritätsdokument nicht (deutlich) offenbarte Eigenschaft eines ihrer Bestandteile charakterisiert, die dem Fachmann eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Ausführungsformen erlaubt (hier:

fehlende Fotoempfindlichkeit gegenüber ultravioletter Licht), fehlt es an einer Offenbarung im Prioritätsdokument, wenn die Eigenschaft objektiv auch einem dort vorhandenen Ausführungsbeispiel zukommt, sie für den Fachmann aber jedenfalls nicht ohne Weiteres zu erkennen ist.“

Nach der Rechtsprechung des BGH zur Neuheitsschädlichkeit inhärenter Eigenschaften ist die in Rede stehende Eigenschaft (Fotounempfindlichkeit), da in einem Ausführungsbeispiel vorhanden (jedoch nicht *expressis verbis* offenbart) neuheitsschädlich offenbart. Diese Neuheitsschädlichkeit erlaubt jedoch nach dem vorgenannten Urteil nicht eine Prioritätsbeanspruchung der Eigenschaft, da sie nicht deutlich offenbart ist.

Gemäß Art. 88(1) EPÜ kann der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen. Wenn Merkmale der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, nicht in den Patentansprüchen der früheren Anmeldung enthalten sind, so reicht es gemäß Art. 88(4) für die Gewährung der Priorität aus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Patentanmeldung diese Merkmale deutlich offenbaren. Das genannte BGH Urteil steht somit im Einklang mit Art. 88(1) EPÜ, wenn man auf das Wort „deutlich“ abstellt.

Problematisch ist diesseitigen Erachtens allerdings eine Unterscheidung zwischen Offenbarung und deutlicher Offenbarung. An dieser Differenzierung dürften sich Diskussionen entzünden, die kaum zur Rechtssicherheit beitragen. Entweder offenbart eine Druckschrift für den Fachmann eine Lehre zum technischen Handeln oder sie tut das nicht.

Die Problematik, dass ein Merkmal einer Patentanmeldung, weil eine zwangsläufige Eigenschaft seine Gegenstandes, zwar neuheitsschädlich ist, obwohl sie in der Anmeldung an keiner Stelle beschrieben ist, jedoch nicht in eine Prioritätsanmeldung aufgenommen werden kann, weil sie nicht deutlich offenbart ist, lässt sich zwanglos dadurch auflösen, dass nur Merkmale, die der Fachmann direkt liest oder aufgrund seines präsenten Fachwissens zwanglos gleich mitliest, als offenbart angesehen werden. Zwangsläufige, nicht beschriebene Merkmale werden nur dann als neuheitsschädlich angesehen, wenn sie für den Fachmann so offensichtlich sind, dass er sie aufgrund seines Fachwissens gleich mitliest.

Eine solche Definition der Neuheit, die dem Gesetzeszweck entspricht, führt zu einer vorhersehbareren Entscheidung über die Neuheitsschädlichkeit einer Druckschrift und verbessert somit Rechtssicherheit. Die dem vorgenannten Urteil zugrunde liegende Problematik stellt sich dann nicht mehr. Außerdem verhindert sie die Belohnung des Erfinders für etwas, was er nicht offenbart hat bzw. zum Zeitpunkt seiner Patentanmeldung nicht erfunden hat.

b2) Vorschlag zur Effizienzsteigerung

Zusammenfassend wäre eine einheitliche Auslegung dessen, was durch eine Veröffentlichung als offenbart anzusehen ist, im Sinne der eingangs der vorangegangenen Definition durch den BGH, auch wenn hier weiterhin Interpretationsspielräume offen bleiben, ein Schritt zu größerer Rechtssicherheit.

c) Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

c1) Diskussion

Gemäß Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Danach ist für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit maßgeblich, ob sich der beanspruchte Gegenstand für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, d. h. aus allen Kenntnissen, die vor dem für den Zeitrang der Erfindung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Der Fachmann wird hier ausdrücklich als Maßstab genannt, weil er aufgrund seiner Ausbildung, Erfahrung und Intelligenz dazu in der Lage ist, aus verschiedenen Quellen bekanntes Wissen zu kombinieren und dadurch Neues zu schaffen.

Zentraler Punkt der Prüfung der Erfindungshöhe ist somit die Prüfung, ob die Erfindung (der Gegenstand des Hauptanspruchs unter Berücksichtigung der Offenbarung der Anmeldung) für einen Fachmann, der den Stand der Technik kennt, naheliegend ist. Die Beantwortung dieser schwierigen Rechtsfrage erfordert eine objektive Bewertung der Situation zum Prioritätszeitpunkt der Offenbarung, wobei insbesondere die Frage eine Rolle spielt, ob der Fachmann unter Heranziehung seiner Fachwissens und seiner Erfahrung Veranlassung hatte, das Vorbekannte zum Gegenstand der Erfindung zu kombinieren, dies also nahe liegend war.

Das EPA sieht im „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ eine Möglichkeit, die Prüfung auf Erfindungshöhe zu objektivieren. Dabei wird dreistufig vorgegangen:

In der ersten Stufe wird der nächstliegende Stand der Technik ermittelt, das ist diejenige Offenbarung, die den erfolgversprechendsten oder naheliegendsten Ausgangspunkt bildet, dessen Weiterentwicklung zur beanspruchten Erfindung führt.

In der zweiten Stufe wird die von der beanspruchten Erfindung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik zu lösende, objektive technische Aufgabe bestimmt.

In der dritten Stufe werden die schrittweisen Änderungen oder Hinzufügungen von Merkmalen zum nächstkommen Stand der Technik definiert, die zur beanspruchten Erfindung und deren technischen Wirkungen führen. Dabei wird geprüft, ob die schrittweisen Änderungen oder Hinzufügungen für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens, seiner Erfahrung und, des einschlägigen Standes der Technik unter Berücksichtigung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe

nahe liegend waren oder sich in rein handwerklicher Tätigkeit erschöpften. Im Falle eines Nichtnaheliegens ist Erfindungshöhe zu bejahen, andernfalls zu verneinen.

Da die Erfindung in der ihr zugrunde liegenden Aufgabe und deren Lösung zu sehen ist, spielt die Aufgabe für die Beurteilung der Erfindungshöhe eine wesentliche Rolle. Theoretisch könnte die erfinderische Tätigkeit in der Formulierung der Aufgabe liegen, sofern danach die Lösung für jeden Fachmann selbstverständlich ist (BGH GRUR 55, 283 – „Strahlentransformator“). Bei der Untersuchung der Erfindungshöhe ist also mit zu berücksichtigen, ob die Aufgabe für den Erfinder aufgrund seiner Erfahrung, Ausbildung, seines Fachwissens und des Standes der Technik naheliegend war. Wenn diese Aufgabe naheliegend war (Verbilligung, Vereinfachung usw.) ist zu fragen, warum sie erst durch die Erfindung und nicht schon vorher gelöst wurde. Wenn die gelöste Aufgabe bisher nicht gestellt wurde, kann sie selbst bereits ein Indiz für Erfindungshöhe sein.

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist nach Ansicht des Autors die Tendenz zu beobachten, dass ein Merkmal nur dann als durch den Stand der Technik nahegelegt angesehen wird, wenn sich aus der jeweiligen Druckschrift eine unmittelbare Motivation für den Einsatz des Merkmals zur Lösung der Erfindungsaufgabe findet. Diese Auslegung führt tendenziell zu einer unzureichenden Berücksichtigung des präsenten Fachwissens und der Erfahrung des Durchschnittsfachmanns, auch wenn dieser lediglich eine fiktive Person ist, und begünstigt die Entstehung von Trivialpatenten, die bei Vorliegen lediglich von Neuheit erteilt werden und vom Fachmann keinerlei Kreativität fordern.

c2) Vorschlag zur Effizienzsteigerung

Unter Berücksichtigung des Grundgedankens des Patentwesens, nur nicht nahe liegende Lehren, d.h. Lehren, die für den jeweiligen Fachmann nach verständiger Würdigung des Standes der Technik, Einsatz seines Wissens und seiner Erfahrung ein nicht ohne weiteres zu erwartendes Maß an Kreativität erfordern, unter ein Monopol zu stellen und den Wettbewerb nur dann einzuschränken, wenn eine diese Einschränkung rechtfertigende Sonderleistung vorliegt, sollte bei der Überprüfung der Erfindungshöhe ein realitätsnäherer Maßstab angelegt werden. Dies kann dadurch geschehen, dass der Durchschnittsfachmann, anhand dessen Fähigkeiten die Erfindungshöhe beurteilt wird, nicht in erster Linie als ein Fremdsprachen- und Linguistikgenie mit immer weniger eigenem Fachwissen oder gar Kreativität gesehen wird, sondern als ein Durchschnittsfachmann, der die Lehren der relevanten Offenbarungen unter Hinzuziehung seines eigenen durchschnittlichen Fachwissens mit einem gewissen Maß an Kreativität auswertet. Bei der Beurteilung der Erfindungshöhe spielt eine maßgebliche Rolle auch die Antwort auf die Frage, ob die objektiv mit der Erfindung gelöste Aufgabe naheliegend war.

Bei Anlegen eines strengen und realitätsnäheren Maßstabes für die Beurteilung der Erfindungshöhe würde die

Zahl der Patentanmeldungen abnehmen, würden Trivialpatente verhindert und würde die Wirtschaft von nicht vertretbaren Wettbewerbsbeschränkungen und damit verbundenen Kosten entlastet. Der Tendenz, dass große Unternehmen Patente vor allem deshalb anmelden, um in Lizenzverhandlungen die Anzahl der Anmeldungen des eigenen Patentportfolios denen des Wettbewerbers gegenüberzustellen, könnte entgegengewirkt werden.

2. Einspruchsverfahren

a) Rechtsquellen

Gegen ein erteiltes Europäisches Patent Einspruch kann gemäß Art. 99 EPÜ Einspruch erhoben werden.

Gemäß Art. 100 EPÜ kann der Einspruch darauf gestützt werden, dass

- der Gegenstand des Europäischen Patents nach Art. 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar ist,
- das Europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann, oder
- der Gegenstand des Europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (unzulässige Erweiterung).

Der Einsprechende hat eine Einspruchsgebühr zu bezahlen. Bei Rücknahme des Einspruchs kann das Verfahren von Amts wegen fortgesetzt werden.

b) Diskussion

Die Einspruchsgründe betreffen im Wesentlichen die gleichen Aspekte, die im Erteilungsverfahren geprüft werden. Das Einspruchsverfahren kann somit als eine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens verstanden werden, jedoch mit Beteiligung des oder derjenigen, die die Erteilung des Patents für unrechtmäßig halten. Wenn der Einsprechende keine neuen Druckschriften oder eine offenkundige Vorbenutzung geltend macht, wird die Rechtsauffassung des Prüfers bzw. der erteilenden Patentabteilung überprüft. Andernfalls wird die Patentwürdigkeit des Anmeldungsgegenstandes gegenüber dem neuen Stand der Technik geprüft. Daher ist es zweckmäßig, wenn das Einspruchsverfahren vor einer Institution stattfindet, die mit erfahrenen Prüfern besetzt ist, wie es bei den Einspruchsabteilungen und den Einspruchsbeschwerdekammern des EPA der Fall ist.

Wenn ein Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren ohne Nennung von weiterem Stand der Technik oder aufgrund einer oder mehrerer vom Einsprechenden genannten Druckschriften erfolgt, die auch schon im Erteilungsverfahren ermittelbar gewesen wären und somit von Amts wegen hätten ermittelt werden müssen, so beruht das auf einem durch das EPA zu vertretenden Mangel des Prüfungsverfahrens. Es ist nicht einzusehen, warum ein Einsprechender in diesem Fall bei Erfolg seines Einspruchs die entrichtete Gebühr nicht zurückbekommt, hat er doch eine Arbeit geleistet, die durch die Erteilungsbehörden hätte erledigt werden müssen und aufgrund derer die Öffentlichkeit vor ungerechtfertigten Wettbewerbseinschränkungen geschützt wird. Eine solche Rückkoppelung würde die Qualität des Prüfungs-

verfahrens voraussichtlich positiv beeinflussen. Der finanzielle Schaden, der durch die mangelhafte Prüfung entstanden ist, ist erheblich größer als die entrichtete Einspruchsgebühr. Dem Einsprechenden und dem Patentinhaber sind Anwaltskosten entstanden. Dem „kurzzeitigen“ Patentinhaber ist häufig zusätzlich ein nicht unerheblicher finanzieller Schaden dadurch entstanden, dass er im Vertrauen auf die Vollständigkeit des im Prüfungsverfahren ermittelten relevanten Standes der Technik Investitionen getätigt und Auslandsanmeldungen eingereicht hat.

c) Vorschlag zur Effizienzsteigerung

Rückzahlung der Einspruchsgebühr, wenn der Einspruch, ohne Hinzuziehung von weiterem Stand der Technik oder aufgrund von Entgegenhaltungen, die bei ordnungsgemäßer Recherche hätten gefunden werden müssen, erfolgreich ist.

3. Nichtigkeitsverfahren

a) Rechtsquellen

Gemäß Art. 138 EPÜ kann ein europäisches Patent für nichtig erklärt werden, wenn

- der Gegenstand des europäischen Patents nach Art. 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar ist,
- das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann,
- der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht,
- der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist, oder
- der Inhaber des europäischen Patents nicht Erfinder oder sein Rechtsnachfolger ist.

Das Nichtigkeitsverfahren endet mit Rücknahme der Nichtigkeitsklage.

Für eine Nichtigkeitsklage fallen Gebühren an, die sich nach dem Streitwert richten. Bei dem Streitwert wird der Wert des Patents insgesamt berücksichtigt, so dass unter Umständen erhebliche Kosten anfallen, die vom Unterlegenen zu tragen sind und dessen Finanzkraft übersteigen können.

b) Diskussion

Abgesehen von dem Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereiches wird die Rechtsbeständigkeit des Patents im Nichtigkeitsverfahren nach den selben Kriterien geprüft wie im Einspruchsverfahren. Der zusätzliche Nichtigkeitsgrund „unzulässige Erweiterung des Schutzbereiches“ ist ähnlich dem Einspruchsgrund „unzulässige Erweiterung des Anmeldungsgegenstandes“.

Substantiell ist das Nichtigkeitsverfahren somit nichts anderes als ein außerhalb der Einspruchsfrist durchgeführtes Einspruchsverfahren. Die Zulässigkeit des Angriffs auf ein Patent nach Ablauf der Einspruchsfrist ist aus vielerlei Gründen zweckmäßig. Ein Dritter kann auf ein Patent erst im Laufe von dessen Schutzdauer

aufmerksam werden oder davon betroffen sein, weil sich sein Unternehmen beispielsweise zum Zeitpunkt der Patenterteilung oder des Ablaufes der Einspruchsfrist noch nicht mit dessen Gegenstand beschäftigt. Wenn der Dritte dann Stand der Technik findet, der der Rechtsbeständigkeit des Patents entgegensteht, ist dessen Widerruf gerechtfertigt, denn es wurde keine eines Sonderschutzes würdige Leistung erbracht und die Handlungsfreiheit nicht nur des Nichtigkeitsklägers sondern auch der Öffentlichkeit ist zu Unrecht eingeschränkt.

Bei der Nichtigkeitsklage bzw. bei dem hier vorgeschlagenen unbefristeten Einspruch handelt es sich um nichts anderes als die Fortsetzung oder Überprüfung eines Verwaltungsverfahrens, nämlich eines Patentprüfungsverfahrens. Es ist nicht einzusehen, warum der Nichtigkeitskläger (Einsprechender), der sich und die Öffentlichkeit vor ungerechtfertigten Ansprüchen des Patentinhabers schützt, ein Risiko auf sich nehmen muss, das von dem Wert abhängt, den das Patent insgesamt auch durch dessen Nutzung durch Dritte hat. Das berechnete Interesse des Nichtigkeitsklägers liegt im Schutz des eigenen Unternehmens und nicht im Schutz von Dritten. Weiter ist nicht einzusehen, warum der Patentinhaber durch einen Nichtigkeitskläger mit einem u. U. sehr hohen Kostenrisiko belastet wird. Der Patentinhaber hat für die Prüfung seiner Erfindung und Erteilung des Patents bezahlt und sollte deshalb im Gegensatz zu einem ungeprüften Schutzrecht grundsätzlich von dessen Rechtsbeständigkeit ausgehen können.

c) Vorschläge zur Effizienzsteigerung

1. Im Hinblick auf die Gleichartigkeit des Nichtigkeitsverfahrens mit dem Einspruchsverfahren, in dem ebenfalls über den Bestand eines erteilten Patents entschieden wird, ist nicht einzusehen, warum das Nichtigkeitsverfahren in einem komplexen und teuren, gesondert geregelten Verfahren vor einem gesonderten Gericht stattfindet und nicht ebenso wie das Einspruchsverfahren erstinstanzlich vor einer Einspruchsabteilung des EPA und zweitinstanzlich vor einer Beschwerdekammer des EPA. Der Entfall eines gesonderten Nichtigkeitsverfahrens und seine Umbenennung in Einspruchsverfahren, für das dann keine Einspruchsfrist mehr bestünde, und seine Verlagerung an das EPA würde zu größerer Rechtssicherheit, Vermeidung von Doppelarbeit und erheblichen Kostensenkungen führen. Die mit einer Verlagerung der bisherigen Nichtigkeitsverfahren auf das EPA verbundene zusätzliche Arbeitsbelastung des EPA kann im Hinblick auf die im Vergleich zu den Einspruchsverfahren geringe Zahl der bisherigen Nichtigkeitsverfahren durch Schaffung nur weniger zusätzlicher Kammern ausgeglichen werden.

Regionale Zuständigkeitsfragen würden bei der vorgeschlagenen Verlagerung gar nicht aufkommen.

Sollte es aus grundsätzlichen rechtspolitischen Erwägungen als zweckmäßig erachtet werden, dass Entscheidungen des EPA von einem unabhängigen Gericht überprüft werden – die bisherige qualifizierte Tätigkeit der

Beschwerdekammern des EPA gibt dazu nach Auffassung des Autors keine Veranlassung – so könnten Beschwerden gegen Entscheidungen des EPA vor der Zentralkammer des einheitlichen Patentgerichts verhandelt werden. Dort wären Beschwerdesenate einzurichten, die den bisherigen Beschwerdekammern des EPA entsprechen und mit entsprechend ausgebildeten, mit der Prüfung von Patentanmeldungen und Einsprüchen gegen deren Erteilung vertrauten Richtern zu besetzen wären.

2. Bezüglich der vom Einsprechenden zu entrichtenden Einspruchsgebühr scheint es zweckmäßig, die Höhe dieser Gebühr mit zunehmendem Abstand vom Patenterteilungsdatum ansteigen zu lassen, indem beispielsweise eine Grundgebühr zuzüglich der bis zur Einlegung des Einspruchs angefallenen kumulierten Jahresgebühren zu entrichten ist. Damit wird erreicht, dass die Rechtmäßigkeit des Patents möglichst früh überprüft wird.

Bezüglich der Kostenerstattung gilt ähnliches wie unter 2.c) weiter oben zum Einspruchsverfahren ausgeführt.

3. Es ist nicht einzusehen, warum im Interesse der Öffentlichkeit ein Nichtigkeitsverfahren in dem Fall, dass neuheitsschädlicher oder der Erfindungshöhe offensichtlich entgegenstehender Stand der Technik auftaucht, nicht von Amts wegen fortgesetzt wird.

4. Verletzungsverfahren

a) Rechtsquellen

Gemäß Art. 14f des EPGÜ verleiht ein Patent seinem Erfinder das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

- ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
- ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden, oder, falls der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, es zur Anwendung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen das Patent Wirkung hat, anzubieten;
- ein durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Art. 14g EPGÜ regelt das Recht auf Unterbindung der mittelbaren Benutzung der Erfindung.

Nach Art. 69 EPÜ wird der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnung sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

Protokoll über die Auslegung Art. 69 EPÜ:

Artikel 1

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem

genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnung als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Artikel 2

Bei der Bestimmung des Schutzbereiches des europäischen Patents ist solchen Elemente gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind. Ein Mittel ist in der Regel als Äquivalent anzusehen, wenn es für einen Fachmann naheliegt, dass die Benutzung dieses Mittels im Wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führt wie das im Patentanspruch genannte Mittel.

Artikel 3 Frühere Angaben

Bei der Bestimmung des Schutzbereiches ist solchen Angaben gebührend Rechnung zu tragen, die der Anmelder oder Patentinhaber in der europäischen Patentanmeldung oder im europäischen Patent oder in der Erteilung oder die Gültigkeit des europäischen Patents betreffenden Verfahren gemacht hat und die den Schutzbereich eindeutig beschränken, insbesondere wenn die Beschränkung im Hinblick auf entgegengehaltenen Stand der Technik vorgenommen wurde.

b) Diskussion

b1) Schutzbereich

Ein interessanter Aspekt betreffend den Schutzbereich ergibt sich aus Folgendem:

Durch die Berücksichtigung älterer Rechte sollte nach Art. 4(3) des Straßburger Übereinkommens (s. Schulte, PatG, 8. Auflage, §3, Rdz. 68) verhindert werden, dass etwas patentiert wird, was bereits Gegenstand eines anderen Patents ist oder werden könnte. Dies wurde bis zum 01.01.78 durch das Verbot der Doppelpatentierung in §4(2)PatGaF erreicht. Die Identität beider Rechte wurde anhand der Ansprüche geprüft, wobei der gesamte mögliche Schutzbereich zu berücksichtigen war. Artikel 54(3)EPÜ geht nicht mehr lediglich vom Verbot der Doppelpatentierung aus, sondern nimmt von der Erteilung eines Patents alles aus, was ein Anmelder bereits früher offenbart hat.

Somit darf der Schutzbereich eines jüngeren Patents nicht mit dem überlappen, was in einer älteren, nicht vorveröffentlichten Anmeldung offenbart ist. Um Neuheit eines jüngeren Patents gegenüber einem älteren Recht herzustellen, ist somit erforderlich, dass der Schutzbereich des jüngeren Patents nicht nur außerhalb des Schutzbereiches des älteren Rechts liegt (andernfalls läge eine Doppelpatentierung vor), sondern außerhalb des gesamten Offenbarungsgehalts der älteren, nicht

vorveröffentlichten Druckschrift. Wäre dieser Offenbarungsgehalt kleiner als der Schutzbereich, so hätte das zur Folge, dass in einer jüngeren Anmeldung etwas geschützt werden könnte, weil nicht neuheitsschädlich im älteren Recht offenbart, was im Schutzbereich des älteren Rechts liegt. Es wäre also eine Doppelpatentierung möglich. Diese zu verhindern ist aber weiterhin ein Zweck auch der gültigen Gesetzgebung, die zusätzlich verhindern will, dass der Anmelder einer jüngeren Anmeldung Schutz für etwas erhält, was in dem älteren Recht nicht beansprucht, aber offenbart ist.

Die Problematik kann dadurch gelöst werden, dass sich der Schutzbereich eines Patentanspruchs mit dem deckt, was durch ihn unter Hinzuziehung der Beschreibung offenbart ist. Hier scheint eine Anlehnung an die Definition des EPA, dass nur das neuheitsschädlich ist, was klar und eindeutig offenbart ist, zu eng. Geeigneter scheint die Definition des BGH, nach der zur Offenbarung alles gehört, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen für die Ausführung der Lehre selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ist, und ferner solche Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtender Lektüre ohne Weiteres erschließen, so dass er sie in Gedanken gleich mitliest (BGH, GRUR 95, 330,332 – Elektrische Steckverbindung).

Die vorgenannte Definition des Schutzbereiches wird den Artikeln 1 und 2 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ dadurch gerecht, dass sie in die Offenbarung auch solche Abwandlungen einschließt, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtender Lektüre ohne Weiteres erschließen, so dass er sie in Gedanken gleich mitliest. Diese Abwandlungen sind insbesondere die für den Fachmann nahe liegenden Äquivalente der im Patentanspruch genannten Mittel, deren Einsatz im Wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führt wie die im Patentanspruch genannten Mittel.

Mit der vorgenannten Definition des Schutzbereiches wird ein praktikabler Ausgleich zwischen den Interessen des Anmelders und der Öffentlichkeit erzielt. Der Anmelder, der für die Formulierung der Patentansprüche verantwortlich ist, hat diese so zu formulieren, dass seine Erfindung, mit der er den Stand der Technik bereichert hat, klar, verständlich und möglichst umfassend zum Ausdruck kommt. Wegen der „Begrenztheit“ der Worte der Sprache ist der Schutzzumfang dabei nicht auf deren Wortlaut beschränkt, sondern ist durch den Wortsinn gegeben, der die Äquivalente zu den im Wortlaut genannten Mitteln einschließt. Die Öffentlichkeit, d.h. insbesondere jeder auf dem technischen Gebiet der Erfindung tätige Fachmann, muss in der Lage sein, auf einfache Weise und mit einem hohen Maß an Rechtssicherheit zu beurteilen, ob er durch die Patentansprüche berührt ist. Wenn der Patentinhaber es versäumt,

Ansprüche zu formulieren, die das funktionale Zusammenwirken von Elementen oder ganzen Elementgruppen für die Erreichung des Erfindungszweckes kennzeichnen, sondern nur die Merkmale einer speziellen Ausführungsform, bei deren Studium sich dem Fachmann die Tragweite der Erfindung nicht zwanglos erschließt, so muss der Anmelder sich das entgegenhalten lassen. Der Fachmann wird nämlich als naheliegend und gleich mitlesend regelmäßig nur die Ausführungsformen sehen, bei denen die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs durch im Sinne der Lösung der Erfindungsaufgabe offensichtlich gleichwirkende Merkmale ersetzt sind.

b2) Ähnlichkeit zwischen den im Erteilungsverfahren und Verletzungsverfahren zu entscheidenden Fragestellungen

Im Laufe des Erteilungsverfahrens, das ggf. zwei Instanzen eines Einspruchsverfahrens durchläuft, haben sich die Spruchkörper intensiv mit der Neuheit und Erfindungshöhe des jüngeren Patents gegenüber der Offenbarung von älteren Druckschriften oder öffentlichen Vorbenutzungen auseinandergesetzt. Dabei wurde die Offenbarung älterer Rechte nur bei der Neuheitsprüfung berücksichtigt.

Im Verletzungsverfahren ist im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen unter b1) zu überprüfen, ob der Verletzungsgegenstand innerhalb der Offenbarung des vermeintlich verletzten Patentanspruchs liegt. Dabei sind, wie weiter oben ausgeführt, die Grenzen der Offenbarung des vermeintlich verletzten Patentanspruchs, d.h. dessen Lehre, durch das gegeben, was der Fachmann dem Patentanspruch unter Hinzuziehung der Beschreibung entnimmt. Dabei wird der Fachmann das in Erwägung ziehen, was sich ihm durch die beanspruchten Merkmale und deren Zusammenwirken sowie durch Ersatz der Merkmale durch im Sinne der Lösung der Erfindungsaufgabe offensichtlich gleichwirkende Merkmale erschließt.

Damit werden im Verletzungsverfahren Fragestellungen geprüft, wie sie auch im Erteilungsverfahren geprüft werden; der Unterschied liegt lediglich darin, dass im Erteilungsverfahren geprüft wird, ob alle Merkmale des Anmeldungsgegenstandes in einem Dokument des Standes der Technik oder einer Vorbenutzung offenbart sind, im Verletzungsverfahren jedoch geprüft wird, ob der vermeintliche Verletzungsgegenstand alle Merkmale des vermeintlich verletzten Patentanspruchs aufweist. Im Erteilungsverfahren wird somit die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes gegenüber den älteren Druckschriften oder Vorbenutzungen geprüft. Im Verletzungsverfahren wird „die Neuheit des Gegenstandes der Offenbarung des möglicherweise verletzten Patentanspruchs gegenüber dem vermeintlichen Verletzungsgegenstand geprüft.“ Dabei hat das Ergebnis des Erteilungsverfahrens, nämlich in erster Linie die Patentansprüche, aber auch die im Laufe des Erteilungsverfahrens formulierte Aufgabe der Erfindung und deren Lösung hinsichtlich der Bestimmung von offensichtlich

gleichwirkenden Merkmalen maßgeblichen Einfluss auf den Schutzzumfang, d. h. das Verletzungsverfahren.

Aufgrund der vorstehend erläuterten Sachverhalte scheint es zweckmäßig, wenn die Spruchkörper, die über die Verletzung eines Patents entscheiden, die gleichen sind wie diejenigen, die über dessen Erteilung oder Rechtsbeständigkeit entscheiden, oder zumindest mit Mitgliedern besetzt sind, die über Erfahrung im Patentprüfungsverfahren und Einspruchsverfahren verfügen. Der Wert eines Patentanspruchs liegt in dem durch ihn verliehenen Ausschließungsrecht, das bereits bei der Patenterteilung berücksichtigt werden sollte.

b3) Unterschiedliche Aspekte von Patentansprüchen im Erteilungsverfahren und Verletzungsverfahren

Ein Zusammenführen der oder zumindest eine große Nähe zwischen den Spruchkammern, die über die Erteilung und die Verletzung eines Patents entscheiden, ist auch aus folgenden Gründen zweckmäßig:

Im Erteilungsverfahren wird immer wieder versucht, zur Schaffung einer vermeintlich klaren Lehre im Patentanspruch möglichst nur konstruktiv gegenständliche Merkmale zuzulassen. Mit Konsequenzen auf den Schutzzumfang muss sich der erteilende Spruchkörper nicht auseinandersetzen und wird damit auch nicht konfrontiert. Im Verletzungsverfahren wird der Schutzzumfang eines Patentanspruchs vom Verletzungsrichter durch funktionale Auslegung ermittelt. Diese Diskrepanz kann dadurch beseitigt oder zumindest abgemildert werden, dass die das Patent erteilenden Spruchkammern im Hinblick auf den späteren Schutzzumfang bereits bei der Erteilung funktionale Merkmale, soweit diese offenbart sind, zulassen. Bei nicht mit dem Erteilungsverfahren befassten, nicht technisch geschulten Verletzungsrichtern besteht die Gefahr, dass ein Patentanspruch, insbesondere ein auf vorwiegend gegenständlich konstruktive Merkmale gerichteter Anspruch, funktional so breit ausgelegt wird, dass sich die ihm vom Gericht zugebilligte Lehre für einen Durchschnittsfachmann nach Studium des Patentanspruchs und Hinzuziehung der Beschreibung nicht ohne Weiteres erschließt. Die Rechtssicherheit für Dritte ist dann gegenüber dem Interesse des Anmelders unverhältnismäßig in den Hintergrund getreten.

Die Fassung des Patentanspruchs, aus dem unter Hinzuziehung der Beschreibung der Schutzzumfang ermittelt wird, liegt in der Verantwortung des Anmelders. Wo mehrere konstruktiv-gegenständliche Mittel eingesetzt werden können, sind diese durch einen abstrakten Sammelbegriff oder ihre Funktion zu benennen. Der von dem Schutzbereich des Patents möglicherweise betroffene Dritte muss in der Lage sein, den Umfang der Lehre der Patentanspruchs durch bloßes Durchlesen unter Hinzuziehung der Beschreibung unter Hinzuziehung seines Fachwissens sicher zu ermitteln, ohne langwierige Gutachten von Dritten einzuholen. Dabei wird er jedem einzelnen Merkmal funktional im Sinne der Aufgabe der Erfindung gleichwirkende Merkmale zuordnen. Wenn einzelne Merkmale einschließlich der funktional gleichwirkenden Merkmale vollständig

fehlen, muss der betroffene Dritte sicher sein, dass er sich außerhalb des Schutzzumfangs befindet. Eine Balance zwischen dem Interesse des Anmelders und dessen Verantwortlichkeit für die Anspruchsfassung und dem Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicherheit ist anders nicht zu erreichen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Recht seine dienende Funktion verliert und zum Selbstzweck wird.

Die vorstehend genannten Probleme könnten erheblich vermindert werden, wenn über Patentverletzungen Spruchkammern mit Mitgliedern entscheiden, die auch mit Patenterteilungen befasst sind oder waren.

b4) Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs bei Nichtigkeitswiderklage

Das derzeitige deutsche System der Bindung des Verletzungsrichters an das Patent in der erteilten Fassung und der Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit beim BpatG hat den Nachteil sehr langer Verfahrensdauern oder eines mit Unsicherheiten verbundenen Verletzungsurteils mit allen nachteiligen Folgen für den Patentinhaber oder Verletzer. Ein System, bei dem der Verletzungsrichter auch über die Rechtsbeständigkeit entscheidet, hat den Nachteil, dass die Rechtsbeständigkeit von einer Spruchkammer beurteilt wird, die mit der Erteilung nicht befasst war. Entsprechend groß ist die Rechtsunsicherheit.

Abhilfe kann geschaffen werden, indem insbesondere auch unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen zu 4.b2), 4.b3) und weiter oben zu 3.c), über die Rechtsbeständigkeit und die Verletzung vom EPA und dessen gerichtsähnlichen unabhängigen Beschwerdesenaten entschieden wird. Die Entscheidung über Neuheit, Erfindungshöhe, Schutzzumfang und Verletzung ist vorwiegend technischer Natur und setzt Erfahrungen in einer Denkweise voraus, wie sie dem Durchschnittsfachmann zugesprochen wird.

Wenn eine Verletzung festgestellt wurde, liegen die dann zu beantwortenden Fragen wie Unterlassungsanspruch, Auskunftsanspruch, Schadensersatz usw. vorwiegend auf zivilrechtlichem Gebiet und sind kaum von technischen Fragestellungen betroffen.

Somit erscheint es zweckmäßig, über primär technische Problemstellungen primär technisch geschulte Prüfer bzw. Richter entscheiden zu lassen, und über sich aus einer festgestellten Schutzrechtsverletzung ergebende Konsequenzen juristisch geschulte Personen entscheiden zu lassen.

c) Vorschläge zur Effizienzsteigerung

c1) Beschränkung des Schutzbereiches eines Patentanspruchs auf das, was durch ihn offenbart ist. Dabei gehört zur Offenbarung alles, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen für die Ausführung der Lehre selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ist, und ferner solche Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn ach-

tender Lektüre ohne weiteres erschließen, so dass er sie in Gedanken gleich mitliest. Somit umfasst der Schutzzumfang eines Patentanspruchs nur diejenigen Gegenstände (Produkte, Verfahren und Verwendungen), bei denen alle Merkmale des jeweiligen Patentanspruchs vorhanden oder durch funktional gleichwirkende Merkmale ersetzt sind. Sobald ein Merkmal fehlt oder nicht durch eine gleichwirkendes Merkmal ersetzt ist, liegt der entsprechende Gegenstand außerhalb des Schutzbereiches.

c2) Durchführung des Verletzungsverfahrens als zweigeteiltes Verfahren, einem Verletzungsfeststellungsverfahren, in dem über das Vorliegen einer Verletzung entschieden wird, und einem Verletzungsfolgeverfahren, in dem über sich aus der Verletzung ergebende Ansprüche des Verletzten entschieden wird.

Das Verletzungsfeststellungsverfahren findet vor Spruchkammern statt, die vorwiegend mit technisch geschulten Personen besetzt sind, die über Erfahrungen im Erteilungsverfahren und im Einspruchsverfahren verfügen. Erstinstanzlich findet das Verfahren vor Verletzungsabteilungen des EPA statt, die wie die Einspruchsabteilungen besetzt sind oder ein zusätzliches technisches Mitglied haben können. Zweitinstanzlich findet das Verfahren vor Beschwerdesenaten des EPA, oder, falls aus grundsätzlichen juristischen Erwägungen heraus als zweckmäßig erachtet, vor Senaten/Kammern des einheitlichen Patentgerichts statt.

Das Verletzungsfolgeverfahren findet vor dem einheitlichen Gericht mit juristisch geschulten Richtern statt.

Anträge auf einstweilige Maßnahmen, wie einstweilige Verfügungen, Beweissicherungen usw. werden wegen der Eilbedürftigkeit von gemischten Kammern bzw. Senaten des einheitlichen Patentgerichts entschieden, die mit Mitgliedern der für das Verletzungsfeststellungsverfahren zuständigen Kammern bzw. Senaten und juristischen Mitgliedern besetzt sind, die mit Verletzungsfolgeverfahren befasst sind.

Der Verletzungskläger hat seine Klage beim einheitlichen Gericht mit Zahlung einer streitwertabhängigen Gebühr einzureichen. Der Streitwert richtet sich nach dem Wert, den die Klage für den Kläger hat. Der Unterlegene hat die Gebühr und die Kosten des gegnerischen Anwalts zu tragen.

c3) Durchführung des Verletzungsverfahrens mit Einspruch (bisher Nichtigkeitswiderklage) des Verletzungsbeklagten gegen das Patent als zweigeteiltes Verfahren ähnlich c2)

Erstinstanzlich wird von der Verletzungsabteilung des EPA, zweitinstanzlich von einem Beschwerdesenat des EPA, oder, falls aus rechtssystematischen Gründen als notwendig erachtet, von einem entsprechenden Senat/Kammer des einheitlichen Patentgerichts über die Rechtsbeständigkeit und die Verletzung entschieden.

In einem Verletzungsfolgeverfahren wird von dem einheitlichen Patentgericht über die dem Patentinhaber zustehenden Ansprüche entschieden.

Kosten für den Verletzungskläger wie vorstehend unter 4.c)1. Kosten für den Einsprechenden wie weiter oben unter 3.c)2.

c4) negative Feststellungsklage

Das Verfahren wird ähnlich wie das unter c2) skizzierte Verletzungsverfahren durchgeführt, jedoch ohne Verletzungsfolgeverfahren.

III. Zusammenfassung:

Die Effizienz – Absenkung der Kosten, Verkürzung der Verfahrensdauern und Erhöhung der Rechtssicherheit (Vorhersehbarkeit) – des Patentrechtssystems kann durch folgende Maßnahmen erheblich gesteigert werden:

1. (Neuheitsschädliche) Offenbarung

Die Offenbarung umfasst alles, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen für die Ausführung der Lehre selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ist, und ferner solche Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift für den Fachmann derart naheliegen, dass sie sich bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtender Lektüre ohne weiteres erschließen, so dass er sie in Gedanken gleich mitliest (GRUR 95,330,332, Elektrische Steckverbindung)

2. Schutzzumfang

Zum Schutzzumfang eines Patentanspruchs gehört alles, was durch den Patentanspruch unter Hinzuziehung der Beschreibung offenbart ist. Somit weist ein Gegenstand (Produkt, Verfahren, Verwendung), der einen Patentanspruch verletzt, alle Merkmale des Patentanspruchs auf, wobei die Merkmale durch solche Merkmale ersetzt sein können, die im Sinne der Erfindungsaufgabe funktional gleich wirken und für den Fachmann aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift derart nahe liegen, dass sie sich bei aufmerksamer, weniger auf die Worte als ihren erkennbaren Sinn achtender Lektüre ohne Weiteres erschließen, so dass er sie in Gedanken gleich mitliest.

3. Verfahrensänderungen

a) Ersatz des Nichtigkeitsverfahren durch ein unbefristetes Einspruchsverfahren mit Rückzahlung der Einspruchsgebühr in besonderen Fällen

Wegen der annähernden Gleichheit von Nichtigkeits- und Einspruchsgründen wird die Befristung des Einspruchsverfahrens aufgehoben und das Nichtigkeitsverfahren durch das unbefristete Einspruchsverfahren ersetzt. Die Einspruchsgebühr steigt mit zunehmendem Abstand zwischen dem Tag der Patenterteilung und dem Tag der Einlegung des Einspruchs. Die Einspruchsgebühr wird an den Einsprechenden zurückerstattet, wenn ein ohne Nennung von weiterem Stand der Technik lediglich auf mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische

Tätigkeit gestützter Einspruch oder ein auf neue Patentliteratur, die bezüglich des technischen Gebietes ähnlich klassifiziert ist wie der Gegenstand des angegriffenen Patents, gestützter Einspruch erfolgreich ist.

b) Durchführung des Verletzungsverfahrens als zweigeteiltes Verfahren, nämlich ein Verletzungsfeststellverfahren zur Feststellung der Patentverletzung und ein Verletzungsfolgeverfahren zur Feststellung der dem Verletzten zustehenden Ansprüche

Bei der Feststellung einer Patentverletzung handelt es sich vorwiegend um technischen Sachverstand erfordernde Fragestellungen, die Ähnlichkeit mit Fragestellungen haben, die im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren zu beantworten sind. Das Verletzungsfolgeverfahren betrifft vorwiegend zivilrechtliche Fragestellungen, die vorwiegend juristischen Sachverstand erfordern.

c) Durchführung des Verletzungsverfahrens mit Einspruch (bisher Nichtigkeitswiderklage) als zweigeteiltes Verfahren, nämlich ein Verletzungsfeststellverfahren zur Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Patents und Verletzung des rechtsbeständigen Patents und ein Verletzungsfolgeverfahren zur Feststellung der dem Verletzten zustehenden Ansprüche

Bei der Feststellung der Rechtsbeständigkeit eines Patents und seiner Verletzung handelt es sich vorwiegend um technischen Sachverstand erfordernde Fragestellungen, die Ähnlichkeit mit Fragestellungen haben, die im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren zu beantworten sind. Das Verletzungsfolgeverfahren betrifft vorwiegend zivilrechtliche Fragestellungen, die vorwiegend juristischen Sachverstand erfordern.

4. Verfahrenszuständigkeiten und Besonderheiten

Für die Entscheidung über Einsprüche und den die Feststellung der Verletzung betreffenden Teil einer Verletzungsklage sind Spruchkörper mit Mitgliedern zuständig, die über Erfahrungen im Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren verfügen.

einzulegen bei EPA;

Zahlung einer mit zunehmendem Abstand zwischen Erteilung und Einlegung des Einspruchs abhängigen Einspruchsgebühr;

Zuständigkeit:

erstinstanzlich: Einspruchsabteilung des EPA

zweitinstanzlich: Beschwerdekammer des EPA (bzw., falls aus rechtssystematischen Gründen zweckmäßig, entsprechender Senat/Kammer bei einheitlichem Patentgericht);

Rückerstattung der Einspruchsgebühr an den erfolgreichen Einsprechenden, wenn kein neuer Stand der Technik genannt oder neue Patentliteratur, die bezüglich des technischen Gebietes ähnlich klassifiziert ist wie das angegriffene Patent.

b) Verletzungsverfahren

Klage einzureichen bei einheitlichem Patentgericht;

Zahlung einer Gerichtgebühr, die vom Streitwert (Wert der Klage für den Kläger) abhängt;

Zuständigkeit für den die Verletzung betreffenden Teil der Klage (Verletzungsfeststellverfahren):

erstinstanzlich: Verletzungsabteilung des EPA (z. B. um ein weiteres technisches Mitglied erweiterte Einspruchsabteilung)

zweitinstanzlich: Beschwerdekammer des EPA (bzw., falls aus rechtssystematischen Gründen zweckmäßig, entsprechender Senat/Kammer bei einheitlichem Patentgericht);

Zuständigkeit für das bei Feststellung einer Verletzung erfolgende Verletzungsfolgeverfahren:

erstinstanzlich und zweitinstanzlich: einheitliches Patentgericht.

Der Unterlegene hat die Gerichtsgebühren und die erstattungsfähigen Anwaltskosten des Gegners zu tragen.

Anträge auf einstweilige Verfügung, Beweissicherung usw. werden von gemischten Kammern/Senaten des einheitlichen Patentgerichts entschieden.

c) Verletzungsverfahren mit Einspruch (bisher Nichtigkeitswiderklage)

Klage einzureichen bei einheitlichem Patentgericht:

Zahlung einer Einspruchsgebühr wie vorstehend a)

Zahlung einer Gerichtgebühr wie vorstehend b)

Zuständigkeit für den den Einspruch und die Verletzung betreffenden Teil der Klage (Verletzungsfeststellverfahren):

erstinstanzlich: Verletzungsabteilung des EPA (z. B. um ein weiteres technisches Mitglied erweiterte Einspruchsabteilung)

zweitinstanzlich: Beschwerdesenat des EPA (bzw., falls aus rechtssystematischen Gründen zweckmäßig, entsprechender Senat/Kammer bei einheitlichem Patentgericht);

Zuständigkeit für das bei Feststellung einer Verletzung erfolgende Verletzungsfolgeverfahren:

erstinstanzlich und zweitinstanzlich: einheitliches Patentgericht

Kostenerstattungen wie vorstehend unter a) und b).

d) negative Feststellungsklage

Das Verfahren läuft wie das unter b) skizzierte Verletzungsverfahren, jedoch ohne Verletzungsfolgeverfahren, ab.

5. Sonstiges

Bei Weiterbestehen rein nationaler Patente in der EU kann die vorgenannte Systematik auf die nationalen Patentämter und Gerichte übertragen werden.

Als Vision ist ein weltweites Patentrechtssystem vorstellbar, bei dem Patente entsprechend dem PCT mit zur endgültigen Prüfung ausgebauter vorläufiger Prüfung erteilt werden und bei den teilnehmenden internationalen Behörden, die für Regionen zuständig sind, erstinstanzliche Abteilungen sowie zweitinstanzliche Kam-

mern geschaffen werden, die für die jeweiligen Verfahren analog dem EPA, wie oben ausgeführt, zuständig sind. Über dem Verletzten nach Feststellung einer

Patentverletzung zustehende Ansprüche entscheiden dem einheitlichen Patentgericht entsprechende nationale bzw. regionale Gerichte.

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

Disziplinarrat (epi)	Disciplinary Committee (epi)	Commission de Discipline (epi)
AL – NIKA Melina AT – POTH Wolfgang BE – DEBLED Thierry BG – PAKIDANSKA Ivanka Slavcheva CH – REUTELER Raymond CY – ROUSOUNIDOU Vasiliki CZ – FISCHER Michael DE – FRÖHLING Werner DK – HØIBERG Susanne EE – KAHU Sirje ES – STIEBE Lars Magnus FI – WESTERHOLM Christian	FR – ROUGEMONT Bernard GB – NORRIS Timothy Sweyn GR – TSIMIKALIS Athanasios HR – KORPER ŽEMVA Dina HU – MARKÓ József IE – SMYTH Shane IS – HARDARSON Gunnar Örn IT – MURACA Bruno LI – to be decided LT – GERASIMOVIC Jelena LU – KIHN Pierre LV – ŠMĪDEBERGA Ināra MC – AUGARDE Eric	MK – DAMJANSKI Vanco MT – SANSONE Luigi A. NL – HOOVELD Arjen NO – THORVALDSEN Knut PL – ROGOZIŃSKA Alicja PT – DIAS MACHADO António J. RO – TULUCA Doina RS – BOGDANOVIC Dejan SE – KARLSTRÖM Lennart SI – REDENŠEK Vladimira SK – BAĐUROVÁ Katarína SM – MARTINI Riccardo TR – YURTSEVEN Tuna
Disziplinarausschuss (EPA/epi) epi-Mitglieder	Disciplinary Board (EPO/epi) epi Members	Conseil de discipline (OEB/epi) Membres de l'epi
BE – LEHERTE Georges	DE – DABRINGHAUS Walter GB – BOFF James	FR – QUANTIN Bruno
Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (EPA/epi) epi-Mitglieder	Disciplinary Board of Appeal (EPO/epi) epi Members	Chambre de recours en matière disciplinaire (OEB/epi) Membres de l'epi
DE – LENZ Nanno DK – CHRISTIANSEN Ejvind	ES – MOLINÉ Pedro Sugrañes FR – GENDRAUD Pierre GB – HALLYBONE Huw George	GB – JOHNSON Terry NL – VAN WEZENBEEK Bart
Ausschuss für epi-Finzen	epi Finances Committee	Commission des Finances de l'epi
BE – QUINTELIER Claude CH – BRAUN André DE – MAIKOWSKI Michael	FR – LAGET Jean-Loup IT – TAGLIAFICO Giulia LU – BEISSEL Jean	PL – MALEWSKA Ewa RO – TULUCA Doina SM – TIBURZI Andrea
Geschäftsordnungsausschuss Ordentliche Mitglieder	By-Laws Committee Full Members	Commission du Règlement intérieur Membres titulaires
DE – THESEN Michael	FR – MOUTARD Pascal GB – JOHNSON Terry	IT – GERLI Paolo MC – SCHMALZ Günther
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
AT – FORSTHUBER Martin	BE – LEYDER Francis DE – SPEISER Dieter	FR – LE VAGUERÈSE Sylvain
Ausschuss für Standesregeln Ordentliche Mitglieder	Professional Conduct Committee Full Members	Commission de Conduite professionnelle Membres titulaires
AL – SHOMO Vjollca AT – PEHAM Alois BE – VAN DEN BOECK, Wim BG – KOSSEVA Radislava Andreeva CH – RÜEDI Regula CZ – MUSIL Dobroslav DE – GEITZ Holger DK – RØRBØL Leif EE – OSTRAT Jaak ES – ELOSEGUI DE LA PEÑA Iñigo FI – KUPIAINEN Juhani FR – DELORME Nicolas	GB – NORRIS Tim HR – BIJELIĆ Aleksandar HU – LANTOS Mihály IE – LUCEY Michael IS – JÓNSSON Thorlákur IT – CHECCACCI Giorgio LI – WILDI Roland LT – BANAITIENE Vitalija LU – KIHN Henri LV – SMIRNOV Alexander MC – HAUTIER Nicolas MK – KJOSESKA Marija	MT – CAMILLERI Antoine NL – BOTTEMA Hans NO – FLUGE Per PL – HUDY Ludwik PT – BESSA MONTEIRO Cesar RO – PETREA Dana Maria SE – LINDGREN Anders SI – MARN Jure SK – ČECHVALOVÁ Dagmar SM – BERGAMINI Silvio TR – ARKAN Selda
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
AT – FOX Tobias BE – VANHALST Koen BG – NEYKOV Neyko Hristov CH – MAUÉ Paul-Georg CZ – ZAK Vítězslav DE – KASSECKERT Rainer FI – SAHLIN Jonna FR – TARAVELLA Brigitte	GB – POWELL Tim HR – DLAČIĆ Albina IE – O'NEILL Brian IS – FRIDRIKSSON Einar Karl IT – MARIETTI Andrea LT – DRAUGELIENE Virginia LV – FORTUNA Larisa NL – PETERS John	NO – SELMER Lorentz PL – KREKORA Magdalena PT – GARCIA João Luis RO – BUCSA Gheorghe SE – SJÖGREN-PAULSSON Stina SI – GOLMAJER ZIMA Marjana SM – MERIGHI Fabio Marcello

Ausschuss für Europäische Patent-Praxis		European Patent Practice Committee		Commission pour la Pratique du brevet européen	
AL – NIKA Vladimir		FI – WECKMAN Arja		MC – HAUTIER Nicolas	
AL – HOXHA Ditika		FR – CALLON DE LAMARCK Jean-Robert		MC – FLEUCHAUS Michael	
AT – VÖGELE Andreas		FR – LE VAGUERÈSE Sylvain		MK – ILIEVSKI Bogoljub	
AT – KOVAC Werner		GB – MERCER Chris		MK – KJOSESKA Marija	
BE – LEYDER Francis		GB – BOFF Jim		MT	
BE – COULON Ludivine		GR – SAMUELIDES Emmanuel		NL – AALBERS Arnt	
BG – BENATOV Samuil Gabriel		HR – HADŽIJA Tomislav		NL – JORRITSMA Ruurd	
BG – VARBANOVA SHENTOVA Violeta		HR – TURKALJ Gordana		NO – REKDAL Kristine	
CH – WILMING Martin		HU – LENGYEL Zsolt		NO – THORVALDSEN Knut	
CH – MAUÉ Paul-Georg		HU – SZENTPÉTERI Zsolt		PL – LEWICKA Katarzyna	
CY – THEODOULOU Christos A.		IE – MCCARTHY Denis		PL – BURY Marek	
CZ – JIROTKOVA Ivana		IE – BOYCE Conor		PT – ALVES MOREIRA Pedro	
CZ – BUCEK Roman		IS – FRIDRIKSSON Einar Karl		PT – MAGNO Fernando	
DE – VOGELSANG-WENKE Heike		IS – MARLIN Dana		RO – NICOLAESCU Daniella Olga	
DE – VÖLGER Silke		IT – MACCHETTA Francesco		RO – TULUCA Doina	
DK – CARLSSON Eva		IT – MODIANO Micaela		RS – PLAVSA Uros	
DK – PEDERSEN Søren Skovgaard		LI – GYAJA Christoph		SE – CARLSSON Fredrik	
EE – TOOME Jürgen		LI – KEIL Andreas		SE – BLIDEFALK Jenny	
EE – SARAP Margus		LT – BANAITIENE Vitalija		SI – IVANČIČ Bojan	
ES – BERNARDO NORIEGA Francisco		LT – PAKENIENE Aušra		SI – HEGNER Anette	
ES – ARMIJO NAVARRO-REVERTER Enrique		LU – LAMPE Sigmar		SK – MAJLINGOVÁ Marta	
FI – HONKASALO Terhi Marjut Anneli		LU – OCVRK Philippe		SM – TIBURZI Andrea	
		LV – SMIRNOV Alexander		SM – PERRONACE Andrea	
		LV – FORTUNA Jevgenijs		TR – KÖKSALDI Sertaç Murat	
				TR – DERİŞ Aydin	

Ausschuss für Berufliche Bildung Ordentliche Mitglieder		Professional Education Committee Full Members		Commission de Formation Professionnelle Membres titulaires	
AL – DODBIBA Eno		FR – COLLIN Jérôme		MC – THACH Tum	
AT – SCHWEINZER Fritz		GB – GOWSHALL Jon		MK – PEPEJUGOSKI Valentin	
BE – VAN DEN HAZEL Bart		GR – LIOUMBIS Alexandros		NL – VAN WEZENBEEK Lambertus	
BG – KOSSEVA Radislava Andreeva		HR – PEJČINOVIĆ Tomislav		NO – BERG Per G.	
CH – BERNHARDT Wolfgang		HU – TEPFENHÁRT Dóra		PL – MALCHEREK Piotr	
CY – THEODOULOU Christos A.		IE – LITTON Rory Francis		PT – FRANCO Isabel	
CZ – HARTVICOVA Katerina		IS – INGVARSSON Sigurdur		RO – FIERASCU Cosmina Catrinel	
DE – LETZELTER Felix		IT – RAMBELLI Paolo		SE – HOLMBERG Martin	
DK – STAHR Pia		LI – ALLWARDT Anke		SI – FLAK Antonija	
EE – NELSAS Tõnu		LT – ŠIDLAUSKIENE Aurelija		SM – PETRAZ Davide Luigi	
ES – VILALTA JUVANTENY Luis		LU – LECOMTE Didier		TR – YAVUZCAN Alev	
FI – KONKONEN Tomi – Matti		LV – LAVRINOVICS Edvards			

Stellvertreter		Substitutes		Suppléants	
AL – KRYEZIN Vjollca		FI – NYKÄNEN Terhi		LV – SERGEJEVA Valentina	
AT – MARGOTTI Herwig		FR – FERNANDEZ Francis		NL – SMIT Freek	
BE – D’HALLEWEYN Nele		GB – NORRIS Tim		NO – RØHMEN Eirik	
BG – BENATOV Samuil Gabriel		HU – RAVADITS Imre		PL – PAWŁOWSKI Adam	
CH – WAGNER Kathrin		IE – HARTE Seán		PT – DE SAMPAIO José	
CZ – LANGROVA Irena		IS – HARDARSON Gunnar Örn		RO – TEODORESCU Mihaela	
DE – AHRENS Gabriele		IT – GUERCI Alessandro		SE – JÖNSSON Christer	
DK – JENSEN Bo Hammer		LI – GYAJA Christoph		SI – ROŠ Zlata	
ES – SÁEZ GRANERO Francisco Javier		LT – KLIMAITIENE Otilija		SM – PRIMICERI Maria Vittoria	
		LU – BRUCK Mathias		TR – ATALAY Barış	

Examination Board Members on behalf of epi					
		DK – CHRISTIANSEN Ejvind			

Ausschuss für biotechnologische Erfindungen	Committee on Biotechnological inventions	Commission pour les Inventions en biotechnologie
AL – SINOJMERI Diana AT – PFÖSTL Andreas BE – DE CLERCQ Ann BG – STEFANOVA Stanislava Hristova CH – WÄCHTER Dieter CZ – HAK Roman DE – KELLER Günther DK – SCHOUBOE Anne ES – BERNARDO NORIEGA Francisco FI – KNUTH-LEHTOLA Sisko	FR – TARAVELLA Brigitte GB – WRIGHT Simon HR – DRAGUN Tihomir HU – PETHŐ Árpád IE – HALLY Anna Louise IS – JÓNSSON Thorlákur IT – CAPASSO Olga LI – BOGENSBERGER Burkhard LT – GERASIMOVICH Liudmila LU – SPEICH Stéphane LV – SERGEJEVA Valentina MK – ILIEVSKI Bogoljub	MT – SANSONE Luigi NL – SWINKELS Bart NO – THORESEN Liv PL – CHLEBICKA Lidia PT – CANELAS Alberto RO – POPA Cristina RS – BRKIĆ Željka SE – MATTSSON Niklas SI – BENČINA Mojca SK – MAKELOVÁ Katarína SM – PRIMICERI Maria Vittoria TR – ILDEŞ ERDEM Ayşe
Ausschuss für EPA-Finzen Ordentliche Mitglieder	Committee on EPO Finances Full Members	Commission des Finances de l'OEB Membres titulaires
BE – QUINTELIER Claude	CH – LIEBETANZ Michael GB – BOFF Jim	IE – CASEY Lindsay
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
DE – SZYMANOWSKI Carsten	ES – JORDÁ PETERSEN Santiago IT – LONGONI Alessandra	NL – BARTELDs Erik
Harmonisierungsausschuss Ordentliche Mitglieder	Harmonization Committee Full Members	Commission d'Harmonisation Membres titulaires
BE – LEYDER Francis CH – BRAUN Axel	DE – STEILING Lothar ES – DURAN Luis Alfonso GB – BROWN John	IE – GAFFNEY Naoise Eoin MC – THACH Tum
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
BG – PETKOVA ANDREEVA Natasha DK – JENSEN Bo Hammer	FI – KÄRKKÄINEN Veli-Matti FR – CONAN Philippe IT – SANTI Filippo	SE – MARTINSSON Peter TR – MUTLU Aydin
Ausschuss für Streitregelung Ordentliche Mitglieder	Litigation Committee Full Members	La Commission procédure judiciaire Membres titulaires
AL – PANIDHA Ela AT – KOVAC Werner BE – VANDERSTEEN Pieter BG – GEORGIEVA-TABAKOVA Milena Lubenova CH – THOMSEN Peter CY – THEODOULOU Christos A. CZ – GUTTMANN Michal DE – PFRANG Tilman DK – KANVED Nicolai EE – KOPPEL Mart Enn ES – ARIAS SANZ Juan	FI – ETUAHO Kirsikka FR – CASALONGA Axel GB – HEPWORTH John Malcolm HR – VUKINA Sanja HU – TÖRÖK Ferenc IE – WALSHE Triona IS – HARDARSON Gunnar Örn IT – COLUCCI Giuseppe LI – HARMANN Bernd-Günther LT – ŽABOLIENE Reda LU – BRUCK Mathias LV – OSMANS Voldemars MC – SCHMALZ Günther0	MK – DAMJANSKI Vanco NL – CLARKSON Paul Magnus NO – SIMONSEN Kari PL – BURY Lech PT – CRUZ Nuno RO – PUSCASU Dan RS – ZATEZALO Mihajlo SE – LINDEROTH Margareta SI – DRNOVŠEK Nina SK – NEUSCHL Vladimír SM – MASCIOPINTO Gian Giuseppe TR – DERİŞ Aydin
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
AT – NEMEC Harald BE – MELLET Valérie BG – PAKIDANSKA Ivanka Slavcheva CH – DETKEN Andreas CZ – HALAXOVÁ Eva DE – MOHSLER Gabriele DK – CHRISTIANSEN Ejvind ES – JORDÁ PETERSEN Santiago FI – VÄISÄNEN Olli Jaakko FR – GENDRAUD Pierre	HR – VUKMIR IE – WHITE Jonathan IS – FRIDRIKSSON Einar Karl IT – DE GREGORI Antonella LI – MARXER Amon LT – KLIMAITIENE Otilija LU – LECOMTE Didier LV – FORTUNA Jevgenijs MC – THACH Tum NL – STEENBEEK Leonardus Johannes	NO – THUE LIE Haakon PL – KORBELA Anna PT – CORTE-REAL CRUZ António RO – VASILESCU Raluca SE – MARTINSSON Peter SI – KUNIĆ TESOVIC Barbara SK – BAĐUROVÁ Katarína SM – MAROSCIA Antonio TR – CORAL Serra Yardimici

Redaktionsausschuss	Editorial Committee	Commission de Rédaction
DE – WIEDEMANN Albert	FR – NEVANT Marc GB – JOHNSON Terry	NL – NOLLEN Maarten
Ausschuss für Online-Kommunikation (OCC)	Online Communications Committee (OCC)	Commission pour les Communications en Ligne (OCC)
DE – ECKEY Ludger DK – INDAHL Peter FI – VIRKKALA Antero Jukka	FR – MÉNÈS Catherine IE – BROPHY David Timothy IT – BOSOTTI Luciano	NL – VAN DER VEER Johannes Leendert SM – MASCIOPINTO Gian Giuseppe
Ausschuss für Patentedokumentation Ordentliche Mitglieder	Patent Documentation Committee Full Members	Commission documentation brevets Membres titulaires
AT – GASSNER Birgitta	DK – INDAHL Peter FI – LANGENSKIÖLD Tord	IE – O'NEILL Brian
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
DE – WINTER Andreas	GB – GRAY John IT – GUERCI Alessandro	NL – VAN WEZENBEEK Bart
Interne Rechnungsprüfer Ordentliche Mitglieder	Internal Auditors Full Members	Commissaires aux Comptes internes Membres titulaires
	FR – CONAN Philippe	IT – GUERCI Alessandro
	Stellvertreter	Substitutes
	CH – KLEY Hansjörg	DE – TANNER Andreas
Wahlausschuss	Electoral Committee	Commission pour les élections
CH – BREITER Heinz	CH – MÜLLER Markus	IS – VILHJÁLMSSON Árni
Ständiger Beratender Ausschuss beim EPA (SACEPO)	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO)
epi-Delegierte	epi Delegates	Délégués de l'epi
BE – LEYDER Francis DE – LEISSLER-GERSTL Gabriele FI – VIRKKALA Antero	GB – BOFF Jim GB – MERCER Chris GB – WRIGHT Simon IT – BOSOTTI Luciano	LU – LAMPE Sigmar NL – TANGENA Antonius RO – TEODORESCU Mihaela
SACEPO – Arbeitsgruppe Regeln	SACEPO – Working Party on Rules	SACEPO – Groupe de travail Règles
BE – LEYDER Francis	GB – MERCER Chris	LU – LAMPE Sigmar
SACEPO – Arbeitsgruppe Richtlinien	SACEPO – Working Party on Guidelines	SACEPO – Groupe de travail Directives
DE – LEISSLER-GERSTL Gabriele	DK – HEGNER Anette	GR – SAMUELIDES Manolis
SACEPO – PDI	SACEPO – PDI	SACEPO – PDI
AT – GASSNER Brigitta	DK – INDAHL Peter FI – Tord Langenskiöld	IR – O'NEILL Brian

„...uneingeschränkte Empfehlung...“

RA Thorsten Beyerlein zur Voraufgabe, Mitt. 6/11

Inklusive Onlineausgabe auf jurion.de

- kostenloser Online-Zugriff
- durchsuchbar wie eine Datenbank
- verlinkt mit Normen und Entscheidungen

Die Neuauflage berücksichtigt gerichtliche und praktische Erfahrungen mit der ArbEG-Novelle 2009 und vertieft praxisnahe Themenkomplexe.

Profitieren Sie von der jahrzehntelangen Erfahrung der beiden Autoren, die Ihnen Entscheidungshilfe geben zu:

- Vorgehensweise bei Arbeitnehmererfindungen
- Vergütung für Dienstleistungserfindungen
- Miterfinderschaft
- betrieblichem Vorschlagswesen
- Beteiligungsrechten des Betriebsrats
- Verfahren bei Streitigkeiten

Bartenbach/Volz
Arbeitnehmererfindungen
Praxisleitfaden mit Mustertexten
6. Auflage 2014, 496 Seiten, kartoniert,
inkl. Onlineausgabe, € 98,-
ISBN 978-3-452-27916-3

Online im Shop bestellen: shop.wolterskluwer.de
Gebührenfreie Bestellhotline: **0800 7763665**
Im Buchhandel erhältlich.



 Wolters Kluwer | Heymanns



Maastricht University *Leading in Learning!*

EQE-Training at Maastricht University Cees Mulder and Nyske Blokhuis

As of October 2014 Maastricht University will provide training for candidates preparing for the European Qualifying Examination.

The EQE-training programme is designed to increase the knowledge and skills of candidates who already have a basic understanding of European patent law, to the level required for passing the Exam. The courses are designed using state of the art teaching methodologies enabling you to score an optimal amount of points at the EQE to pass the Exam.

The training for each of the papers starts with a 3-day course, offered in the historical centre of Maastricht. The aim of the course is to familiarize yourself with the methodology for tackling the paper and to get to know the fellow candidates and teachers. To further deepen your knowledge and skills after the 3-day course, you will obtain access to the Electronic Learning Environment of Maastricht University all the way to the date of the EQE. Via this medium, you can receive online instruction and further practice your drafting skills. In addition, there will be opportunities to interact online with fellow students and the teachers.

Currently, we offer:

3-day Paper C Methodology: Monday 6 - Wednesday 8 Oct. 2014;
3-day Paper D Methodology: Monday 20 - Wednesday 22 Oct. 2014.

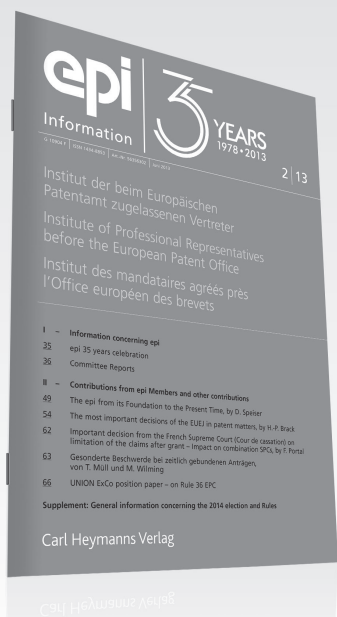
The EQE-training will be given by Cees Mulder and Nyske Blokhuis. Both, European patent attorneys and renowned tutors who have been teaching for many years in preparing candidates for the EQE.

IPKM

The EQE-training is associated with the Advanced Masters Intellectual Property Law and Knowledge Management (IPKM) given at Maastricht University. The IPKM is accredited by the Examination Board of the European Patent Office, resulting in a six-month remission of the period of professional training for the European Qualifying Examination (EQE).

For more information: cees.mulder@maastrichtuniversity.nl

www.maastrichtuniversity.nl/eqe-training



epi Information

Auflage: 10.700 Exemplare

Erscheinungsweise: 4 x jährlich

Mediaberater:

Karsten Kühn

Media Sales Manager

Tel.: 0221 94373-7797

kkuehn@wolterskluwer.de

Format	Breite x Höhe	Preis
☐ 1/1 Seite *	210 mm x 297 mm	€ 2.995,-
☐ 1/2 Seite *	186 mm x 134 mm	€ 1.595,-
☐ 1/2 Seite *	92 mm x 270 mm	€ 1.595,-
☐ 1/4 Seite	92 mm x 134 mm	€ 845,-
☐ 1/4 Seite	186 mm x 65 mm	€ 845,-
☐ 1/8 Seite	92 mm x 65 mm	€ 495,-

*SONDERAKTION bei Buchung bis 31.12.2014:

Der **Farbzuschlag** in Höhe von 3 x € 299,- **entfällt**.

☐ Einhefter: 4 Seiten, Heftmitte		€ 5.545,-
--	--	-----------

	Preis pro Tausend
☐ Beilagen: bis 25 g (min. 105 x 150 mm – max. 200 x 290 mm)	€ 399,-
je weitere 5 g:	€ 30,-

Zeitschriftenformat: 210 mm x 297 mm · Satzspiegel: 186 mm x 270 mm · Anschnitt: 216 mm x 303 mm

Ablauf: Nach der Buchung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung mit der Nachricht, welche Informationen und Daten wir von Ihnen benötigen. **Preis:** Alle Preisangaben zzgl. ges. MwSt. **AE:** Der Verlag gewährt 15% Mittler-Agenturprovision auf den Nettopreis. **AGB:** Für unsere Vertragsabschlüsse und Anzeigenaufträge gelten unsere AGB, die Sie unter <http://www.wolterskluwer.de/kontakt/mediadaten/agb> finden. Ausgenommen von diesem Angebot sind bestehende Sondervereinbarungen.

Name / Firma / Kanzlei

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift

Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Luxemburger Str. 449 ■ 50939 Köln ■ E-Mail: anzeigen@wolterskluwer.de ■ Telefon: 0221 94373-7797 ■ Fax: 0221 94373-17797

Sitz der Gesellschaft: Köln ■ HRB 58843 Amtsgericht Köln

Geschäftsführer: Dr. Ulrich Hermann (Vorsitz), Michael Gloss, Christian Lindemann, Frank Schellmann ■ USt.-ID.Nr. 188836808

Patent search is a matter of trust.

**This is why we show you our best – our researchers:
engineers, natural scientists and patent examiners.**



ip-search

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g | CH-3003 Bern

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 93

ip-search@ipi.ch | www.ip-search.ch

PARTNERSCHAFT



Patente und Marken sind heute
wichtiges Unternehmenskapital.
Schön, wenn diese Werte vertrauens-
voll in erfahrenen Händen liegen.

www.pavis.de



Über drei Jahrzehnte ist PAVIS zuverlässiger Partner
im internationalen Management von Schutzrechten.
Bald auch Ihr Partner?

Wir kümmern uns. **Ganz persönlich und individuell.**
Telefon 0 81 51-91 68 0 • info@pavis.de



PAVIS

Der Klassiker im Markenrecht

Inklusive
Onlineausgabe
auf jurion.de

- kostenloser Online-Zugriff
- durchsuchbar wie eine Datenbank
- verlinkt mit Normen und Entscheidungen



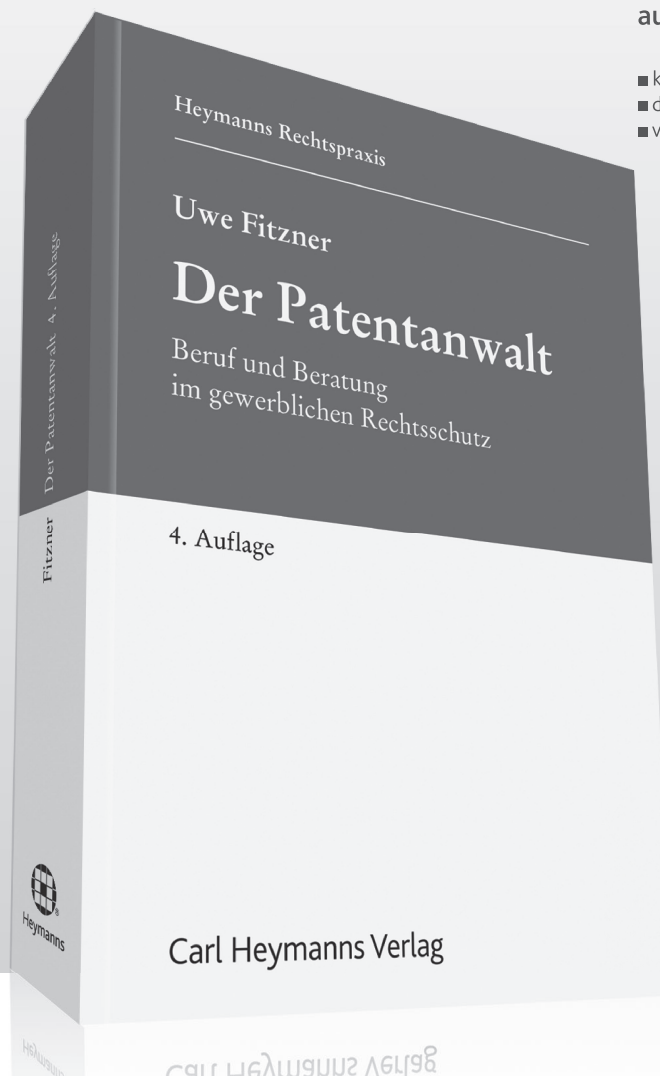
Ströbele/Hacker
Markengesetz
Kommentar
11. Auflage 2015, ca. 3.500 Seiten,
gebunden, inkl. Onlineausgabe,
ca. € 248,-
ISBN 978-3-452-27898-2
Heymanns Kommentare
In Vorbereitung für November 2014

Online im Shop bestellen:
shop.wolterskluwer.de
Gebührenfreie Bestellhotline:
0800 7763665
Im Buchhandel erhältlich.

Das komplette Wissen für Beruf und Patentanwaltsprüfung

Inklusive
Onlineausgabe
auf jurion.de

- kostenloser Online-Zugriff
- durchsuchbar wie eine Datenbank
- verlinkt mit Normen und Entscheidungen



Im Mittelpunkt des Handbuchs steht das Rüstzeug für den Patentanwaltsberuf: die Vertretung und Beratung von Mandanten, das Mandatsverhältnis (Vertrag, Vergütung und Haftungsfragen) bis hin zur Vertragsgestaltung und den berufsrechtlichen Pflichten.

An Fallbeispielen und Abbildungen wird alles erläutert, was ein Patentanwalt für den Berufsalltag und ein Bewerber für die Patentanwaltsprüfung benötigt, insbesondere die nationalen und internationalen Schutzrechtssysteme.

Die 4. Auflage berücksichtigt die neusten Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetz und deren Auswirkungen auf die tägliche Praxis des Patentanwalts. Berücksichtigt sind insbesondere PatNovG und das neue Designgesetz sowie das EU-Patent-Reform-Paket zum Einheitspatent und einheitlichen Patentgericht.

Der Autor:

Prof. Dr. Ing. Dr. Jur. Uwe Fitzner ist Patent- und Rechtsanwalt in Ratingen.

Fitzner

Der Patentanwalt

Beruf und Beratung im gewerblichen Rechtsschutz

4. Auflage 2014, ca. 650 Seiten, kartoniert, inkl. Onlineausgabe, ca. € 118,-

ISBN 978-3-452-28133-3

Heymanns Rechtspraxis

In Vorbereitung für Juli 2014

Online im Shop bestellen:

shop.wolterskluwer.de

Gebührenfreie Bestellhotline:

0800 7763665

Im Buchhandel erhältlich.

»Wer das Werk einmal zu Rate gezogen hat, wird seinen künftigen Rat nicht mehr missen wollen.«

RA Thorsten Beyerlein, Mitteilungen 04/11



Inklusive
Onlineausgabe
auf jurion.de

- kostenloser Online-Zugriff
- durchsuchbar wie eine Datenbank
- verlinkt mit Normen und Entscheidungen

Die Autoren machen deutlich, wann und wie Schutzschriften sinnvoll eingesetzt werden und welche Fehler es zu vermeiden gilt. Sie geben wertvolle Hinweise für die Prozesstaktik und die Art und Weise des vorbeugenden Sach- und Rechtsvortrags. Sie stellen bestehende Unterschiede in der Praxis der einzelnen Gerichte eingehend dar. Ein übersichtliches Tabellenwerk erleichtert die Auswahl der für eine Hinterlegung in Frage kommenden Gerichte. Ausführlich kommentierte Schutzschriftformulare aus dem Wettbewerbs-, Patent-, Urheber-, Design-, Marken- und Persönlichkeitsrecht dienen als Vorlage und zugleich als Checkliste für den Praktiker. Eine

eingehende Darstellung aller Fragen rund um die Kostenerstattung bei Schutzschriften rundet das Werk ab.

Die Neuauflage berücksichtigt

- die neueste Rechtsprechung zur Schutzschrift, insbesondere zu Antragstellung und Kostenfragen
- die Änderungen durch das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten
- die Spezialregelungen zur Schutzschrift in der geplanten Verfahrensordnung für das Einheitliche Patentgericht

Wehlau/Kalbfus

Die Schutzschrift

Rechtsgrundlagen, Prozesstaktik, Formulare
2. Auflage 2015, ca. 300 Seiten, kartoniert,
inkl. Onlineausgabe, ca. € 96,-
ISBN 978-3-452-28146-3
Heymanns Rechtspraxis
In Vorbereitung für Oktober 2014

Online im Shop bestellen:

shop.wolterskluwer.de

Gebührenfreie Bestellhotline:

0800 7763665

Im Buchhandel erhältlich.

Für Spezialisten – schnell informiert in angrenzenden Gebieten

Inklusive
Onlineausgabe
auf jurion.de

- kostenloser Online-Zugriff
- durchsuchbar wie eine Datenbank
- verlinkt mit Normen und Entscheidungen



Die Neuauflage 2014!

Carl Heymanns Verlag

Gesamtkommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz Urheberrecht und Hand- buch zum Medienrecht

In bislang einzigartiger Weise werden alle wichtigen Problemkreise in einem Werk zusammenfasst – mit dem Know-how von über 40 Richtern, Rechtsanwälten, Patentanwälten und Unternehmensjuristen.

- Teil 1 Gewerblicher Rechtsschutz mit Urheberrecht
- Teil 2 Medienrecht
- Teil 3 Lizenzvertragsrecht
- Teil 4 Gebührenrecht

Hochaktuell

- GMV Reformentwurf der EU
- Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken vom 1.10.2013,
- Patentnovellierungsg vom 19.10.2013,

- DesignG vom 10.10.2013,
- VO Nr. 1151/2012 über Qualitätsregeln für Agrarerzeugnisse, Lebensmittel,
- Preisangaben VO, 6. Änd. VO,
- 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag.

»„Der Büscher“ ist ein gigantisches Werk, er bleibt auch in der 2. Auflage ein Meisterwerk - und allein schon der Respekt davor gebietet den Kauf dieses Buches.«

*Prof. Dr. Thomas Hoeren, Münster,
in: MMR 12/11*

»Alles in einem Band – kompakt, platzsparend und preiswert.«

*Patentassessor Jürgen Brühl,
transpatent.com*

Büscher/Dittmer/Schiwy Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht

Kommentar

3. Auflage 2014, ca. 3.400 Seiten, gebunden, inkl. Onlineausgabe, ca. € 248,-

ISBN 978-3-452-27879-1

In Vorbereitung für September 2014

Online im Shop bestellen:

shop.wolterskluwer.de

Gebührenfreie Bestellhotline:

0800 7763665

Im Buchhandel erhältlich.

»Klassiker der Patentrechtshandbücher«

RA Thorsten Beyerlein, Mitt. 09/13

Inklusive
Onlineausgabe
auf jurion.de

- kostenloser Online-Zugriff
- durchsuchbar wie eine Datenbank
- verlinkt mit Normen und Entscheidungen



Neuaufgabe 2014

Die Neuaufgabe des bewährten Standardwerks zu materiellen und verfahrensrechtlichen Fragen rund um die Patentverletzung enthält in gewohnt praxisorientierter Art:

- alle wesentlichen Phasen des Verfahrens auf der Grundlage der Rechtsprechung des BGH und der Instanzgerichte
- Ermittlung und Überprüfung des Verletzungstatbestandes
- das außergerichtliche Abmahnverfahren
- das gerichtliche Streitverfahren
- Darstellung des Zwangsvollstreckungsrechts
- zahlreiche Beispielfälle und Muster zu Sach- und Verfahrensanhträgen

Die Neuerungen der 7. Auflage:

- Rechtsprechung auf dem neuesten Stand
- Neue Fallbeispiele
- Kommentierung der geänderten Grenzbeschlagnahme nach europäischem Recht (VO 608/2013)
- Berücksichtigung der Änderungen der EuGVVO zu 01/2015

Auch in dieser Auflage stehen Formulierungsmuster (Beweisanordnungen), Musteranträge und Check-Listen für Kläger und Beklagte zum Download zur Verfügung.

Kühnen

Handbuch der Patentverletzung

7. Auflage 2014, ca. 800 Seiten, gebunden, inkl. Onlineausgabe, ca. € 188,-
ISBN 978-3-452-28156-2
In Vorbereitung für August 2014

Online im Shop bestellen:

shop.wolterskluwer.de

Gebührenfreie Bestellhotline:

0800 7763665

Im Buchhandel erhältlich.

Vorstand / Board / Bureau

Präsident / President / Président

NL – TANGENA Antonius Geradus

Vize-Präsidenten / Vice-Presidents / Vice-Présidents

DE – LEISSLER-GERSTL Gabriele

RO – TEODORESCU Mihaela

Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire Général

PT – PEREIRA DA CRUZ João

Stellvertretender Generalsekretär /

Deputy Secretary General / Secrétaire Général Adjoint

FI – HONKASALO Terhi Marjut Anneli

Schatzmeister / Treasurer / Trésorier

CH – THOMSEN Peter René

Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer

Trésorier Adjoint

EE – SARAP Margus

Mitglieder / Members / Membres

AL – NIKA Vladimir

AT – FORSTHUBER Martin

BE – LEYDER Francis

BG – PETKOVA ANDREEVA Natasha

CH – LIEBETANZ, Michael

CH – THOMSEN Peter René

CY – THEODOULOU Christos A.

CZ – GUTTMANN Michal

DE – LEISSLER-GERSTL Gabriele

DE – MOHSLER Gabriele

DK – HØIBERG Susanne

EE – SARAP Margus

ES – SÁEZ GRANERO Francisco Javier

FI – HONKASALO Terhi Marjut Anneli

FR – BAUVIR Jacques

FR – NUSS Laurent

GB – WRIGHT Simon Mark

GB – MERCER Christopher Paul

GR – BAKATSELOU Lila

HR – BOŠKOVIĆ Davor

HU – TÖRÖK Ferenc

IE – CASEY Lindsay Joseph

IS – JÓNSSON Thorlákur

IT – RAMBELLI Paolo

LI – HARMANN Bernd-Guenther

LT – PETNIŪNAITE Jurga

LU – BEISSEL Jean

LV – FORTUNA Jevgenijs

MC – SCHMALZ Günther

MK – PEPELJUGOSKI Valentin

MT – SANSONE Luigi A.

NL – TANGENA Antonius Geradus

NO – THRANE Dag

PL – KORBELA Anna

PT – PEREIRA DA CRUZ João

RO – TEODORESCU Mihaela

RS – PETOŠEVIĆ Slobodan

SE – ESTREEN Lars J. F.

SI – BORŠTAR Dušan

SK – CECHVALOVA Dasa

SM – AGAZZANI Giampaolo

TR – ARKAN Selda Mine

