

Table of contents

Editorial	118	Oral proceedings and training therefor at the EPO in practice, by E. Krause (EPO)	150
I – Information concerning epi		How to satisfy training demands by the Professional Qualifications Committee of <i>epi</i> , by S. Kaminski (<i>epi</i>).	151
Council Meeting		Practical experiences of European Patent Attorneys in industry and private practice, by T. Onn (<i>epi</i>).	154
Bericht über die 49. Ratssitzung, Rhodos, 23. Oktober 2000	119	The oral hearing within education and professional practice of the German Patent Attorney, by H. Lichti (PAK)	155
Entwurf der Beschlussliste.	120	Further developments toward representation before courts – Zehn Gründe für eine Vertretungsbefugnis der Patentanwälte in Europa vor einem künftigen Europäischen Patentgericht, by U. Dreiss (PAK).	158
Report of the 49th Council meeting, Rhodos, 23 October 2000	121	epi Membership / epi Subscription	163
Draft List of Decisions.	122	Information from the Secretariat	
Compte rendu de la 49ème réunion du Conseil, Rhodes, 23 octobre 2000	123	Deadline 1/2001.	171
Projet de Liste des Décisions.	124	Queen Mary College Training Course	186
President's report	125	<i>epi</i> Membership chart as of 31.10. 2000.	187
Report on the 2 nd Intergovernmental Conference on Reform of the EPO, by W. Holzer	126	<i>epi</i> Disciplinary bodies and Committees	188
Abschiedsworte an Herrn F. Jenny.	131	<i>epi</i> Board	U3
Treasurer's report	132	II – Contributions from epi-Members and other contributions	
Committee Reports		Articles	
Report of the EASY Committee, by D. Speiser	132	En revenant de Londres, ou, sommes nous sages (et/ou jeunes)?, par S. Le Vaguerèse	172
Report of the EPO Finances Committee, by J. Boff	134	De l'importance de la traduction des brevets européens, par J. Bauvir	174
Report of the European Patent Praxis Committee (EPPC), by A. Casalonga	135	Der Beruf des Patentanwalts, von P. Weinhold	175
Report of the <i>epi</i> Finance Committee, by B. Feldmann	136	The European Qualifying Examination, by M. Seehof	177
Report of the Professional Qualifications Committee, by T. Onn	137	The Examination Paper C of the European qualifying examination, by P. Weinhold	181
Report of the Committee on Biotechnological Inventions, by B. Hammer Jensen	139	Hard Facts about the so-called „strike of the Examiners of the EPO, the opinion of a patent practitioner, by P. Kihn.	183
European Qualifying Examination		DG2 User Satisfaction Survey, by F. Eiden	184
The Patent Profession in the EPC Contracting States	140		
Results of the 2000 European Qualifying Examination	147		
EPO – epi – PAK Symposium			
The Patent Attorney in Court, by L. Dybdahl (EPO).	148		

Editorial

Jon Gowshall · Thierry Schuffenecker

In October this year, Edith Vinazzer resigned from the Editorial Board to concentrate on her Practice. Edith was the unofficial leader of the present Editorial Board and, as such, had been active in all areas of interest to the Editorial Board. As such, she, along with the other two members, directed and proof read *epi* information, determined themed editions and helped find pieces for these and helped oversee the production of *epi* information. As the leader of the Editorial Board, she wrote and presented the Editorial Board reports to the *epi* Council as well as arranging and conducting the Editorial Board Meetings. As the German speaking member of the Editorial Board, she also prepared German translations where necessary, notably of Council Meeting Reports. As well as taking on all of these

responsibilities, Edith was the primary moving force behind the new *epi* web site. Whilst all the Editorial Board Members had some input in the content, it was Edith's vision and drive that propelled the project. She it was who arranged the relevant meetings, and the structure and look of the web site is a great tribute to her personal effort. Edith has been an invaluable member of both the *epi* Council and, particularly, the Editorial Board and her contributions will be greatly missed by the other two members. On a happy note, however, we welcome our two new colleagues in the Editorial Board, Jutta Kaden and Eva Liesegang. We are confident that the new Editorial Board will prove as much of a success as the last Editorial Board.

Bericht über die 49. Ratssitzung in Rhodos 23. Oktober 2000

Die Ratssitzung in Rhodos erwies sich als lang und hart. Vielleicht symbolisch gemeint, fand die Sitzung an einem Ort statt, von dem aus tagsüber die Küsten des jüngsten Mitgliedes der Vertragsstaaten des EPÜ, der Türkei, zu sehen waren.

Der Präsident, Walter Holzer, eröffnete die Sitzung am Montag, den 23. Oktober 2000 um 8:30 Uhr. Der Präsident begrüßte die Beobachter aus der Türkei, die zum ersten Mal an der Sitzung teilnehmen.

Der Vizepräsident, Francesco Macchetta, sprach Worte der Ehrwürdigung für das kürzlich verstorbene Ratsmitglied aus Italien, Adriano Pasqualetti. Die Ratsmitglieder erhoben sich zu Ehren des Verstorbenen und hielten eine Schweigeminute.

Danach wurden die Stimmenzähler gewählt und die Tagesordnung angenommen. Nach der Genehmigung des Protokolls, der Ratsbeschlüsse und Maßnahmen wurden die Angelegenheiten kurz erörtert, die sich aus dem Protokoll der letzten Ratssitzung ergeben. Nachfolgend wurden vom Präsidenten die vom Vorstand seit der letzten Ratssitzung getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen verkündet. Dazu gehörte die Entscheidung, dass *epi* ordentliches Mitglied von CEIPI werden sollte, und die Entscheidung, die *epi*-Marke auf Island und San Marino zu erstrecken.

Der Präsident gab dann seinen Bericht, der in dieser Ausgabe der *epi*-Information abgedruckt ist. Dieser umfasste einen Bericht über die Sitzungen des Verwaltungsrates des EPA, über die Arbeitsgruppe „Streitregelung“ (litigation), SACEPO und die Regierungskonferenz in London. Er informierte auch über das geplante Weißbuch der EU über Softwareerfindungen.

Nachfolgend gab der Generalsekretär seinen Bericht. Der Kernpunkt in diesem Bericht waren die neuen Regelungen über den Erhalt von Sicherheitsausweisen für die *epi*-Mitglieder. Von jetzt an werden die Ausweise direkt an die *epi*-Mitglieder geschickt und nicht mehr zur Abholung dem *epi* zugestellt. Ausweise, die früher vom EPA herausgegeben wurden und kein Foto des Vertreters aufweisen, werden jetzt als ungültig betrachtet und müssen ersetzt werden. Anmeldeformulare für diese Ausweise können jedoch noch immer sowohl vom EPA als auch von *epi* erhalten werden.

Ausweise, die vor dem 1. Oktober 2000 ausgestellt wurden und noch vom *epi* aufbewahrt werden, werden bis zum 15. Dezember 2000 aufbewahrt. Die bis dahin nicht abgeforderten Ausweise werden vernichtet.

Dann gab der Schatzmeister seinen Bericht und legte die Abrechnung und den Etat vor. Diese wurden genehmigt. Es wurde beschlossen, dass der gegenwärtige Mitgliedsbeitrag beibehalten werden soll.

Während dieser Diskussion stimmte der Rat dem Neudruck des überarbeiteten *epi*-Prospekts in den drei Sprachen zu. Dieser Punkt wurde auch in Bezug auf die Broschüre „Patente in Europa“ angesprochen. Es wurde

durch den Rat beschlossen, dass diese auf die Website gestellt und die Frage angesprochen werden sollte, ob die Broschüre neu aufgelegt werden soll oder nicht. Der Rat diskutierte dann längere Zeit über die anstehenden Vorschläge für die Revision des EPÜ. Eine größere Diskussion fand über die Vorschläge zur Änderung des Artikels 134a statt, um zu versuchen, ein anwaltschaftliches Aussage- und Offenbarungsverweigerungsrecht (legal privilege) zwischen dem Anwalt und dem Mandanten (hauptsächlich für die USA) zu bestätigen. Es gab auch eine Diskussion über die Artikel betreffend das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ und es wurde beschlossen, dass *epi* intervenieren würde, um zu fordern, dass dieses aus der gegenwärtigen Diskussionsrunde herausgenommen wird.

Dann wurden die Berichte der Ausschüsse entgegengenommen. Viele von diesen sind in der *epi*-Information veröffentlicht. Einer der Berichte ist der vom Ausschuss für die berufliche Qualifikation, der eine längere Debatte über die Teilnahmen an den *epi*-Seminaren, Sekretariatsbericht und Finanzierung auslöste. Der Bericht des Ausschusses für das elektronische Anmeldesystem (EASY) konzentrierte sich hauptsächlich auf *epoline* und die Nachricht, dass das Europäische Patentregister wahrscheinlich Ende des Jahres online verfügbar sein wird. Es wurde auch auf den Vorschlag des Europäischen Patentamtes hingewiesen, dass Recherchenberichte durch e-mail zugänglich gemacht werden könnten. Es gibt auch Pläne, Akteneinsichten online verfügbar zu machen. Es wurde dargelegt, dass das Europäische Patentamt entschieden hat, dass es für diejenigen, die sich für die elektronische Anmeldung entscheiden, keine finanziellen Anreize geben würde.

Nach den Berichten der Ausschüsse wandte sich der Rat der Regierungskonferenz zu, die vom 16. – 17. Oktober 2000 stattgefunden hat.

Zusammengefasst, betreffend die Arbeitsgruppe „Kostensenkung“, wurde das Abkommen über die Anwendung von Artikel 65 EPÜ durch zehn Länder unterzeichnet. Um das Abkommen in Kraft zu setzen, mussten acht Länder unterzeichnen, worunter die drei „Haupt“-Länder Vereinigtes Königreich, Deutschland und Frankreich sein mussten. Das Hauptproblem ist jetzt, dass Frankreich nicht unterzeichnet hat. Obwohl die französischen Repräsentanten den Delegierten zugesichert haben, dass Frankreich in Kürze unterzeichnen wird, ist dieses bis heute nicht geschehen.

Im Hinblick auf die Arbeitsgruppe „Streitregelung“ wurde ihrem Auftrag zugestimmt, ein weiteres Jahr an einem Vorschlag in den drei Vertragssprachen für ein zentralisiertes Gerichtssystem arbeiten zu können. Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe findet im März 2001 statt.

Dann wurden neue Ausschussmitglieder gewählt, darunter ein stellvertretender Schatzmeister, ein neues

Mitglied des Geschäftsordnungsausschusses, zwei neue Mitglieder der Schriftleitung und ein neues Mitglied des Ausschusses für berufliche Qualifikation. Eine vollständige Aufstellung der Ausschüsse befindet sich in der Liste der Ausschussmitglieder auf der Rückseite der epi-Information.

Nach der Einigung über die Termine für die nächsten Vorstands- und Ratssitzungen wurden verschiedene Punkte diskutiert, darunter die Rückverweisung an den Ausschuss für Standesregeln zur Berücksichtigung der „Interpretative Communication“ der europäischen Kommission. Vor dem offiziellen Ende der Ratssitzung

ehrte schließlich der Rat Felix Jenny, der an seiner letzten Ratssitzung teilnahm, bevor er sich als Vorsitzender des Harmonisierungsausschusses in den Ruhestand begibt. Herr Jenny war 21 Jahre Mitglied im Rat des epi und war sowohl Vorsitzender des Ausschusses für europäische Patentpraxis (EPPC) als auch des Harmonisierungsausschusses. Sein Beitrag für das epi im Allgemeinen und insbesondere für den Rat war immens und wurde durch lebhaften Beifall vom gesamten Rat anerkannt.

Der Präsident schloss die Sitzung um 19:00 Uhr.

Ein Entwurf aller Beschlüsse der Ratssitzung ist nachfolgend veröffentlicht.

Entwurf der Ratsbeschlüsse, 49. Ratssitzung in Rhodos 23. Oktober 2000

1. Der Rat hat beschlossen, dass einmal im Jahr die Mitglieder der drei Prüfungsausschüsse für die europäische Eignungsprüfung auf epi-Kosten zu einem Abendessen in München eingeladen werden sollen. Der Rat stimmte einer Freigabe der dafür notwendigen Mittel von 15.000,00 DM durch den Schatzmeister zu.
2. Der Rat billigte den überarbeiteten Haushalt 2001. Der Mitgliedsbeitrag soll für das Jahr 2001 mit 300,00 DM beibehalten werden.
3. Der Rat hat beschlossen, dass der überarbeitete epi-Prospekt gedruckt (mit fünf Exemplaren für jedes Ratsmitglied) und dass die Broschüre „Patente in Europa“ ins Internet gestellt werden soll. Der Rat billigte außerdem, die Frage zu stellen, ob die Broschüre überarbeitet werden sollte oder nicht.
4. Der Rat hat beschlossen, in Verbindung mit der Revision des EPÜ ein Positionspapier vorzulegen, um zu erreichen, dass Artikel betreffend das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ aus dem Basisvorschlag gestrichen und dem 2. Korb der Revision zugeordnet werden, und dass die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und die zweite medizinische Indikation unterstützt werden soll.
5. Der Rat hat beschlossen, dass epi-Seminare auf epi-Mitglieder beschränkt werden sollen.
6. Der Rat hat beschlossen, dass sich die Seminare „Im Prinzip“ selbst tragen sollen, wobei epi Zuschüsse bis zu 25 % der Kosten gibt.
7. Der Rat hat beschlossen, dass epi-Studenten zu den beruflichen Weiterbildungsseminaren des epi (Continuing Professional Education Seminars) zugelassen werden sollen.
8. Der Rat lehnte den Vorschlag ab, dass epi die Teilnahme von Studenten in Seminaren gemäß Beschluss 7 subventioniert.
9. Der Rat billigte, dass in den epi-Haushalt bis zu 10.000,00 DM für eine Analyse der von den Kandidaten an den Ausschuss für berufliche Qualifikation zurückgegebenen Fragebögen durch einen externen Sachverständigen (Gutachter) aufgenommen wird.
10. Der Rat hat beschlossen, dass der Ausschuss für europäische Patentpraxis ein Positionspapier über die mögliche Harmonisation der in Gerichtsverfahren für europäische Patentverletzungen durchgeführten Beweisaufnahme vorbereitet. Dieses Papier wird auf der nächsten Ratssitzung zur endgültigen Genehmigung vorgelegt.
11. Der Rat stimmte zu, dass im Patentgerichtsverfahren der bestellte Sachverständige (Gutachter) ein Patentanwalt sein soll.
12. In den Beschlagnahmeverfahren, in denen ein europäischer Patentvertreter als ein Sachverständiger (Gutachter) des Gerichtes bestellt ist, hat der Rat beschlossen, dass der Patentanwalt des Klägers nicht anwesend sein soll.
13. Betreffend die rechtlichen Regelungen zum Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster unterstützte der Rat den Vorschlag nicht, ein Papier an die Europäische Kommission zu schicken, das nur auf die Abzweigung beschränkt ist.
14. Betreffend die rechtlichen Regelungen zum Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster stimmte der Rat für die Übermittlung des gesamten Papiers an die europäische Kommission, wie es in Anlage 8 zum Bericht des Ausschusses für europäische Patentpraxis vorgeschlagen ist.
15. Der Rat hat beschlossen, dass die Vorschläge für Aktionen des Finanzausschussberichtes des EPA in einem Brief an den EPA-Verwaltungsrat geschickt werden.
16. In Bezug auf das weitere Vorgehen in Sachen des Rechtsmittels aus der Entscheidung der europäischen Kommission wurde der Vorstand durch den Rat damit betraut, die notwendigen Maßnahmen für Entscheidung des Gerichtes I. Instanz zu ergreifen.

17. Bezüglich der Wahl der Kandidaten für die *epi*-Ausschüsse entschied der Rat gegen den vorgeschlagenen Artikel 54 der Geschäftsordnung.
18. Der Rat billigte mit einer großen Mehrheit die überarbeiteten Zuständigkeitsbereiche des Harmonisierungsausschusses.
19. Herr Zaid SCHÖLD (SE) wurde als stellvertretender Schatzmeister gewählt, Herr Lothar STEILING (DE) als Mitglied des Geschäftsordnungsausschusses, Frau Jutta KADEN und Frau Eva LIESEGANG als Mitglieder der Schriftleitung. Herr Ernest KLEIN wurde als ordentliches Mitglied und Herr Kuno SCHWANDER als Ersatzmitglied des Ausschusses für berufliche Qualifikation gewählt.
20. Die nächsten Ratssitzungen werden vom 7. – 8. Mai 2001 in Madrid, vom 22. – 23. Oktober 2001 in Lugano (gemeinsam organisiert von der Schweiz und Liechtenstein) und vom 27. – 28. Mai 2002 in Stockholm stattfinden.
21. Der Rat stimmte zu, dass *epi* Mitglied des umstrukturierten CEIPI wird.

Report of the 49th Council Meeting, Rhodes 23 October, 2000

The Rhodes Council Meeting proved to be lengthy and hard work. Symbolically, perhaps, the meeting was held in a place where, in daylight hours, the shores of the newest member of the contracting states to the EPC, Turkey, could be seen.

The President, Walter Holzer, opened the meeting formally at 8.30 a.m. on Monday 23 October 2000. The President also welcomed the observers from Turkey attending the meeting for the first time.

The Vice President, Francesco Macchetta, then gave a few words in tribute to the recently deceased Council member from Italy, Adriano Pasqualetti. The Council then stood for a minute silence.

The scrutineers were appointed and the agenda was adopted. After approving the minutes and list of decisions and actions of the Luxembourg Council Meeting, the matters arising from the minutes of the last Council Meeting were dealt with briefly. Subsequently the decisions and measures taken by the Board since the last Council Meeting were announced by the President. These included the decision that *epi* should become a full member of CEIPI and the decision to extend the *epi* trademark to Iceland and San Marino.

The President then presented his report, which is reproduced in a shortened version elsewhere in this edition of *epi* information. This included a report from the Administrative Council Meetings of the EPO, the Working Party on litigation, SACEPO and the Intergovernmental Conference in London. He also made reference to the forthcoming EU White Paper on software related inventions.

Subsequently the Secretary General made his report. The main point made in this report, related to the new regulations on the obtaining of security passes for *epi* members. From now on the security passes will be mailed directly to the *epi* member and will not be forwarded to the *epi* for collection. Those passes issued early in the life of the EPO, which have no photograph of the representative, are now considered as invalid and a replacement will have to be obtained. However, applica-

tion forms for these passes can still be obtained both from the EPO and the *epi*.

Passes which have been issued before 1 October 2000 and are being held by the *epi* will be retained until 15 December 2000. Any unclaimed at that time will be destroyed.

The Treasurer then made his report including presentation of the accounts and budgets. These were approved. It was decided that membership subscription fee should be maintained at the present level.

During this discussion Council approved the reprint of the revised *epi*-leaflet in the three languages. The point was also raised with regard to the Brochure, „Patents in Europe“. It was decided by Council that this should be placed on the web site and that the question should be addressed whether or not the Brochure should be revised. The Council then had a lengthy discussion regarding the forthcoming proposals for revision of the EPC. Some considerable discussion took place over the proposals to amend Article 134a so as to attempt to confirm (primarily for the US) the existence of a legal privilege between the attorney and the client. There was also discussion over articles relating to the protocol on the interpretation of Article 69 EPC and it was decided that the *epi* would intervene to request that this be deleted from the present round of discussions.

The reports of the Committees were then taken. Many of these are published elsewhere in *epi* information. The reports include one from the Professional Qualifications Committee, which launched a lengthy debate on the nature of *epi* seminars' attendances, secretarial report and funding. The EASY report concentrated primarily on *epoline* and advised that the European Patent Office Register was likely to be available on line around the end of the year. It also referred to the suggestion by the European Patent Office that search reports might become available by e-mail. There were also plans making filing inspections available on line. The point was made that the European Patent Office have decided that

there would be no financial incentive for those choosing to file electronically.

After the Committees had made their reports, Council's attention turned to the Intergovernmental Conference that had been held on 16 – 17 October 2000.

In summary, as concerns the Working Party on costs, the Agreement on the application of Art. 65 EPC had been signed by ten countries. For the Agreement to come into effect eight countries had to sign, including the three „major“ countries, United Kingdom, Germany and France. The only problem at present was that France had not signed. Whilst the French Representatives had assured delegates that the French would sign shortly, this had not, to date, happened.

With regard to the Working Party on litigation, their mandate had been approved so as to allow them to use another year to produce a proposal in treaty languages for a centralised litigation system. The next meeting of the Working Party will take place in March 2001.

New Committee members were then elected including a Deputy Treasurer, a new member of the By-Laws Committee, two new members of the Editorial Board

and a new member of the Professional Qualifications Committee. Full make-up of the Committees may be found in the list of Committee Members at the back of *epi* information.

After agreeing the dates for the next Board and Council Meetings, some miscellaneous points were discussed including the remission to the Professional Conduct Committee of consideration of the EC Interpretative Communication. Finally, before the meeting was officially closed, Council paid tribute to Felix Jenny who was attending his final Council Meeting before retiring as the Chairman of the Harmonisation Committee. Mr Jenny had been on the *epi* Council for 21 years and had also served as Chairman of the EPPC and Harmonisation Committee. His contribution to *epi* in general and Council in particular has been immense and was acknowledged by warm applause from the whole Council.

The President closed the meeting at 7.00 p.m. that evening.

A draft list of all decisions taken at the Council Meeting is published hereafter.

Draft List of Decisions, 49th Council Meeting, Rhodes 23 October 2000

1. Council decided that a dinner should be offered once a year to the Members of the three Examination Committees for the European Qualifying Examination, in Munich, on *epi* expenses. Council approved a release by the Treasurer of the necessary budget of DM 15,000.
2. Council approved revision of the Budget for 2001. The membership subscription fee should be maintained at DM 300,- for the year 2001.
3. Council agreed that the revised *epi*-leaflet should be printed (with 5 copies for each Council member) and that the brochure „Patents in Europe“ should be put on the Internet. It further approved that the question should be addressed, as to whether or not the brochure should be revised.
4. Council decided to present a position paper in connection with the EPC Revision to the effect that Articles relating to the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC be deleted from the Basic Proposal and put into the 2nd basket of the Revision, and that the patentability of computer programs and the 2nd medical indication should be supported.
5. Council decided that *epi* seminars should be restricted to *epi* members.
6. Council decided that „in principle“ seminars should be self-supporting, with *epi* subsidising up to 25% of the costs.
7. Council decided that *epi* students should be accepted in *epi* Continuing Professional Education Seminars.
8. Council rejected the proposal that *epi* subsidise the participation of students in seminars according to Decision 7.
9. Council approved that the *epi* budget will accommodate up to 10,000 DM for an outside expert analysis of the questionnaires returned by the candidates to the Committee for Professional Qualification.
10. Council decided that the EPPC should prepare a position paper on possible harmonisation of evidence taken in court actions for European patent infringements. This paper will be presented at the next Council meeting for final approval.
11. Council approved that in patent litigation court proceedings the appointed expert should be a patent attorney.
12. In the seizure proceedings where a European Patent Attorney is appointed as an expert of the Court, Council decided that the patent attorney of the plaintiff should not be present.
13. As concerns the legal arrangements for the protection of inventions by Utility Models, Council did not support the proposal to send a paper to the European Commission that is restricted to the branching-off only.

14. As concerns the legal arrangements for the protection of inventions by Utility Models, Council voted in favour of sending the whole paper to the European Commission, as proposed in Annex 8 to the EPPC Report.
15. Council decided that the proposals for actions of the EPO Finances Committee Report will be turned into a letter to the EPO Administrative Council.
16. In the matter of the Appeal filed with the Court of 1st Instance against the decision of the European Commission, the Board was entrusted by the Council to take the necessary measures upon a decision of the Court of 1st Instance as regards further proceedings.
17. As concerns the election of candidates to the *epi* Committees, Council decided against the proposed Art. 54 of the By-Laws.
18. Council approved, by a large majority, the revised terms of reference of the Harmonisation Committee.
19. Mr. Zaid SCHÖLD (SE) was elected Deputy Treasurer, Mr. Lothar STEILING (DE) Member of the By-Laws Committee, Mrs. Jutta KADEN and Mrs. Eva LIESEGANG Members of the Editorial Board. Mr. Ernest KLEIN was elected Full Member, and Mr. Kuno SCHWANDER Substitute Member of the Professional Qualification Committee.
20. The next Council Meetings will take place in Madrid on 7-8 May 2001, in Lugano on 22-23 October 2001 (jointly organized by Switzerland and Liechtenstein), in Stockholm on 27-28 May 2002.
21. Council approved that *epi* becomes a member of the restructured CEIPI.

Compte rendu de la 49^{ème} réunion du Conseil à Rhodes 23 Octobre 2000

La réunion du Conseil a été comme à l'accoutumée particulièrement intensive. De Rhodes où avait lieu la réunion on pouvait apercevoir – était-ce symbolique? – les côtes de la Turquie, nouveau pays membre des Etats Contractants à la CBE.

La session fut ouverte le lundi 23 octobre 2000, à 8.30 heures, par le Président Walter Holzer qui souhaite la bienvenue aux observateurs turcs assistant pour la première fois à la réunion.

Le Vice Président, Francesco Macchetta, rendit hommage à notre confrère italien Adriano Pasqualetti, membre du Conseil, décédé récemment. Le Conseil observe une minute de silence.

L'adoption de l'ordre du jour se poursuit ensuite avec la nomination des scrutateurs. Le compte rendu de la réunion du Conseil à Luxembourg ainsi que la liste des décisions et actions sont approuvés, et les questions relevant de la dernière réunion du Conseil sont traitées rapidement. Le Président présente ensuite les décisions et mesures prises par le Bureau depuis la dernière réunion du Conseil, entre autres la décision de l'*epi* de devenir membre à part entière du CEIPI ainsi que celle d'étendre la marque *epi* à l'Islande et à San Marino.

Le Président présente ensuite son rapport dont un compte rendu abrégé est publié dans cette édition d'*epi* Information. Celui-ci comprend un rapport sur les Conseils d'Administration de l'OEB, de même que sur le groupe de Travail „Contentieux“, la réunion du SACEPO et la Conférence Intergouvernementale à Londres. Le Président Holzer évoque également le Livre blanc de la Commission européenne sur les inventions dans le domaine des logiciels.

Le Secrétaire Général poursuit avec son rapport qui concerne les nouvelles dispositions applicables à la délivrance des badges permettant l'accès aux salles de

l'OEB pour les membres de l'*epi*. Les badges ne seront désormais plus retirés au Secrétariat de l'*epi* mais seront envoyés directement par l'OEB aux intéressés. Les anciens badges qui ne présentent pas de photo de leur titulaire ne sont plus valides et doivent être renouvelés. Les formulaires de demande de badge pourront être obtenus indifféremment auprès de l'*epi* ou auprès de l'OEB. Tous les badges délivrés avant le 1er octobre 2000, qui n'auront pas été retirés au Secrétariat de l'*epi* avant le 15 décembre 2000, seront détruits.

Le Trésorier présente ensuite son rapport ainsi que les comptes et budgets qui sont approuvés. Le montant de la cotisation annuelle est maintenu à 300 DM.

Le Conseil approuve une réimpression de la plaquette de l'*epi*, qui a été révisée, dans les trois langues, de même que le principe d'une publication de la brochure „Brevets en Europe“ sur Internet. La question de savoir si la brochure doit être révisée sera examinée. Le Conseil discute ensuite longuement les propositions faites en vue de la révision de la CBE. La proposition de modification de l'Article 134a visant à assurer aux mandataires agréés le bénéfice du „privilege“ américain a fait l'objet d'une vive discussion. Les articles relatifs au protocole sur l'Interprétation de l'article 69 CBE ont également été discutés et il a été décidé que l'*epi* interviendrait dans le but de faire supprimer cette question dans la session actuelle de la Conférence.

Les rapports des Commissions sont ensuite présentés, dont beaucoup sont publiés ci-après. Le rapport de la Commission de Qualification Professionnelle soulève une longue discussion en ce qui concerne les séminaires de l'*epi*, le public auquel ils devront s'adresser, leur organisation pratique ainsi que leur financement. Le rapport de la Commission EASY porte essentiellement sur le projet *epoline*. Le registre de l'Office européen des brevets

devrait être accessible en ligne vers la fin de l'année. Le rapport mentionne également la proposition de l'Office européen des brevets de communiquer les rapports de recherche par courrier électronique. Des projets sont également à l'étude pour que l'inspection des dépôts de demande puissent être réalisée en ligne. Le rapport souligne que l'Office européen des brevets n'a prévu aucune forme d'avantage sur le plan financier pour ceux qui opteraient pour le mode de dépôt électronique.

La Conférence Intergouvernementale qui a eu lieu les 16 et 17 octobre 2000 est ensuite à l'ordre du jour. Brièvement, en ce qui concerne le groupe de travail „Réduction des coûts“, dix pays ont signé l'accord sur l'application de l'article 65 CBE. La signature de huit pays, incluant les trois „grands“, le Royaume Uni, l'Allemagne et la France, était requise pour permettre l'entrée en vigueur de l'accord. Contrairement aux attentes, la France n'a pas encore signé.

Le groupe de travail „Contentieux“ a vu son mandat prorogé d'une année afin de permettre la préparation d'une proposition de centralisation du système juridique dans les langues du traité. Une prochaine réunion du groupe de travail est prévue pour le mois de mars 2001.

Le Conseil procède ensuite à l'élection du Trésorier Adjoint et au renouvellement de nouveaux membres de certaines commissions: un membre de la Commission du Règlement intérieur, deux nouveaux membres du Comité de Rédaction et un nouveau membre de la Commission de Qualification Professionnelle. Une mise à jour complète des diverses commissions est présentée à la fin de ce numéro d'epi Information.

Faisant suite à l'approbation des prochaines réunions du Bureau et du Conseil, quelques points de détail sont discutés, entre autres la Communication Interprétative de la Commission européenne qui est remise à la Commission de Conduite Professionnelle pour analyse. Avant la clôture officielle de la séance, il est rendu hommage à M. Félix Jenny démissionnant de ses fonctions de Président de la Commission d'Harmonisation et qui participait pour la dernière fois à une réunion du Conseil. Durant 21 années, M. Jenny a été membre du Conseil et a successivement occupé les fonctions de Président de l'EPPC et de la Commission d'Harmonisation. Sa contribution à l'epi fut immense. Le Conseil l'applaudit chaleureusement.

Le Président clôt la séance à 19 heures.

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

Projet de liste des Décisions, 49ème réunion du Conseil, Rhodes 23 octobre 2000

1. Le Conseil décide qu'un dîner sera offert aux membres des trois Commissions d'examen pour l'examen européen de qualification, à Munich, une fois par an. Le Conseil approuve que le Trésorier dégage une enveloppe de 15.000 DM à cet effet.
2. Le Conseil approuve la révision du budget pour 2001. Il approuve également de maintenir la cotisation à 300 DM pour l'année 2001.
3. Le Conseil approuve la réimpression de la plaquette de l'epi révisée (et l'attribution de 5 exemplaires à chaque membre du Conseil). Il approuve également la publication de la brochure „Brevets en Europe“ sur Internet. Le Conseil demande de faire examiner la question de l'opportunité de réviser la brochure.
4. Le Conseil décide de présenter, dans le cadre de la révision de la CBE, une prise de position de l'epi aux fins de supprimer de la Proposition de Base les articles faisant référence au protocole interprétatif de l'art. 69 CBE et de les faire examiner lors de la deuxième session. Cette prise de position approuverait la brevetabilité des programmes d'ordinateur ainsi que la seconde indication médicale.
5. Le Conseil décide de limiter la participation aux séminaires de l'epi aux membres de l'epi.
6. Le Conseil décide qu'„en principe“ les séminaires devraient s'autofinancer. L'epi toutefois pourrait prendre en charge 25% des coûts, au maximum.
7. Le Conseil décide que les étudiants de l'epi seront autorisés à participer aux séminaires de formation continue de l'epi.
8. Le Conseil rejette la proposition de subventionner la participation des étudiants aux séminaires de formation continue, conformément à la décision 7.
9. Le Conseil décide la provision d'une somme de 10.000 DM dans le budget de l'epi afin de faire réaliser une analyse des questionnaires qui ont été renvoyés par les candidats à la Commission de Qualification Professionnelle.
10. Le Conseil décide que l'EPPC sera chargé de préparer une prise de position sur une éventuelle harmonisation des preuves apportées au tribunal en ce qui concerne les contrefaçons de brevets européens. Ce document sera présenté à la prochaine réunion du Conseil pour approbation.
11. Le Conseil approuve que dans une procédure de litige sur les brevets l'expert désigné soit un conseil en brevets.
12. Le Conseil approuve le principe de ne pas faire participer à une procédure de saisie-contrefaçon le conseil en brevets d'une partie objet de ladite procédure de saisie-contrefaçon, lorsque un Conseil en brevets européen y est désigné en qualité d'expert.
13. En ce qui concerne les dispositions juridiques pour la protection des inventions par modèle d'utilité, le

- Conseil rejette la proposition d'envoyer à la Commission européenne un document qui serait restreint au seul principe du „branching-off“.
14. En ce qui concerne les dispositions pour la protection des inventions par modèle d'utilité, le Conseil vote en faveur de l'envoi à la Commission européenne du document proposé dans l'annexe 8 du rapport de l'EPPC, dans son intégralité.
 15. Le Conseil décide que les actions proposées dans le rapport de la Commission pour les Finances de l'OEB devront faire l'objet d'une lettre à l'attention du Conseil d'Administration.
 16. En ce qui concerne le recours formé à l'encontre de la décision de la Commission européenne, le Conseil charge le Bureau de prendre les mesures nécessaires quant à la suite de la procédure, en fonction de la décision rendue par le Tribunal de Première Instance.
 17. En ce qui concerne l'élection de candidats aux commissions de l'*epi*, le Conseil rejette la proposition de modification de l'article 54 du Règlement Intérieur.
 18. Le Conseil approuve à une forte majorité les attributions révisées de la Commission d'Harmonisation.
 19. M. Zaid SCHÖLD (SE) est élu Trésorier Adjoint, M. Lothar STEILING (DE) membre de la Commission du Règlement Intérieur, Mme Jutta KADEN et Mme Eva LIESEGANG sont élues membres du Comité de Rédaction, M. Ernest KLEIN est élu membre titulaire, et M. Kuno SCHWANDER membre suppléant de la Commission de Qualification Professionnelle.
 20. Les prochaines réunions du Conseil se tiendront à Madrid les 7-8 mai 2001, à Lugano les 22-23 octobre 2001 (réunion organisée conjointement par la Suisse et le Lichtenstein), à Stockholm les 27-28 mai 2002.
 21. Le Conseil approuve que l'*epi* devienne membre du CEIPI, dans ses nouveaux statuts.

President's Report (Summary)

The president reported that in May and September he had attended CEIPI Board Meetings in Strasbourg. Under the chairmanship of Mr. Kober the Board discussed a new structure for the CEIPI in which the *epi* now has the chance to become a full member. In May he had also the pleasure to participate in the centennial celebration of the Patent-anwaltskammer in Munich and to address the audience.

At the annual General Assembly of the Rumanian Patent Attorneys (both free profession and industry) in Bucarest he presented the *epi* and in particular explained Arts 133 and 134 EPC, including the grandfather clause.

He then reported on his attendance together with Vice President Machetta as *epi* observers in the Administrative Council Meeting of the EPO in Limassol, where Vice President Remandas gave her farewell speech (published in the *epi*-Information No.3). Topics of interest in this meeting were the activities report of the President of the Office, the results of the Working Party on cost reduction, a paper commissioned by the Administrative Council on the Grace Period (see EPO website) future Minister Conferences of the Contracting States and a resolution, supported by UNICE and *epi*, pertaining to the „industrial action“ of the EPO examiners, which action has been suspended since October 1. Again with Vice President Macchetta he also took part in the Working Party on Litigation in Luxemburg, where an *epi* position paper as prepared by the EPPC was presented. The final draft paper for presentation to the 2nd Intergovernmental Conference in London was discussed as well as the possible relationship with the then not known Community Patent Regulation.

In June a meeting took place in the Secretariat between the European Practice Committee of AIPLA

and *epi*. This first formal meeting between *epi* and AIPLA rendered a useful exchange of information. The European profession and its training, the structure and nature of both groups as well as the current situation of American law and the problems of the USPTO were discussed. Also in June he participated together with Mr. Casalonga on behalf of *epi* in the SACEPO meeting in Munich totally devoted to the Revision of the EPC. The new wording of Art 134 pertaining to the profession was approved. The Administrative Council Meeting in Munich in September was attended by him and Vice President Macchetta. Also this extraordinary meeting solely dealt with the forthcoming Diplomatic Conference on the Revision of the EPC. The main paper discussed was the Basic Proposal (see EPO website). A number of Articles were amended.

In October he participated in the regular Administrative Council Meeting in Munich and together with both Vice Presidents in the 2nd Intergovernmental Conference in London concerning the results of the Working Party on cost reduction and the Working Party on litigation. The Agreement on the application of Art 65 EPC was signed by a number of states. This Agreement will not enter into force before it has been signed by France and ratified by eight states, including the three big states. The Working Party on Litigation was mandated to continue its activity and to present an Optional Protocol in treaty language until the end of 2001.

The president finally noted that after the Council meeting he would chair a joint EPO – *epi* – PAK Symposium in Munich and a conference with representatives of the national associations from the new countries acceding to the Munich Convention.

Brief Report on the 2nd Intergovernmental Conference on Reform of the EPO

W. Holzer, *epi* President

In the 2nd Intergovernmental Conference which took place in London in October the Working Party on cost reduction submitted a draft Optional Agreement on the application of Art 65 EPC which could reduce translation costs. The Agreement was signed by eight contracting states and will enter into force upon the signing by France and the ratification by eight states, among them Germany, France and the UK. The text of the Agreement is published hereafter.

The Working Party on litigation proposed a draft of the principal elements of an Optional Protocol on the settlement of litigation concerning European patents as well as a proposal concerning the creation of a „Common Entity“ which could be addressed by national courts with questions of law concerning the interpretation of the European Patent Convention or concerning the legal validity or infringement of a patent. Ultimately, the common court of appeal could become the Common Entity.

The Diplomatic Conference mandated the Working Party to continue its efforts and to submit to a 3rd Diplomatic Conference by the end of 2001 an Optional Protocol in treaty language. A separate part of the protocol would comprise the „Common Entity“. Member states could choose to accede only to this part of the protocol, which means that countries not wishing

to give up their present court system could nevertheless participate in a harmonised European jurisprudence. The relationship between the protocol and the court system of the Community Patent will have to be taken into consideration. The main elements of the new litigation system are the creation of a European Patent Judiciary comprising a common court of first instance which should have local presence, a common second instance court and a registry. The courts should – with exclusive jurisdiction – deal both with infringement and validity of European patents, including injunctions and sanctions, pursuant to a special procedural law. Decisions on infringement would be taken *inter partes*, whereas decisions on validity would have effect *erga omnes* in the states of the protocol.

The Diplomatic Conference also recommended to the contracting states to make Arbitration more widely available, including validity and infringement as well as compensation with *inter partes* effect. The Conference finally noted the efforts of the EPO to reduce the time of the examination and grant procedure. The average processing time of European patent applications should be reduced to three years. The European Patent Organisation has also been mandated to continue studies on the „Grace Period“ in the light of multilateral discussions and international developments.

Übereinkommen

über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens

IN IHRER EIGENSCHAFT als Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen),

IN BEKRÄFTIGUNG ihres Bestrebens, die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten auf dem Gebiet des Schutzes der Erfindungen zu verstärken,

GESTÜTZT AUF Artikel 65 des Europäischen Patentübereinkommens,

IN ANERKENNUNG der Bedeutung des Zieles, die im Zusammenhang mit der Übersetzung europäischer Patente entstehenden Kosten zu senken,

UNTER HINWEIS auf die Notwendigkeit, dieses Ziel umfassend zu verfolgen,

ENTSCHLOSSEN, wirksam zu einer solchen Kostensenkung beizutragen.

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Verzicht auf Übersetzungserfordernisse

- (1) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der eine Amtssprache mit einer des Europäischen Patentamts gemein hat, verzichtet auf die in Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens vorgesehenen Übersetzungserfordernisse.
- (2) Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens, der keine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts gemein hat, verzichtet auf

die in Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, wenn das europäische Patent in der von diesem Staat vorgeschriebenen Amtssprache des Europäischen Patentamts erteilt oder in dieser Sprache übersetzt und nach Maßgabe des Artikels 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens eingereicht worden ist.

- (3) Die in Absatz 2 genannten Staaten behalten das Recht zu verlangen, dass eine Übersetzung der Patentansprüche in eine ihrer Amtssprachen nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens eingereicht wird.
- (4) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schränke es das Recht der Vertragsstaaten dieses Übereinkommens ein, auf ein Übersetzungserfordernis ganz zu verzichten oder großzügigere Übersetzungserfordernisse festzulegen, als sie in den Absätzen 2 und 3 angeführt sind.

Artikel 2

Übersetzung im Falle von Streitigkeiten

Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schränke es das Recht der Vertragsstaaten dieses Übereinkommens ein, den Patentinhaber im Fall von Streitigkeiten über ein europäisches Patent zu verpflichten, auf eigene Kosten

- a) auf Antrag eines vermeintlichen Patentverletzers eine vollständige Übersetzung in eine Amtssprache des Staates vorzulegen, in dem die vermeintliche Patentverletzung stattgefunden hat,
- b) auf Verlangen des zuständigen Gerichts oder einer gerichtsähnlichen Behörde im Rahmen eines Verfahrens eine vollständige Übersetzung in eine Amtssprache des betreffenden Staates vorzulegen.

Artikel 3

Unterzeichnung – Ratifikation

- (1) Dieses Übereinkommen liegt für die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens bis zum 30. Juni 2001 zur Unterzeichnung auf.
- (2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Artikel 4

Beitritt

Dieses Übereinkommen steht nach Ablauf der Unterzeichnungsfrist nach Artikel 3 Absatz 1 den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens und den Staaten zum Beitritt offen, die zum Beitritt zu jenem Übereinkommen berechtigt sind. Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Artikel 5

Ausschluss von Vorbehalten

Kein Vertragsstaat kann Vorbehalte zu diesem Übereinkommen machen.

Artikel 6

Inkrafttreten

- (1) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von acht Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens einschließlich der drei Staaten, in denen 1999 die meisten europäischen Patente wirksam wurden in Kraft.
- (2) Jede Ratifikation oder jeder Beitritt nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens wird am ersten Tag des vierten Monats nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde wirksam.

Artikel 7

Geltungsdauer des Übereinkommens

Dieses Übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.

Artikel 8

Kündigung

Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens kann es jederzeit kündigen, nachdem es drei Jahre in Kraft war. Die Kündigung wird der Regierung der Bundesrepublik Deutschland notifiziert. Sie wird ein Jahr nach dem Tag der Notifikation wirksam. Vor dem Wirksamwerden der Kündigung erworbene Rechte werden davon nicht berührt.

Artikel 9

Anwendungsbereich

Dieses Übereinkommen gilt für europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden ist.

Artikel 10

Sprachen des Übereinkommens

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, und wird bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Artikel 11*Übermittlungen und Notifikationen*

- (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt beglaubigte Abschriften des Übereinkommens her und übermittelt sie den Regierungen aller anderen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind.
- (2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland notifiziert den in Absatz 1 genannten Regierungen
 - a) jede Unterzeichnung,
 - b) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde,

- c) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens,
 - d) jede Kündigung nach Artikel 8 und den Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens.
- (3) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland lässt dieses Übereinkommen beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ernannten Bevollmächtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten dieses Übereinkommen unterschrieben.

Geschehen zu am

Agreement

On the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents*The States parties to this Agreement,*

IN THEIR CAPACITY as Contracting States to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973,

REAFFIRMING their desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

HAVING REGARD to Article 65 of the European Patent Convention,

RECOGNISING the importance of the objective to reduce the costs relating to the translation of European patents,

STRESSING the need for widespread adherence to that objective,

DETERMINED to contribute effectively to such cost reduction,

HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

Article 1*Dispensation with translation requirements*

- (1) Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1 of the European Patent Convention.
- (2) Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1 of the European Patent

Convention, if the European patent has been granted in the official language of the European Patent Office by prescribed by that State, or translated into that language and supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1 of the European Patent Convention.

- (3) The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the right to require that a translation of the claims into one of their official languages be supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1 of the European Patent Convention.
- (4) Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to dispense with any translation requirement or to apply more liberal translation requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.

Article 2*Translations in case of dispute*

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own expense,

- (a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full translation into an official language of the State in which the alleged infringement took place,
- (b) shall supply, at the request of the competent court or quasi judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation into an official language of the State concerned.

Article 3*Signature – Ratification*

- (1) This Agreement shall be open for signature by any Contracting State to the European Patent Convention until 30 June 2001.

- (2) This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 4

Accession

This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State to the European Patent Convention and any State which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 5

Prohibition of reservations

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

Article 6

Entry into force

- (1) This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month after the deposit of the last instrument of ratification or accession by eight Contracting States to the European Patent Convention, including the three States in which the most European patents took effect in 1999.
- (2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 7

Duration of the Agreement

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

Article 8

Denunciation

Any State party to this Agreement may denounce it at any time, once it has been in force for three years. Notification of denunciation shall be given to the Gov-

ernment of the Federal Republic of Germany. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the denunciation took effect shall thereby be impaired.

Article 9

Scope

This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after the Agreement entered into force for the State concerned.

Article 10

Languages of the Agreement

This Agreement, drawn up in a single original in the English, French and German languages shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

Article 11

Transmissions and notifications

- (1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.
- (2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:
- any signature;
 - the deposit of any instrument of ratification or accession;
 - the date of entry into force of this Agreement;
 - any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on which it will take effect.
- (3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF; the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.

Done at

Accord

Sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

Les Etats parties au présent accord,

EN LEUR QUALITE d'Etats parties à la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973;

REAFFIRMANT leur désir de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions;

VU l'article 65 de la Convention sur le brevet européen;

RECONNAISSANT l'importance de l'objectif visant à réduire les coûts liés à la traduction des brevets européens;

SOULIGNANT la nécessité d'une large adhésion à cet objectif;

DETERMINEES à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Renonciation aux exigences en matière de traduction

- (1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.
- (2) Tout Etat partie au présent accord n'ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l'Office européen des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.
- (3) Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d'exiger qu'une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.
- (4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d'appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 2

Traductions en cas de litige

Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

- a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'Etat où la contrefaçon alléguée du brevet a eu lieu,
- b) à la demande de la juridiction compétente ou d'une autorité quasi-juridictionnelle dans le cadre d'une procédure, une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l'Etat concerné.

Article 3

Signature – Ratification

- (1) Le présent accord est ouvert jusqu'au 30 juin 2001 à la signature de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen.
- (2) Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 4

Adhésion

Après l'expiration du délai signature mentionné à l'article 3, paragraphe 1, le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à ladite Convention. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 5

Interdiction des réserves

Aucun Etat au présent accord ne peut faire de réserves à son égard.

Article 6

Entrée en vigueur

- (1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen, dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999.
- (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour de quatrième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 7*Durée de l'accord*

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Article 8*Dénonciation*

Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification. En ce cas, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement à la prise d'effet de cette dénonciation.

Article 9*Champ d'application*

Le présent accord s'applique aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des brevets, après que l'accord est entré en vigueur pour l'Etat concerné.

Article 10*Langues de l'accord*

Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé auprès

du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.

Article 11*Transmissions et notifications*

- (1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents.
- (2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1:
 - a) les signatures;
 - b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
 - c) la date d'entrée en vigueur du présent accord;
 - d) toute dénonciation reçue en application de l'article 8 et la date à laquelle celle-ci prend effet.
- (3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent accord.

Fait à, le

Abschiedsworte an Herrn F. A. Jenny

C.E. Eder (CH)

Herr Präsident, meine Damen und Herren,

Sie haben soeben den Bericht des Harmonisierungsausschusses zur Kenntnis genommen. Ich möchte Sie bei der Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass die Redaktion dieses Berichtes wahrscheinlich die letzte Amtshandlung im Rahmen des von Herrn Dr. Felix Jenny sein wird, da er nun alle Ämter des *epi* abgegeben hat.

Felix Jenny war von 1978-1999, also während einundzwanzig Jahren, ordentliches Ratsmitglied, dazu von Anfang an bis 1997, also während neunzehn Jahren, Vorsitzender des EPPC und als solcher während Jahren auch Mitglied des SACEPO. Sie haben in dieser langen Zeit zu jeder Ratssitzung einen von ihm in englischer Sprache abgefassten Bericht mit Mitteilungen zur Kenntnisnahme und Anträgen zur Beschlussfassung erhalten. Dass diese Arbeitsweise sich gut bewährt hat, ergibt sich daraus, dass sie vom Nachfolger unverändert übernommen wurde.

Von 1993-1997 war Felix Jenny auch Vorstandsmitglied, von 1995-1997 in der Funktion eines Vizepräsidenten, von 1995 bis heute war er Mitglied des Harmonisierungsausschusses, aus dem er jetzt zurücktritt.

Felix Jenny hat nicht nur all diesen Ämtern stets mit Erfolg sein Bestes geleistet, sondern auch sonst überall tatkräftig mitgearbeitet, wo er dazu in der Lage war. In diesem Zusammenhang möchte ich speziell daran erinnern, dass der Geschäftsordnungsausschuss bei der Zusammenstellung der Ihnen allen bekannten Beschlusses-Sammlung auf die Vorarbeiten von Felix Jenny zurückgreifen konnte, wofür ihm der Ausschuss sehr dankbar war.

Ich bitte Sie alle, dem Ausscheidenden für seine vielen Dienste und Verdienste den Dank und die Anerkennung durch einen kräftigen Applaus auszudrücken und ihm damit auch alles Gute für den kommenden Ruhestand zu wünschen.

Treasurer's Report

P. Kelly (IE)

The accounts to June 30, 2000 are generally in line with budget. While income is static there are some increases in certain areas of expenditure – attention is drawn to the cost of Committee meetings which is ahead of budget reflecting the high activity level in the first half of the year. Personnel costs at current expenditure levels will exceed budget by DM 22,000. The end of year results will, as usual, be dictated by the actual costs of Council/Committee Meetings and, in this year, the special expenditure item related to the EEC letter/appeal. No further revision of the budget 2000 is considered necessary.

The budget 2001 projects a deficit of DM 19,500. Membership subscriptions are projected to increase as a result of an increase in members, due in part to the new Turkish members. The membership subscription remains unchanged at DM 300.

Increases of the order of 5% in costs are projected for both Council Meetings and Committees. Also, increased personnel costs will arise. We are now obliged to publish epi information in larger numbers and this means higher publishing costs.

The budget 2001 does not include any provision for special items/projects nor does it include any provision for further expenditure in relation to the EEC letter/appeal.

The asset base of the Institute remains in a strong position. As of June 30, 2000, the long/medium term investments were DM 2,338,000 and the cash/short term holdings were DM 1,469,000, giving an aggregate of assets at that time of DM 3,800,000.

Report of the EASY Committee for the period between May 2000 and October 2000

D. K. Speiser (DE)

During the period under review, work on the various products in the epoline project of the European Patent Office made good headway. Details can be found on the website at <http://www.epoline.org>. Initial practical experience has now been gathered as well. Two members of the EASY Committee were requested to participate during the reporting period

- in testing Internet access to the EPO patent register,
- in testing file inspection, via the Internet, of dossiers for published patent applications
- and in testing a new patent monitoring software program.

Towards the end of the reporting period, the epoline team at the European Patent Office also installed the latest version of the EASY Software in the offices of those pilot users mentioned in our previous report. Since 1 October 2000, the 17 pilot users from industrial enterprises and firms of self-employed patent attorneys have been submitting trial European patent applications to the EPO via the Internet and have gathered initial practical experience with online submission.

Another development during the period under review involved the European Patent Office drafting a decision

by the President of the EPO specifying the legal framework for electronic filing with particular reference to Rule 24 (1) of the European Patent Convention.

On 11 October 2000, a joint meeting of the EPO epoline team and the epi EASY Committee was held in Munich to discuss the above issues. In the course of that meeting, the experienced gained during the tests was explained in detail, and the envisaged response of the EPO to the pilot users' findings discussed. One important issue focused on at the epoline-EASY meeting concerned when it would be possible to file PCT applications and national applications as well using suitably modified versions of the EASY software.

Viewed from an external perspective, it took a relatively long time for the EASY project, and subsequently the more extensive epoline project of the EPO to acquire a specific form with which users would be familiar. From the perspective of users, one can say that progress so far has been substantial and is gaining pace. It would therefore make sense to provide a detailed overview of the current planning status and experience to date.

During the first test phase, Internet access to the *patent register* prompted us to make a whole series of suggestions for improvements that should facilitate and

accelerate working with the register. The EPO responded to our wishes, and we now believe that problems using the register will no longer occur. The options provided by Internet access to the European patent register are much more wide-ranging than was previously the case with X 25 access. Searching the register is an easy matter. Online access to the EPO register will be made available to the public by the end of this year.

Tests on *file inspection* carried out with the revised software produced equally positive results. The EPO took into consideration the suggestions for improvement we had made in the first test phase. File inspection is not only much easier now, but also much faster. According to the current schedule, online file inspection will be made available to the public in the second quarter of 2001.

Online *dispatch of search reports* will be possible, according to present plans, from the third quarter of 2001 onwards. It is envisaged that applicants and/or European patent attorneys will be informed by the EPO by e-mail that the search results for a particular file have been deposited on an EPO mail server and are ready for downloading. The applicant then fetches the search report and all identified documents by downloading them personally from the EPO. To do this, the user requires a chip card provided by the EPO for encryption and identification.

We informed the Office several times that we object to the procedure by which the EPO notifies the European patent attorney and the latter then having to download the search report him- or herself. In our view, the EPO itself must ensure that the search report is delivered to our offices and does not have to be fetched. The EPO intends to respond to our misgivings by relaying the search report and documents automatically during the night so that we find the search report in the morning after it has been sent to our office. Discussions will need to be held on the details of such a procedure.

Tests using the *patent monitoring* software are still at an early stage. The second version of the software is now available. The principle on which it operates is that a list of European patent applications to be monitored is communicated to the EPO online. Whenever the EPO register shows a change in the data for monitored applications, the EPO notifies the user of that fact online and provides a register extract. The new register extract can then be compared manually with a forgoing one to identify the changes made in respect of the monitored application.

In the view of the EASY Committee, this approach is helpful only for monitoring one or very few applications. However, when several applications have to be monitored, the approach taken to date is inadequate. The patent monitoring product planned by the EPO should signify an advance only on condition that users are informed online not only that a change has occurred, but also about the kind of change. There are indeed plans on the part of the EPO to refine the software in this direction.

A major step forwards has been accomplished by the project for *online filing of patent applications*. As far as

we can discern, the software now available operates error-free. It is quite easy to use and is adaptable to differing requirements on the part of applicants. Data input from our own databases also functions. For example, if one has stored the name of the inventor, one no longer needs to enter it by hand into the field for inventor name, but can import the data into the EASY software from one's own database. This is also the case in subsequent applications, with regard to priority details, applicant details and details on a group of applicants.

To file a patent application online, the description, the claims, the summary or abstract and the drawings are firstly converted to 'pdf' format by scanning. This is a simple procedure. The next step is to run the EASY software and complete the application for grant of the European patent, unless the data are already entered in the application by automatic import. One then enters in the application form the names of the various files containing the description, claims, etc., then signs the application either by entering a name in machine print, adding a facsimile signature or by using the aforementioned chip card.

The application thus prepared is now ready for transmission from the user's computer. To submit the application via the Internet, the patent attorney clerk identifies him- or herself with his/her chip card and clicks the relevant button on the screen menu. This initiates the transmission procedure via the Internet. Transmission is effected at an acceptable speed, and while the connection to the EPO is still in place, an electronic check is performed at the EPO end to determine whether the transmitted data has been received in its entirety. This was the case in all the tests carried out to date. The EPO server then notifies the applicant online of the date of receipt and the official application number before severing the connection with the applicant. Thus, in a matter of seconds or at worst minutes, one knows that the bibliographic data and documents for the new application have been received in full. One also knows the official application number at this stage. The EASY software already enables the official application number and date of receipt to be automatically exported to the applicant's database. As proof of submission, the applicant also obtains a print-out of the 'Request for grant of a European patent' and the „Confirmation of Receipt“ detailing the date of receipt and the application number. Ongoing talks are currently being conducted with the EPO regarding the content of these print-outs.

At the beginning of November 2000, the test phase with the pilot users and their reports will be completed. The EPO has promised us that the EASY Committee will be given the original pilot user reports for examination, so that it can form its own impression of the experience gained during the test phase. As we see it, we shall then be able to say, referring also to our own experience with the online filing system, whether there are still any security and/or severe handling problems from the viewpoint of applicants/representatives.

Based on the current state of knowledge, the EPO expects that the tests carried out by the pilot user group

will dispel any misgivings that may exist in respect of security, and is planning that the Administrative Council of the European Patent Organisation will adopt the legal framework for electronic filing referred to at the outset at its meeting in early December, and that this framework will then enter into force when published on the Internet, with the result that the public will be able to file European patent applications online as from January 2001.

It should be noted that applicants using epoline/EASY for filing their European patent applications online will *not* profit from a fee reduction or other incentive as their Japanese counterparts do, who benefit from a substantial reduction of the official filing fee. The EPO presently is of the opinion that it is sufficient to offer a replacement for the time consuming and expensive mail or fax transmission and to provide that an online application is processed at the beginning (slightly) faster than applications filed on paper because the online application does not need to be scanned and indexed and no data gathering is needed. It remains to be seen whether a sufficient number of applicants will use the online system or whether the reason for the failure of the original DATIMTEX project is repeated.

For political reasons, online filing of *PCT applications* will not be possible until 2003. Users can only hope and pray that those responsible will come to realise that an adapted version of the EASY software would be suffi-

cient for online filing of PCT applications, rather than developing and implementing an entirely new software package that would cause substantial additional expense not only for the WIPO, but also for applicants, since these would then have to arrange for yet another data import interface between their own software and the online software to be developed, and would be compelled to train their staff to operate the new software.

The same applies to the *filing of applications at national level*. The EPO has offered its EASY software to the EPC Contracting States. Some states, such as Finland, France and Switzerland, have accepted this offer. We know that the German Patent and Trade Mark Office has no interest in purchasing an adapted version of the EASY software for a mere DM 50,000, but is actually developing its own software according to a different set of principles. This is very difficult for those paying the fees to understand, and applicants should not be expected to accept such a system due to the costs involved.

As a final remark, we should like to point out that the epoline Customer Service (Tel.: +31 70 340 4500) can supply communication packages, CDs, videos and other information on the various epoline products to anyone interested and is willing to provide articles for intellectual property journals.

Report of EPO Finances Committee

J. Boff (GB)

EPO Financial Position

Increase in operating surplus and reserves

In the year 1999 the EPO's operating surplus increased yet again (to the highest figure yet) and remains at about 18% of total income.

Consequently the EPO's reserves have increased yet again, amounting at end 1999 to approximately DEM 1671m – roughly equivalent to 18 months expenditure.

Applying a simple linear fit to the figures for the last three years, the reserves could easily amount to DEM 2 billion some time in 2001-2002. Some countries have smaller reserves.

This is an extremely high level of cover for any business, and particularly so for a service business with a growing demand for its products.

These reserves are being built up with applicant's money and not being spent in the business of granting patents.

EPO Workload Position

Increase in time lag for search and examination

In 1999 total filings increased by 8.6%.

Delays in search and examination increased.

On a reasonable extrapolation of trends the time lag before search report, which stood at 6.7 months at end 1999, could be as high as 7 months at end 2000, getting back to the poor situation that prevailed in the early 1990's.

Effect of acting as ISA/IPEA

While the EPO persists in acting as an International Preliminary Examination Authority for over 50% of all PCT applications (of which, only 60% are for European applicants) it is subsidising the rest of the world.

Similarly, while it has to deal with PCT searches for non-European applicants in advance of European searches for European applicants, the EPO is not advancing its intended purpose of granting European Patents.

A report from the President of the EPO (Info 8 dated 31.05.2000 for 80th Meeting of Administrative Council) indicates that the grant rate of directly filed European

patents is higher (72%) than for Euro-PCT applications entering the regional phase (58%). This shows that a significant amount of PCT work is in fact wasted work and, what is more, work for non-Europeans.

Possible future trends

While work is proceeding on amendment of the EPC, on EPC fee reductions, and on the Community Patent, it must be considered very likely that in the near future there will be a lot of publicity about patents both in Europe and elsewhere. Much of this publicity is likely to be directed towards claiming reductions in costs of obtaining Europe-wide protection.

New Member States are joining and within these new Member States there is likely to be a lot of publicity about patents and an upsurge of interest.

These factors are very likely to result in a still further increase in demand for European patents over the next few years.

Fee Strategy

Reducing fees

While fees could be reduced further, unless carefully done this could achieve the result of increasing demand, which could not currently be satisfied. While fee reductions may be desirable they are not so desirable if the result is a logjam at the EPO.

The major cost factors taken into account in the patenting process are in fact the „up-front“ costs of

filing and search, and the final grant costs of translation and validation. The running cost of maintenance is more of an irritation than a factor affecting demand.

Accordingly, one area where the EPO could reduce fees and which would be unlikely to affect demand, is in maintenance fees. Many applicants regard these as an insult, saying that if the EPO did its job quickly then the fees would not be payable. While, in fact, the „take“ on renewal fees on European Patents is higher than that for maintenance fees on European Patent Applications, the perception is that maintenance fees, particularly for later years, are a reward for inefficiency.

In fact, the EPO receipts for maintenance fees are significantly below the operating surplus (for 1998 DEM 173m maintenance fees as against DEM 218m surplus) and the EPO could on this basis forego any maintenance fee payments at all.

However, maintenance fees are useful for third parties, as without them abandoned applications could stay a potential bar to exploitation for a long time, given the slow processing of examinations at the EPO (the average time to grant is nearly four years at present). While there will always be some problem cases for the EPO, if 90% of cases were disposed of within a relatively short time then objection to removal of maintenance fees would be less.

At the least, a significant reduction in maintenance fees would reduce criticism of the EPO and reduce the surpluses, while not touching the large reserves of the EPO.

Report of the European Patent Praxis Committee (EPPC)

A. Casalonga (FR)

The following questions were discussed by the EPPC in its last meetings.

I. Question 158 Possible harmonization of evidence taken in court actions for European patent infringement

The situation in the various European countries has been presented by each national delegation at the EPPC meeting and the following main questions were discussed.

In some countries like France, Belgium and Italy, it is possible to collect evidence by way of a «seizure» procedure which is an *ex parte* procedure allowed by the court and open to the plaintiff who has the possibility of sending some independent persons without prior notice in order to collect evidence in the premises of an alleged infringer.

Introduction of a seizure procedure in Europe

After discussion, the EPPC agreed that it was advisable to try introducing a similar procedure in future court proceedings relating to the European patent as well as the Community patent.

Conditions to obtain the authorization for seizure

The EPPC felt however that certain conditions should be fulfilled to obtain an authorization for such a seizure procedure. While it was recognized that in certain countries the judge did not require to be convinced of the existence of an infringement before giving the authorization for seizure, the EPPC felt that at least some hints of an existing infringement should be presented to the judge for obtaining the authorization.

Prior notice or surprise

The question of the opportunity of a prior notice to the alleged infringer was further discussed by the EPPC. It was generally felt however that surprise was an essential

characteristic of this procedure of collecting evidence. Consequently, the EPPC was in favour of a possibility of seizure without prior notice in order to guarantee the surprise effect.

Persons allowed to participate to the seizure operations

Following the experiences in the countries already knowing such kind of seizure procedure, it was discussed whether the patent attorney of the plaintiff should be authorized to assist the searching of evidence during the seizure procedure or whether it should be preferable to leave this task to an independent expert nominated by the court. The difficulty linked with secret information of the alleged infringer led the majority of the EPPC to prefer avoiding the presence of the patent attorney of the plaintiff during the seizure operations (with a strong minority for the opposite opinion).

This does not preclude an intervention of a patent attorney acting as an expert nominated by the court as long as he is not acting on behalf of the plaintiff. Of course, the expert could be prepared and briefed by the plaintiff and its counsels including the patent attorney.

Protection of confidential information

It was clear for the EPPC that confidential information of the alleged infringer should be protected and that abuses of the seizure procedure should be avoided. On the other hand, it was also clear that the efficiency of the procedure, necessitated that any relevant information could be seized during the procedure, the alleged infringer not having the possibility of escaping to this collection of evidence on the basis of confidentiality. In order to obtain a balanced procedure, the EPPC felt that confidential documents obtained during the seizure operations should be considered by the judge before any authorization could be given for communication to the plaintiff. Some EPPC members considered advisable that confidential documents be communicated only to the patent attorneys and lawyers of the plaintiff in a similar way as the protective order system of the US procedure.

Complemental discovery

The EPPC studied the possibility of providing after seizure operations to a limited discovery procedure, for example on the basis of the seized documents.

After discussion, the EPPC felt that it would not be advisable to introduce a full discovery but that a limited discovery could possibly be considered.

II. Question 144 Utility Models EC Directive

A final paper has been prepared by the EPPC on the basis of the present proposal.

The EPPC realizing that the EC directive appears to be presently frozen suggested that further considerations be made only if the European Commission decides to pursue the matter.

III. Question 160 Division of a divisional application

Following some doubts expressed *obiter dictum* in decision T904/97, the EPPC felt that an appropriate amendment in Rule 25 should make clear that division of a divisional application was possible.

The EPPC therefore proposes to insist at the EPO when the Rules will be amended in relation with the revision of the EPC to have such clarification in Rule 25.

IV. Question 138 Reduction of fees when filing in a language different from the three official languages

The possibility for obtaining a 20% reduction in the examination fee presented by the Spanish delegation was discussed and particularly whether it is necessary for obtaining such reduction to file the request for examination at the same time as the request for grant.

It was felt by the EPPC that crossing the relevant box in the request for examination should permit to obtain the reduction.

The EPPC suggested to wait for the answer of the EPO following a request made by one Spanish **epi** member before considering any further step.

Report of the Finance Committee

B. Feldmann (DE)

1. This report covers some of the matters considered by the Committee at its latest meeting on 12/13 September 2000.

2. Subscriptions

Continuance of a membership subscription of DEM 300 for next year, 2001, is supported. The Committee still

holds the view, expressed in its report 2 years ago and understood to be shared by the present Treasurer, that an appropriate time for making any adjustments will be when provision for payment in Euro is introduced.

3. The possibility has been revealed of different interpretations of the Committee's recommendation of the

writing off of subscriptions which Council approved at its meeting in Florence (see paper 36/99 and Decision 12). It has been agreed with the Treasurer, for clarifying the intended meaning beyond doubt, that the inclusion of the italicized words in the following restatement of the recommendation should be assumed:

that any partial writing off of unpaid subscriptions should be discontinued and that, at any year end, unpaid subscriptions of all previous years (*including the year just ended*) should be written off in their entirety.

4. New country problems

Turkey is about to accede to the Convention, probably with numerous applications for entry on the List followed by a great deal of work on non-payment of subscriptions and consequent deletions. This work will be necessary again, but multiplied many times, when the large group of as many as 8 new countries accede to the Convention in 2002. The Committee therefore recommends

that Council selects an existing Committee, or sets up an *ad hoc* working group, to undertake the task of exploring ways,

- to lessen the burden of dealing with entrants on the List from new countries who fail at the outset to pay their subscriptions and
- to review the policy for reentrants on the List concerning subscriptions due for previous years.

5. Even if the work just mentioned can be reduced, there is the prospect that the Secretariat will have to be enlarged further in the next few years. Fresh thought should therefore be given to the question of management. A suggestion, initially for the Board to consider, is the possibility of introducing, as a part-time manager, a person with senior standing and extensive experience of intellectual property, such as a patent attorney retired early from an industrial department.

Report of the Professional Qualifications Committee (PQC)

T. Onn (SE)

1. Students of the *epi*

The number of students is increasing and is now adding up to a total of 329.

The Training Guidelines for the candidates has been published in *epi* Information 3/2000. In addition to this, the Examination Board has kindly enclosed a copy of the Training Guidelines when sending information to the candidates on where to find the results of the EQE on the EPO website. Within shortly the Guidelines will also be published on the *epi* website.

2. *epi* Tutorials

There are 62 candidates (from BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB and SE) participating in the summer session. The Tutorials involved 29 tutors from BE, CH, DE, DK, FR, GB and SE.

For the autumn tutorials there are 77 candidates (from BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NL and SE) and 30 tutors (from BE, CH, DE, DK, FR, GB and SE). However, there are 47 German candidates and only 7 German tutors so there is an urgent need for more tutors from Germany.

Considering the decrease in the EQE passing rate this year the PQC has decided to make a thorough study on how we can improve the 2001 *epi* Tutorials. We are preparing a Questionnaire to be distributed to the students and tutors in order to get a clearer picture of the situation.

3. Tutors' meeting

This year the annual tutors' meeting will be on 14 November at the *epi* premises in Munich. It will be a one day meeting together with chairmen/secretaries from Examination committees I, II and III.

Dieter Stauder and two CEIPI tutors have been invited to attend the tutors' meeting.

This year the Examination committees and the Examination secretariat has worked extra hard and we note with great satisfaction that the draft of the Examiner's Report already has been distributed.

Council is invited to take note of the content of these items.

4. Continuing Professional Education (CPE)

In order to assess the national situation and requirements on CPE in the EPC member States an enquiry was sent to the national professional associations of these States. We have received answers from 15 of the 19 member States, which is a pretty good response rate. We will thank the national associations who have replied and send them a copy of the answers to the enquiry.

A Working Group (WG-CPE) of the PQC has evaluated the answers to the enquiry and the PQC concludes as follow:

8 In addition to seminars in one of the official languages of the EPC some countries would also like to have the seminars in their own national language.

9 The two most preferred topics for seminars were „Oral proceedings“ and „Interpretation of and replies to Communications from the Office“.

10 Other topics mentioned were e.g. „EPC/PCT update“ and „Case law of the Boards of Appeal, EPO“, „Oppositions“, „Appeals“, „Software protection“ and „Litigation“.

In order to get started the PQC has contacted CEIPI and Deutsche Anwalts Akademie (DAA) and asked them to give us an offer for arranging seminars on the first two topics („Oral proceedings“ and „Interpretation of and replies to Communications from the Office“) at two different places.

After evaluating their offers we will run these two seminars. This will be the first step in building up a CPE program. It is our intention to follow this up with seminars at other places and on other topics. Seminar topics that are popular can of course be repeated several times at different places. After some years we will have established a program comprising a number of different seminars to be held at different places. Thus we will establish a sort of à la carte menu having a non-compulsory and liberal approach.

One question is to whom these seminars shall be open. Are they to be restricted to European Patent Attorneys and Students of the *epi* or shall they be open to anybody?

If the latter is the case a differentiation in fees is recommendable, i.e. a lower fee for members and students of the *epi*.

Council is asked to give its opinion on to whom these seminars shall be open. Council is asked to give its opinion on whether these seminars shall be self-supporting or the members and students of the epi shall be subsidised.

The starting and running of Continuing Professional Education will need a lot of administration from *epi*/PQC. This will probably mean that the *epi* secretariat needs to be reinforced with another secretary who takes care of all the contacts with seminar organizers and national organisations. This will probably not be a full time job and a new secretary can also do other work at the *epi* secretariat. Another question is whether the costs for this shall be borne by the CPE seminar fees or there should be some kind of subsidising for members and students. In this context, consideration should also be given to the fact that these seminars will only be a part time of the work of a new secretary.

Council is asked to give its opinion on whether the costs for a new secretary shall be borne by the CPE seminar fees or be an integrated part of the epi budget.

In order to give the *epi* members access to better information about existing national CPE, our plans are to establish links on the *epi* website to relevant national websites.

The Council is also invited to approve the proposal of developing CPE along the lines as depicted above.

5. EQE statistics

EPO has informed us that their workload is so heavy that they at present have no time available to consider the question of a joint *epi*/EPO working group on the statistics of the EQE. A decision in this matter is not to be expected until next year.

Meanwhile, the PQC has finalized the preparation of a Questionnaire (annex 2) to the candidates sitting the 2000 EQE. The Examination Board has kindly enclosed a copy of our Questionnaire and accompanying letter when they sent information to the candidates on where to find the results of the EQE on the EPO website.

Thanks to the readiness of the Examination Board, the Questionnaire will have the broadest possible distribution. We now hope to have a satisfactory number of responses giving us a good statistical material to work up.

6. Amendment of Article 27 REE

From 1 September 2000 Paragraphs 2 and 3 of this Article have been amended to „streamline and shorten“ the appeal procedure for candidates of the EQE. Candidates now have a term of one month from notification of the decision to file a notice of appeal and two months to file a the grounds for appeal. Furthermore the Disciplinary Board of Appeal shall decide in a composition consisting of two legally qualified members of the EPO and one professional representative.

The appeal fee has been raised to EUR 356.

7. The patent profession in the member states

The PQC is preparing a table presenting the patent profession in the member states. This will be a country by country presentation and include such matters as „Who may practice“, „Associations“, „Basic requirements“, „Examination“ etcetera. This table will be published in *epi* Information 4/2000 and also on the *epi* website. Whenever someone finds a need for up-dating of the information given, please, contact the *epi* secretariat.

Council is invited to take note of the content of these last items.

Report of the Committee on Biotechnological Inventions

B. Hammer Jensen (DK)

I. Introduction

1. Since the last Council meeting in Luxembourg in May 2000, the Committee has not held any meetings. Communications have been exchanged by the use of e-mail.

2. Substantive Questions

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

The status of the implementation process has been monitored quite extensively. The present situation is that Denmark, Finland, Eire and the UK have by now implemented the directive in their national legislation and countries like Greece, Portugal, Spain, Luxembourg and Sweden are expected to implement during the present parliamentary season. In the countries France, Belgium, Holland and Germany problems are expected to arise in the implementation process. Members of the committee report at intervals on the progress of the implementation process in their respective member states.

2. EPO Guidelines

The EPO Working Party preparing a revision of the Guidelines has consulted the Committee. After exchanging views with the Committee a response was forwarded to the Working Party making a number of comments and suggestions concerning the draft. The revised Guidelines are expected to be published in December 2000 if no further revisions are to be introduced because of the revision of the EPC.

3. Biodiversity

The 5th Conference of the Parties (COP 5) in Nairobi in May 2000 made no actual decisions in respect of IPR. COP 5 requested that WIPO would investigate certain aspects, especially the protection of traditional knowledge and report their deliberations to the COP 6 to be held in a couple of years.

Note

Hans-Rainer JAENICHEN (DE) and Yvonne McKEOWN (IE) are associated members of the Committee.

Themed Edition

Edition 1/2001 is intended to be a themed edition built around the theme of the European Patent Office. We would greatly welcome any contributions from members relating to the European Patent Office, its practice and its structure. Whether a critique of areas of the European Patent Office, tales of personal experience or general information, all contributions would be greatly welcomed.

Please forward your contributions to the *epi* Secretariat, by the deadline of 16 February 2001.

The Patent Profession in the EPC Contracting States

Dear Members,

The PQC (Professional Qualifications Committee) has made a general review of the Patent Profession in the EPC Contracting States. The review, below in table form, contains information about who may practice as a patent attorney, the national associations, registers of patent attorneys, requirements for entering the registers or associations or taking an examination as well as information about the national examinations.

This version presently published in the *epi* Information is also available on the *epi* website [www.patent-epi.com], currently under the heading „EQE, Training“. We are aware that the information is not complete and that the situation in the different countries is apt to

changes. Therefore *we kindly ask you, dear members*, to help us to keep it up-to-date.

It may be interesting to note, that some countries have national examinations, some of them also related to the EQE.

This also means, first of all, that the needs for basic training vary from country to country and, secondly, that efforts have to be made to adapt the Continuing Professional Education program accordingly.

Kindly provide your comments, including current contact information regarding the national associations, to the *epi* Secretariat.

Yours sincerely,
PQC

Introductory note to the PQC Survey

W. Holzer, *epi* President

The PQC of *epi* has conducted a survey on the situation of the patent profession in the EPC Contracting States. Not surprisingly the patent profession is differently organised in these countries. There is practically no harmonisation among the national laws existing in some countries and relating to the profession. It goes without saying that it is in the *epi*'s interest to have in each member state a group of European patent attorneys

with a scientific technical background who also have a national qualification, regardless of whether they work in industry or in the free profession, because the quality of the patent system as such in the long run can only be guaranteed by a „harmonized quality“ of the persons exercising the profession. In any national examination the EQE should be recognized as a module.

The Patent Profession in the EPC Contracting States

	Who May Practice	National List or Register/ Association(s) (for further details see epi website)	Requirements for Entering National Register, Association(s) or Taking Examination	Practice Required for Entering National Register, Association(s) or Taking Examination	Examination / *Connection to the EQE
AT	<ul style="list-style-type: none"> - Patent attorneys on the national register - Examination required for entering register - Lawyers 	<ul style="list-style-type: none"> - Österreichische Patentanwaltskammer; Museumstrasse 3a; A-1070 WIEN (private practice) - Ring der Industrie-Patentingenieure Österreichs; c/o Oesterreichischer Ingenieur- und Architektenverein; Eschenbachgasse 9; A-1010 WIEN (industry) - Non-unitary profession 	<ul style="list-style-type: none"> - Austrian, EU or EEA nationality - Technical, mathematical or natural scientific degree from an Austrian university or an acknowledged certificate from a foreign university 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 years practice with Austrian patent attorney - 2 years deducted from said 5 years for other intellectual property work equivalent to patent attorney work - For registered civil engineer said 5 years is reduced to 2 years - For technical examiner at the Austrian Patent Office half of the working time is deducted from said 5 years - Technical examiner permanently employed at the Austrian Patent Office for 20 years may enter association/register without further practice or examination 	<ul style="list-style-type: none"> - The examination comprises one written and one oral part - The examination is organized and prepared by the Austrian Patent Office - The examination is examined by a joint commission with members from the Patent Office and the Patent Attorney Association - Training is organized by the Patent Attorney Association - Up to date the examination is not open for representatives from the industry
BE	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - Chambre des Conseils en Propriété Industrielle; Cabinet Bede; Place de l'Alma 3; BE-1200 Brussels - Non-unitary profession 	<ul style="list-style-type: none"> - University degree or high school degree of longer (more than 3 years) type 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 years of professional activity in industrial property profession 	<ul style="list-style-type: none"> - The examination comprises two written parts and one oral part - The written part comprises: 1) drafting of patent application; 2) advice to client, opposition, infringement, etc. - The oral part relates to national law, EPC, PCT and basics of US and JP law - * part 1. of the written examination may be compensated by paper A of the EQE - The same rules apply for private practice and industry

CH	– Anybody may practice	– Verband der beim Europäischen Patentamt Eingetragenen Freiberuflichen Schweizerischen Patentanwälte (VESPA) – Association des Conseils Suisses en Brevets de Profession Libérale (ACSOEB); Bovard AG; CH-BERN 25 (private practice) – Verband Schweizerischer Patentanwälte (VSP) – Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle (ACSIP); Rue de Genève 122; CH-1226 GENEVE-THONEX (private practice) – Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz (VIPS) – Association des Conseils en Brevets dans l'Industrie Suisse (ACBIS); Novartis International AG; CH-4002 BASEL (industry) – Register of patent attorneys for CH and LI on Internet only comprises authorized European Patent Attorneys Non-unitary profession	–	–	– No examination
CY	– Only lawyers may practice	– Presently no association – Unitary profession	–	–	– No examination
DE	– Patent attorney may alone represent before the national office, the federal patent court and in cases of appeal and nullity before the Supreme Federal Court	– Patentanwaltskammer; Tal 29; D-80331 MÜNCHEN (private practice) – VPP; Im Böbling 11; D-67 157 WACHENHEIM (industry) – Bundesverband der Deutschen Patentanwälte e.V.; Geschäftsstelle Deichmannhaus am Dom; Postfach 10 22 41; D-50462 KÖLN – Non-unitary profession	– Scientific or technical university degree	– Completed University studies in Science or Engineering; 1 year technical practice, thereafter: Training in the IP-field, 26 months at a „Patentanwalt or Patentanwalts“, 2 months Patent- and Trademark Office, 6 months Patent Court; studies in General Law (e.g. open University courses) and Exam in General Law. – Admission to the Exam without training after 10 years of full-time practice in the IP-field; or 8 years respectively, if the EQE has been passed; studies in General Law and exam in General Law.	– The examination comprises two written parts and one oral part
DK	– Anybody may practice	– De Danske Patentagenters Forening (DDPAF) (private practice) – Dansk Forening for Industriens Patentingeniører (DIP) (industry) – Non-unitary profession	– Scientific or technical university degree	– 5 years practice for entering private practice association – 3 years practice for entering industry association	– The examination for entering the private practice association comprises two parts: 1) claims and replies to communications; 2) infringement and case-law

ES	<p>–</p>	<p>– Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI); Calle de la Montera, no 13; ES-28013 MADRID</p> <p>– Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual (AGESORPI); Paseo de Gracia, 65 bis; ES-08008 BARCELONA</p> <p>– Unitary profession</p> <p>– Obligatory registration at the Spanish Patent Office</p>	<p>–</p>	<p>– No practice required for taking examination</p>	<p>– The examination is organized and prepared by the Spanish Patent Office</p> <p>– The examination is examined jointly by the Spanish Patent Office and COAPI</p> <p>– No particular training is provided</p> <p>– Same rules apply for private practice and industry</p>
FI	<p>– Anybody may practice</p>	<p>– Non-obligatory register at Finnish Patent Office</p> <p>– Suomen Patenttiasiamiesyhdistys r.y.; P.O.Box 595; FIN-00101 HELSINKI (private practice)</p> <p>– Patentti-insinööri r.y.; Nokia Corporation; P.O.Box 226; FIN-00045 NOKIA GROUP (industry)</p> <p>– Non-unitary profession</p>	<p>– Scientific or technical university degree; exceptions possible</p>	<p>– 1 year practice before the Finnish Patent Office for entering national register</p> <p>– 6 years practice with patent attorney for entering private practice association</p> <p>– No practice required for industry association</p>	<p>– No examination</p>
FR	<p>– Anybody may practice</p> <p>– Except for acts* where the „technical nature“ of the act necessitates an industrial property attorney, i.e.: 1) filing and grant procedures of patent applications; 2) filing and registration procedures of trademarks; 3) oppositions against registration of a trademark</p>	<p>– Published list of persons qualified; notice of specialisation (engineer, lawyer and correspondingly patents, trademarks, designs); related to said acts*</p> <p>– Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCFPI); 92 rue d'Amsterdam; FR-75009 PARIS (private practice)</p> <p>– Association des Conseils en Propriété Industrielle (ACPI); 92 rue d'Amsterdam; FR-75009 PARIS (private practice)</p> <p>– Association de Spécialistes en Propriété Industrielle (ASPI); 20 rue Vignon, FR-75009 PARIS (industry)</p> <p>– Non-unitary profession</p>	<p>– University degree and CEIPI diploma or equivalent</p>	<p>– 3 years professional practice</p>	<p>– Two separate examinations; patents and trademarks/designs</p> <p>– The patent examination comprises two written parts and two oral parts</p> <p>– *Having passed EQE it is necessary only to take the 2nd written part and the 1st oral part</p> <p>– The examination is organized by the French Patent Office</p> <p>– The examination is drafted and examined by a jury chaired by a magistrate and comprising a lawyer, a university professor and other persons qualified in industrial property</p> <p>– The CNCFPI organizes training sessions</p>

GB	<p>– Anybody may practice, but not use title „Registered Patent Agent“ or „Registered Patent Attorney“ (titles protected by law for those who have passed the *CIPA examination)</p>	<p>– Chartered Institute of Patent Agents (*CIPA); Staple Inn Buildings; LONDON WC1V 7PX Unitary profession</p>	<p>– Primarily a GB university or polytechnic degree; exceptions possible</p>	<p>– 2 years supervised by patent attorney or lawyer or 4 years unsupervised practice for entering *CIPA – No previous practice is required for taking the examination</p>	<p>– The examination comprises a six part foundation examination and a four part final examination *two parts (amendment and drafting papers) of the final examination may be compensated by papers A and B of the EQE – The examination is organised and corrected by the Joint Examination Board; comprising members from *CIPA and ITMA (Institute of Trade Mark Agents) under the formal control of the British Patent Office – CIPA arranges comprehensive training and tutoring – No examination</p>
GR	<p>– Only lawyers may practice</p>	<p>– Greek Chamber of Patent Attorneys; Akadimias 60; 106 79 ATHENS Unitary profession</p>			
IE	<p>– Anybody may practice, but not use misleading title</p>	<p>– National Patent Office register for persons entitled to practice – Association of Patent & Trade Mark Agents; c/o F.R. Kelly & Co; 27 Clyde Road; DUBLIN 4 Unitary profession</p>			<p>– The examination comprises two parts *CIPA (GB) and Irish legal part *Ministerial waiver required for compensating CIPA parts with papers of the EQE</p>
IT	<p>– Examination necessary for practicing Lawyers – admitted at bar without examination</p>	<p>– Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale; Via G. Donizetti 1/A; IT-20122 MILANO (private practice and industry) – Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale; c/o Via S. Agnese, 12; IT-20123 MILANO (private practice) – A.I.C.I.P.I.; c/o S.I.SV.EL S.p.A.; Via Castagnole, 59; IT-10060 NONE (TO) (industry) Unitary profession</p>	<p>– University degree obtained in Italy or abroad – Degree issued by a university or high school institute of a EU country with at least three years education in industrial property, after highschool</p>	<p>– 2 years training with company, offices or services specialised in industrial property or – 18 months + 6 months in specific industrial property/patent matters – Italian citizens with employment for 5 years as an examiner allows for direct enrollment with the association – Examination not required for employee of the Ministry of Industry and Commerce as chief examiner for the National Patent Office</p>	<p>– The examination comprises two written parts: 1) patent drafting and 2) patent law; and one oral part on a) public and private law and civil procedure, b) patent law, c) EU and international law in industrial property, d) comparative law in industrial property, e) English, French or German as foreign language and f) technical knowledge in chemistry, electricity or mechanics *Having passed the EQE allows for taking examination without practice</p>

LI	–	National examination or EQE required for practicing	–	Liechtensteiner Patentanwaltsverband (LIPAV); Letzanaweg 25-27; FL-9495 TRIESEN Unitary profession	–	University degree in chemistry, physics or engineering	–	2 years practice in private practice patent office or industry department	–	Examination *Compensable by the EQE
LU	–	EPAs or any EU patent attorney allowed to practice in own country may practice	–	National register of patent agents Fédération des Conseils en Propriété Industrielle au Luxembourg; B.P. 1775; L-1017 LUXEMBOURG (private practice and industry) Non-unitary profession	–		–		–	No examination
MC	–	FR patent attorneys may practice	–	Unitary profession	–		–		–	No examination
NL	–	Persons on national register	–	National register of patent attorneys Orde van Octrooigemachtigden; P.O.Box 3219; NL-2280 GE RIJSWIJK Unitary profession	–	Master's degree in mathematics, chemistry, physics or engineering A suitable degree from the Military Academy Degree from a foreign university equivalent to NL Master's Degree NL or EEA citizens having passed the national examination and having three years practice may enter national register	–	3 years practice at office of NL patent attorney Exemption for EEA patent attorneys or EPAs	–	The examination comprises two written parts: 1) claim drafting and 2) drafting opinion; and two oral parts: 1) civil and commercial law and 2) industrial property law The examination is organized, drafted and examined by an Examination Committee appointed by the Ministry of Economic Affairs and comprising representatives from the Dutch Patent Office, the patent profession and the legal profession Training has been provided by the Patent Office *The first written part may be compensated by paper A of the EQE
PT	–	Any interested party established or resident in PT	–	Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes (AMEP); Rua Victor Córdon, 14; PT-1249-103 LISBOA Unitary profession	–	PT or EU nationality University degree in engineering, law or economics Office located in PT	–		–	The examination comprises one written part and one oral part The examination is organized, drafted and examined by the National Industrial Property Office
	–	Industrial Property Attorneys on the national list	–		–		–		–	
	–	Lawyers duly appointed at the Portuguese Bar Association	–		–		–		–	

SE	- Anybody may practice	- Svenska Patentombudsforeningen; Box 2286; SE-10316 STOCKHOLM (private practice) - Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (industry) - Patentkonsulters Samfund (Scandinavian Patent Attorney Society); Box 23101; SE - 10435 STOCKHOLM (common association for all associations in Scandinavia) - Non-unitary profession		- 5 years practice for entering private practice association - 3 years practice for entering industry association	- No examination The Scandinavian Patent Attorney Society arranges a voluntary examination in two parts: 1) claims drafting and 2) varying legal problems The corresponding training comprises a period of three years and twelve courses covering the different areas of industrial property (also e.g. EPC, PCT), as well as industrial property law, procedural law, administrative law, commercial law and competition law
TR	- Patent attorneys on the national register	- Patent Vekilleri Dernegi; Saglik Sokak 30/5; Yenisehir; 06420 ANKARA - Unitary profession	- Turkish citizenship with place of residence in Turkey - University degree of 4 years	- No practice required for taking examination President, Vice Presidents, Heads of Departments, Directors, Examiners and assistant examiners having worked at the Turkish Patent Office for 3 years may enter register directly	- The examination comprises one written part relating to national patent law and proceedings, PCT and other international treaties, and unfair competition law

RESULTS OF THE EUROPEAN QUALIFYING EXAMINATION 2000

FIRST SITTING – Examination in full and modular sitting

Nationality	Candidates (in total)	PASSED			FAILED				
		Total	%	Examination in full	modular sitting (2modules)	Total	%	Examination in full	modular sitting (2modules)
AT	4	2	50,0	2	0	2	50,0	1	1
BE	9	2	22,2	2	0	7	77,8	4	3
CH	4	0	0,0	0	0	4	100,0	1	3
DE	177	64	36,2	52	12	113	63,8	97	16
DK	7	2	28,6	2	0	5	71,4	5	0
ES	1	0	0,0	0	0	1	100,0	0	1
FI	4	1	25,0	1	0	3	75,0	1	2
FR	46	15	32,6	11	4	31	67,4	15	16
GB	84	41	48,8	33	8	43	51,2	34	9
GR	2	1	50,0	1	0	1	50,0	1	0
IE	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
IT	18	3	16,7	0	3	15	83,3	4	11
NL	16	7	43,8	6	1	9	56,3	7	2
SE	16	4	25,0	2	2	12	75,0	5	7
JP	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
MY	1	1	100,0	1	0	0	0,0	0	0
NO	1	0	0,0	0	0	1	100,0	1	0
SG	1	1	100,0	0	1	0	0,0	0	0
US	2	2	100,0	2	0	0	0,0	0	0
TOTAL	395	146	37,0	115	31	249	63,0	178	71

RESITTING -Examination in full
Total number of candidates: 25
Passed: 0
Failed: 25

RESITTING – Examination in part
Total number of candidates: 498
Passed : 121 (24,3%)
Failed: 377 (75,7%)

The joint EPO – epi – PAK Symposium October 26, 2000, Munich

W. Holzer, *epi* President

On behalf of *epi* I would like to thank all of the speakers who contributed to the success of the Symposium which centered around „Oral Hearings within the education and training of European Patent Attorneys“ and which attracted a large audience in the big meeting room of the EPO.

Lise Dybdahl (EPO: *The Patent Attorney in Court*)

Erwin Krause (EPO: *Oral Proceedings and training therefore at the EPO in practice*)

Susanne Kaminski (*epi: How to satisfy training demands by the Professional Qualification Committee of epi*)

Francesco Macchetta and Thorsten Onn (*epi: Practical experiences of European Patent Attorneys in industry and private practice*)

Heiner Lichti (PAK: *The oral hearing within education and professional practice of the German Patent Attorney*)

Uwe Dreiss (PAK: *Further developments toward representation before courts*)

Our special thanks go to the EPO and the Patentanwaltskammer for the logistic support of the Symposium. *epi* is happy to present the speakers' contributions on the following pages.

Opening Address The Patent Attorney in Court

L. Dybdahl¹ (EPO)

I. Introduction

It is a great pleasure to have the opportunity to address such a distinguished audience on an essential part of the future role European patent attorneys. The subject of today's symposium is linked to the possible creation of a European patent court. The aim of a common court system is to overcome the present drawbacks of the European Patent system which are that the European patent after grant must be enforced separately in each country. The fact that there is no centralised court system creates much legal uncertainty, partly due to the differences in the application and interpretation of the EPC provisions by the national courts, and partly due to the risk that contradictory judgments will be handed down by the courts of the contracting states. Of vital importance to the users is that the present system entails enormous litigation costs, since infringement and revocation suits sometimes have to be brought in multiple jurisdictions. The existing situation is at a stage where several measures have been taken and others have been proposed in order to cut the costs of patenting in Europe.

II. Background at present

At an Intergovernmental Conference held Paris in June last year with the participation of all EPO Member States,

the Commission and representatives of the EPO one of the major issues was harmonising European patent litigation. It was agreed to set up three working parties.

The mandate of the Working Party on Litigation includes to define the terms under which a common entity can be established and financed to which national jurisdictions can refer, with a view to obtaining advice, that part of any litigation relating to validity and infringement.

The working party will also present a draft text for an optional protocol to the EPC which, with regard to litigation concerning European patents, would commit its signatory states to an integrated judicial system, including uniform rules of procedure and a common court of appeal.

The Working Party chaired jointly by Germany, Luxembourg and Switzerland has already drawn up the principal elements of an optional protocol on the settlement of litigation concerning European patents.

The core elements of a future European Patent Litigation Protocol (EPLP) are proposed to be:

1. There should be created a European Patent Judiciary (EPJ), comprising a common first instance court, a common second instance court and a Registry.
2. The European Patent Judiciary should deal jointly with *both infringement and validity* of European patents, including sanctions and injunctive relief.
3. The jurisdiction of the European Patent Judiciary should in principle be *exclusive*.

¹ L. Dybdahl, EPO Director, DG5.

4. The *applicable substantive law* should be found as much as possible in the EPC but it will be necessary to introduce some rules of harmonised law into the EP Litigation Protocol.
5. Decisions revoking the European patent wholly or in part should take effect *erga omnes* in all countries members of the protocol, whereas decisions on infringement would only take effect *inter partes*. Enforcement will have to be carried out by national authorities.
6. The main *organisation of the European Patent Judiciary* (including the number and qualifications of the judges) will have to be described in the EP Litigation Protocol but the practical organisation of the work will best be left to the courts themselves. It is important that the common first instance court should have local presence.
7. The main principles of *procedural law* must be laid down in the Litigation Protocol, the more detailed rules of procedure and the practical organisation of the proceedings will have to be laid down in separate court rules.

Furthermore, the Working Party has envisaged that legal representation shall be made compulsory. The reasoning is that the functioning of the court and the registry would be much easier and less cumbersome if communication was to be directed through compulsory legal representatives. As the work of the court, as a supranational court of fact, will have to cope with lots of new problems and be very difficult as it is, it is proposed to make legal representation compulsory.

As legal representatives could act all persons registered as such by the Registry. The Registry would have to register any persons applying for registration and being lawyers admitted to practice before their national courts. An open question to be decided is whether also European patent attorneys, with a supplementary qualification in litigation should be admitted as legal representatives, so the train has not left. In any case the Working Party is of the view that there seem to be sufficient grounds for the requirement of a supplementary qualification for patent attorneys, because most European patent attorneys only appear in court from time and litigation is not their day-to-day business.

III. The present legal situation within the EPC system

Today a European patent application is normally represented by a professional representative with a technical-scientific educational background. Once the applicant becomes a patentee, the same applies before the opposition divisions of the EPO and the Boards of Appeal. In revocation and/or infringement proceedings the present legislation of most EPO member states prescribes that representation before courts may only be undertaken by a solicitor or a barrister. The patent attorney is only allowed the adviser's role but must be present at and involved in the proceedings as only he or she has the competence and knowledge necessary to explain the technical contents of the patent rights and to

describe the scope of protection applied for and the demarcation vis-à-vis other patent rights. It is self-evident that this double representation is extremely costly for the patent owners and third parties.

IV. The submission of the profession

The wish of the patent attorney profession is to extend their right to represent before the various bodies of the EPO. It should include litigation rights before a future European patent first instance court and before a European common second instance court with the jurisdiction to revoke a European and/or Community patent and to decide on whether it has been infringed or not.

a. COPAC

As a matter of fact the profession has wanted and fought for such an extended right to represent for many years. The idea was mentioned several times when the Community Patent Convention was negotiated and it was foreseen that special revocation divisions should be established. However, when COPAC was negotiated, patent attorneys were not given the right to represent before it – only a right to assist a lawyer as a technical adviser with the right to speak at hearings.

b. Harmonisation Office in Alicante

When the same debate arose in connection with the Community trademark, the same wish was brought forward – this time the wish of the German Patent Attorneys was supported by the German authorities. In spite of the increasing integration in Europe and the realisation of the freedom of movement for workers, including the free professions, within the EU, the German delegation could nevertheless not get the support of the other EU Member States. Therefore, today the European Trademark Attorneys have no right to represent before the European Court of First Instance.

c. National developments

In several member countries national patent attorneys have the right to represent in litigation relating to revocation. This is to some extent the case in Germany, Austria and the United Kingdom, for instance. For many years already German patent attorneys may be the sole representative of a patent proprietor in revocation proceedings before the German Patent Court. The same applies in Austria.

In the United Kingdom patent agents already enjoy the right to conduct litigation and rights of audience in the Patents County Court as well as rights to conduct litigation and rights of audience in appeals from the Comptroller of Patents to the High Court since 1990.

Last year British patent agents acquired the following rights:

- (i) a general right to conduct litigation in the Chancery Division of the High Court, including Patents Court, and in the County Court,
- (ii) to conduct appeals from the Patents Court, the County Court and from the Chancery Division of the

High Court, in respect of any matter relating to the protection of any invention, design, copyright relating to technical information or trademark, or as to any matter involving passing off and any matter ancillary thereto (Intellectual Property Litigation), and

(iii) the right of audience in hearing in chambers on interlocutory matters ancillary to Intellectual Property Litigation.

By now 14 members of the Chartered Institute in London have been granted the new certificate.

V. Training

It is obvious that the strongest argument in favour of creating the possibility for patent attorneys to represent before future European court instances dealing with patent litigation, is their technical-scientific educational background. But it is also evident that their major expertise does not include procedural law and litigation in general. Special courses and training could be envisaged to make European patent attorneys suited for the task of representing in patent litigation.

In Germany it is already foreseen that the practical training under the supervision of a German Patentanwalt or Patentassessor must be supplemented by university studies of general law. The studies shall include in particular the basics of contract law, employment contract law, commercial law, procedural law, constitutional law, general administrative law and European law. The prospective patent attorney will have to pass an examination in these subjects. It could be envisaged to put even more emphasis on procedural law or to allow a further specialisation in procedural law in one way or the other.

In the United Kingdom a special masters course, an LLM, for those patent agents who want to acquire the supplementary rights of a patent agent litigator is presently under negotiation with educational institutions.

VI. Conclusion

It is not the intention that all European patent attorneys – at present there are more than 6.000 on the List maintained by the EPO – should automatically have the right to represent in patent litigation before future European patent courts of first and second instance. The idea is rather that those who wish to have this right should qualify for it by obtaining a special certificate as a patent attorney litigator.

In order to get the certificate as a patent attorney litigator, a European patent attorney would have to pass an examination in procedural law either that of his or her country or even a centralised examination relating especially to a future European litigation system. A European litigation course would have the advantage that candidates for the certificate would become familiar with the special vocabulary used in proceedings in the three official languages of the EPO.

Clearly the establishment of a special supplementary course leading to a certificate will enhance the possibilities of obtaining EU-wide recognition of the sole right of a certain group of European patent attorneys to represent before future European patent courts.

It is much to be favoured that European patent attorneys are given the extended rights mentioned. Thereby the entire patent system would be promoted in yet another way. By not having to employ a large attorney team consisting of barristers, solicitors and patent attorneys etc, the patent system and patent protection becomes more attractive to small and medium-sized enterprises.

The EPO therefore much welcomes this symposium which we believe will be at the same time an appetizer for those who may want to become a patent attorney litigator and a means of encircling the core elements in this project for those who are going to be responsible for its possible implementation.

Oral proceedings and training therefor at the EPO in practice

E. Krause¹ (EPO)

Conscious of the old legal principle „not only should justice be done, but justice should also be seen to be done“, DG 2 has developed a programme for examining staff who chair oral proceedings in opposition cases. The aim of this programme is to present the EPO's clients with oral proceedings that are predictable, harmonized and fair. While it is difficult to ensure that everyone in inter partes proceedings is satisfied with the outcome, the aim is nevertheless to ensure that all the parties, even those who do not win the case, leave with the feeling that they have had a fair hearing.

This programme which is carried through for staff members of DG 2 exclusively is called „ChOral“ (= Chairing Oral Proceedings). It is designed for Chairmen who have already gained some experience in oral proceedings and it relies upon knowledge of the examination and opposition procedures. The ChOral training is therefore not an opposition course per se.

The basic concept for the training is „Learning by Doing“. In the training simulated oral proceedings are arranged in a training case in opposition proceedings, in which the trainee will act as a Chairman of an Opposition Division. A group of three trainees (= the Opposition

¹ E. Krause, EPO Director, DG2.

Division) undergoes the training on a single training day, during which three simulated oral proceedings are arranged. Each trainee thus chairs one oral proceedings.

The roles of the parties in the simulated oral proceedings (the proprietor of the patent and the opponent) are played by two so-called ChOral coaches who are DG 2 staff members experienced in the conduct of oral proceedings. A third coach observes the oral proceedings which are also recorded on video tape. Besides their knowledge in the conduct of oral proceedings, the ChOral coaches are of course skilled in the presentation of training in general.

Three more persons are present on a training day besides the trainees and the coaches: the so-called „observers“, who will themselves act as Chairmen at the next ChOral session. This enables the observers to see the format of the ChOral training, and to prepare themselves the next training session when they will actually perform as Chairmen.

After each oral proceedings the three coaches swap roles, so that each of them will actually observe one single oral proceedings, the duration of which is kept to around one hour.

In the simulated oral proceedings the coaches will confront the Opposition Division with all kinds of scenarios that typically occur in real life, such as:

- admissibility questions under Rules 71a and 57a EPC
- all kind of problems under the opposition grounds of Art. 100a) – c) EPC
- a high number of auxiliary requests
- late filed opposition grounds
- late filed new evidence
- the parties bringing forward no or unclear requests, etc.

In the oral proceedings the two coaches acting as parties behave as realistically as possible and with respect to real life there is only one difference: due to time constraints, the frequency in which particular problems are presented by the parties (the coaches) to the Opposition Division is higher in ChOral than in reality. Moreover, in order to save time, the trainees are also asked not to break the simulated oral proceedings for too long and to avoid lengthy substantial discussions within the Opposition Division which do not play any role for the purpose of the ChOral training.

After the oral proceedings the coach who has observed the oral proceedings gives feedback to the Chairman who just acted. This is done in general by means of an open discussion between the coach and the Chairman. For the feedback, the coach uses the video tape and he will most probably show those passages of interest worth to be watched again. In general, the feedback concentrates on what the Chairman did well in the oral proceedings. However, mistakes are also pointed out and ways of how such mistakes can be avoided are offered. The observers also have an opportunity to give their impressions of the oral proceedings during the feedback. Here emphasis is put on the structure of the proceedings and its fairness with respect to both of the parties.

The feedback sessions are also videoed and later they are copied onto the tapes of the three Chairmen respectively. The tapes are then sent to the respective trainees enabling them to watch their performance as a Chairman later.

The ChOral programme has met with a very positive echo within DG 2 and it is hoped that it will meet with an equally positive result among the interested circles and that it will result in increased satisfaction on the part of the EPO's clients.

How to satisfy training demands by the Professional Qualifications Committee of epi

S. Kaminski (epi)

Anlässlich des vom epi gemeinsam mit dem Europäischen Patentamt und der deutschen Anwaltskammer in München abgehaltenen Symposiums unter dem Thema „Oral Hearings within the education and training of European Patent Attorneys“ war ich als Sekretärin des Professional Qualification Committees des epi eingeladen, über die Arbeit dieses Komitees im Zusammenhang mit Fragen beruflicher Weiterbildung zu berichten.

Das PQC hat den Auftrag, Ideen, Vorschläge und Angebote zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse, Probleme und Gegebenheiten aller Mitglieder in den mittlerweile 20 Vertragsstaaten eingehen und spezifisch auf diese zugeschnitten sind. Die Erfahrungen, die das PQC

auf dem Gebiet der Vorbereitung auf die Eignungsprüfung gewonnen hat, kann und soll auch hier eingebracht werden.

Zur Ausgangslage: Auf den ersten Blick sind alle Mitglieder des epi gleich, da auch gleichberechtigt in Bezug auf alle Handlungen vor dem europäischen Patentamt. Es ist jedoch eine Tatsache, dass die Mitglieder der einzelnen Vertragsstaaten unterschiedliche nationale Traditionen haben, ebenso wie unterschiedliche fachliche, juristische und forensische Qualifikationen. Besteht eigentlich ein Konsens über eine gemeinsame Basisqualifikation?

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen, um als – nationaler – Patentanwalt in einem Staat des Übereinkommens tätig werden zu können? Wurden diese Voraussetzungen ähnlich harmonisiert wie die nationalen Patentgesetze? Das PQC hat diese Basisinformation zusammengestellt. In Abb.1 sind die unterschiedlichen Voraussetzungen gezeigt, die zur Ausübung des Patentanwaltberufes in den einzelnen Mitgliedstaaten zu erbringen sind. Spalte 1 „Ausübung“ bezieht sich darauf, ob die Ausübung der Patentanwaltstätigkeit an das Ablegen einer Prüfung gebunden ist. In einigen Staaten, wie beispielsweise Frankreich, sind nur bestimmte Handlungen an die Voraussetzung einer Prüfung gebunden. Spalte 2 „nationale Prüfung“ bezieht sich auf die Existenz einer nationalen Prüfung und Spalte 3 darauf, ob zur Ausübung der Patentanwaltstätigkeit eine technische akademische Prüfung Voraussetzung ist. So wird beispielsweise kein technisches Studium in Schweden, in der Schweiz, in Griechenland, Zypern oder Luxemburg verlangt. In der Schweiz und in Dänemark beispielsweise sind keine wie auch immer gearteten Voraussetzungen notwendig, weder eine technische noch eine juristische Vorbildung, in anderen Ländern wiederum, und dazu zählt beispielsweise auch Liechtenstein, sind die Zulassungsbedingungen an das erfolgreiche Ablegen von Prüfungen gebunden, die neben rein patent- und markenrechtlichen auch prozessuale und zivilrechtliche Fragestellungen umfassen.

	Ausübung	Nationale Prüfung	techn. Ausbildung
Belgien	X	X	X
Dänemark	nein	(X)	X
Deutschland	X	X	X
Finnland	nein	nein	X
Frankreich	(X)	(X)	X
Griechenland	nur RA	nein	nein
Grossbritannien	nein	X	X
Irland	nein	nein	X
Italien	X	X	X
Liechtenstein	X	X	X
Luxemburg	X	nein	nein
Monaco	(X)	(X)	X
Niederlande	X	X	X
Österreich	X	X	X
Portugal	(X)	X	X
Schweden	nein	nein	nein
Schweiz	nein	nein	nein
Spanien	X	X	X
Zypern	nur RA	nein	nein

Abb. 1

Von Interesse dürfte auch die unterschiedliche Dauer der Ausbildung sein, die nachgewiesen werden muss, bevor eine nationale Zulassung möglich wird (Abb.2).

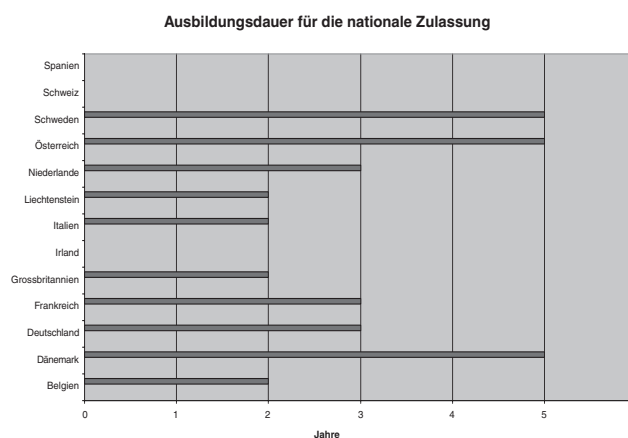


Abb. 2

Die oben gegebene Information über die nationalen Ausbildungsgegebenheiten hat das PQC als Ausgangspunkt für eine Befragung in den Vertragsstaaten genommen, um einerseits bereits vorhandene Gegebenheiten und andererseits spezifische Bedürfnisse auf dem Gebiet der beruflichen Weiterbildung festzustellen.

Abb. 3 zeigt die in den einzelnen Vertragsstaaten vorhandenen Angebote in Bezug auf berufliche Weiterbildung. In 13 Mitgliedstaaten werden von beruflichen Verbänden Seminare angeboten, in 8 Staaten sind akademische Ausbildungsmöglichkeiten gegeben, während in 5 Staaten überhaupt keine Weiterbildungsmöglichkeiten existieren.

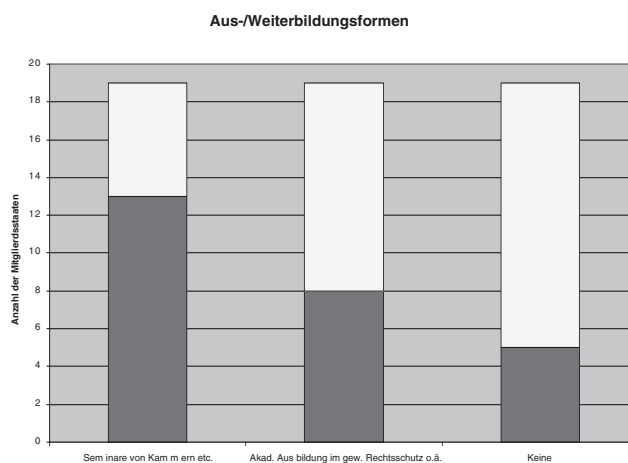


Abb.3

In Abb. 4 sind die Antworten auf die Frage nach den vorherrschenden Bedürfnissen nach zusätzlicher – und zwar fachspezifischer – Sprachausbildung, aufgegliedert nach den Amtssprachen des EPÜ, dargestellt, während Abb. 5 die Wünsche und damit das Bedürfnis nach bestimmten Themen und Inhalten für Weiterbildungsseminare in den Mitgliedstaaten darstellt.

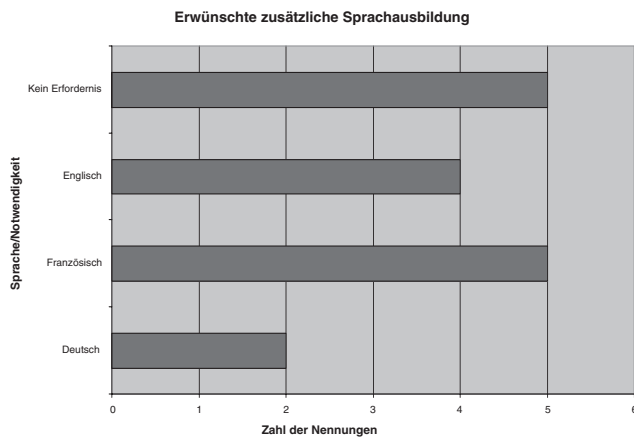


Abb. 4

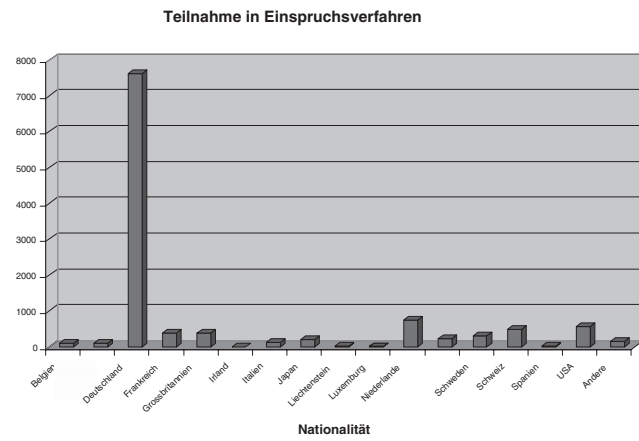


Abb. 6

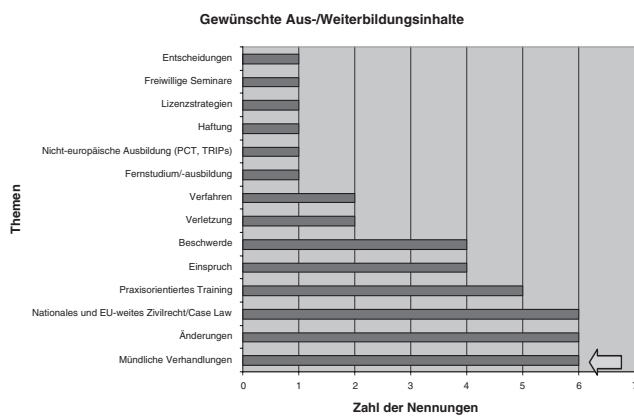


Abb. 5

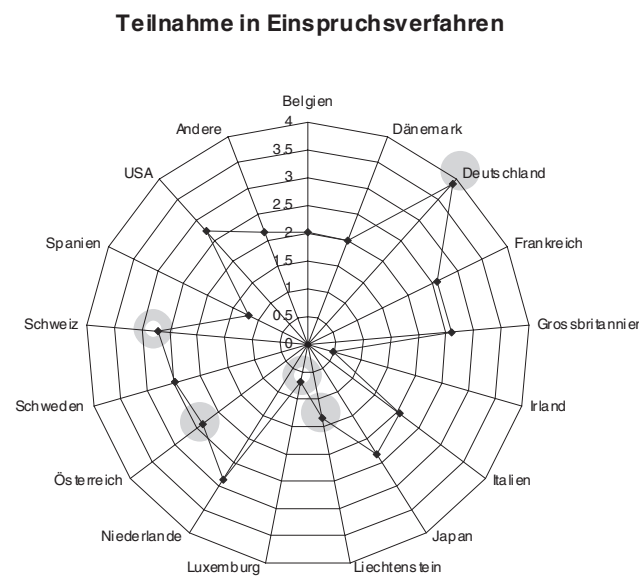


Abb. 7

Eines der zentralen Anliegen bezieht sich auf das Thema dieses Symposiums.

Abb. 6 und 7 zeigen – leider waren nur etwas ältere Daten zugänglich – die Anzahl der Einsprüche nach Staat des Einsprechenden aufgefächert, wobei – besser aus der logarithmischen Darstellung ersichtlich – Liechtenstein mehr Einsprüche einlegt als beispielsweise Spanien. Es fällt auf, dass dabei in an die 80% der Fälle auf Deutsch abgehandelt wird, obwohl in der Mehrzahl der Fälle die Verfahrenssprache Englisch ist.

Das PQC, dessen Aufgabenbereich neben allen mit dem Problembereich der europäischen Eignungsprüfung zusammenhängenden Fragen auch die berufliche Weiterbildung umfasst, nimmt die Befunde aus den Erhebungen zum Ausgangspunkt, einen Konsens über den beruflichen Standard und die damit verbundene berufliche Kompetenz anzustreben. Jedes epi-Mitglied ist vor dem europäischen Patentamt für seinen Mandanten vertretungsberechtigt und jedes Mitglied wird implizit auch über die Arbeit gemessen und eingestuft, die von anderen Mitglieder geleistet wird. Die Qualität und Kompetenz anderer Mitglieder kann keinem Mitglied gleichgültig sein.

Practical experiences of European Patent Attorneys in industry and private practice

T. Onn (*epi*)

Mr. Macchetta has talked about the practical experiences from the viewpoint of industry and I will give some brief comments on this from the viewpoint of a private practitioner.

I will also give my comments from a Swedish aspect, which I believe in many ways reflects the situation in most of the peripheral countries of the European Patent System.

As Mr. Macchetta has pointed out, we are the same profession and we should certainly have the same professionalism whether we are in industry or private practice.

However, there are differences in our daily tasks. As a European Patent Attorney in industry you manage the intellectual property rights of your employer. If you in addition manage an intellectual property rights unit of the company you also make strategic decision in these matters.

The role of the private practitioner is not to decide for the client but to advise him and give him sufficient and satisfactory information to serve as a basis for a decision. Thus it is the client himself who makes the decision and not the European Patent Attorney.

There are of course many points of similarity in the work of a European Patent Attorney in industry and in private practice. Thus, apart from the mentioned difference – that the European Patent Attorneys of industry many times make their own decisions in intellectual property matters and that we in private practice have the role of advisors – many of the questions we work with are the same. Thus in private practice we also act in the role of advisor in various strategic matters of our clients, e.g. in questions like:

- when and where to file an application
- oppositions (strategy and timing)
- infringement and revocation proceedings (advice and assistance)
- advise about costs (giving our clients a sufficient basis for budgeting his intellectual property costs).

As to oral proceedings I will make some general comments and not discuss different procedural rules of various patent offices and civil courts. My main advice is:

BE WELL PREPARED !!

When you prepare for oral proceedings you must not only think of the arguments that have been disclosed in writing during the preparation of the oral proceedings. You should also try to imagine what other issues and questions that may arise during the oral proceedings. You will be attacked by questions from two sides – namely the opposite party and the members of the

deciding body, e.g. of the Board of Appeal or the judges of a court.

So if you have the possibility, I would also recommend you to involve a colleague in the preparations. Ask him to play the role of „devils advocate“. In this way you may sharpen your arguing technique as your colleague may look at the problem from a different angle and thus come up with a number of new questions. Oral proceedings are in a way a battle of minds. Thus it is important to give satisfactory answers to the questions raised. In this way you may convince the members of the Board of Appeal or the judges of the court that it is your arguments that are the right ones. You may even compare oral proceedings with a game of chess. In the case of appeal it is a regular game played against one opposite party – the members of the Board of Appeal. But as in chess you may sometimes have to manage to play simultaneous games against the opposite party as well as the members of the Board of Appeal or the judges in court.

Mr. Macchetta has also talked about wishes and commitments of European Patent Attorneys in industry and I believe there are no differences from those of the private practice. We also want to serve our clients in an efficient way. A natural future improvement of this is that we are given the right to represent our clients before European (including Community) patent courts.

I realize that this will not come as a gift from above as there are no grounds for any grandfather clauses. Naturally there will be a request for a certain legal training before we obtain the right to represent our clients before these courts. The *epi* and its Professional Qualification Committee in cooperation with CEIPI in Strasbourg may organize this training. This committee is, among other things, responsible for the *epi* programme of Continuing Professional Education. Within this programme it will be possible to organize the training needed to achieve the right to represent our clients before these new European courts.

Now turning to on-the-job training possibilities, they vary quite a lot from country to country. If I look at the situation in my country, which probably reflects the situation in most of the peripheral countries in the European Patent System, we used to have good on-the-job training possibilities within the national system before the enforcement of the European Patent Convention. In those days about 18,000 patent applications per year were filed in Sweden, of which about 3,500 originated from Swedish applicants. Today the total number of national applications is about 4,500 per year with around the same figure as earlier for Swedish applicants, i.e. about 3,500. It is evident that a larger

number of applications yielded more possibilities to on-the-job training including oral proceedings. Earlier there were quite a number of oral proceedings before our patent office and the Court of Patent Appeals to which we could bring our younger colleagues to listen and learn. Today, unfortunately, we do not have the same opportunity to this on-the-job training e.g. on oral proceedings.

Such practice is more easily achieved in the large member states, especially Germany and United Kingdom. European Patent Attorneys from these countries do – in addition to work for their national clients – also do most of the work for non-European applicants. When it comes to oral proceedings a German Anwaltsfirma in or in the vicinity of Munich definitely has certain advantages. It is very easy for them to send younger members

of their staff to the European Patent Office and listen to oral proceedings in order to learn. This is not as easy for me or anybody else in the peripheral countries considering the time of travelling and the cost for a return ticket Stockholm – Munich (which is about 2,500 DEM).

To conclude, there is a need for some kind of updating system in addition to on-the-job training. We hope that the creation of Continuing Professional Education in the form of seminars and courses will be the start of a pan-European training forum. It will be of great importance especially to us in the peripheral countries.

To end I would like to repeat that

- oral proceedings requires very good preparations
- oral proceedings is a challenge worthwhile meeting with.

The oral hearing within education and professional practice of the German Patent Attorney (Summary)

H. Lichti (PAK)

Wie Sie wissen, hat die deutsche Patentanwaltschaft im Frühjahr ihren 100. Geburtstag gefeiert. Am 21. Mai 1900 trat das „Gesetz betreffend die Patentanwälte“ in Kraft, mit dem der Berufsstand ein gesetzliches Fundament erhielt. Dem Jubilar sind viele Reden gehalten worden. Das Thema dieses Referats „The oral hearing within education and professional practice of the German Patent Attorney“ fügt sich fast nahtlos in die Themen der Geburtstagsreden ein. Ich hoffe Sie einverstanden, wenn ich mich erst mit der beruflichen Praxis und danach mit der Frage beschäftige, was im Rahmen der Ausbildung hierfür getan wird.

Die Darstellung der Praxis erfordert zunächst eine Erläuterung derjenigen Verfahren, in denen der Patentanwalt als Vertreter tätig ist und in denen ein „oral hearing“ stattfindet. Der Patentanwalt ist nicht nur der berufene Vertreter in Angelegenheiten des Patentrechts, sondern gleichermaßen im Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken- und Sortenschutzrecht. Mit Ausnahme des letzteren sind die Verfahren zur Gewährung eines Schutzrechtes dem Geschäftskreis des Deutschen Patent- und Markenamtes zugewiesen, im Rahmen des Sortenschutzrechts dem Bundessortenamt. In all diesen Verfahren vertritt der Patentanwalt den Rechtssuchenden im einseitigen wie auch im zweiseitigen kontradiktorischen oder quasi-kontradiktorischen Verfahren und in sämtlichen Verfahren gibt es das Institut der Anhörung und der Beweisaufnahme, die – wenn es um die Vernehmung von Zeugen oder Sach-

verständigen oder um die Einnahme des Augenscheines geht – meist Teil einer Anhörung ist.

Die Anhörung ist Ausfluss der Rechtsmaxime des „rechtlichen Gehörs“. Sehr deutlich – und eigentlich deutlicher als in den zitierten deutschen Gesetzen – kommt dies im EPÜ zum Ausdruck. Im siebten Teil „Gemeinsame Vorschriften“ ist das rechtliche Gehör in der Leitvorschrift des Art. 113 formuliert und schließen sich die mündliche Verhandlung in Art. 116 und die Beweisaufnahme in Art. 117 unmittelbar an. Ich beschränke mich nachfolgend auf das deutsche Patentrecht, da die Verfahrensvorschriften in den anderen Rechtsgebieten absolut analog sind. Die Anhörung und die Beweisaufnahme haben ihre gesetzliche Grundlage in § 46 PatG für das Prüfungsverfahren und in § 59 Abs. 3 PatG für das Einspruchsverfahren. Die Anhörung unterliegt nur dem Amtsermittlungsgrundsatz. Sie findet grundsätzlich nur dann statt, wenn sie die Prüfungsstelle oder die Patentabteilung für sachdienlich erachtet. Der Antrag eines Beteiligten eröffnet also nicht zwingend den Weg zur Anhörung im Gegensatz zum EPÜ, das in Art. 117 Abs.1 beide Voraussetzungen (Antrag – Sachdienlichkeit) alternativ nennt. Aus der Praxis sei erwähnt: die Anhörung im einseitigen Verfahren vor der Prüfungsstelle ist ein häufig genutztes und das Verfahren außerordentlich förderndes Mittel, im zweiseitigen Einspruchsverfahren vor der Patentabteilung aber die absolute Ausnahme. Anhörungen gemäß §§ 46 u. 59 PatG sind grundsätzlich nicht öffentlich. Im DPMA gibt es nur ein Verfahren, das von der Verhandlungsmaxime

beherrscht ist: das Lösungsverfahren gemäß § 16 GbmG, also das Verfahren der Anfechtung eines eingetragenen Rechtes. Über den Lösungsantrag ist gemäß § 17 aufgrund mündlicher Verhandlung zu entscheiden. Mit der Entscheidung ist grundsätzlich eine Kostenentscheidung nach dem Unterliegensprinzip der ZPO zu verbinden.

Sämtliche Beschlüsse des DPMA in Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmustersachen und die Beschlüsse des Bundessortenamtes sind mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht anfechtbar. Das Bundespatentgericht ist Rechtsmittelinstanz im Range eines Oberlandesgerichts. Das Verfahren unterliegt – wie der Zivilprozess – dem Verfügungsgrundsatz, d.h. die Parteien bestimmen den Streitgegenstand durch ihre Anträge – *ne ultra petita* – sie bestimmen die Einleitung und den Gang des Verfahrens. Im Gegensatz zum Beibringungsprinzip im Zivilprozess gilt der Untersuchungsgrundsatz hinsichtlich der für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen und Beweismittel. Über die Anträge der Beschwerde entscheidet das Bundespatentgericht aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung. Ausnahme: die noch nicht veröffentlichte Anmeldung. Der Patentanwalt tritt als Parteivertreter auf und hat insoweit dieselbe Rechtsstellung wie der rechtsanwaltliche Prozessvertreter im Zivilprozess. Er steht je nach Rechtsgebiet und Verfahren Senaten mit unterschiedlicher Besetzung gegenüber, solchen mit gemischt technischen und juristischen und solchen mit nur juristischen Richtern, wobei sich die Zusammensetzung des Richterkollegiums nach dem Gegenstand der Beschwerde richtet. Also ein Gericht *sui generis*, das sich nicht zuletzt wegen seiner technischen Richter größter Achtung erfreut.

Beim Bundespatentgericht finden wir eine weitere Besonderheit mit dem Nichtigkeitsverfahren gemäß § 81 PatG. Hier geht es, wie im Gbm-Lösungsverfahren vor dem DPMA, um die Anfechtung eines erteilten, gegebenenfalls nach Einspruch aufrechterhaltenen Schutzrechtes. Das Verfahren auf Erklärung der Nichtigkeit wird durch Klage eingeleitet. Gemäß § 83 PatG wird über die Klage aufgrund öffentlicher mündlicher Verhandlung durch Urteil entschieden, ist ein Wert des Gegenstandes des Rechtsstreits festzusetzen und über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden (§84 PatG). Hier finden wir also eine starke Anlehnung an die Zivilprozessordnung. Im Nichtigkeitsverfahren tritt der Patentanwalt als Parteienvertreter auf. Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate findet die Berufung zum Bundesgerichtshof statt (§ 110 PatG). Die weiteren Vorschriften über den notwendigen Inhalt der Berufungsschrift, die Frist zur Begründung etc. entsprechen dem Berufungsverfahren im Zivilprozessrecht. Aber:

- einziges Zivilverfahren, in dem der BGH Tatsacheninstanz ist.
- der BGH bedient sich zur Urteilsfindung grundsätzlich der Hilfe eines technischen Sachverständigen * stets Beweistermin.
- der Patentanwalt ist berechtigt, Dritte vor dem BGH allein zu vertreten. Seine Gebühren und Auslagen sind im gesetzlichen Umfang voll erstattungsfähig,

- einziger Rechtszug, in welchem gleichberechtigt nebeneinander rote, blaue und schwarze Roben als unabhängige Organe der Rechtspflege mit gleichen Rechten und Pflichten auftreten.

Schließlich ist noch auf § 4 der Patentanwaltsordnung zu verweisen. Der Patentanwalt hat ein Mitwirkungs- und Rederecht

- in Verfahren, in denen ein Anspruch aus einem gewerblichen Schutzrecht geltend gemacht wird (Zivilgerichte)
- in der Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts (Bundesgerichtshof)
- in Verfahren, in denen für die Entscheidung eine Frage von Bedeutung ist, die ein gewerbliches Schutzrecht betrifft, oder auch nur eine mit einer solchen Frage unmittelbar im Zusammenhang stehende Rechtsfrage von Bedeutung ist (in der Regel Zivilgericht).

Dieses Mitwirkungs- und Rederecht gilt also für alle Verletzungsprozesse um Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster und Sortenschutzrechte vor allen Zivilgerichten, wie auch für alle Instanzen dieser Verfahren. Der Patentanwalt tritt in der Regel als „Beistand“ des Rechtsanwalts auf.

Wie trägt nun die Ausbildung zum Patentanwalt diesem vielfältigen Vertretungs- und Postulationsrecht Rechnung? Zugangsvoraussetzung zum Beruf war schon in dem Patentanwaltsgesetz von 1900 ein universitärer Abschluss in einer technischen oder naturwissenschaftlichen Disziplin, eine einjährige Praxis in der Industrie und eine zweijährige Tätigkeit im Gewerblichen Rechtsschutz. Fast zeitgleich trat die erste „Prüfungsordnung für Patentanwälte“ in Kraft. Die Prüfung bestand aus a) einem schriftlichen und b) einem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil wiederum aus a) einer praktischen und b) einer wissenschaftlichen Aufgabe.

An diesen Grundsätzen der Ausbildung und Prüfung hat sich in den letzten 100 Jahren trotz vieler Gesetzesänderungen im gewerblichen Rechtsschutz nichts wirklich Bedeutsames geändert. Die mündliche Prüfung ist bis heute zwar keine „mündliche Verhandlung“, von der wir zuvor sprachen, jedoch durchaus vergleichbar mit dem, was man im Zivilprozess als Kern der mündlichen Verhandlung das „Rechtsgespräch“ nennt, das sich dort zwischen Richter und Parteien, hier zwischen Prüfungskommission und Bewerber abspielt und sich ausschließlich mit Rechtsfragen befasst. Auf einige wenige Änderungen in der Folgezeit sei kurz eingegangen: Mit der Änderung des Patentanwaltsgesetzes von 1933 fand eine weitgehende Anpassung an das geltende Rechtsanwaltsgesetz statt und wurde die Ausbildung im Gewerblichen Rechtsschutz auf drei Jahre verlängert. 1998 wurde dieser Ausbildungsabschnitt zugunsten einer ergänzenden universitären Ausbildung im Allgemeinen Recht von 36 auf 34 Monate verkürzt worden, wovon 26 Monate bei einem Patentanwalt oder Patent-assessor in der Patentabteilung eines Unternehmens, zwei Monate beim DPMA und sechs Monate beim BPatG abzuleisten sind. Die Ausbildung an einem Gericht für

Patentstreitsachen ist mit bis zu zwei Monaten auf die Zeit beim Anwalt anzurechnen.

Zuvor, nämlich mit der Ausbildungs- und Prüfungsordnung von 1967 versuchte man den Anforderungen gerecht zu werden, die durch die Schaffung des Bundespatentgerichts entstanden waren. Aus einst sieben Paragraphen der „Prüfungsordnung“ wurden 43 Paragraphen der „Ausbildungs- und Prüfungsordnung“. Es wurden die vorher schon praktizierten regionalen Arbeitsgemeinschaften in § 19 normiert: Die Verantwortlichkeit wurde der Patentanwaltskammer zugewiesen, die Teilnahme der Bewerber wurde obligatorisch. Aufgabe der Bewerber in den Arbeitsgemeinschaften ist es unter anderem, Rechtsfragen in Vorträgen zu behandeln. Mit der APrO 1977 wurde gemäß § 31 der mündliche Teil der Prüfung in einen Vortrag des Bewerbers über einen praktischen Fall und das Prüfungsgespräch gegliedert. Das Thema des Vortrags war dem Prüfling einen Tag vor der Prüfung mitzuteilen. Der Vortrag war auf maximal 15 Minuten begrenzt. Dieser Vortrag blieb eine kurze Episode. Die Aussagekraft des Vortrags als Kriterium für den Ausbildungsstand, wie auch für die Beurteilung im Rahmen des Notensystems gerieten in die Kritik. Mit der schon angesprochenen Änderung der APrO vom 21. Dezember 1998 fiel der Vortrag zugunsten einer stärkeren Wichtung der mündlichen Prüfung wieder weg.

In dem Ausbildungsabschnitt beim Bundespatentgericht (6 Monate) ist der Bewerber für einige Zeit einem technischen und einem juristischen Beschwerdesenat zugeteilt. Der Bewerber erhält eine aktuelle Akte, die zur Vorberatung oder Verhandlung ansteht, das Votum des Berichterstatters wird zuvor entnommen. Der Bewerber hat ein schriftliches Votum zu erstatten und das

Votum vor der Beratung vor dem Senat in freier Rede vorzutragen.

So weit zum normierten Bereich der Ausbildung. Wenn auch keine normierte Pflicht, wird jeder gewissenhafte Ausbilder den bei ihm tätigen Bewerber zu Anhörungen und mündlichen Verhandlungen vor dem Bundespatentgericht, den Zivilgerichten oder dem Bundesgerichtshof nach Einweisung und vorherigem Aktenstudium mitnehmen und er wird sich zuvor die rechtliche Beurteilung vom Bewerber referieren lassen. In diesem Zusammenhang sei abschließend noch auf § 46 PAO verwiesen. Danach hat der Patentanwalt für den Fall einer Verhinderung für einen Allgemeinen Vertreter zu sorgen, der vom Präsidenten des DPMA auf Antrag bestellt wird. Ein solcher kann gemäß § 46 Abs. 4 auch ein Bewerber sein, der sich seit mindestens 18 Monaten in der Ausbildung befindet. Hiervon wird nicht selten Gebrauch gemacht, um dem Bewerber gleichsam mit patentamtlicher Genehmigung die Möglichkeit zu geben, Anhörungen vor dem DPMA alleine wahrzunehmen. Zum Schluss lassen Sie mich noch eines anmerken:

- Das verfahrensrechtliche Rüstzeug für die Anhörung oder Verhandlung kann man erlernen;
- den Vortrag kann man in Aufbau und Diktion in gewissem Umfang erlernen und trainieren.

Alles Lernen ersetzt aber nicht die praktische Erfahrung und das Gefühl dafür, wo die Schwerpunkte im Vortrag zu setzen sind und was die „Bank“ gegenüber interessiert oder was sie langweilt, und auch nicht die Fähigkeit, auf plötzliche Wendungen im Verhandlungsablauf und auf überraschende technische oder rechtliche Argumente schnell zu reagieren. Wie überall, ist auch hier Talent gefragt.

Further developments toward representation before courts

Zehn Gründe für eine Vertretungsbefugnis der Patentanwälte in Europa vor einem künftigen Europäischen Patentgericht

U.Dreiss (PAK)¹

Nach Meinung der Kommission und der überwiegenden Zahl der Mitgliedsländer der Europäischen Union soll über Nichtigkeit und Verletzung eines künftigen Gemeinschaftspatents ein *Gemeinschaftsgericht für geistiges Eigentum* in einem einheitlichen Verfahren entscheiden (Art. 30 des Vorschlags für eine VO des Rates über ein Gemeinschaftspatent)². Dasselbe soll für das „Protokollgericht“ gelten, d. h. für das von der Arbeitsgruppe „Streitregelung“ der Mitgliedstaaten des EPÜ vorgeschlagene Patentgericht erster und zweiter Instanz für *Europäische Patente*³.

Nach herrschender Auffassung sollen diese Gerichte auch mit technischen Richtern besetzt sein⁴, da in beiden Verfahren – insbesondere im Nichtigkeitsverfahren – ein hohes Maß an technischem Verständnis erforderlich ist. Damit soll die Notwendigkeit, externe Sachverständige heranzuziehen, vermieden werden. Dies spart Zeit und Kosten. Ferner wird dadurch eine hohe Effektivität des gesamten Verfahrens sichergestellt.

1. Zum technischen Richter gehört der technische Anwalt. Daher sollten die *Patentanwälte der Mitgliedstaaten zur Vertretung vor einem künftigen europäischen Patentgericht befugt sein*. Dies ist Voraussetzung für ein funktionierendes europäisches Gerichtssystem.

Der Entwurf einer Verordnung des Rates über ein Gemeinschaftspatent äußert sich zur Vertretung nicht. Das Strukturpapier der bereits erwähnten Arbeitsgruppe „Streitregelung“ der EPÜ-Mitgliedstaaten spricht die Vertretungsbefugnisse an, bejaht sie für die bei den nationalen Gerichten zugelassenen Rechtsanwälte und stellt für die Patentanwälte das Erfordernis einer Zusatzqualifikation zur Diskussion, da „die meisten europä-

schen Patentanwälte nur gelegentlich vor Gericht auftreten und die Streitregelung nicht zu ihrer täglichen Arbeit zählt“⁵.

Hiermit werden die Qualifikation und die Erfahrungen der Europäischen Patentanwälte grundsätzlich anerkannt. Die Bemerkung jedoch, dass Patentanwälte „nur gelegentlich“ vor Gericht auftreten, gibt Anlass zu folgendem Hinweis: Das kontradiktorische Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt, das zu unserer täglichen Arbeit gehört, entspricht materiellrechtlich und prozessrechtlich einem Gerichtsverfahren, in dem es um die Gültigkeit bzw. Nichtigkeit eines Patentes geht. In diesem Bereich treten European Patent Attorneys aller Mitgliedstaaten häufig in mündlichen Verhandlungen auf und haben entsprechende forensische Erfahrung. Ebenso treten in nationalen Verfahren in Deutschland Patentanwälte beim Bundespatentgericht oder in England Patent Agents vor dem Patents County Court auf. Im Übrigen sind diejenigen Rechtsanwälte, die – nach entsprechender Instruktion durch einen Patentanwalt oder eine ebenso qualifizierte Person – einen Prozess, in dem es um die Verletzung und/oder Gültigkeit eines Patentes geht, kompetent führen können, eine zahlenmäßig kleine Gruppe, die sich durch Praxis und berufliche Weiterbildung die entsprechende Qualifikation erworben hat.

2. Die Besonderheit des Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsprozesses besteht in der *engen Verknüpfung von technischen und rechtlichen Fragen*. Die technische und juristische Aufbereitung und Darstellung des Sachverhalts bedeutet die entscheidende Weichenstellung für einen Prozess, in dem über die Nichtigkeit und/oder Verletzung eines Patents entschieden wird. Die Aufgabe des Anwalts ist es, die für einen Prozess relevanten technischen Sachverhalte zu ermitteln, zu analysieren und entsprechend aufbereitet darzustellen. Die Grundfrage eines Patentprozesses „Wie versteht der Fachmann eine bestimmte technische Aussage in einem Patent, insbesondere in ihrer oft abstrahierten Form in den rechtlich allein maßgeblichen Patentansprüchen?“ muss technisch unter Beachtung der maßgeblichen rechtlichen Kriterien geprüft und dem Gericht vermittelt werden. Diese Vermittlung der relevanten technischen Tatsachen ist für Erfolg oder Misserfolg einer Partei von größter Bedeutung. Die Prüfung umfasst sowohl im Nichtigkeitsprozess als auch im Verletzungsprozess die Rechtsbeständigkeit des Patents. Dazu gehören Recher-

1 Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Uwe Dreiss, M.Sc., Präsident der deutschen Patentanwaltskammer

Dieser Aufsatz basiert auf dem Positionspapier der Patentanwaltskammer zur Vertretungsbefugnis der Patentanwälte vor einem künftigen europäischen Patentgericht, an dem insbesondere auch Herr Patentanwalt Dipl.-Ing. Heiner Lichti und Frau Rechtsanwältin Dr. Ursula Wittenzellner mitgewirkt haben. Anlässlich des gemeinsamen Symposiums EPA – epi – PAK am 26. Oktober 2000 in München im EPA wurde diese Position von dem Präsidenten der Patentanwaltskammer Herrn Prof. Dr. Dreiss vorgetragen.

2 Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent, KOM (2000) 412 endgültig vom 1.8.2000, nachfolgend zitiert als Gemeinschaftspatentverordnung.

3 Strukturpapier der Arbeitsgruppe „Streitregelung“, die von der Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation beauftragt wurde, für ein fakultatives Protokoll über die Streitregelung im Zusammenhang mit Europäischen Patenten im Rahmen des EPÜ (EPLP European Patent Litigation Protocol), siehe insbesondere B II 2, nachfolgend zitiert als Streitregelungsprotokoll.

4 Gemeinschaftspatentverordnung 2.4.5.1 (S. 14); Streitregelungsprotokoll B II 6 c und d (S. 23 f.), Bericht der Arbeitsgruppe beim Bundesministerium der Justiz zur gerichtliche Kontrolle beim künftigen Gemeinschaftspatent, KRS 1999, S. 218 (220).

5 Streitregelungsprotokoll Anlage 1 Nr. 3 c (S. 30).

chen und die vollständige Durcharbeitung sämtlicher relevanter Dokumente des Standes der Technik. Beim Verletzungsprozess steht die Ermittlung des Verletzungstatbestandes, d.h. die Erfassung der behaupteten Verletzung und ihr Vergleich mit dem Schutzrecht, zunächst technisch-analytisch und dann unter Beurteilung des Schutzbereichs sowie eine Abschätzung der damit verbundenen Risiken im Vordergrund. Dieser Fragenkomplex kann nur von technisch und rechtlich geschulten Anwälten geprüft und beurteilt werden. Diese Prüfung und Beurteilung wird bei Patentstreitigkeiten in Europa sowohl prozessvorbereitend als auch prozessbegleitend vorwiegend von Patentanwälten geleistet.

3. Den *Parteien muss umfassendes rechtliches Gehör gewährt* werden. Es muss ihrer Entscheidung überlassen werden, von welchen Anwälten sie sich beraten und vertreten lassen wollen, insbesondere ob sie sich durch einen technisch und rechtlich (Patentanwalt) oder durch einen nur rechtlich ausgebildeten (Rechtsanwalt) Anwalt oder durch beide vertreten lassen wollen.

Eine der wesentlichen anwaltlichen Funktionen ist, dem Rechtssuchenden bei Gericht rechtliches Gehör zu verschaffen⁶. Dies gebietet der Grundsatz des Fair Trial. Diese anwaltliche Funktion wird für die Rechtspflege als wesentlich und unverzichtbar angesehen. Aus deutscher Sicht ist das Recht auf anwaltlichen Beistand ein immanenter Bestandteil der Verfassung, andere Länder in Europa haben das Recht auf Rechtsbeistand in ihrer Verfassung verankert, so die Niederlande, Italien, Portugal und Spanien⁷. In der aktuellen Fassung des Vorschlags einer EU-Grundrechtscharta ist in Art. 45 Abs. 2 S. 2 vorgesehen, dass „jede Person die Möglichkeit hat, sich beraten, verteidigen und vertreten zu lassen“⁸. Wenn im Patentprozess dem Rechtssuchenden nicht gestattet wird, sich durch einen Patentanwalt vertreten zu lassen, obwohl seine Angelegenheit wesentlicher technisch-rechtlicher Erläuterungen bedarf, werden dem Rechtssuchenden die Angriffs- bzw. Verteidigungsmittel, die der Patentanwalt besser kennt und daher besser vermitteln kann, und damit sein – verfassungsrechtlich gewährleistetes – rechtliches Gehör beschnitten.

4. Eine Vertretungsbefugnis der Patentanwälte bedeutet eine *Kostenreduzierung*. Dies folgt zunächst aus der sich im Zusammenwirken mit technischen Richtern ergebenden höheren Prozessökonomie. Es muß deshalb den Parteien *ermöglicht werden*, als Vertreter *nur einen Patentanwalt* zu bestellen. Eine Partei wird sich dazu entschließen, wenn die Behandlung der technisch und der rechtlichen Fragen durch einen Patentanwalt geboten und ausreichend erscheint, insbesondere wenn – wie in der Regel – die technischen Probleme überwiegen. Die Abgrenzung einer Erfindung vom Stand der Technik und die Übereinstimmung einer behaupteten Verletzungsform mit den Merkmalen eines Patentanspruchs, die bei

jedem Nichtigkeits- und/oder Verletzungsprozess zur Erörterung stehen, gehören zur täglichen Arbeit und damit zur ureigenen Domäne der Patentanwälte. Würden die Parteien jedoch verpflichtet, grundsätzlich einen Rechtsanwalt zu bestellen, und könnten sie einen Patentanwalt nur ergänzend hinzuziehen, führte dies in Fällen, in denen es sachlich nicht geboten ist, zu einer Verdopplung der Vertreterkosten. Weitere Kosten kämen in den Fällen hinzu, in denen die Parteien sich in parallelen nationalen Verfahren für die Vertretung durch einen Patentanwalt entschieden haben und nur von ihm vertreten werden, aber auf europäischer Ebene den Anwalt wechseln müssten, der sich zudem mit erhöhtem Aufwand in die Angelegenheit einarbeiten müsste.

5. Der *internationale gewerbliche Rechtsschutz* gehört in den Mitgliedstaaten der EU, wie auch das EPÜ, zu dem angestammten Tätigkeitsfeld der Patentanwälte. Seit jeher sind Schutzrechtsanmeldungen nicht nur auf das jeweilige Heimatland des Anmelders beschränkt. Patentanwälte sind grundsätzlich die Erstberater für Schutzrechtsanmeldungen im Ausland. Dasselbe gilt für die Frage, ob im Ausland ein Patent gegen eine Anfechtung verteidigt oder ein Nichtigkeits- und/oder Verletzungsprozess eingeleitet wird. Der Patentinhaber, der in einem oder mehreren Staaten einen Patentprozess – oder gar mehrere – durchzuführen beabsichtigt, schaltet – wenn er nicht bereits Kontakte zu ausländischen Anwälten hat – zunächst seinen nationalen Patentanwalt ein, der mit der Sache meist von Entstehung der Erfindung an vertraut ist. Er prüft unter Berücksichtigung der ihm bekannten Besonderheiten des ausländischen Rechts die Erfolgsaussichten und die prozessualen Möglichkeiten. Der nationale Patentanwalt ist maßgeblich an der Prozessführung im Ausland (einschließlich der Auswahl der Anwälte) beteiligt. Seine Aufgabe ist die Koordinierung und die Vermittlung von Informationen zwischen Mandant und ausländischem Anwalt. Der Patentanwalt verfügt deshalb seit Bestehen des Berufsstandes über ein weltweit reichendes Netz ausgesuchter, qualifizierter Korrespondenzanwälte.

6. Auf diese internationalen Verflechtungen stellt die *Ausbildung* zum Patentanwalt seit langem ab, wie dies Auszüge aus den Ausbildungsplänen bzw. Prüfungsanforderungen verschiedener Mitgliedstaaten zeigen. Beispielhaft seien hier die Ausbildung der *britischen* Chartered Patent Attorneys/Patent Agents, der *französischen* Conseils en Propriété Industrielle, der *italienischen* Consulenti in Proprietà Industriale, der *österreichischen* Patentanwälte sowie der *deutschen* Patentanwälte angeführt⁹. Die nationale Qualifikation umfasst in der Regel nicht nur ein abgeschlossenes

6 Schmidt-Abmann in Maunz-Dürig, Kommentar zum Grundgesetz, Rdnr. 103 ff. zu Art. 103.

7 Dombek, Bernhard, Akzente, BRAK Mitteilungen 5/2000, S.209.

8 Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Fundamental.rights@consilium.eu.int

9 Siehe z.B. Leitfaden zur Ausbildung von Patentanwaltsbewerbern in Deutschland, §7 PAO, § 16 PatAnwAPO; in Frankreich Art. 421-1 C.P.I., Arrêté du 16 septembre 1993 ...relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, J.O. du 25 septembre 1993, Art. 9 ff.; In Großbritannien siehe „education, training and development, www.insidecareers.co.uk; in Italien Requisiti e modalità per l'accesso all'esame di Stato, www.Ordine-brevetti.it/requisiti.htm; in Österreich § 11 des Bundesgesetzes mit dem der Patentanwaltsberuf geregelt wird (Patentanwaltsgesetz), BGBl. für die Republik Österreich 1967 Nr. 214 S.1309 ff.).

technisches Hochschulstudium, sondern auch eine ergänzende rechtliche Ausbildung und Zusatzprüfung, die den internationalen gewerblichen Rechtsschutz und eine entsprechende praktische Erfahrung einschließt.

7. Die Patentanwälte besitzen in Europa *nachhaltige Erfahrung in der Führung grenzüberschreitender Verfahren*. Sie haben meist zusätzlich zu der nationalen Qualifikation die *Europäische Eignungsprüfung* (Art. 134 EPÜ) für den *European Patent Attorney* in einer der Amtsprachen Deutsch, Englisch oder Französisch abgelegt, wobei die begleitenden Dokumente im Examen jeweils in zwei Amtssprachen (entweder Englisch und Französisch oder Englisch und Deutsch) abgefasst sind (Art. 10 ff. (Art. 15) der Vorschriften über die Europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter¹⁰). Wie eingangs bereits betont, führen die *European Patent Attorneys* das Anmeldeverfahren und das Einspruchsverfahren, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz (vor den Beschwerdekammern) beim Europäischen Patentamt durch. Dazu gehören auch mündliche Verhandlungen. *Diese Verfahren und ihre Verfahrensordnung entsprechen weitgehend dem Nichtigkeitsverfahren*. Die *European Patent Attorneys* arbeiten täglich in den Verfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen und sind es gewohnt, in Fremdsprachen mit Beteiligten aus unterschiedlichen Ländern die Verfahren zu führen. Es gibt keine andere Berufsgruppe, die seit Jahrzehnten auf breiter Basis so nachhaltig im internationalen Rechtsverkehr und seit 1978 im Verfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen tätig ist und multidisziplinär mit einem naturwissenschaftlichen Hochschulstudium und rechtlicher Zusatzausbildung täglich mehrsprachig arbeitet.

8. *Patentanwälte sind bereits bisher beim Europäischen Gerichtshof vertretungsberechtigt, soweit sie im Vorlageverfahren des jeweiligen nationalen Gerichts vertretungsberechtigt sind*. Beispielhaft seien erwähnt: Im Nichtigkeitsverfahren vor dem deutschen Bundesgerichtshof oder dem vorinstanzlichen Bundespatentgericht sind *deutsche* Patentanwälte in vollem Umfang vertretungsberechtigt (§ 121 PatG, § 3 Abs. 2 Nr. 3 PAO); daraus folgt ihre entsprechende Befugnis auch vor dem EuGH nach Art. 104 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs. Gleiches gilt für Vorlagen des Patent County Court in England, vor dem *britische* Patentanwälte vertretungsbefugt sind (§ 292 Copyright, Designs and Patent Act). Damit können nach heutiger Rechtslage bereits knapp 2/3 der in Europa tätigen Patentanwälte¹¹ bei Vorlageverfahren ihren in der Vorinstanz vertretenen Mandanten auch vor dem EuGH vertreten. Auch aus diesem Zusammenhang heraus ist die Vertretung durch Patentanwälte vor einem europäischen Patentgericht, sei es, dass es für Gemeinschaftspatente durch eine Änderung der Römischen Verträge,

sei es, dass es durch ein Protokoll über die Streitregelung im Rahmen des EPÜ geschaffen wird, geboten.

9. Die *Interessen der Berufsgruppe der Patentanwälte* dürfen ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Die Europäisierung des gewerblichen Rechtsschutzes darf nicht dazu führen, dass diese Berufsgruppe in erheblichem Umfang eine Einschränkung ihrer Tätigkeit im Verhältnis zum nationalen Recht erfährt. Mit dem z. Zt. erwogenen Beitritt der EU zum Europäischen Patentübereinkommen kann künftig vom EPA ein regionales Patent für die Europäischen Union erteilt werden. Mit einem regionalen EU-Patent und einem entsprechenden Gerichtsverfahren werden logischerweise die bisherigen nationalen Verfahren zu einem nicht unbeachtlichen Teil auf die Ebene der Europäischen Union verlagert und damit wird die Tätigkeit der Patentanwälte in Richtung EU-Anmeldungen und EU-Verfahren verschoben. Würde das künftige europäische Gericht keine Vertretungsbefugnis für Patentanwälte vorsehen¹², so würde dies zumindest in den Ländern, in denen Vertretungsrechte vor Gericht für Patentanwälte bestehen und in denen zudem die Mehrzahl der Patentverfahren durchgeführt wird, zum Wegfall eines bedeutsamen und den Beruf maßgeblich prägenden Tätigkeitsbereich der Patentanwälte führen.

Wie bereits ausgeführt, sind in *Deutschland* Patentanwälte vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof in Nichtigkeitsberufungsverfahren vertretungsberechtigt (§ 111 Abs. 4 PatG; vgl. §§ 3 und 4 PAO) und führen in der Praxis diese Verfahren meist ohne Rechtsanwalt durch. Darauf ist auch die Ausbildung eingerichtet¹³. In *England* besteht Vertretungsbefugnis der Patent Attorneys vor dem Patent County Court. Patentanwälte können außerdem die Funktion eines Solicitors vor dem High Court ausüben, soweit sie ergänzend die Patent-litigation-Prüfung absolviert haben¹⁴. In *Österreich* besteht Vertretungsbefugnis der österreichischen Patentanwälte vor dem obersten Patent- und Markensenat (§ 16 des österreichischen Patentanwaltsgesetzes, § 77 des österreichischen Patentgesetzes). Damit haben gegenwärtig etwa 2/3 der in Europa tätigen Patentanwälte Vertretungsbefugnisse vor Gericht. Darüber hinaus besteht für Patentanwälte in den *Niederlanden* nach Art. 82 des Patentgesetzes¹⁵ ein Recht „to plead“ in Patentstreitigkeiten

10 Amtsblatt EPA 1-2/1994, S.7.

11 Siehe Tabelle im Anhang, die auf den veröffentlichten Zahlen des OHIM und des EPA, Stand 31.12.1999, beruht. Die Zahlen der jeweils national zugelassenen Patentanwälte sind nicht identisch, weichen jedoch nicht in grundsätzlich relevanter Weise davon ab.

12 Zur Kritik hinsichtlich der vorgesehenen Regelung zur Vertretungsbefugnis vor dem Gemeinsamen Berufungsgericht (COPAC) im Rahmen des Gemeinschaftspatentübereinkommen, das nicht in Kraft getreten ist, siehe Dreiss, Uwe, Die Stellung des Patentanwalts vor dem „Gemeinsamen Berufungsgericht“ nach dem Streitregelungsprotokoll zum Gemeinschaftspatentübereinkommen, Mitt. S. 108 ff. (111).

13 Eisenhardt, Ulrich und Stoffels, Markus, Das Fernstudium „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte an der FernUniversität Hagen“, Mitt. 2000, S.149; Dreiss, Uwe, Die verbesserte Ausbildung der Patentanwaltskandidaten, Mitt. 1993, S. 279; Ganten, Reinhard H, Gesetzentwurf zur Änderung der Ausbildung der Patentanwaltsbewerber auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, Mitt. 1998, 81.

14 Lyndon-Stanford, Edward, The English (and Welsh) Patent Attorney in Court, the New Patent Attorney Litigator, Mitt. 2000, S.235.

15 Patents Act of the Realm (Dutch Patents Act 1995).

vor dem District Court Den Haag. Zudem ist der fachmännische Laienrichter in Patentstreitsachen in *Österreich* seit 1947 ein Patentanwalt¹⁶. In *Italien* bestimmen die meisten Gerichte in Patentstreitsachen Patentanwälte als Gerichtsexperten (Consulente Technico d'Uffizio¹⁷). Soweit bekannt, werden ca. $\frac{3}{4}$ aller EPÜ-Anmeldungen (einschließlich derjenigen aus nichteuropäischen Ländern) beim EPA von Patentanwälten mit Sitz in diesen Ländern vertreten, wobei ca. 85 %, wahrscheinlich sogar über 90 % der Anmelder von European Patent Attorneys vertreten werden¹⁸. Nicht ganz zufällig sind dies im Übrigen die Länder, aus denen 60 % der Patentanmeldungen in Europa stammen¹⁹. Etwaige Beschränkungen der Vertretungsbefugnis vor einem künftigen europäischen Patentgericht würden daher zumindest bei den Patentanwälten dieser Staaten in erheblichem Umfang in deren bisherige Berufsausübung eingreifen, sodass sich auch die Frage der Vereinbarkeit und Verhältnismäßigkeit mit dem Grundrecht der Berufsausübung stellt.

10. Auch die *Europäische Union* hat bezüglich der *Berufsausübung der Patentanwälte* bereits gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, die nicht nur den Mitgliedsstaaten als Verpflichtung auferlegt sind, sondern an denen sich auch die EU und deren Organe messen lassen müssen. Mit der Mitteilung der Kommission „Die Tätigkeit der Vertreter vor den Patentämtern im Rahmen des Binnenmarktes“²⁰ vom Juni 2000 hat sie die Voraussetzungen erläutert, unter denen Patentanwälte in Europa grenzüberschreitende Tätigkeit im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit vor den Behörden der Nachbarstaaten erbringen können und sich im Rahmen der Niederlassungsfreiheit in den anderen Staaten niederlassen und ihre Dienstleistungen erbringen können. Das Auftreten von Patentanwälten vor Gericht in anderen Mitgliedsstaaten richtet sich nach den Maßstäben der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit. Mit der Verankerung der Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit im EG-Vertrag soll gewährleistet werden, dass der einzelne Dienstleister in der Ausübung seiner – grenzüberschreitenden – Tätigkeit nicht durch Vorschriften eines Mitgliedsstaats beschränkt wird. Im Grundsatz besteht ein Verbot von Beschränkungen (Art. 43 EG-Vertrag), daneben eine Handlungspflicht zu deren Abbau und zur Erleichterung der Aufnahme und Ausübung selbstständiger Tätigkeiten²¹. Die Dienstleistungsfreiheit, eine der vier „Grundfreiheiten“, hat zum Ziel, Unternehmen und freien Berufen auf einfache Weise Zugang zu einem erweiterten europäischen

Dienstleistungsmarkt zu ermöglichen. Ziel ist es, die Mobilität potentieller Dienstleistungserbringer nicht zu beeinträchtigen. Das Tätigwerden von Patentanwälten, die ihre Niederlassung in einem Mitgliedstaat haben, vor Gerichten anderer Mitgliedstaaten muss nach mehrfach geäußelter Auffassung der Kommission entsprechend Art. 49 EG-Vertrag im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit vorübergehend und gelegentlich erlaubt sein. Es wäre ein Widerspruch in sich, wenn die Kommission zwar die Mitgliedstaaten wegen Verstoß gegen Art. 49 EG-Vertrag abmahnt, selbst aber bei einem Gemeinschaftsgericht einen anderen Maßstab anlegen würde.

* * * * *

Wir sind daher – im Übrigen in Übereinstimmung mit FICPI, CNIPA, epi und VPP²² – der Auffassung, dass die *Vertretungsbefugnis der Patentanwälte vor einem künftigen europäischen Patentgericht* – sowohl im Rahmen des EPÜ als auch eines Gemeinschaftspatentes – zwingend gewährleistet sein muss. Für Patentanwälte muss mit gleicher Konsequenz wie für Rechtsanwälte gelten, dass durch die Europäisierung die nationale Vertretungsbefugnis und die Vertretungsbefugnis im Rahmen des EPÜ sich auch auf die Ebene der Gemeinschaft erstreckt. Eine Europäisierung des Gerichtssystems darf nicht dazu führen, dass eine Berufsgruppe, die bisher in diesem Bereich national und international in erheblichem Umfang tätig war, davon ausgeschlossen wird. Selbstverständlich beinhaltet dies, dass die nationale Ausbildung den europäischen Entwicklungen Rechnung tragen muss, wie dies bisher auch bei Einführung der Gemeinschaftsmarke oder sonstigen Änderungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes der Fall war. Entsprechende Anpassungen durch Veränderung der Ausbildung oder Fortbildung sind auch bei Rechtsanwälten durch die Europäisierung des Rechts erforderlich geworden.

Soweit in einzelnen Ländern der EU eine entsprechende nationale Befugnis nicht besteht oder der Berufsstand der Patentanwälte nicht reglementiert ist, bietet es sich an, für die bereits beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter aus den EU-Staaten für das Patentgericht der EU eine sog. *European-Patent-Litigator-Prüfung* vorzusehen. Sie sollte als Auffanglösung gewählt werden, um Patentanwälte, die aus Ländern ohne reglementierten Berufsstand stammen, nicht zu diskriminieren, sondern die Möglichkeit zu geben, in vollem Umfang tätig werden zu können. Dasselbe sollte entsprechend auch für die Vertretungsbefugnis vor einem Patentgericht, das im Rahmen des European Patent Litigation Protocol errichtet wird, gelten.

Unabhängig von der Frage der beruflichen Vertretung ist die Frage des *Anwaltszwangs* zu sehen. Es ist nicht zu

16 Holzer, Walter, Kein Patentverletzungsprozess ohne Patentanwälte (Das österreichische Modell), Mitt. 2000, S. 211; Holzer, Walter, Über die Mitwirkung von österreichischen Patentanwälten bei Patentverletzungsprozessen in Österreich, Mitt. 1994, S.261.

17 Bosotti, Luciano, Die Rolle italienischer Patentanwälte in Patentstreitsachen, Mitt. 2000, S. 213.

18 Paul Braendli, the patent attorney in the eyes of officialdom: a european view, EPI Informationen 3-1988, S. 85 ff (86, 87).

19 Siehe Jahresbericht des EPA 1999 Tabelle 7.1.1.

20 Die Tätigkeit der Vertreter vor den Patentämtern im Rahmen des Binnenmarktes, Veröffentlichung der Kommission im Juni 2000.

21 Alexander Scheuer in Lenz, EGV-Kommentar, 2. Auflage, Vorbem. Art. 43-48, Rdnr. 2).

22 Resolution der FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle) zum Beruf des Patentanwalts im Binnenmarkt in FICPI Information 1999, S. 6 ff (8); Vortrag des Generalsekretärs der CNIPA Patentanwalt Dr. Eugen Popp in London am 3. November 2000 in London über „IP a new Europe“ anlässlich des CIPA Kongresses 2000; Begrüßungsrede des Präsidenten des VPP, Herrn Prof. Dr. K. Höller, anlässlich der Frühjahrstagung am 4. und 5. Mai 2000 in Bremen, VPP-Rundbrief Nr. 2/2000 S. 35 (36).

übersehen, dass es zur Reduzierung der Kosten für den Patentinhaber und damit für die Unternehmen führt, wenn sie selbst entscheiden können, ob sie für ein Verfahren vor dem künftigen Gemeinschaftspatentgericht die eigene Patentabteilung, einen Patent- oder einen Rechtsanwalt beauftragen. Daher ist auch eine Lösung ohne Anwaltszwang diskussionswürdig. Die Patentanwaltschaft stellt sich gerne dem Wettbewerb und hält dies auch im Sinne der von der Kommission geförderten Deregulierung für einen vernünftigen, interessengerechten Weg.

Anhang

Number of professional representatives (31.12.1999)

Member State	EPO	OHIM
Austria	80	56
Belgium	107	87
Denmark	112	76
Finland	154	45
France	581	669
Germany	2202	1791
Greece	40	
Ireland	32	100
Italy	286	648
Luxembourg	13	12
Netherlands	267	295
Portugal	49	72
Spain	164	367
Sweden	253	174
UK	1393	1063
Total	5733	5455



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

epi · Postfach 26 01 12 · 80058 München · Deutschland

2 January 2001

RECHNUNG
epi-Beitrag 2001

INVOICE
epi Subscription 2001

FACTURE
Cotisation epi 2001

DM 300

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

Sie erhalten diese Rechnung zur Verwendung bei Ihrer Steuererklärung, auch wenn Sie bereits eine Einzugsermächtigung erteilt haben.

Bitte nutzen Sie die Einzugsmöglichkeit vom laufenden EPA-Konto, s. Anlage.

Überweisungen (Euroschecks, sowie alle deutschen Schecks werden akzeptiert) sind zu tätigen

- in Deutsche Mark (DM)
- Bankgebühren zu Ihren Lasten

Auf dem Überweisungsträger bitte angeben:

- Ihren Namen
- Ihre Mitgliedsnummer (steht neben Ihrem Namen auf dem Adreßaufkleber).

Bei Zahlungseingang nach dem **30. April 2001** erhöht sich der Beitrag um **DM 50**.

Although you may already have issued a direct debiting mandate, you will receive this invoice for filing your tax declaration.

Please use the possibility for direct debiting from EPO deposit accounts, see encl.

Transfers (eurocheques and banker's drafts are accepted) are to be made

- in German Marks (DM)
- all bank charges payable by subscriber

Please note on your transfer order:

- your name
- your registration number (shown next to your name on the label above).

Payments received after **30 April 2001** are subject to a surcharge of **50 DM**.

Cette facture vous est envoyée pour votre déclaration d'impôts, même si vous avez déjà fait une demande de prélèvement automatique.

Nous recommandons le prélèvement sur le compte courant à l'OEB, v. annexe.

Le virement (les eurochèques sont acceptés) doit être effectué

- en Marks allemands (DM)
- frais bancaires à votre charge

Indiquez s.v.p. sur votre ordre de virement:

- votre nom
- votre numéro d'affiliation (inscrit à côté de votre nom sur l'étiquette).

Tout paiement reçu après le **30 avril 2001** est majoré de **50 DM**.

.../...

Secretariat: P. O. Box 26 01 12 · 80058 München · Tal 29 · 80331 München · Deutschland
Tel.: +49 (89) 201 70 80 · Fax: +49 (89) 202 15 48
e-mail: info@patentepi.com

Falls Ihr Beitragskonto schon einen Fehlbetrag aufweist, erhalten Sie ein zusätzliches Blatt. Bitte überweisen Sie dann auch den Fehlbetrag.

Sollten Sie Ihren Jahresbeitrag nicht bezahlen, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass **Ihr Name von der Liste der zugelassenen Vertreter gelöscht wird**, gemäß Regel 102(1) der Ausführungsordnung zum EPÜ. Ihr Name kann jedoch wieder in die Liste aufgenommen werden, sobald Sie den ausstehenden Beitrag bezahlt haben, gemäß Regel 102(3).

Der Schatzmeister
Peter Kelly

If your subscription account shows a deficit already, a separate sheet is attached. In this case please also transfer the outstanding amount.

Please note that if you fail to settle your annual subscription **your name will be deleted from the list of professional representatives**, cf. Rule 102(1) of the Implementing Regulations of the EPC. However, you may, upon request, be re-entered on the list of professional representatives when your outstanding subscription has been paid, cf. Rule 102(3).

The Treasurer
Peter Kelly

Si votre compte-cotisation accuse déjà un solde débiteur, vous trouverez une feuille en annexe. Dans ce cas veuillez aussi virer la somme manquante.

Nous vous rappelons que, si vous n'avez pas acquitté votre cotisation annuelle, **votre nom sera radié de la liste des mandataires agréés**, voir Règle 102(1) du Règlement d'exécution de la CBE. Toutefois, vous pouvez faire une demande de réinscription sur la liste des mandataires agréés après avoir acquitté votre cotisation impayée, voir Règle 102(3).

Le Trésorier
Peter Kelly

epi Subscriptions

P. Kelly, Treasurer

The Secretariat needs your co-operation in relation to the payment of *epi* subscriptions. In order to minimise the heavy workload in processing accurately and efficiently these subscription payments it is very important that each payment can be clearly identified with a specific member. At present we have each year a significant number of payments made to the *epi* in respect of subscriptions where the payment does not identify the member and/or his/her firm or company.

It will be appreciated that the additional work load in sorting out these problem payments is very time consuming. On behalf of the Secretariat I therefore

request your help and ask that all members personally ensure that their subscription payment – whether by EPO deposit account, bank draft or eurocheque – gives as a basic level of information **your name and membership number**.

If your firm or company is making a single payment to pay the subscriptions of a number of members please ensure that the name and identification number of each member covered by this single payment is given.

I thank you on behalf of the Secretariat in anticipation of your understanding and co-operation.

Bitte einreichen an / Please return to / retournez s.v.p. à:

epi-Sekretariat
Postfach 26 01 12
D-80058 München

Telefax +49 89 202 15 48

Einzugsermächtigung

Direct debiting mandate

Autorisation de prélèvement

**Eingangsfrist im
epi-Sekretariat:**

**Deadline for receipt by the
epi Secretariat:**

**Date limite de réception au
Secrétariat de l'epi:**

15. Februar

15 February

15 février

Bitte senden Sie diese Einzugsermächtigung oder eine Kopie hiervon **nur an das epi-Sekretariat**, nicht an das EPA.

Please, send this debiting mandate or a copy thereof **to the epi Secretariat only**, not to the EPO.

Veuillez envoyer cette autorisation de prélèvement ou une copie de celle-ci **uniquement au Secrétariat de l'epi**, pas à l'OEB.

Bitte verwenden Sie **nur dieses Formular**, gegebenenfalls mit einem gesonderten Blatt für die Namen mehrerer epi-Mitglieder. **Verwenden Sie keine Einzugsermächtigungen des EPA.**

Please use only this form, if necessary with a separate sheet for the names of several epi members. **Do not use EPO mandate forms.**

Veuillez n'utiliser que ce formulaire; ajoutez si nécessaire une feuille séparée pour les noms de plusieurs membres de l'epi. **N'utilisez pas les formulaires d'autorisation de prélèvement de l'OEB.**

Name/Vorname des epi-Mitglieds : epi member's surname/first name: Nom/prénom du membre de l'epi	
epi-Mitgliedsnummer : epi membership number : Numéro d'affiliation à l'epi :	
Die Einzugsermächtigung gilt für mehrere epi-Mitglieder Falls "ja", bitte ein gesondertes Blatt mit den Namen und Mitgliedsnummern beifügen.	
This direct debiting mandate applies to more than one epi member If "yes", please list names and membership numbers on a separate sheet.	nein ja <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> yes non oui
L'autorisation de prélèvement s'applique à plusieurs membres de l'epi : Dans l'affirmative, prière de joindre au présent formulaire une feuille séparée portant le nom et le numéro de ces membres.	
Name des Kontoinhabers : Account holder's name: Nom du titulaire du compte :	
Kontonummer beim EPA: EPO account number : Numéro de compte auprès de l'OEB:	
_____ Datum · Date	_____ Unterschrift des Kontoinhabers · Account holder's signature Signature du titulaire du compte

Einzugsermächtigung

Eingangsfrist im
epi-Sekretariat: **15. Februar**

Das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (*epi*) wird hiermit ermächtigt, den *epi*-Jahresbeitrag für das unten angegebene *epi*-Mitglied in der jeweils gültigen Höhe von dem nachstehend genannten und beim Europäischen Patentamt (EPA) geführten laufenden Konto einzuziehen. Die Einzugsermächtigung gilt für den nächstfälligen und künftig fällige Beiträge bis auf schriftlichen Widerruf. Sie gilt ebenso für offene Beiträge vergangener Jahre. Der Einzug erfolgt auf der Grundlage der zwischen dem EPA und dem *epi* getroffenen Verwaltungsvereinbarung vom 5. April 1993 (ABl. EPA 1993, 367) und der Nr. 9 der Vorschriften über das laufende Konto (ABl. EPA 1993, 366).

Der Einzug des Beitrags erfolgt mit Wirkung vom 25. Februar des laufenden Jahres. Alle an das EPA am Abbuchungstag zu entrichtenden Gebühren und Auslagen gehen dem Einzug des *epi*-Beitrags vor. Mehrere Beiträge, die vom selben Konto abgebucht werden sollen, fasst das *epi* zu einem Gesamtbetrag zusammen. Demgemäß erteilt das *epi* dem EPA einen Abbuchungs-

auftrag über den Gesamtbetrag. Reicht das Guthaben nach Begleichung der vorrangigen EPA-Gebühren und Auslagen zur Ausführung des Abbuchungsauftrags des *epi* nicht aus oder trifft die vorliegende Einzugsermächtigung beim *epi* nach dem 15. Februar ein, kann der Abbuchungsauftrag nicht ausgeführt werden. Das *epi*-Mitglied wird über den fehlgeschlagenen Einzugsvorversuch informiert. Überweist es den Beitrag dann nicht bis spätestens 30. April (Kontoeingang) für das *epi* spesenfrei im normalen Bankverkehr, erfolgt ein Einzugsvorversuch des erhöhten Jahresbeitrags am 25. Juni. Schlägt auch dieser Versuch fehl, muss der erhöhte Beitrag im normalen Bankverkehr beglichen werden.

Mit Wirkung vom 25. Juni kann der Beitrag auch für *epi*-Mitglieder, die zum vorausgegangenen Abbuchungstag noch keine Einzugsermächtigung vorgelegt hatten, eingezogen werden. Eingangsfrist für die Einzugsermächtigung im *epi* ist hierfür der 15. Juni.

Falls ein gesondertes Blatt mit den Namen mehrerer *epi*-Mitglieder beigefügt wird, braucht es nicht gesondert unterschrieben zu werden.

Direct debiting mandate

Deadline for receipt by
the *epi* Secretariat: **15 February**

The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (*epi*) is hereby authorised to debit from the deposit account held with the European Patent Office (EPO) as specified below the *epi* annual subscription for the *epi* member named below at the appropriate rate. This direct debiting mandate applies to the forthcoming and all subsequent subscriptions until it is revoked in writing. It also applies to outstanding subscriptions from previous years. Debiting will be on the basis of the Administrative Agreement dated 5 April 1993 between the EPO and the *epi* (OJ EPO 1993, 367) and point 9 of the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1993, 366).

Subscriptions are debited with effect from 25 February of each year. All fees and costs payable to the EPO on the debiting date have priority over the *epi* subscription. The *epi* will combine several subscriptions to be debited from the same account into one overall sum, for which it will then issue the EPO with a debit order. If, after priority payment of EPO fees and costs, the credit balance is not

sufficient to carry out the *epi* debit order, or if the direct debiting mandate is received by the *epi* after 15 February, the debit order is not carried out. The *epi* member will be informed. Then, if the annual subscription has not been credited to the *epi* account through the standard banking procedure and at no expense to the *epi* by 30 April (reception on *epi* account), an attempt will be made to debit the higher annual subscription on 25 June. Should this attempt also prove unsuccessful, the higher annual subscription must be paid to the *epi* through the standard banking procedure.

Subscriptions of *epi* members who had not issued a direct debiting mandate by the previous debiting date may also be debited with effect from 25 June. The deadline for receipt of the direct debiting mandate by the *epi* is then 15 June.

If a separate sheet with the names of several *epi* members is enclosed, it does not need a separate signature.

Autorisation de prélèvement

Date limite de réception au Secrétariat de l'*epi*:
15 février

L'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (*epi*) est autorisé par la présente à prélever, sur le compte courant ouvert à l'Office européen des brevets (OEB) dont le numéro est mentionné ci-après, le montant en vigueur de la cotisation annuelle du membre de l'*epi* dont le nom figure ci-dessous. La présente autorisation de prélèvement est valable pour la prochaine cotisation venant à échéance ainsi que pour les cotisations suivantes, jusqu'à révocation par écrit. Elle vaut également pour les cotisations des années précédentes non encore acquittées. Le prélèvement est opéré sur la base des dispositions de l'accord administratif en date du 5 avril 1993 entre l'OEB et l'*epi* (JO OEB 1993, 367) ainsi que de celles du point 9 de la décision modifiant la réglementation applicable aux comptes courants (JO OEB 1993, 366).

Le prélèvement de la cotisation prend effet le 25 février de l'année en cours. Le règlement de toutes les taxes et de tous les frais dûs à l'OEB à la date de débit a priorité sur le prélèvement de la cotisation annuelle à l'*epi*. L'*epi* regroupe en un seul montant plusieurs cotisations devant être débitées du même compte. A cette fin, l'*epi* donne à l'OEB un ordre de débit pour le

montant total. Si, après règlement prioritaire des taxes et des frais dûs à l'OEB, la provision du compte ne suffit pas pleinement pour exécuter l'ordre de débit de l'*epi* ou si la présente autorisation parvient à l'*epi* après le 15 février, l'ordre de débit ne peut être exécuté, et le membre en est informé. Si celui-ci ne vire pas le montant de la cotisation le 30 avril au plus tard (date d'inscription au compte de l'*epi*), par une opération bancaire normale et sans frais pour l'*epi*, il sera procédé, le 25 juin, au prélèvement du montant majoré de la cotisation annuelle. Au cas où ce prélèvement non plus ne peut être effectué, le montant majoré de la cotisation doit être acquitté par une opération bancaire normale.

Avec effet au 25 juin, il est également possible de prélever le montant de la cotisation annuelle des membres de l'*epi* n'ayant pas produit d'autorisation de prélèvement à la date de débit précédente. A cette fin, la date limite de réception des autorisations de prélèvement par l'*epi* est le 15 juin.

S'il est joint une feuille séparée portant le nom de plusieurs membres de l'*epi*, il n'est pas nécessaire de la signer.

Regeln für die Zahlung der epi-Mitgliedsbeiträge

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

- 1) Der jährliche *epi*-Mitgliedsbeitrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Fälligkeit zu zahlen.
- 2) Für Mitglieder, die bereits zu Anfang eines Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter eingeschrieben sind, ist das Fälligkeitsdatum der 1. Januar.
- 3) Für Mitglieder, die erst im Verlauf eines Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen werden, ist das Fälligkeitsdatum der Tag der Eintragung in die Liste.
- 4) Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird erlassen, wenn
 - der schriftliche Antrag des Mitgliedes auf Löschung von der Liste der zugelassenen Vertreter vor dem 1. April beim Europäischen Patentamt eingeht;
 - eine Person nach dem 30. September in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen wird.
- 5) In allen anderen Fällen muss der volle jährliche Mitgliedsbeitrag bezahlt werden. Ratenzahlungen, Stundungen oder Beitragsreduzierungen können nicht gewährt werden.
- 6) Zahlt ein Mitglied, das bereits zu Anfang des Jahres auf der Liste der zugelassenen Vertreter stand, seinen Beitrag nicht vor dem 1. Mai (Eingang auf dem *epi* Konto), erhöht sich sein Beitrag um DM 50.–. Gleiches gilt für Mitglieder, die erst im Verlauf des Jahres in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen worden sind, falls sie ihren Mitgliedsbeitrag nicht innerhalb von vier Monaten nachdem sie durch „*epi* Information“ oder einen Brief über seine Höhe informiert worden sind, zahlen.
- 7) Zahlungen müssen mittels Banküberweisungen, in Deutsche Mark und frei von Bankspesen für *epi* erfolgen. Dabei sind der Name und die Mitgliedsnummer jedes einzelnen Mitglieds, für das die Zahlung erfolgt, anzugeben.
- 8) Wegen der beachtlichen Bankgebühren und darüber hinaus wegen des großen zusätzlichen Ver-

- waltungsaufwand werden keine Schecks, Bankschecks, kein Bargeld oder ähnliches angenommen.
- 9) Der *epi*-Rat beschließt Änderungen des Mitgliedsbeitrages vor Anfang des Folgejahres. Er informiert alle Mitglieder durch „*epi* Information“ über den neuen Beitragsbetrag und die Zahlungsmodalitäten. Alle Mitglieder, von denen angenommen werden kann, dass sie die entsprechende „*epi* Information“ erhalten haben, müssen Zahlungsvorkehrungen innerhalb der oben genannten Zeitspanne treffen,

ohne dass eine zusätzliche Aufforderung hierzu erfolgt. der Schatzmeister wird jedoch zu Beginn eines Jahres bzw. bei neuen Mitgliedern nach Eintragung in die Liste zusätzlich Rechnungen an alle Mitglieder verschicken. Verspätete Zahler, von denen angenommen werden kann, dass sie die oben genannte „*epi* Information“ erhalten haben, können sich aber nicht darauf berufen, diese Rechnung nicht erhalten zu haben.

Rules Governing Payment of the epi Annual Membership Fee

Decision taken by the *epi* Council at its meeting in Copenhagen on 11/12 May 1992

- 1) The *epi* annual membership fee has to be paid within two months after its due date.
- 2) The due date for members being on the list of professional representatives at the beginning of the year is 1 January.
- 3) The due date for members entering the list of professional representatives in the course of the year is the moment of entry on this list.
- 4) The annual membership fee is waived if
 - a member's written demand for deletion from the list of professional representatives arrives at the European Patent Office prior to 1 April;
 - a person is registered on the list of professional representatives after 30 September.
- 5) In all other cases the entire annual membership fee has to be paid. No instalments, extensions of the term of payment, or reduction of payment may be granted.
- 6) Members on the list of professional representatives on 1 January who fail to pay their membership fee prior to 1 May (reception on *epi* account) will have to pay a surcharge of DM 50.–. The same applies to members who entered the list during the course of the year if they have not paid the fee within four months after being notified of its amount through „*epi* Information“ or by letter.
- 7) Payments have to be made by money transfers, in German Marks, and free of bank charges for *epi*. They must indicate the name and registration number of each member for whom the fee is paid.
- 8) Due to the substantial bank charges and furthermore to the enormous additional administrative requirements no checks, bankers drafts, cash, or the like will be accepted.
- 9) The *epi* Council decides on modifications of the amount of the annual membership fee before the beginning of a year. It informs all members through „*epi* Information“ of the new amount of the fee and the conditions for payment. All members deemed to have received the respective „*epi* Information“ will have to make provisions for payment within the above mentioned time-limit without further request. The Treasurer will, however, also send out fee invoices to all members at the beginning of the year or to new members after their registration. Late payers deemed to have received the before mentioned „*epi* Information“ may not plead not having received this invoice.

Règles relatives au paiement de la cotisation annuelle epi

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

- 1) Le paiement de la cotisation annuelle *epi* est dû dans les deux mois qui suivent la date d'exigibilité.
- 2) La date d'exigibilité pour les personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés au début de l'année est le 1er janvier.
- 3) La date d'exigibilité pour les personnes admises sur la liste des mandataires agréés en cours d'année est la date d'admission sur cette liste.
- 4) N'est pas redevable de la cotisation de l'année en cours:

- un membre qui demande par écrit à l'OEB sa radiation de la liste des mandataires agréés avant le 1er avril;
 - toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés après le 30 septembre.
- 5) La cotisation annuelle doit être payée dans son intégralité dans tous les autres cas. Aucun versement partiel, report d'échéance ou réduction du montant ne peut être accepté.
 - 6) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés au 1er janvier et dont la cotisation n'est pas payée avant le 1er mai (date de réception sur le compte de l'*epi*) doit payer un supplément de 50,- DM. Ceci s'applique également à toutes les personnes inscrites sur la liste en cours d'année, dont la cotisation n'est pas réglée dans les quatre mois qui suivent la notification dans „epi Information“ ou par lettre.
 - 7) Le paiement doit être fait par virement, en Deutsche Marks, sans frais bancaires pour l'*epi*. Le nom et le numéro d'affiliation de la/les personne(s) pour qui la cotisation est destinée doivent être indiqués clairement sur le virement.
 - 8) Les chèques, les chèques bancaires, les règlements en espèces ou autres ne sont pas acceptés en raison des frais bancaires importants et de l'énorme supplément de travail que leur traitement nécessite.
 - 9) Le Conseil de l'*epi* décide des modifications du montant de la cotisation annuelle avant le début de l'année. Tous les membres sont informés par „epi Information“ du nouveau montant de la cotisation et des conditions de paiement. Toute personne qui, en tant que membre, reçoit „epi Information“ devra s'assurer que sa cotisation est payée dans le délai imparti, ci-dessus mentionné, sans autre notification. Le Trésorier enverra toutefois aussi un appel de cotisation à tous les membres au début de l'année, de même qu'aux nouveaux membres après leur inscription. Toute personne recevant en tant que membre „epi Information“, mentionné plus haut, et n'ayant pas payé sa cotisation à temps ne pourra pas alléguer qu'elle n'a pas reçu l'appel de cotisation.

epi-Mitgliedschaft und Jahresbeitrag

1. Internationale Kammerorganisation

Das *epi* ist die Standesorganisation der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter. Es besteht Pflichtmitgliedschaft. Das *epi* erfüllt ähnliche Aufgaben wie nationale Standesorganisationen, z.B. die deutsche Patentanwaltskammer. Seine Mitglieder sind sowohl Freiberufler als auch in der Industrie oder im staatlichen Bereich Tätige. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist u.a. der Erwerb eines natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschuldiploms bzw. gleichwertiger natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse, eines mindestens dreijährigen patentrechtlichen Praktikums und das erfolgreiche Ablegen der Eignungsprüfung beim Europäischen Patentamt.

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

2. Mitgliedschaft

Die Pflichtmitgliedschaft, die automatisch mit Eintrag in die Liste der zugelassenen Vertreter beim EPA begründet wird, beruht auf Artikel 5, die Verpflichtung zur Entrichtung des Jahresbeitrages auf Artikel 6 der Vorschriften über die Errichtung des Instituts, vgl. ABl. EPA 2/1978, S. 85 ff. Die Mitgliedschaft endet ebenso automatisch mit der Streichung aus der EPA-Liste.

Nach einer Streichung aus der Vertreterliste kann jederzeit ein Antrag auf Wiedereintragung in die Liste gestellt werden. Es dürfen jedoch keine gegenteiligen disziplinarischen Maßnahmen vorliegen. Eventuell in

früheren Zeiten nicht entrichtete Mitgliedsbeiträge müssen zuvor nachentrichtet werden. Bei einer Wiedereintragung in die Vertreterliste braucht keine Eignungsprüfung abgelegt zu werden.

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

3. Jahresbeitrag

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

Verschiedentlich ist der Wunsch nach Aus- oder Herabsetzung dieses Beitrages von z.Z. DM 300,- geäußert worden. Diese Frage hat mehrfach den *epi*-Rat und Vorstand beschäftigt. U.a. angesichts der vergleichsweise geringen Höhe des Beitrages wurde eine Aus- oder Herabsetzung abgelehnt. Damit gilt, daß der Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr nur entfällt, wenn

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

Der Jahresbeitrag kann nicht gequotelt werden. Er ist in voller Höhe auch bei Eintragung in die Liste während des Kalenderjahres zu entrichten, es sei denn er entfällt

ganz, wenn die oben unter a) und b) genannten Voraussetzungen vorliegen.

Bitte beachten Sie, dass der Vorstand und Rat des *epi* bei allen Entscheidungen zu beachten haben, dass es

sich bei dem *epi* nicht um eine nationale Einrichtung handelt, sondern dass 20 Staaten am Patentübereinkommen beteiligt sind.

epi membership and membership subscription

1. Professional Association

epi is the statutory association of Professional Representatives before the European Patent Office, with compulsory membership. Its tasks are comparable to those of national professional associations such as the British Chartered Institute of Patent Agents. Its members come from the free profession as well as the industry and government sectors. Requirements for membership are a university level scientific or technical qualification or an equivalent level of scientific or technical knowledge, a full-time training period of at least three years, and passing the European Qualifying Examination.

epi is an international public law corporation.

2. Membership

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

After having been deleted from the list, a member may at any time file an application for reinstatement. There must, however, be no contradicting disciplinary measures. Outstanding membership subscriptions have to be paid before reinstatement. There is no need to pass the European Qualifying Examination again for being reinstated.

epi has only one membership status, no associate membership or the like. Persons who do not want to

pay their annual subscription for one or more years need a deletion from the list of professional representatives before 1 April of the current year. They may apply for reinstatement later on. Application for reinstatement has to be sent to the EPO, Directorate 5.1.1.

3. Membership subscription

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

Occasionally, requests have been made for suspension or reduction of the membership subscription, currently amounting to 300 DM. The *epi* Council and Board have considered this question many times and have decided that the membership subscription may neither be suspended nor reduced. One of the reasons for this decision is the already low amount of the membership subscription. It is waived if

- a) a member's written demand for deletion from the list of professional representatives arrives at the European Patent Office prior to 1 April;
- b) a person is registered on the list of professional representatives after 30 September.

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

Please keep in mind that the *epi* Board and Council have to take into consideration that all decisions they take concern an international organization involving 20 Contracting States to the European Patent Convention and not only one single country.

Affiliation à l'epi et cotisation annuelle

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

L'*epi* remplit auprès de l'Office européen des brevets les mêmes fonctions que, au niveau national, le Barreau pour les avocats ou l'Ordre pour les médecins, avec cependant la particularité que non seulement les per-

sonnes appartenant à la profession libérale mais également celles qui exercent dans l'industrie ou dans le secteur public en sont membres.

Peuvent faire partie de l'*epi* les personnes titulaires d'un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire ou bien ayant des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent, qui ont accompli un

stage d'au moins trois ans dans le domaine du brevet et réussi l'examen européen de qualification de l'Office européen des brevets.

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

2. Affiliation

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

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

Les membres de l'*epi* sont tous des membres actifs. Il n'est pas possible de suspendre l'affiliation. Si une personne désire ne pas payer de cotisation annuelle pendant quelque temps, elle doit demander sa radiation de la liste des mandataires de l'OEB avant le 1er avril de l'année en cours et refaire une demande d'inscription plus tard. La

demande de radiation/réinscription doit être adressée à l'OEB, direction 5.1.1.

3. Cotisation annuelle

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

Une suspension du paiement de la cotisation ou une réduction de son montant, actuellement de 300 DM, n'est pas possible. Une éventuelle suspension ou réduction de la cotisation a souvent été considérée par le Conseil et le Bureau de l'*epi*. Cette possibilité a été rejetée en raison, entre autres, du montant relativement peu élevé de la cotisation. Une personne est toutefois dispensée d'acquitter la cotisation annuelle si

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

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

Nous vous rappelons que le Bureau et le Conseil de l'*epi* doivent, pour chaque décision, tenir compte du fait que l'*epi* est une organisation internationale constituée non pas d'un seul pays mais de 20 Etats Contractants de la Convention sur le brevet européen.

Redaktionsschluss für *epi* Information 1/2001

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der *epi* Information ist der **16. Februar 2001**. Die Dokumente, die veröffentlicht werden sollen, müssen bis zu diesem Datum im Sekretariat eingegangen sein.

Deadline for *epi* Information 1/2001

Our deadline for the next issue of *epi* Information is **16 February 2001**. Documents for publication should have reached the Secretariat by this date.

Date limite pour *epi* Information 1/2001

La date limite de remise des documents pour le prochain numéro de *epi* Information est le **16 février 2001**. Les textes destinés à la publication devront être reçus par le Secrétariat avant cette date.

En revenant de Londres, ou, sommes nous sages (et/ou jeunes)?

S. Le Vaguerèse (FR)

Le temps fait toujours naître à la longue, chez le même peuple, des intérêts différents, et consacre des droits divers. Lorsqu'il s'agit ensuite d'établir une constitution générale, chacun de ces intérêts et de ces droits forme comme autant d'obstacles naturels qui s'opposent à ce qu'aucun principe politique ne suive toutes ses conséquences. C'est donc seulement à la naissance des sociétés qu'on peut être complètement logique dans les lois. Lorsque vous voyez un peuple jouir de cet avantage, ne vous hâtez pas de conclure qu'il est sage ; pensez plutôt qu'il est jeune.

Alexis de Tocqueville
De la Démocratie en Amérique

Le Conseil Européen de Lisbonne en mars dernier a été l'occasion de rappeler la nécessité du brevet produisant des effets uniformes sur l'ensemble des territoires de l'Union Européenne. Sans attendre très longtemps, la Commission a produit un projet de Directive de Brevet Communautaire pour suivre cette pressante nécessité. Parallèlement une activité sans précédent se développe pour la révision de la Convention sur le Brevet Européen et l'introduction, par voie de « protocoles additionnels », de mesures qui vont dans le sens également d'une plus grande harmonisation de la pratique sur l'ensemble des Etats membres. Il n'est pas besoin d'être très perspicace pour voir que les résultats obtenus dans le cadre du Brevet Européen ne sont pas sans incidence sur ce que l'on peut espérer (ou redouter selon certains) pour le Brevet Communautaire.

Le système du Brevet Européen peut certainement subir un « lifting ». La pratique a montré le besoin de certaines évolutions que les conditions de développement actuel, ou prochain, rendent nécessaires. Mais quelle que soit l'importance par exemple de la généralisation du système « BEST », celle de la suppression ou non de l'interdiction formelle de la brevetabilité des programmes d'ordinateur, ou l'introduction des notions « d'équivalent » et « d'estoppel » dans les modalités d'interprétation des revendications, l'enjeu principal est ailleurs. Il doit conduire à une unité accrue dans l'exercice des droits.

Est-il besoin de rappeler que le Brevet Communautaire est en chantier depuis plus de 25 ans. Les questions et les difficultés que soulève la mise en œuvre de ce nouvel instrument sont inchangées depuis l'origine. Elles concernent essentiellement la question des langues et celle du régime des litiges. Les différentes solutions élaborées au fil du temps n'ont apparemment pas fait progresser le projet, faute de faire l'unanimité des personnes concernées, pour la raison que, quelles que soient les solutions les plus judicieuses proposées par les experts, l'évolution qu'elles impliquent est susceptible

de remettre en cause des situations et des pratiques établies de longue date.

Dans ces conditions il faut se résoudre soit à repousser éternellement l'unification nécessaire, soit à imposer une solution, quitte à accompagner celle-ci de mesures permettant d'éviter une modification trop brutale des situations acquises. Dans ce sens, le maintien envisagé de la coexistence du Brevet Européen et du futur Brevet Communautaire garantit que l'évolution vers une nouvelle pratique sera progressive.

A ce stade les choix ne peuvent être que politiques. La difficulté pour les représentants des Etats qui doivent se prononcer, résulte du caractère éminemment technique de la matière concernée. Ceci permet force considérations, toutes aussi savantes, pour expliquer pourquoi les propositions élaborées, si elles sont adoptées, auront des conséquences catastrophiques selon certains, et parfaitement adéquates pour les autres.

« L'avenir est ce qui est le plus difficile à prévoir ». On pourrait douter de cette boutade, tant les uns et les autres affirment la justesse d'analyses parfaitement contraires.

Si l'expérience peut être d'une certaine utilité dans ce jeu de prévision, celle du Brevet Européen devrait être de nature à rassurer les plus inquiets.

L'avènement du Brevet Européen a bouleversé les ordres établis, non seulement du point de vue du traitement administratif des demandes, mais encore et surtout sur le fond du Droit concerné. Unicité des critères de brevetabilité, unicité aussi des définitions des droits conférés et des atteintes à ces droits... Ce n'est pas rien si l'on a en mémoire l'extrême diversité, pour ne pas dire le grand désordre, qui régnait antérieurement dans ce domaine en Europe.

Ce changement ne s'est pas fait sans heurter un certain nombre de situations qui semblaient interdire la mise en place de cette nouvelle donne. La volonté politique de faire prévaloir, non pas une idée abstraite de l'intégration européenne, mais la constatation de ce que le recours à l'instrument que représente la Propriété

Industrielle selon les modalités propres aux ordres nationaux ne correspondait plus aux conditions de la pratique des entreprises, et la clairvoyance et le courage de quelques uns des responsables de l'époque, ont permis de surmonter les obstacles à l'introduction de ce nouveau système.

La suite a donné raison à ceux qui ont cru à cette évolution. Le succès du Brevet Européen dépasse tout ce qui pouvait être imaginé. Quelle meilleure preuve trouver de ce qu'il répondait à une véritable nécessité. Personne en effet n'est tenu d'utiliser ce système alors que les systèmes nationaux sont demeurés.

Les travaux initiés par la Conférence Intergouvernementale de Paris ont déjà montré des progrès remarquables. Des obstacles qui naguère semblaient insurmontables ont été écartés. Mieux, des solutions sont en chantier qui permettent d'espérer une intégration plus poussée même que celle imaginée il y a un quart de siècle, en particulier sur les questions concernant le règlement des litiges.

Ne nous berçons pas d'espairs excessifs les difficultés sont loin d'avoir disparu. Elles sont probablement dans ce qui n'est pas le plus apparent.

Le point actuellement qui focalise toute l'attention est celui des langues pour la raison que c'est celui qui est le plus proche d'aboutir. Les questions qui alimentent la controverse sur ce sujet sont multiples. Il y a bien entendu une question de revenu pour une catégorie de professionnels. Mais ceux-ci affirment que ce n'est pas la raison essentielle de leur opposition à la solution proposée. Selon eux, les dispositions envisagées constituent un formidable cadeau offert aux entreprises non européennes, dont les entreprises européennes feraient les frais.

Il est incontestable qu'une limitation du coût de l'obtention des brevets ne peut que favoriser le recours à cet instrument. Faut-il en conclure que ce qui profite à nos concurrents est nécessairement néfaste aux acteurs européens ? La réponse est bien entendu négative. Ce qui est bon pour les non-européens n'est pas moins bon pour les européens eux-mêmes. Les traductions s'imposent actuellement à tous et non pas seulement aux non-européens. Le raz de marée de titres détenus par des non-européens, qui est supposé suivre la diminution du coût, relève du fantasme. Si un accroissement des dépôts peut résulter de cette diminution il n'a aucune raison de ne profiter qu'aux non-européens, bien au contraire.

Que l'on se pose la question de savoir selon quels critères s'effectue le choix des dépôts dans tel ou tel pays. La réponse est toujours: le dépôt correspond à la zone géographique dans laquelle l'opérateur économique situe son marché et celui de ses concurrents. La modification du coût ne change rien à cette donnée fondamentale. Et si elle ouvre un peu plus facilement l'accès à ce système, elle doit au moins profiter autant à ceux dont le premier marché est l'Europe, autrement dit les européens.

Le problème des langues est donc un faux problème, et il faut le redire sans relâche.

Pour ce qui concerne le régime des litiges l'inquiétude manifestée est d'une autre nature. Nous avons un, ou plus exactement des systèmes, que nous avons longuement pratiqués dans nos pays respectifs. Selon notre tempérament, nous en sommes fiers et nous disons à qui veut l'entendre qu'il n'en est pas de meilleur, ou au contraire parce que nous donnons dans l'auto-dénigrement nous le dirons mal adapté à nos besoins, mais curieusement dans un cas comme dans l'autre nous ne sommes pas prêts à en changer.

De façon explicite ou non, une des craintes principales est de voir se développer une pratique de type anglo-saxon, ou pire encore, une pratique importée des Etats Unis, pratique qui bénéficierait bien évidemment à ceux qui en ont la meilleure maîtrise.

Si le scénario devait se dérouler de cette façon, effectivement les européens auraient tort de vouloir se lancer dans cette aventure. Quels sont les éléments qui peuvent nous éclairer sur la réalité de ce risque ?

Mieux que des considérations qui se fonderaient sur des éléments étrangers à notre matière, encore une fois il semble raisonnable de rechercher ces éléments dans l'expérience du Brevet Européen lui même.

La machine économique qui accompagne le brevet US est certes impressionnante. Pour autant, il faut constater qu'en dépit de cette puissance qui aurait pu rejaillir sur notre matière, le Brevet Européen ne doit pratiquement rien à son homologue américain. C'est même plutôt l'inverse que l'on constate. Que l'on pense par exemple au changement intervenu dans la durée de vie des brevets. C'est le système européen qui s'est imposé. La dynamique dont fait preuve le système européen est le meilleur garant de ce qu'il peut générer ses propres solutions qui pourront supporter sans complexe la comparaison avec celles de nos grands partenaires.

Les fondateurs du système européen avaient eux-mêmes redouté la confrontation des expériences nationales diverses. Ils avaient pris le parti d'élaborer un système neuf à partir de ceux existants, en s'efforçant de n'en privilégier aucun. Cette nouveauté aurait pu être un facteur de faiblesse. C'est le contraire auquel nous avons assisté. La renonciation aux particularismes nationaux n'a entraîné ni graves difficultés, ni dérive conduisant à reproduire un système antérieur. Il y a eu effectivement création d'un nouveau système devant lequel les systèmes nationaux se sont effacés, système qui fait preuve d'une vitalité telle qu'il fait référence et s'affirme probablement comme le meilleur au monde.

Ce précédent devrait nous aider à surmonter les inquiétudes légitimes, et conforter ceux à qui incombe la responsabilité de décider de la mise en pratique de ces nouveaux instruments.

La sagesse de nos représentants, et la jeunesse de notre Brevet Européen – n'en doutons pas – auront raison des obstacles qui restent à franchir pour poursuivre l'œuvre entreprise, et dans quelques années nous regarderons avec incrédulité nos inquiétudes actuelles face à ces changements nécessaires.

De l'importance de la traduction des brevets européens

J. Bauvir (FR)

On sait que l'an dernier, la France a pris l'initiative d'organiser une conférence intergouvernementale ayant pour objet la réforme du système des brevets en Europe. Parmi les thèmes abordés, le coût des traductions d'un brevet européen. Un groupe de travail ad hoc fut chargé d'élaborer une proposition permettant de réduire substantiellement le coût. Il en a résulté un projet d'accord sur l'application de l'article 65 CBE, audacieux car il prévoit que les Parties signataires renoncent aux exigences de traduction, sans condition pour les Etats ayant une langue officielle en commun avec une des langues de l'OEB (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Suisse), et sous condition que le brevet délivré soit disponible dans une langue prescrite parmi les langues de l'OEB pour les autres pays. Ce projet permet effectivement de substantielles économies car on comprend qu'il suffira que le brevet soit disponible à l'avenir en anglais. Malheureusement, sous la pression d'une partie des praticiens, la France n'a pas soutenu ce projet lors de la conférence intergouvernementale de Londres le 16 octobre dernier.

Les arguments des opposants à cette réforme tiennent au caractère marginal des économies qu'auraient permises la réforme d'une part, et d'autre part à la défense de la langue française sur la scène internationale et en particulier dans le monde des brevets.

Mon propos n'est pas de revenir longuement sur l'argument économique. Evidemment, si l'on compare ce coût aux frais de lancement d'un nouveau produit, nul doute que le surcoût est marginal. Mais rapporté uniquement aux frais de brevets, la chose est importante. Et il ne semble pas contesté que, pour un autochtone, les frais de brevet sont considérablement plus importants en Europe qu'aux Etats-Unis ou au Japon, nos concurrents de toujours. Bien entendu, toute économie réalisée dans le système des brevets profite à tous, donc également aux pays concurrents de l'Europe. Mais il est important, pour toute entreprise déjà bien implantée sur son marché domestique et ayant une ambition internationale, de ne pas être handicapée par rapport à ses concurrentes dans la même situation aux Etats-Unis ou au Japon.

Quant à l'argument de la prétendue défense de la langue française, quelque séduisant qu'il soit, il semble malheureusement dépassé par les faits depuis bien longtemps. En effet, de quoi parle-t-on ? Quel est le véritable enjeu ? Rappelons que l'enjeu ne concerne que les brevets au stade de la délivrance, c'est à dire après l'examen par l'Office Européen des Brevets, dont on sait qu'il peut prendre plusieurs années, typiquement 5 ans (voir rapport annuel 1999 de l'OEB, page 20 : décision finale après 60 mois pour 75% des demandes), c'est à dire le plus souvent 6 années après la date de priorité. Or

bien avant ce stade, 18 mois après la date de priorité, la même information technique a été publiée sous la forme d'une demande de brevet. Quelle entreprise innovante, grande ou petite, peut se permettre le luxe d'ignorer si longtemps la publication de demandes de brevets en provenance de ses concurrents ?

On souligne souvent l'intérêt qu'une veille technologique exploite l'information disponible légalement et quasi gratuitement dans le monde des brevets comme mine de renseignements sur la concurrence. A l'évidence, entre une information disponible 18 mois après son élaboration (date de priorité) et la même information disponible 5 ou 6 ans après son élaboration (décision de délivrance), toute personne prétendant faire de la veille technologique ou concurrentielle n'a pas vraiment le choix.

Or, dans le domaine de l'information technique disponible dans les brevets, la marginalisation du français ne pourra résulter de l'acceptation d'un accord comme celui soumis à l'approbation des membres du système européen des brevets car elle est déjà intervenue. Depuis la création du système européen des brevets, c'est à dire depuis plus de 20 ans maintenant, les déposants choisissent comme langue de procédure devant l'OEB entre l'anglais, l'allemand ou le français. C'est dans cette langue de procédure que la demande de brevet est publiée 18 mois après la date de priorité. C'est donc depuis cette époque déjà assez lointaine que les demandes de brevets susceptibles de couvrir un jour la France ne sont pas toujours publiées en français. Elles le sont même très minoritairement car l'anglais est la langue de prédilection de tous ceux qui n'ont pas pour langue maternelle l'allemand ou le français.

Ainsi, depuis plus de vingt ans, une entreprise française ayant des concurrents en matière d'innovation hors des pays francophones est donc contrainte de prendre connaissance des travaux de recherche de ses concurrents en langue anglaise ou en langue allemande. Le système PCT aggrave manifestement le problème linguistique par son succès, plus récent mais fortement croissant. Par exemple, il nous faut de plus en plus souvent prendre connaissance d'informations techniques en provenance du Japon en japonais.

En conclusion, la traduction ou non d'un brevet délivré n'a donc pas l'importance que l'on pourrait croire. Un brevet, comme toute autre information, ne peut pas être apprécié sans tenir compte de la date de l'information qu'il contient. Il serait suicidaire de ne pas considérer une information technique provenant d'un concurrent dès qu'elle est disponible, c'est à dire au stade de la publication de la demande. C'est incontournable pour la surveillance de l'activité d'un concurrent. Même l'évaluation d'une liberté d'exploitation ou de la brevetabilité

d'un projet d'une entreprise, fonction plutôt juridique, ne peut se dispenser de prendre en compte les demandes de brevet non encore délivrées. Or il y a plus de vingt ans

que la traduction est à la charge non pas du candidat breveté émetteur de l'information, mais des tiers à qui l'information est destinée.

Der Beruf des Patentanwalts Anforderungen und Aufgaben

P. Weinhold (DE)

Wenn ein Patentanwalt die Meinung vertritt, dass er einen der schwersten akademischen Berufe ausübt, dann liegt der Verdacht nahe, dass er dadurch vor allem seine patentanwaltlichen Gebühren rechtfertigen will. Mit den folgenden Ausführungen möchte ich trotzdem einige Ausführungen über unseren faszinierenden Beruf machen und Interessenten erste Informationen darüber geben, was sie zu erwarten haben, wenn sie als Patentanwalt oder als Mitglied einer Patentabteilung in einem Industrieunternehmen arbeiten.

Nach einer Ausbildung in einem naturwissenschaftlichen oder technischen Beruf stellt es zweifellos eine beträchtliche Schwierigkeit dar, dass es nun auf dem Patentgebiet erforderlich wird, zwei völlig verschiedene Denksysteme in sich zu vereinigen, nämlich das wissenschaftliche Denken und das juristische Denken. Mein Lehrer auf dem Gebiete der Chemie hatte mit seiner Meinung nicht ganz unrecht, dass ich mit meiner Hinwendung zum Beruf des Patentanwalts so eine Art Fahnenflucht aus dem Elfenbeinturm reiner Wissenschaft vorgenommen habe. Ich kenne viele Personen mit sehr großer naturwissenschaftlicher Kompetenz, die auf ihrem Gebiet bewundernswerte Leistungen hervorgebracht haben, die aber als Patentanwalt sehr wahrscheinlich gescheitert wären.

Für den Wissenschaftler ist es Ziel seiner Arbeit, naturwissenschaftliche oder technische Zusammenhänge aufzuklären, wobei er auf der Grundlage einer Hypothese Versuche durchführt. Zumindest in der klassischen naturwissenschaftlichen Sicht bis Ende des 19. Jahrhunderts brachte das Ergebnis des entsprechenden Experiments nach naturwissenschaftlicher Logik eine Bestätigung dieser Hypothese, oder die Hypothese musste als unrichtig oder zumindest als auf diesem Wege nicht beweisbar gelten. Man bewegt sich also auf dem durch Fakten gesicherten Boden der wissenschaftlichen Logik.

Das juristische Denken, kennt solche eindeutigen, von subjektiven Wertungen freien Festlegungen nur in sehr seltenen Fällen. In der Regel müssen Sachverhalte unter eine gesetzliche Norm subsumiert werden, was einer wertenden Auslegung bedarf. Darüber hinaus enthalten die gesetzlichen Normen Begriffe, welche ebenfalls oft auszulegen sind, und auch der zu beurteilende Sachverhalt enthält nicht selten Elemente, die man bewerten

muss. Wir befinden uns also auf dem schwankenden Boden einer subjektiven Interpretation.

Die Arbeitsmethodik eines Patentanwalts unterscheidet sich daher in vieler Hinsicht von der Arbeits- und Denkweise eines in der Forschung oder in der Industrie tätigen Wissenschaftlers. Dessen Tätigkeit baut in vielen Fällen auf Veröffentlichungen in der wissenschaftlichen Literatur auf, die in der Regel jeden Aspekt des beschriebenen Gegenstandes systematisch, umfassend und unspektakulär beschreibt. Für den Patentfachmann sind oft nur kleine Teile (manchmal nur wenige Sätze) der Druckschriften relevant, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Das bedeutet, dass es für diesen wesentlich ist, sehr schnell den „entscheidenden Punkt“ zu finden, der selbstverständlich aus mehreren Elementen bestehen kann. Nur durch die Zusammenschau allein der relevanten Aussagen einer Veröffentlichung wird im Allgemeinen der notwendigen Überblick geschaffen.

Das Medium des Patentanwalts ist das geschriebene oder gesprochene Wort. Eigentlich sollten nur diejenigen Chemiker – um diese als Beispiel zu nehmen – Patentanwälte werden, die lieber mit dem Federhalter als mit dem Reagenzglas arbeiten, denn der Alltag des Patentanwalts wird ausschließlich durch geschriebenes oder bedrucktes Papier, sowie Konferenzen und Verhandlungen bestimmt. Dabei ist ein extrovertiertes Temperament hilfreich oder sogar notwendig, aber nicht selten bedarf es auch einer starken physischen Konstitution. Ich habe meinen Patentanwaltskandidaten immer empfohlen – insbesondere in den Zeiten, in denen sie sich auf Prüfungen vorbereitet haben, neben der praktischen und theoretischen Ausbildung in ihrer spärlichen Freizeit auch noch an regelmäßigen Waldlauf oder an das Fitnessstudio zu denken.

In der Regel bearbeitet ein Patentanwalt ein relativ breites Gebiet der Naturwissenschaft bzw. der Technik. So habe ich im Laufe meiner Berufstätigkeit nicht nur Patentanmeldungen auf allen Gebieten der Chemie sondern auch für technische Aspekte auf dem Kunststoffsektor, für Erfindungen auf dem Gebiet der Metalllegierungen aber auch für medizinische Vorrichtungen, Fußgymnastiksandalen und neuartige Spezialbehälter eingereicht (um nur einige, für mich ursprünglich fremde Erfindungsgegenstände zu nennen). Das völlig neue Gebiet der Biochemie mit ganz speziellen patentrecht-

lichen Problemen war dann später für mich als Chemiker alter Schule eine besondere Herausforderung.

Dazu kommt, daß Patentanmeldungen naturgemäß Entwicklungen betreffen, die sich von dem bekannten Stand der Technik abheben. Es ist notwendig, dass sich der Patentanwalt ständig in neue Gebiete aber auch in neue Entwicklungen bekannter Gebiete so einarbeitet, dass er die wesentlichsten Gesichtspunkte schnell erkennen und erfassen kann. Andernfalls besteht die Gefahr, dass er nicht richtig bewerten kann, worüber er spricht oder schreibt.

Eine Patentanmeldung ist noch am ehesten mit einer wissenschaftlichen Veröffentlichung vergleichbar. Sie sollte dem Leser eine klare und ausführliche Anleitung geben, den beschriebenen Gegenstand sicher nachzuarbeiten, ohne dass dafür noch ein unangemessenes Maß eigener Leistung notwendig wäre. Die Aufgabe eines Patentanwalts besteht aber auch darin, aufgrund eigener Sachkenntnis Änderungen oder Ergänzungen des Anmeldetextes anzuregen. Der beschriebene Gegenstand sollte unbedingt so weit gefasst sein, dass er die erfinderische Lehre völlig abdeckt, und andererseits sollten auch Rückzugsmöglichkeiten vorgesehen werden (ohne die diese Patentanmeldung im Prüfungsverfahren oder in einem späteren Einspruchsverfahren scheitern könnte). Weil man aber oft nicht damit rechnen kann, dass zum Anmeldetag der gesamte Stand der Technik bekannt ist, setzt dieser Aspekt eigentlich prophetische Gaben des Patentanwalts voraus, wenn er sie denn hätte.

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass der Patentanwalt vor der Einreichung der Anmeldung eine entsprechende Recherche durchführt, die sich in der Methodik nicht sehr von den Recherchen unterscheiden muss, die Grundlage vieler wissenschaftlichen Arbeiten sind.

Wenn man zum ersten Mal einem Schriftsatz kennen lernt, mit dem ein Patentanwalt ein Schutzrecht angreifen oder verteidigen will, kann man durchaus den Eindruck haben, dass der Verfasser mit den Fakten „jongliert“. Natürlich soll durch eine solche Eingabe der Leser nicht in erster Linie belehrt, sondern überzeugt werden. Dabei muss sich aber die Argumentation streng auf dem Boden erwiesener oder zumindest plausibler Tatsachen bewegen, weil die Leser in vielen Fällen eine gleich gute oder sogar bessere Kenntnis des diskutierten Sachverhalts besitzen. Andererseits kann man nur dann erfolgreich sein, wenn man den Teilaspekt, auf den man sich stützen will, in möglichst überzeugender Weise herausarbeitet. Die Wirkung des Vortrags wird selbstverständlich auch durch präzise und einleuchtende Formulierungen bestimmt, und eine klare und logische Gedankenführung sind dafür absolut notwendig. Dabei sollten jegliche Neigungen zu langatmigen Ausführungen konsequent unterdrückt werden da diese eher kontraproduktiv wirken. Es kommt vielmehr darauf an, die wesentlichen Gesichtspunkte so heraus zu arbeiten, dass sie zwangsläufig zu einem Hauptpunkt der Diskussion werden.

Mündliche Verhandlungen – insbesondere vor den Kammern der Patentbehörden – stellen in der Regel noch größere Anforderungen an den Patentanwalt als das schriftliche Verfahren. Im Allgemeinen ist nach der Beendigung der mündlichen Verhandlung vor einer der Beschwerdekammern des europäischen Patentamts das Verfahren beendet (sofern es nicht an die Vorinstanz zurückverwiesen wird), und auch das beste Argument, welches bis dahin nicht diskutiert worden ist, ist dann völlig wertlos geworden. Man kann nie sicher sein, ob nicht ein Gesichtspunkt, der in dem gesamten bisherigen Verfahren friedlich in den Akten geschlummert hat, und dem vorher keine große Bedeutung zugemessen wurde, plötzlich entscheidungswesentlich wird. Es ist also notwendig, eine möglichst detaillierte Kenntnis aller in das Verfahren eingeführten Unterlagen zu haben, die in der mündlichen Verhandlung relevant werden könnten – auch wenn die Relevanz zunächst nicht ersichtlich ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass die endgültige Strategie für die mündliche Verhandlung mit dem Mandanten oft erst in einer Vorbesprechung festgelegt wird, die unmittelbar (nicht selten erst am Vortage) vor dieser mündlichen Verhandlung stattfindet, so dass die Vorbereitung des Anwalts unter extremem Zeitdruck und oft zu sehr später Stunde stattfinden muss. Der von Kandidaten vorgebrachte Einwand, dass die knappe Zeit zur Bewältigung der Aufgaben in der europäischen Eignungsprüfung mit der Realität der Arbeitspraxis eines Patentanwalts nicht zu tun habe, ist nach meinen Berufserfahrungen nicht richtig. Leider müssen sich viele Patentanwälte damit abfinden, ihr ganzes Arbeitsleben von ihrem Terminkalender beherrscht zu werden.

Im Extremfall kann es auch schon einmal vorkommen, dass die Beschwerdekammer am Anfang einer mündlichen Verhandlung zu verstehen gibt, dass die bisher eingenommene Position keinerlei Erfolgsaussichten hat. Es ist dann notwendig, in einer kurzen Verhandlungspause, auf die man dann hoffen darf, eine vollständig neue Strategie zu entwickeln.

Die verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten einer Person sind sehr differenziert zu sehen. So gibt es einerseits die mathematisch-logische Intelligenz und andererseits die sprachliche Intelligenz d. h. besondere Fähigkeiten auf dem Gebiet des sprachlichen Ausdrucks und der Beherrschung von Fremdsprachen. Diese Anlagen hängen sehr oft nicht zusammen, sondern Personen mit einer großen naturwissenschaftlichen oder technischen Begabung haben nicht selten wesentlich größere Schwierigkeiten, eine Fremdsprache sicher zu beherrschen als Personen mit besonderer sprachlicher Intelligenz (und umgekehrt).

Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Beruf eines Patentanwalts auch heute noch ohne eine sichere Beherrschung der englischen Sprache erfolgreich ausüben kann. (Dazu gehört auch das Verstehen von mehr oder weniger verfremdeten Dialekten und sehr eigenwilligen Aussprachen.) Daneben ist zumindest eine über das Schulwissen hinausgehende Kenntnis der französischen Sprache sehr vorteilhaft. Wenn ein angehender Patentanwaltskandidat die Möglichkeit hat, sich einige Monate

in einem englisch-sprachigen Land aufzuhalten, so sollte er diese Chance nutzen. Die dafür erforderliche Zeit dürfte zu einem Gewinn für seine spätere Berufstätigkeit werden.

Wahrscheinlich gibt es kaum eine Person mit akademischer Ausbildung im freien Beruf oder in einer leitenden Stellung in der Industrie, die sich nicht in beträchtlichem Umfang mit Management und Betriebsorganisation beschäftigen muss. Je nach dem, ob nun der Patentanwalt in eine bestehende Anwaltssozietät mit eingespielter Büroorganisation eintritt oder sein eigenes Patentanwaltsbüro aufbauen will, oder ob er seine Tätigkeit in einer durchorganisierten Patentabteilung einer Firma aufnimmt oder möglicherweise sogar eine neue Patentabteilung aufbauen soll, werden die Anforderungen in dieser Hinsicht verschieden sein. Ich möchte mich daher nur auf einige Besonderheiten unseres Fachgebiets beschränken.

Leider kennt der gewerbliche Rechtsschutz eine ganze Reihe von Fristen, deren Nichteinhaltung „tödliche“ Konsequenzen hat. Eine verspätete Einreichung einer Patentanmeldung kann beispielsweise zur Folge haben, dass die Patentierung des betreffenden Gegenstandes endgültig unmöglich geworden ist, oder ein Einspruch gegen ein Patent nicht mehr eingelegt werden kann. Bei Versäumnis von anderen Fristen muss der Patentanwalt nachweisen, dass der Fehler trotz einer fehlerfreien und sicheren Büroorganisation vorgekommen ist, um ein Fristversäumnis oder eine andere Fehlleistung zu heilen. Die perfekte Büroorganisation ist also auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine besonders sensible

Sache. Der Patentanwalt selbst sollte nach Möglichkeit ein Arbeitsleben lang keine entscheidenden Fehler machen, und sich seine Mitarbeiter bezüglich ihrer Zuverlässigkeit sehr genau aussuchen.

Selbstverständlich ist es auch notwendig, die Arbeit des Büros den Änderungen in den Rechtsbestimmungen, den internationalen Verträgen usw. rechtzeitig anzupassen.

Die notwendige Organisationsleistung eines Patentanwalts kann meiner Ansicht nach nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn sie ist entscheidend für den beruflichen Erfolg.

Ich hoffe, dass die obigen Ausführungen auf Interessenten an unserem Beruf keine abschreckende Wirkung ausüben. Patentanwalt ist für diejenigen, welche die erforderlichen Anlagen und eine entsprechende Persönlichkeitsstruktur aufweisen, ein außerordentlich attraktiver und interessanter Beruf mit guten Zukunftsaussichten. Andererseits wäre es verhängnisvoll, wenn man erst im Laufe der Kandidatenausbildung oder nach mehreren vergeblichen Versuchen, die notwendigen Prüfungen zu bestehen, feststellen muss, dass man zum Patentanwalt nicht geschaffen ist.

Eine Bemerkung halte ich abschließend noch für notwendig. Wenn ich bisher nur von *dem Patentanwalt* gesprochen habe, so geschah das, um die Ausführungen einfacher zu machen. Irgendwelche Wertungen sind damit nicht verbunden. Ich kenne eine größere Zahl hervorragender Kolleginnen, die zu den besten unseres Standes zählen.

The European Qualifying Examination

Revised paper read at the VPP Professional Meeting in Bremen on 4 May 2000

M. Seehof (CH)

1. Preliminary Remarks

In view of the multitude of papers on this subject and in view of the efforts at the PQC to obtain and to evaluate statistic data from the examinations, resulting in publications, I had and still have doubts if a further paper is really needed. However, I have been encouraged to submit this paper to be published in the epi-Information, and further having the examination results of 2000 at hand I felt that it could do no harm. If we want to attain the candidates as well as the tutors and the employers many different publications in different media must be offered, perhaps one of it will cause something to move.

The paper has been given in Germany for German candidates, so some specific questions referring to this situation have been touched. However, most of the

problems can easily be generalised, more or less for all countries. The „English“ question has not been discussed beforehand with English colleagues, on purpose. If there are other views or items a discussion on it would be welcome.

2. Introductory remarks

This paper is not meant to provide an exact cooking recipe how the European Qualifying Examination (EQE) can successfully be sat but is to enforce some focal points relating to the EQE and to try to answer frequently asked questions. These questions have been discussed during numerous conversations within examination committees, PQC meetings and during other events with tutors

and candidates. However, this paper reflects the personal opinion of the author only.

EQE are held since about 1980. In this far pioneer time, it has been extremely difficult for tutors to get any information. Systematic statements and answers as well as model solutions were not available. This situation improved during the last twenty years and, presently, Examiners' Reports and compendia are available, and together with the meetings of the tutors with members of the Examination Committees, there are means that allow as a whole a fair assessment and evaluation of the Papers.

At the beginning, a training period of five years under supervision of a European Patent Attorney was required before a candidate was admitted to the EQE, and this time period was reduced to three years during the last ten years. This means that also the matter to be learned is found compressed and concentrated for candidates wanting to sit the EQE as quickly as possible. It is to be noted that the eight months training completed at the German patent authorities and leading to the German patent attorney examination, and other acknowledged courses are presently still taken into account for a reduction of this training time, but this is now under discussion.

3. A question that is discussed since a long time and repeatedly asked on the continent is why there is this *different pass rate between British and the other candidates*. It appears to be clear that there are more than one answer and a plurality of real or subjective differences which, taken as a whole, tend to explain the fact why British candidates generally have a higher pass rate. Some of these differences, which are not weighted here and which are not necessarily true, are mentioned in the following.

- a. Tutor system: The tutor system has been established in the United Kingdom since a very long time. Such a tutor system appears to be particularly useful in preparing the EQE since it is very difficult for a candidate to select himself the elements that are important for him, amongst the abundance of offers and the number of requirements. An experienced tutor will be of great utility in this respect. An engagement for the candidate to name a tutor, on one hand, and for the tutor to take care of the candidate, on the other hand, are certainly good conditions for the preparation of the examination.
- b. An essential difference may also be seen in that British candidates are paid substantially less before passing the examination than afterwards whereas this difference in wages is lower in Germany or in Switzerland; thus, generally, the motivation for an effective training and for sitting the examination as quickly and successfully as possible may be lower too. Furthermore, British companies seem to be more inclined to give the necessary training time to the candidate.
- c. As far as I am informed, the United Kingdom was the first country in which the patent law part of the national qualifying examination has consistently been adapted to

the EQE so that the candidate has to learn only one examination matter. Other countries like France are about to follow and the other countries like Germany, which did not do the same must seriously consider this necessity.

To resume, it results from the foregoing that, according to many discussion partners, British candidates learn in a more determined and purposeful manner for the EQE, and they are effectively supported by the institutions. Furthermore, the fact that, seen in a global manner, the British colleagues are in a strong competition to the German colleagues regarding the taking over of European representations coming from overseas and from Japanese clients, and that they are more aware of it.

4. Another often asked question is why re-sitters have so bad results, compared with first-sitters and the following question in this context, whether it is better to sit the examination in modules or integrally.

Regarding the question *re-sitter/first-sitter*, there is an *objective difference* between these two situations in that no compensation is accorded to the candidate who repeats the examination. A re-sitter must obtain, in order to pass the examination, at least fifty points for each paper whereas it is very well possible during the first sitting that one paper obtain high marks, whereas two other papers get much fewer points, i.e. to remain twice below fifty points, and nevertheless pass the examination.

A second essential difference is *subjective* in that the candidate who repeats the examination may begin to have doubts in his own capabilities and feels to be under pressure to obtain at least fifty points for each paper.

The question whether a candidate should sit the examination as a *whole* or in *modules* cannot be answered in a general manner since the candidates themselves are very different, namely there are such who easily assimilate the matter to be learned, and had enough time for the training, and others who had rather difficulties. Theoretically, the examination in modules is clearly more advantageous since the candidate can concentrate himself on two papers only so that the preparation time as well as the examination itself are less extensive.

On the other hand, a candidate who had sufficient time for the training and feels strong enough to sit the whole examination, should do so, and statistics show that a rather high number of candidates were successful in sitting the examination as a whole.

However, what must be strictly avoided and is also severely punished after all, is to misuse the EQE as a mock examination, i.e. to sit the EQE for testing how such an event goes off. Such a procedure has only disadvantages for all parties, i.e. for the candidates as well as for the members of the Examination Committees who must correct these „test“ papers. *In the case of doubt, it is certainly better to sit the EQE in modules.*

5. Serious preparation : It becomes clear from the above and from numerous conversations and discussions that a serious preparation of the EQE comprises the following *minimum* conditions:

- a. Each candidate should have a person at his disposal who is responsible for him and has the necessary knowledge of the EQE, be it a tutor or the person in the company responsible for training.
- b. The company must allocate to the candidate enough time for the training, i.e. at least the time for courses etc., and for the very preparation to the examination. This means among other things that, ideally, a kind of contract should be concluded between the candidate and the company, at best in written form but at least by an oral but engaging convention. Evaluating also the rather poor Swiss EQE results of 2000 I come to the conclusion that, having regard to the relatively very good opportunities for training courses, there is a lack of motivation and of time for preparing the EQE so that a greater engagement of the national associations is necessary in view of creating an engaging Agreement between the candidate and the employer. This is certainly not only a Swiss problem, however, if quite ideal possibilities of training courses exist the reasons of failure must be sought in the person of the candidate, that is in its motivation and lack or misjudgement of the time of preparation.
- c. Each candidate *must* thoroughly work through a certain number of complete sets of examination papers and have his solutions checked by a skilled person. It is suggested to use at least three but ideally at least five sets. Furthermore, compendia and Examiner's Reports have to be procured, either by the candidate himself or by the responsible person.
- d. It is further advantageous to run a test under the closest possible real examination conditions prior to sitting examination. We mention as example the preparation course in Basle (CH) which offers a complete simulated examination with evaluations.
- e. *Specific preparation:* There is an information leaflet edited by the PQC entitled GUIDELINE TRAINING TIME-TABLE FOR PERSONS TRAINING TO BE EUROPEAN PATENT ATTORNEYS which should be obtained by the candidate as well as by the instructor and, before all, by the company or the superior in the company. This leaflet which contains a suggestion for a three years' training period and the corresponding matter to be learned, may be obtained from different sources, for example from the national PQC member or, e.g. in Germany, from the Chamber of Patent Attorneys or from the VPP.
- f. It is regarded as *imperative* that preparation courses are attended. Sufficient information on the different courses and events should be available in every country; otherwise, the competent professional associations or the national PQC member will help.

This answers also the question whether it may be sufficient to do the training by oneself or whether it is better to be assisted by tutors, associations etc. A self-training is

extremely risky since the best conditions can only be established with the aid of experienced persons.

6. Preparation regarding the different examination papers

Paper A: It must be paid attention to give the candidate the opportunity to draft claims according to the EPC; there is in principle no essential difference to most national claims versions with the exception that the German tendency to use many „in particular“, „preferably“, etc., should be avoided. It is requested during examination that the candidate can decide for a certain determined version.

Paper B: When answering a „normal“ European Official Action, the candidate should accustom himself to proceed in accordance with the schema of the EQE, see the compendia for this point.

Paper C: It will scarcely ever occur that a candidate will have to file or still less to settle an opposition by his own. It should therefore be tried to cooperate on a „real“ opposition, even if it is „only“ a German one. For this paper, the thoroughly going through the former examination papers is helpful before all.

Paper D: Only one advice can be given for this paper: To study, to study and to study again. To rely on the practice only would be a fatal error.

It can be hopefully understood from the foregoing that only a systematic preparation and training will offer a fair chance to pass the EQE. It is very important to have one's knowledge checked by third parties since one is in principle much too indulgent to oneself.

One of the most important factors during examination preparation is the time or the *time management*, respectively. This can only be learned on an individual basis and with the aid of tutors. For this reason, mock (simulated) examinations are very important. Where such a mock examination is not possible, it is absolutely necessary to look on a clock during homework exercises. Self-deception will have fatal consequences.

Finally, it is recommended to contact the responsible person if there are open questions as to training and, if this person has not the answers, to further contact the professional organisations, the national PQC member or a member of the epi Council since these people should have the necessary documents or are able to supply them.

7. The four examination papers: The different papers will now be discussed. It is emphasised that the following is not a tutor's recipe, only some general principles are repeated.

Point system and compensating mechanism: At most 100 points are attributed for each paper, and 50 points are required to pass. At most 5 points may be compensated; i.e., in order to obtain a compensation at all, a paper must have been attributed at least 45 points. A well solved paper may compensate at most two other

papers. For example, if a paper has reached 60 points, two other papers may be compensated in the range of 45 to 49 points.

Paper A: The basic requirement for a successful work on paper A is a carefully reading the paper through. It is surprising how many candidates do not follow this elementary rule. Hints for the solution of the independent claim(s) can always be found in the paper but they can only be found by a careful reading through.

The purpose of paper A is the drafting of claims, in particular independent claims. The general rules for drafting such claims are continuously repeated since at least ten years in the Examiners Reports.

The independent claim must be novel in view of the enclosed prior art but as broad as possible. As an example, an older problem is mentioned in a schematically shortened version, the problem referring to a chandelier. The solution of the problem to be solved consisted in suspending the arms and to introduce the electrical contact perpendicularly with respect to the axis of the chandelier. Many candidates had got aware of this fact in a certain way but had written in the new claim that the electrical contact is to be introduced *horizontally*, without making a reference to the chandelier axis. However, since virtually every plug may be inserted into a socket in a wall perpendicularly, the solution was of course not novel and resulted in severe deductions of points. On the other hand, any addition of unnecessary features to the correct, yet broad solution resulted in deductions too.

The dependent claims constitute, also in the EQE, a defence line and should therefore be drafted consequently. But even these claims should be formulated as broadly as possibly in order to get the highest number of points.

It may sometimes be advantageous to mention divisional applications and other dependent claims, but time should only be invested in these items if they are immediately obvious or if time is still left over. No new terms or definitions should be introduced, this may be misleading and is a pure loss of time in all cases.

Paper B: The purpose of Paper B is to save the application, generally by drafting a new claim, here also as broad as possible. It goes without saying too that the received documents should be carefully read through, optionally also in order to find out which part of the application the Applicant wants to have saved and which part may possibly be waived. After the study of the documents, it must first be decided what may further be used out of the claims and possibly from parts of the application not yet claimed in order to get a claim that is novel and non-obvious with respect to the prior art.

Further dependent claims should eventually be drafted. Formal reply to the Official Action. It is recommended to proceed according to the schema shown in the compendia and to take into account possibly all of the points discussed therein.

In a general manner, the points are divided between the new claim and the discussion of non-obviousness; valuable points may be recovered when the formal schema is

observed. A clear and proper argumentation should be used, e.g. from what document (possibly from an alternative document) it has been started to justify the non-obviousness. A lengthy argumentation will not necessarily bring about the maximum of points but only the discussion of justified differences which support non-evidence.

Paper C: It is firmly recommended to work in accordance with the schema shown in the compendia and in the Examiners Reports and to carefully deal with the different points. In contrast to the „real“ oppositions, the validity or the priority of the different documents made of reference on one hand and of the claims on the other hand plays a great role in paper C, and it should be carefully checked every time which document may be validly opposed to which claims and perhaps which not and why. This means in other words that the formal aspects have a substantially higher importance in paper C than generally in a „normal“ opposition. A certain time must be used for these aspects.

Paper D: Generally, what has been said in view of the compendia to paper C applies here too, the maximum number of points that can be obtained being generally indicated for each question; this allows to act consequently. Since time is always a detrimental factor, it is recommended to solve first all these questions where the answer is immediately present, and the more difficult questions may be treated afterwards. In order to obtain the highest possible number of points, the corresponding decisions, citations etc. must be cited or at least mentioned. This is possible since the literature is allowed to be brought along and should therefore be used. Of course, all this is useless if the candidate does not know where to search the corresponding citations.

Since more time is available due to the division of paper D into two parts, it is expected that part 1 is solved with good or very good results in order to set up a fair basis in view of part D2 that is more difficult in most cases. Without a good solution of part 1, the outlook of paper D as a whole is generally judged as rather bad.

8. Outlook

It would be erroneous to believe that professional education is terminated with passing the EQE; it rather really starts from this point since a fully-grown patent attorney must have knowledge about what is going on in other countries, about trade marks, design patents, and much more other things.

For this reason, the PQC has shifted part of its activity to a permanent education of professional representatives with respect to patent law, in particular in view of the European Patent Court whose instalment is at least seriously discussed now and where the European Patent Attorneys want to represent. This requires, however, further training and education and most probably compulsory additional courses.

Examination Paper C of the European qualifying examination

P. Weinhold¹ (DE)

Candidates enrolling for the European qualifying examination have to undergo an unusually long term of preparation. It is not only necessary that the candidate has the qualification according to the decision of the Examination Board dated 19th May 1994 (a university-level scientific or technical qualification), but he also has to fulfil the conditions of admission according to Article 10 of the Regulations on the European qualifying examination which, as a rule, necessitates at least three years of training. Such a long time preceding an entry into professional life should not have been in vain. Unfortunately, the facts are different in quite a few number of cases.

Two reasons are essentially substantial for this regrettable circumstance :

In an earlier article in epi Information having the title „Der Beruf des Patentanwalts“ I tried to express that even a person having outstanding abilities in a scientific or technical field may not be suited for the profession of a patent attorney. It is certainly very regrettable if this is only found out during the qualifying examination, the proportion of successful candidates after retaking the examination being considerably smaller than in the case of candidates participating in the examination for the first time. In fact, one would expect that candidates achieved better results after having been able to gain experience in the examination procedure.

In many other cases, simply the necessary knowledge had not been gained or the candidate does not have sufficient practical experience to allow him to answer the papers within the time available. In my opinion it is absolutely necessary that any candidate makes use of the numerous possibilities of training if he fears that his training had not been sufficiently intensive or comprehensive.

In the following I would like to give some general informations as regards the contents and character of Paper C (opposition) and I hope that they will have a positive influence on the examination results.

According to Article 12 of the Regulation on the European qualifying examination the candidates shall prove i.a. *extensive* knowledge of European patent law, of the Paris Convention, of the PCT, of *all* decisions of the Enlarged Board of Appeal as well as landmark decisions of the case law of the EPO (which are published every year in the Official Journal of the EPO) and additionally *general* knowledge of the relevant national laws of the contracting states as well as of the USA and Japan.

In the qualifying examination the preparation of a notice of opposition to be filed against a European

Patent, however, necessitates even more than merely legal knowledge. A quick grasp of a technical content of the patent to be opposed and of the citations, which are the basis for the examination as regards novelty and inventive step of the claimed subject matter is also essential.

I would like to point out here that the patent specification to be opposed is available in each of the three official languages and the citations in two official languages; in addition there is also a glossary which contains a translation of difficult technical terms into all necessary official languages. When enrolling for the examination any candidate may also request that his examination paper be written in another official language of a contracting state.

There is only one version of Paper C for all candidates of different technical or scientific background. However, the subject matter of the patent is always chosen such that it can be easily understood also by a candidate of another technical field. In many cases the professional practice of a patent attorney necessitates that he also has to deal with subject matters of which he is no expert.

Paper C contains a letter of the client having, as a rule, some legal questions.

This part of the paper is not the main part of Paper C and thus merely offers the possibility of achieving about 20 points (out of altogether 100 points). The candidate accordingly is prudent not to use more than the corresponding part of the time (about one fifth of the time which remains after having studied the documents for preparing the notice of opposition as well as the letter to the client).

Quite a few candidates apparently fail in the examination since they are not conscious of the fact that a good time management during the examination is extraordinarily important (which is also true, by the way, for the whole professional life of a patent attorney). Of course it would be a mistake to use more than the corresponding proportion of time for each individual claim to be attacked, since then the danger arises that part of the claims cannot be dealt with at all at the end. When the more simple aspects are correctly discussed a considerable number of points can generally be awarded. Thus, in a recent examination, more than 40 points could be achieved solely by basing the opposition on lack of novelty and arguing accordingly.

In quite a few cases, time is also lost since the candidate deals with problems in his letter to the client, which are apparently not connected with the questions of the client. However, if the candidate does not act according to a proposal of the client, it is necessary to explain the reason for this. Generally it is not a waste of time to read

1 Chairman of Examination Committee II

the documents very carefully, and this is, of course, true for all examination documents.

Furthermore, the candidate should pay attention to a clear and unambiguous argumentation in the notice of opposition. Phrases like „the claim is not novel or at least obvious ...“ in a brief filed with the Patent Office, does not create the impression that the author is convinced of his own argumentation and are also not considered a clear statement in the candidat's Paper.

Referring to the general expert knowledge without further evidence is likewise an insufficient argument for which no points can be awarded. Furthermore, the general reference to *all features* of a specific claim is not sufficient unless each individual feature is discussed. Where the candidate refers to features which had been mentioned at a specific place in the patent to be opposed or in one of the citations, the exact place of finding is stated. As it is the case in the other examination papers, the candidate is expected to cite the legal basis (such as articles and rules of the legal provisions, decisions etc.) in the argumentation contained in his paper as far as they are relevant.

It is quite conceivable that a candidate, due to his particular expert knowledge, is aware of technical facts which are not described in the documents of the examination or even considers the described facts to be questionable. He will not achieve more points if he introduces this knowledge in his paper; rather, this would merely have the disadvantage that it is a waste of time. Unless it is stated differently or contrary indications can be found, the candidate can also assume that the content of disclosure of all documents is covered by the cited priority.

In my previous explanations I have repeatedly referred to the letter to the client, which the candidate has to prepare. In order to avoid any misunderstanding, however, I would like to point out that time can be saved by not presenting this part of his paper as a complete letter but merely as a memorandum. In contrast, the notice of opposition has to comply with the formal requirements of Rule 55 of the Implementing Regulation of the EPC. It has been shown that candidates refraining from using the printed form very easily make avoidable mistakes as regard the formal requirements. Thus, I would very much recommend to use this aid.

The opposition should be based on *any* possible ground pursuant to Article 100 a) and c) EPC. The core piece of Paper C is considered to be the argumentation presented to support a lack of patentability of the subject matter of the patent.

A convincing notice of opposition should contain *all* possible grounds of opposition against *any* claim of the patent at hand in a clear and unambiguous form. In the case of dependent claims, it is necessary to take *all* claimed combinations into consideration, which are a result of the dependency, and to discuss them in detail.

If a claim can be attacked based on lack of novelty as well as lack of inventive step, it is self-evident that both possibilities have to be fully considered. If novelty can be questioned on the basis of several citations, it is expected

to use all such possibilities. Likewise, in case the attack is based on lack of inventive activity, several different combinations of citations are suitable in some cases. It is often the case that not all such possible attacks are of equal value so that there can be forceful or less forceful attacks. For a good notice of opposition it is in this case sufficient to only take the forceful attack into consideration. However, in case different possible attacks are equally convincing, it would naturally be a mistake to refrain from using one or more of strong attacks.

When examining the novelty of the subject matter of the patent, it is necessary to carry out a careful analysis of each of the publications at hand of the subject matters that had been made available to the public by obvious prior use. Candidates from Germany are quite often confused by the circumstance that the novelty is interpreted in a somewhat different way by the German Patent Office compared to the European Patent Office. Furthermore, candidates which are not very experienced with inventions in the field of chemistry find it sometimes difficult to decide whether lack of novelty or a patentable selection invention is the case. The relevant criteria for a selection invention are summarised in the decision T 279/89.

Regarding the criteria for an inventive activity of an invention, there has been a development in the European Patent Office which allows a very differentiated evaluation today and which, as experience shows, is accepted by the major part of the opposition divisions. Starting from the closest prior art – as far as this can be ascertained – it has to be examined whether the subject matter of the opposed patent has not been made obvious by a combination of this prior art with another relevant disclosure prior to the filing date. It is recommended to use the problem and solution approach for the examination as regards inventive activity. In this, the object of the corresponding subject matter is decisive for finding the closest prior art and for the relevance of any citations. If the solution of the technical problem described in the patent to be opposed was obvious by the prior art to a person skilled in the art, no sufficient inventive activity can be acknowledged. For a convincing substantiation of a lack of an inventive activity, however, it is not sufficient to argue that a publication refers to the same technical field, rather, the argumentation must make it clear why a specific combination of the cited literature had been obvious. If the patentee stated that for developing the subject matter of the patent a prejudice had to be overcome, this argument is only relevant if this is a general or widely spread view among those skilled in the art concerned.

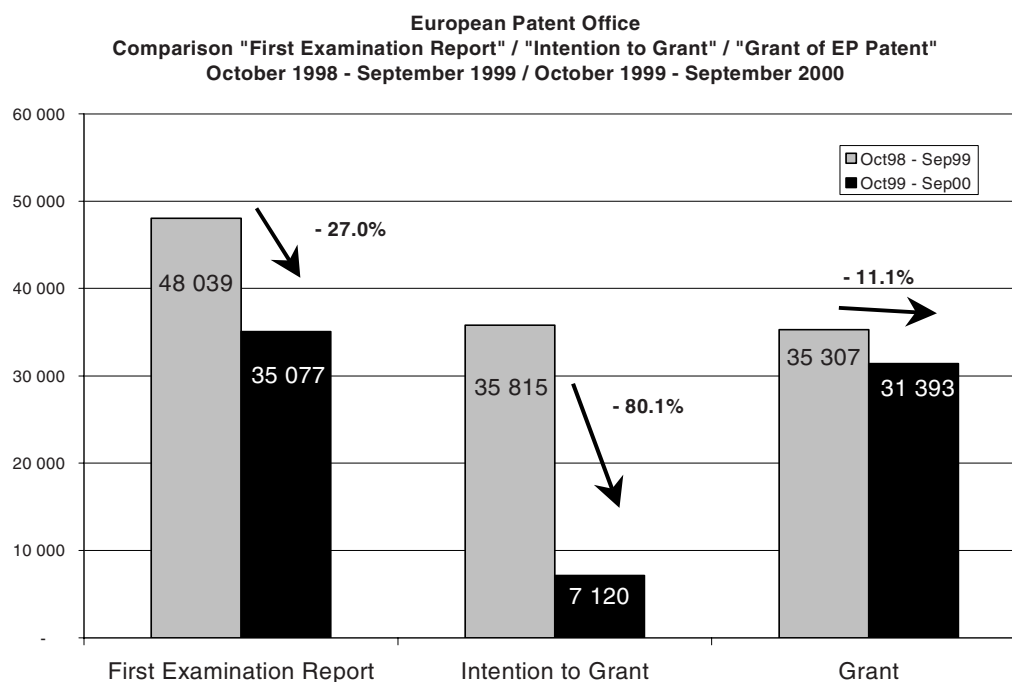
If the opposition is based completely or partly on obvious prior use, it is decisive, that *within the term for opposition* the existence of such a prior use is sufficiently substantiated. The requirements of a sufficient substantiation result from the case law of the Boards of Appeal or the „Guideline for Examination in the European Patent Office“ respectively. Corresponding requests for proving the relevant facts should already be filed in the notice of opposition.

An examination is always a problematic matter. For a candidate qualified for the profession of a patent attorney however, this examination does not have to be a

scaring event. This can also be seen from the circumstance that many candidates achieve excellent results.

Hard Facts about the so-called „strike“ of the Examiners of the EPO The opinion of a patent practitioner

P. Kihn (LU)



According to Art. 4(3) EPC, it is the task of the EPO to grant European Patents. The EPO hardly completes this task anymore!

The number of granted European Patents has constantly decreased over the last few years. According to the 1999 annual report, the number of granted European Patents has declined from +/- 41 000 (in 1995) to +/- 35 000 per year in 1999. At the same time, the number of new applications has gone up from about 80 000 to over 120 000 per year. Despite the repeated announcements that the productivity of the EPO is permanently growing, the rate of grants is decreasing steadily!

In a press release of the EPO (18.06.1998), the President announced the EPO's intention to clear, by mid-2000, the so-called „Backlog“ which has built up! However, in 1999, the number of European patent applications that have not yet been treated has *increased by 21 %* (1998: 85 960 applications; 1999: 104 500 applications)! The backlog has reached alarming dimensions.

Furthermore, in October 1999, the Examiners of the EPO have started „B84/85 Actions“ („strike“) and have

dispatched hardly any communications according to Rule 51(4) EPC (Intention to Grant). Only very few „DRUCKEXEMPLARE“ have been transmitted. From October 1999 to September 2000, about 28 700 less intentions to grant according to Rule 51(4) EPC were sent, compared to the same period in 1998-1999. This corresponds to a *decrease of 80 %!*

The number of the first examination reports has also decreased dramatically (-27%) over the same period!

For the time being, the number of granted European patents has not decreased considerably (-11%). This is because of the long period of time between the communication according to Rule 51(4) and the publication of the grant in the Official Bulletin. Usually, there are about 12 months between the issuing of the communication according to Rule 51(4) and the grant of the patent. Consequently, very soon, an incredible decrease of granted European patents is to be expected. *It looks as though, in 2001, less than 10 000 European Patents will be granted!*

During the FICPI Congress (June 2000), the President of the EPO announced that the problems with „strike“ would be settled within six weeks. Up to now, it seems however that the EPO has not succeeded in resolving the „strike“, which has now been going on for over one year.

This situation is unacceptable and the consequences for the industry in Europe are dramatic!

(The Institute as a body is not responsible for the statements made, or for the opinions expressed in the publications.)

DG2 User Satisfaction Survey

Fernand Eiden¹ (EPO)

This article presents the DG2 User Satisfaction Survey, which was carried out recently. It sets out the scope of the survey, the survey method followed and summarizes the results.

1. Introduction

DG2 staff and BEST-DG1 staff have various regular contacts with patent agents and applicants through written and telephone communications, interviews, oral proceedings, liaison committee, etc. Furthermore they have knowledge of the objective quality of their services through various internal „checks“ performed on a systematic basis by examining/opposition division, directors and unit managers, Board of Appeal and the internal audits conducted continuously through the years by the Directorate Harmonisation and Quality.

However it has always been considered important to obtain the direct views of the users of the DG2 services.

Thus in 1991 a survey of European Industry was carried out by Professor Leberl in the field of Chemistry. It was centered principally on the evaluation of inventive step by the Examination/Opposition Divisions and the Boards of Appeal in this field, and the problems posed for industry by broad claims. The survey was followed in 1993 by another survey relating to examination, opposition and appeals, carried out by M. Goldrian in the electrical field.

Also in DG1, „User Satisfaction Surveys“ are regularly carried out with respect to „users“ appreciation of the EPO's searching activities.

In order to obtain a detailed view of the degree of satisfaction of the users with the different services provided by DG2/BEST-DG1, a DG2 survey was carried out in the second half of 1999. This survey was conceived, prepared and overseen by the Directorate Harmonisation and Quality, and carried out by Roland Berger Forschungs-Institut für Markt- und Systemforschung GmbH located in Munich on behalf of the EPO.

¹ Directorate Harmonisation and Quality

2. Scope of the survey

The previous DG2 surveys have been conducted on behalf of DG2 in the form of questionnaires sent to a relatively small number of selected applicants.

The present DG2 User Satisfaction Survey was carried out by means of telephone interviews with applicants and professional representatives in 10 different countries and in the native language of the respondent, using a questionnaire in 6 different languages. Countries included were: United States, Germany, Japan, Great Britain, France, Italy, Netherlands, Switzerland, Austria and Belgium, representing nationalities dealing most frequently with DG2/BEST-DG1. Distinction was made between applicants, defined as individual applicants or companies represented by employees, and professional representatives, representing an individual applicant or a company.

Based on a database containing the approximately 1600 applicants and representatives who most frequently had dealings with DG2 or BEST-DG1 during the first half of 1999, a total of 514 successful interviews was obtained, constituting the sample for further analysis. The nationality distribution within the sample was in line with the distribution found with respect to DG2/BEST-DG1's services, 267 „applicant“ interviews and 247 „representative“ interviews were obtained. The results confirmed that all respondents had, directly or indirectly, ample experience with the EPO's procedures in general.

3. Results of the survey

The questionnaire used tried to deal with as many aspects of DG2/BEST-DG1's services as possible within the available time frame for a telephone interview of 20 to 30 minutes. It identified

- the respondent's status,
- his/her amount of experience with DG2/BEST-DG1's services, and
- the respondent's opinion regarding topics such as
 - the procedures (examination/opposition, PCTII) in general,
 - the duration of the examining procedure,
 - accelerated examination,

- patentability criteria (novelty, inventive step, added subject-matter, clarity),
- communications (written, telephone, interviews),
- oral proceedings,
- reasoned decisions,
- competence of staff (substantive examiners as well as support staff),
- file inspection and online processing.

In the following, some of the most interesting results will be discussed in more detail.

Whenever results are given, „very satisfied/satisfied“ or „full satisfaction/satisfaction“ means 1 or 2 on a scale of 1 to 5, whereas a score of 4 or 5 on that scale, means dissatisfied or completely dissatisfied. Further, a score of 3 was taken as meaning „neutral“ or „undecided“.

Satisfaction concerning the various procedures practised by DG2/BEST-DG1

Overall, concerning the various procedures practised by DG2/BEST-DG1 (PCT Chapter II, Euro-PCT, Euro-direct and opposition), more than three quarters of respondents who have expressed an opinion showed themselves to be very satisfied/satisfied with the Office's performance, with less than 5% of respondents expressing criticism. The only, not completely unexpected, exception here is the global satisfaction with the opposition procedure as an opponent. In this respect,

50% of respondents indicated full satisfaction/satisfaction, with 16% expressing criticism (12% of applicants compared with 20% of representatives).

Every second applicant was of the opinion that the quality of the substantive examination carried out by the EPO plays an important role in the decision to choose the European procedure (rather than the national route). This was even more the case for US-applicants (60% of US-applicants).

Duration of the procedures

Whereas 42% of respondents showed themselves to be very satisfied/satisfied with the duration of the procedures as practised by DG2, 24% were of the opinion that the procedures should be shortened. Although the negative opinion was usually not formulated in more detail than „the examination procedure as a whole takes too long“, 31% of those respondents expressing criticism suggested that the first communication should be issued sooner. The possibility of requesting accelerated processing (PACE) was known to 86% of the respondents generally, but only 53% of US-applicants and 78% of Japanese applicants were aware of it. 55% of the respondents indicated making use of accelerated processing now and then, and of those 68% of them expressed full satisfaction/satisfaction.

Patentability criteria: Novelty, inventive step, etc.

Concerning the patentability criteria the following trends emerged: Novelty was seen as the most important criterion, 90% of respondents requiring very high/high standards to be applied by the EPO. 91% of respondents expressed full satisfaction/satisfaction in this respect. Inventive step was regarded not quite as important as

novelty, with 72% of respondents stating that very high/high standards are required and 82% expressing full satisfaction/satisfaction with the standards as applied. With regard to the criteria added subject-matter, clarity of claims and breadth of claims, which were also part of the survey, approximately 80% of respondents showed themselves very satisfied/satisfied with the applied standards.

Competence of staff

According to the respondents it is of utmost importance that a substantive examiner possesses a high level of technical and legal competence. Nearly three quarters of respondents expressed full satisfaction/satisfaction in this respect. A large majority of respondents further showed themselves very satisfied/satisfied with regard to criteria such as co-operativeness, constructive attitude, unbureaucratic approach, efficient handling of the applicant's concerns, language skills and commitment. Competence is also seen as the most important characteristic of support staff. In this respect the rating given by respondents was similar to that for substantive examiners. Further, a large majority was very satisfied/satisfied with the language skills, reachability and commitment of support staff.

Oral proceedings, reasoned decisions, communication

Three out of four respondents showed themselves very satisfied/satisfied with aspects such as neutrality, preparation and competence of the examining and opposition divisions in oral proceedings. This applies to applicants as well as to representatives. Also, three quarters of respondents expressed full satisfaction/satisfaction with the technical quality, completeness and comprehensibility of reasoned decisions issued in examination as well as in opposition procedures. Communication with DG2/BEST-DG1 (telephone conversations, personal interviews and written communications) were generally judged positively, with 2/3 of respondents showing themselves fully satisfied/satisfied.

File inspection, online processing

A large majority of respondents had had experience with file inspection (70%, mainly representatives and applicants from EPC countries). 68% of them expressed full satisfaction/satisfaction. Concerning online processing of substantive examination procedures, opinions were divided. On the one hand it is expected that procedures will be shortened as a result, through more direct communication, on the other hand problems with data security are not excluded. 60% of respondents expect advantages. Applicants from the US and Japan were even more positive (84% and 78%, respectively, expect advantages). Of the German representatives, only 34% expected advantages from online processing.

Open questions

At the end of the interviews an open question concerning suggestions for improving substantive examination at the EPO was asked. 32% of respondents expressed the wish for speeding up the procedure in general.

Among the suggestions made were more examiners/support staff, issuing the first communication sooner, shortening the time between agreement with the examiner and the final patent specification and shortening the opposition procedure. Only 4% of respondents expressed the wish for applying higher requirements for the evaluation of inventive step. Nearly every fourth respondent (23%) explicitly made no suggestions for improvement.

4. Conclusions

From the results it is clear that user satisfaction with the substantive examination services provided by the EPO is generally at a high level. On average, more than three quarters of applicants and professional representatives who have expressed an opinion rated the Office's performance concerning the various aspects of substantive examination surveyed as very good or good. Generally only a minority of less than 5% gave a rating of dissatisfied or completely dissatisfied. The most apparent exception to these results was the opinion concerning the duration of the examining, every fourth respondent expressing the wish for speedier processing, and opposition procedures with 16% being dissatisfied/completely dissatisfied. Thus, the survey has confirmed the high quality of the substantive examination services provided by the EPO.

Training Programme in Preparation for the European Qualifying Examination, 5th-7th February 2001

The Training Programme on the European Patent for students preparing for the European Qualifying Examinations will be held from 5th-7th February 2001.

Cost: £ 700 inclusive of documentation, refreshments and lunches.

As the course is usually over subscribed, applicants are advised to book early to avoid disappointment. Please note that there are only 45 places available. Offers will only be made on return of *completed application forms* on a first come, first served basis.

For further details, please contact Queen Mary Intellectual Property Research Institute, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary, University of London, Mile End Road, London E1 4NS.

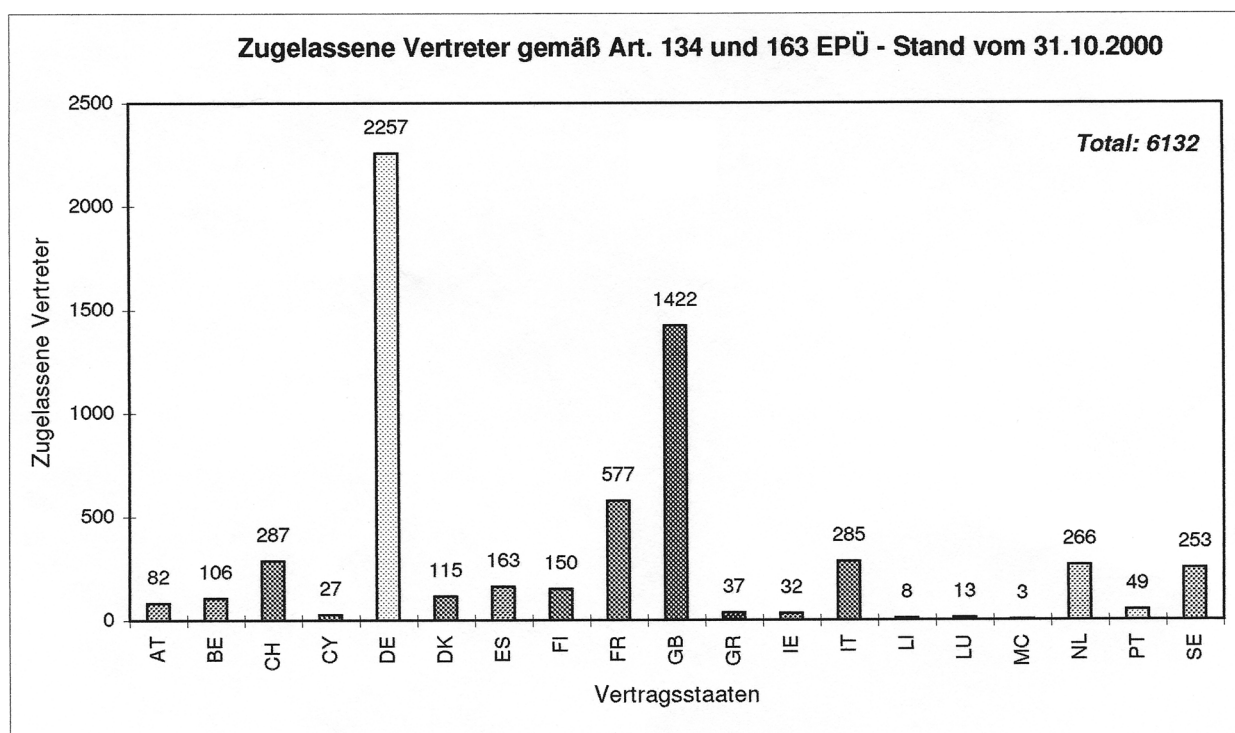
Tel: (020) 7882 5126

Fax: (020) 8981 1359

Email: S.C.Ng@qmw.ac.uk

LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES AS OF 31.10.2000
by their place of business or employment in the Contracting State

No.	Contr. State	No. of repres.	% of repres.
1	AT	82	1,34
2	BE	106	1,73
3	CH	287	4,68
4	CY	27	0,44
5	DE	2257	36,81
6	DK	115	1,88
7	ES	163	2,66
8	FI	150	2,45
9	FR	577	9,41
10	GB	1422	23,19
11	GR	37	0,60
12	IE	32	0,52
13	IT	285	4,65
14	LI	8	0,13
15	LU	13	0,21
16	MC	3	0,05
17	NL	266	4,34
18	PT	49	0,80
19	SE	253	4,13
Total		6132	100,00



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

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

*Chairman/**Secretary

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

*Chairman/**Secretary