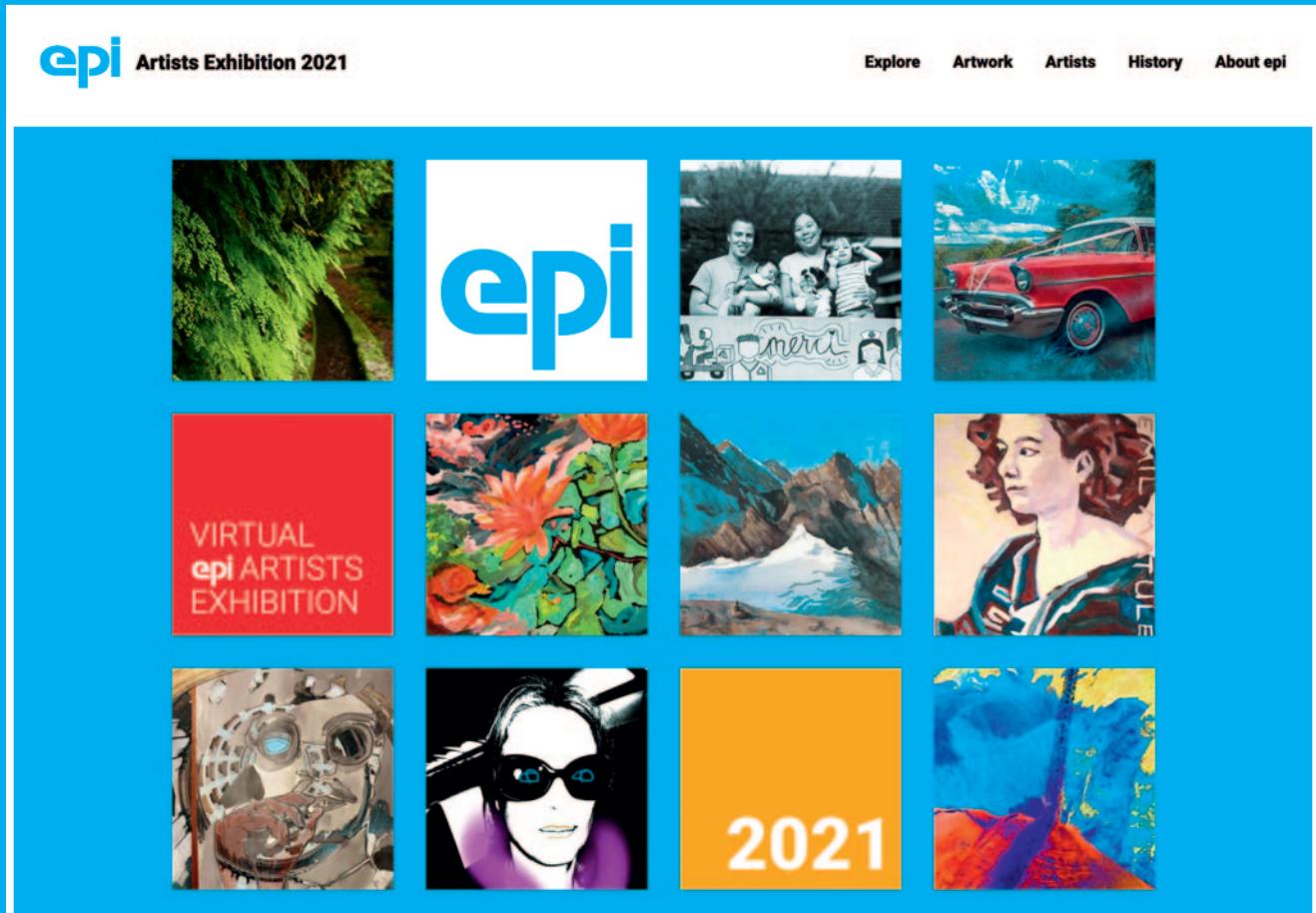


## Remote Participation as the New Normal?

- 5 An epi update about the progress towards a future e:EQE by J. Gwilt
- 6 Decommissioning of online filing (CMS) with effect from 1 January 2022
- 18 Progress on UPC Ratification in Germany
- 20 Die Entscheidung G 1/19 der GBK des EPA oder „Quo vadis, Patentsystem 4.0?“ by H. Heiske
- 35 Results of the 2021 European Qualifying Examination

# epi Artists Exhibition 2021



The epi Artists Exhibition has become a tradition in the cultural life of epi

This year is the Exhibition's

## 30<sup>th</sup> anniversary

and our desire is to continue this inspiring  
and thought provoking artistic tradition.

Throughout the years, the Exhibition has taken place in the foyer of the EPO which offered the possibility to present the artworks to a wide audience. The interesting works on display have ranged from paintings to graphical and fine art works, such as ceramics, sophisticated watches and jewellery, and artistic textile creations.

Covid 19 restrictions required us to organize the Exhibition in a **virtual manner** on the epi website.

As already announced, a special website for the presentation of all epi Artists and their artworks will be launched in

## October 2021

and we are very pleased to provide an exciting and user friendly platform for artists to present their artwork to an even wider audience. Further details will be published on the epi website soon.

# Table of Contents

## Introduction

- 4 Editorial**
  - 5 An epi update about the progress towards a future e:EQE by J. Gwilt**
  - 6 Decommissioning of online filing (CMS) with effect from 1 January 2022**
- 

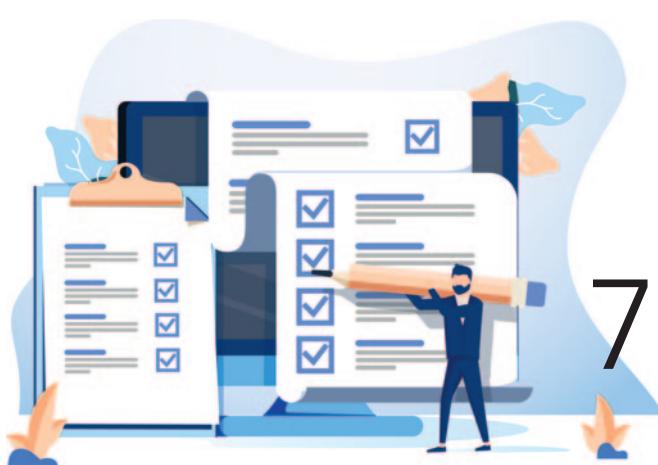
## Patent Practice

- 7 Remote Participation as the New Normal?**  
by K. Eschenbacher
  - 10 Amendment of German Patent Attorney Act**  
by T. Kimpfbeck
  - 13 One year after amending Rule 142 EPC on interruption of proceedings – tidying up the zombie applications**  
by C. Mulder, J. Van kan
  - 18 Progress on UPC Ratification in Germany**
- 

## Case Law

### CONTRIBUTIONS FROM epi MEMBERS AND OTHER CONTRIBUTIONS

- 20 Die Entscheidung G 1/19 der GBK des EPA oder „Quo vadis, Patentsystem 4.0?“**  
by H. Heiske
- 



7

## Education

- 30 Report on the conference on modernising the EQE to better test “fitness-to-practise”**  
by J. Gwilt, E. Blanche, G. Murnane
  - 33 Preparation for the 2022 EQE on the epi-learning platform**
  - 35 Results of the 2021 European Qualifying Examination**
  - 36 List of Professional Representatives**
- 

## Committee Reports

- 37 Report of the Online Communications Committee**  
by J. Gray
  - 38 Report of the EPPC – UPC subcommittee**  
by P. Ocvirk
  - 38 Note of the Disciplinary Committee**  
by P. Rosenich, W. Fröhling
- 

## General Information

- 39 epi Board**
- 39 Next Board and Council Meetings**
- 40 epi Disciplinary Bodies and Committees**
- 45 Contact Data of EPO Legal Division**
- 47 Imprint**

# Editorial

## O Brave New World Normal

M. Névant (FR), Editorial Committee

*"Oh, wonder! How many goodly creatures are there here!  
How beauteous mankind is! O brave new world, that has such people in't!"*

I do not know whether the authors of the "Towards a new normal" document (the "Document"), released a couple of months ago by the EPO, were inspired by William Shakespeare, but I would prima facie be inclined to say no!



**Marc Névant**

that the trend reported is observed irrespective of staff category (e.g. admins, examiners, managers etc.). Nonetheless, the wish reflected in the survey seems to mirror the desire of all those across Europe who had to adapt to remote working during the pandemic, and who consider that going to the office everyday should no longer be the rule.

In section 3 of the Document, a survey reveals that, in the future, roughly a quarter of EPO staff wish to be mainly or fully office based whereas another quarter wish to telework on a full-time basis. It could be argued that the results of the survey are biased since the survey was conducted during the pandemic, and that there is no indication

Considerations of a new teleworking framework within the EPO should not hide another objective stated in section 5 of the Document, which is to significantly reduce building space. As a patent practitioner for many years, I am concerned that any attempt to dismantle the EPO can only result in losing what has been the strength of the EPO over the years and makes it the best patent office in the world. Alas, nothing good is to be expected from the Administrative Council (AC) of the EPOrg should the New Normal project – as currently contemplated – be presented for a vote. The time when representatives of the Member States on the AC had (at least) some interest in patent matters is indeed history.

Let's be clear: I do not believe that a return to the "Previous Normal" is possible, or even desirable. However, companies and organizations, especially international organizations, have a moral duty to preserve social links more than ever. This can only be achieved through in-person interaction, and not through the lens of a webcam.

I am sceptical that the New Normal project in its current format can contribute to achieving this. My first impression was therefore the right one: the authors of the Document have not read Shakespeare!

# Introduction

## An epi update about the progress towards a future e:EQE

J. Gwilt (GB), Chair of the PEC

**N**ow that the first e:EQE has been completed, and the preparations for the 2022 e:EQE are in full swing, it is time to provide a brief update on the activities that are aimed towards a future e:EQE that is more suitable for online examination.

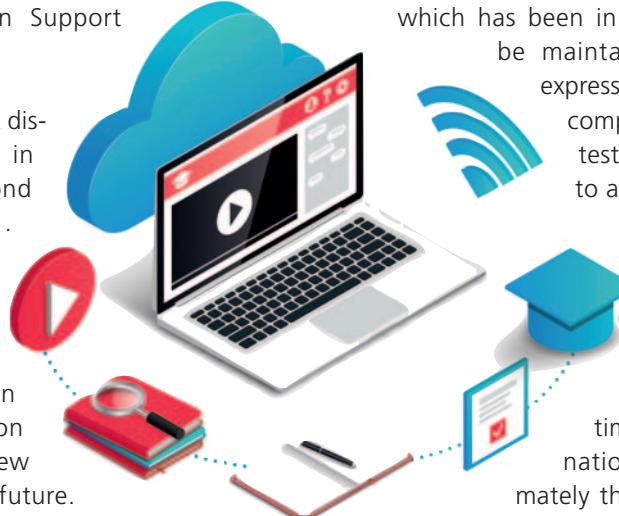
A joint EPO/epi e:EQE working group was founded mid-2020. This group had the task to make sure that the 2021 EQE would happen and to lay the foundation for a future online examination, also known as the e:EQE. The epi members of the working group are supported by the Professional Education Committee (PEC) and the Digitalisation Support Group (DSG).

The PEC/DSG presented a first discussion paper in Council in November 2020 and a second discussion paper in May 2021. Both papers were intended to induce a broader discussion and interaction on the future of the EQE. Based on the experience of the e:EQE in 2021, the May 2021 discussion paper presented a possible new model for the e:EQE of the future.

Moving to an online examination means that shorter modules of two hours without a break are preferable to reduce the risk of cheating and to keep screen time to an acceptable level. Simply reducing the content of the current papers A, B, C and D to fit a two-hour slot is likely to reduce the complexity of each examination. Accordingly, the discussion paper presented the possibility of re-grouping the different aspects of the present papers into concept-based modules so that the level of complexity can be maintained. For example, the concept of novelty which appears in each of the papers A, B, C and D could be tested in a separate module which is short but still difficult and complex. The May discussion paper is publicly provided

on the epi-learning website (Course: e:EQE Discussion paper ([epi-learning.org](https://www.epi-learning.org/course/view.php?id=26)))<sup>1</sup>.

It was clear from the epi Council Meeting in May that epi members needed more time to assess the concept based exam proposed in the May discussion paper. Accordingly, Council adopted the request for a conference on the topic of the future EQE and requested PEC/DSG to organise a conference.



The conference was held on 21 June 2021. Everyone agreed that the high standard of the current examination which has been in place for four decades should be maintained. Many of the attendees expressed concerns that maintaining the complexity and difficulty required to test fitness to practise when moving to a system having short modules of two hours is likely to be challenging. It was also noted that a future exam should fit into the (national) preparation programs and not collide with national exams. The time spent on training and examination should also remain approximately the same. A more detailed report on the conference is also included in this edition of epi Information.

The feedback received at the conference and in response to the May discussion paper has been presented to the EPO in the context of the exchanges of the EPO-epi working group. In particular, the epi members have noted the need to maintain standards and the need to provide enough flexibility so that trainees can continue preparing for the e:EQE and a national qualification

More updates to follow so watch this space!

<sup>1</sup> <https://www.epi-learning.org/course/view.php?id=26>

# Decommissioning of online filing (CMS) with effect from 1 January 2022

The EPO has announced that the existing web-based online filing service (known as CMS) will be decommissioned with effect from 1 January 2022. It will be replaced by the EPO's new web-based filing service Online Filing 2.0<sup>1</sup>, which was launched on 1 April 2021.

Additional information on the practical aspects of registration and rights administration for Online Filing 2.0 and data migration is available under dedicated FAQ's at <https://www.epo.org/applying/online-services/new-online-filing/faq.html>. The eOLF and web-form filing services are not affected by this announcement.

epi's Online Communications Committee Chair, John Gray recommends that users of CMS should begin to switch without delay to Online Filing 2.0, so that they can resolve any training and technical issues in good time before the end of the year. "Particularly allow plenty of time if you

<sup>1</sup> <https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing-20.html>

have address book data, templates etc. to open and export from CMS, if you have many users (who need to be assigned roles in the new system, one-by-one), or if you rely on CMS as an archive of past submissions (export these before they are lost)."

He also recommends that users be prepared with the back-up methods they will use in the case of any failure of their preferred EPO method. The various EPO solutions are explained at <https://www.epo.org/applying/online-services/online-filing.html>. Of course, fax remains available in theory, but is not always reliable.

The EPO is providing an introduction to the new Online Filing 2.0 in online sessions from 28 September onwards, with choice of language DE/EN/FR. Register by 21 September 2021 using the link below:  
<https://www.epo.org/learning/training/details.html?eventid=14023>



# Patent practice

## Remote Participation as the New Normal?

K. Eschenbacher (DE), European Patent Attorney

### Abstract

In oral proceedings held by videoconference, the members of the respective department of the EPO may connect to the videoconference remotely from different locations ("Remote Participation").

However, remote participation by members of a department of the first instance or by the members of a Board of Appeal appears highly questionable since it may restrain communication and collaboration between the members, and thus affect the quality of decisions taken in oral proceedings. Even if oral proceedings by videoconference were established as the "new normal", the question regarding the justification and legitimacy of remote participation requires to be examined separately. Oral proceedings in which the members of the respective department participate only by remote participation should not be made the "new normal".

### Fernteilnahme als neue „Normalität“?

Infolge der durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Notlage ist die ursprünglich als „Pilotprojekt“ eingeführte Durchführung von mündlichen Verhandlungen in Form von Videokonferenzen inzwischen zum Normalfall geworden, und zwar sowohl für sämtliche erstinstanzliche Verfahren als auch für Beschwerdeverfahren. Das Pilotprojekt zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen als Videokonferenz ist per Beschluss des Präsidenten des EPA vom 14. Mai 2021 bis zum 31. Januar 2022 verlängert worden, wobei fraglich ist, ob diese Verlängerung derzeit noch mit einer "pandemischen Notlage" begründet werden kann.

Die zahlreichen kritischen Stimmen (z. B. in den *Amicus-curiae*-Schreiben im Vorlageverfahren G 1/21) gegen die de-facto-Ersetzung der mündlichen Verhandlungen „in Präsenz“ durch Videokonferenzen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die beiden Grundfragen, nämlich ob eine Videokonferenz unter dem Gesichtspunkt des „rechtlichen Gehörs“ gleichwertig ist mit einer Präsenz-Verhandlung und ob mündlichen Verhandlungen auch

bei fehlender Zustimmung aller Beteiligen als Videokonferenzen abgehalten werden können.

Weniger Beachtung findet dagegen eine weitere Änderung, die im Zuge der Einführung der obligatorischen Videokonferenz sozusagen *en passant* miteingeführt wurde, nämlich die „Fernteilnahme“ von Mitgliedern der jeweiligen Abteilung.

Für die Prüfungsabteilung wird diese Fernteilnahme in den "Richtlinien für die Prüfung im EPA" (E-III, 8.2.2.2; Ausgabe März 2021) so dargestellt:

*„Die Mitglieder der Prüfungsabteilung können ebenfalls von unterschiedlichen Orten aus per Fernverbindung an der als Videokonferenz durchgeführten mündlichen Verhandlung teilnehmen. In diesen Fällen findet die Beratung und Abstimmung unter den Mitgliedern der Abteilung über einen separaten Kommunikationskanal statt. Als Ort der mündlichen Verhandlung gilt der Ort, an dem die Prüfungsabteilung konstituiert ist. Den Anmeldern oder Vertretern wird die Fernteilnahme von Mitgliedern der Prüfungsabteilung zu Beginn der mündlichen Verhandlung nach dem Verbindungsauftakt und vor der offiziellen Eröffnung der mündlichen Verhandlung mitgeteilt.“*

Eine ähnliche Regelung ist in Art. 15a (Absatz 3) der geänderten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern enthalten:

*„Der Vorsitzende im jeweiligen Beschwerdeverfahren und mit seinem Einverständnis jedes andere Mitglied der Kammer im jeweiligen Beschwerdeverfahren können an der mündlichen Verhandlung per Videokonferenz mitwirken“* (s. Amtsblatt EPA, 3/2021, A19).

In der Praxis bedeutet dies wohl, dass die Mitglieder der Eingangsstelle, der Rechtsabteilung, einer Prüfungsabteilung, einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekommission während der mündlichen Verhandlung nicht – wie sonst üblich – in einem Raum gemeinsam anwesend sind, sondern einzeln aus unterschiedlichen Räumen des selben Gebäudes, aus unterschiedlichen Gebäuden innerhalb derselben Stadt, oder sogar von „unterschiedlichen Orten aus“ an einer Verhandlung mitwirken können (d. h. vermutlich auch aus dem „Home Office“). Dass die „Fernteilnahme“ vor der offiziellen Eröffnung der mündlichen Verhandlung den Beteiligten mitgeteilt wird, ist wenig hilfreich, da ohnehin keine Anfechtungsmöglichkeit besteht.

Macht es wirklich keinen Unterschied, ob die Mitglieder des jeweiligen Organs in der mündlichen Verhandlung nebeneinander sitzen und bei Beratungen von Angesicht zu Angesicht kommunizieren, oder ob sie per Videokonferenz zusammengeschaltet sind und nur aus der Ferne miteinander kommunizieren? Hat diese „Fernteilnahme“ wirklich keinen Einfluss auf den Ablauf einer mündlichen Verhandlung, die Erörterung der Sach- und Rechtslage,

auf die Beratungen und Abstimmungen und letztendlich auf die Qualität der Entscheidungen? Zweifel erscheinen aus mehreren Gründen angebracht.

Mündliche Verhandlungen finden üblicherweise vor einem mindestens dreiköpfigen Kollegium statt, wobei ein Mitglied des jeweiligen Organs als Vorsitzende(r) die Leitung der Verhandlung übernimmt. Für die sachliche Prüfung im vorausgehenden schriftlichen Verfahren und die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ist ein beauftragtes Mitglied oder – im Falle der Beschwerdekammern – der Berichterstatter zuständig. In der Regel ist der/die Vorsitzende nicht mit dem beauftragten Mitglied oder dem Berichterstatter identisch.

Bereits aufgrund dieser Rollenverteilung ist offensichtlich, dass die „Qualität“ einer mündlichen Verhandlung wesentlich von der Kommunikation zwischen den einzelnen Mitgliedern der jeweiligen Abteilung oder Kammer abhängt. Diese Kommunikationsmöglichkeiten müssen während der mündlichen Verhandlung gegeben sein, insbesondere bei der Erörterung der Sach- und Rechtslage, und dürfen sich nicht auf die Beratungen und Abstimmungen beschränken.

In den Prüfungsrichtlinien (E-III 8.10) ist deshalb ausdrücklich vorgesehen, dass der Leiter der mündlichen Verhandlung den übrigen Mitgliedern der Abteilung auf Verlangen gestatten muss, Fragen zu stellen. Solche Fragen können in der mündlichen Verhandlung an die Beteiligten im Zusammenhang mit dem Vortrag der Beteiligten oder der Erörterung der Sach- und Rechtslage gestellt werden (E-III 8.10). Dabei kann es sich z. B. um Fragen handeln, die die Erläuterung bestimmter technischer Aspekte oder die Auslegung von Begriffen betreffen, oder die Zweifel an einem vorgetragenen Argument erwecken. In der Vergangenheit war es – nach den eigenen Erfahrungen des Autors – bei mündlichen Verhandlungen „in Präsenz“ durchaus üblich, dass die übrigen Mitglieder von diesem Fragerecht Gebrauch machten.

Bei einer Fernteilnahme „findet die Beratung und Abstimmung unter den Mitgliedern der Abteilung über einen separaten Kommunikationskanal statt“ (Richtlinien, E-III, 8.2.2.2). Dieser separate Kommunikationskanal kann von den Mitgliedern der Abteilung vermutlich auch genutzt werden, um den Leiter der mündlichen Verhandlung zu bitten, eine Frage stellen zu dürfen. Allerdings erscheint diese Art der Inanspruchnahme des Fragerechts erheblich umständlicher als bei einer Präsenzverhandlung, bei welcher das jeweilige Mitglied sich direkt an den neben ihm sitzenden Leiter der mündlichen Verhandlung wenden kann.

Angesichts der technischen und eventuell auch psychologischen Hemmnisse bei der Verwendung eines „separaten Kommunikationskanals“ ist zu befürchten, dass bei einer Fernteilnahme von Mitgliedern einer Abteilung oder

Beschwerdekammer das Fragerecht nicht in dem Umfang in Anspruch genommen wird, wie es im jeweiligen Fall nötig wäre. Eine direkte, spontane Kommunikation zwischen den Mitgliedern einer Abteilung oder Beschwerdekammer während einer Verhandlung ist bei einer „Fernteilnahme“ kaum möglich oder jedenfalls stark erschwert.

Dasselbe gilt im Hinblick auf die Beratungen und Abstimmungen einer Abteilung oder Beschwerdekammer. Wenn gleich der Effekt empirisch schwer erfassbar sein dürfte, ist anzunehmen, dass Diskussionen zwischen den Mitgliedern einer Abteilung oder Beschwerdekammer erschwert sind, wenn die Mitglieder voneinander räumlich getrennt sind und nur über einen „Kommunikationskanal“ zusammengeschaltet sind.

Im Dokument „Qualitätsorientierte Entscheidungsfindung“ (Veröffentlichung der Beschwerdekammern vom 29.06.2020; Punkt 36.1) wird die „kollegiale Zusammensetzung der Kammern“ ausdrücklich als wichtiger Mechanismus zur Qualitätssicherung genannt.

Da die Fernteilnahme von Mitgliedern einer Kammer oder Abteilung aus den genannten Gründen für die kollegiale Zusammenarbeit ungünstig ist, sollte diese Form der mündlichen Verhandlung möglichst vermieden werden, wenn das Ziel der „Qualitätssicherung“ erreicht werden soll.

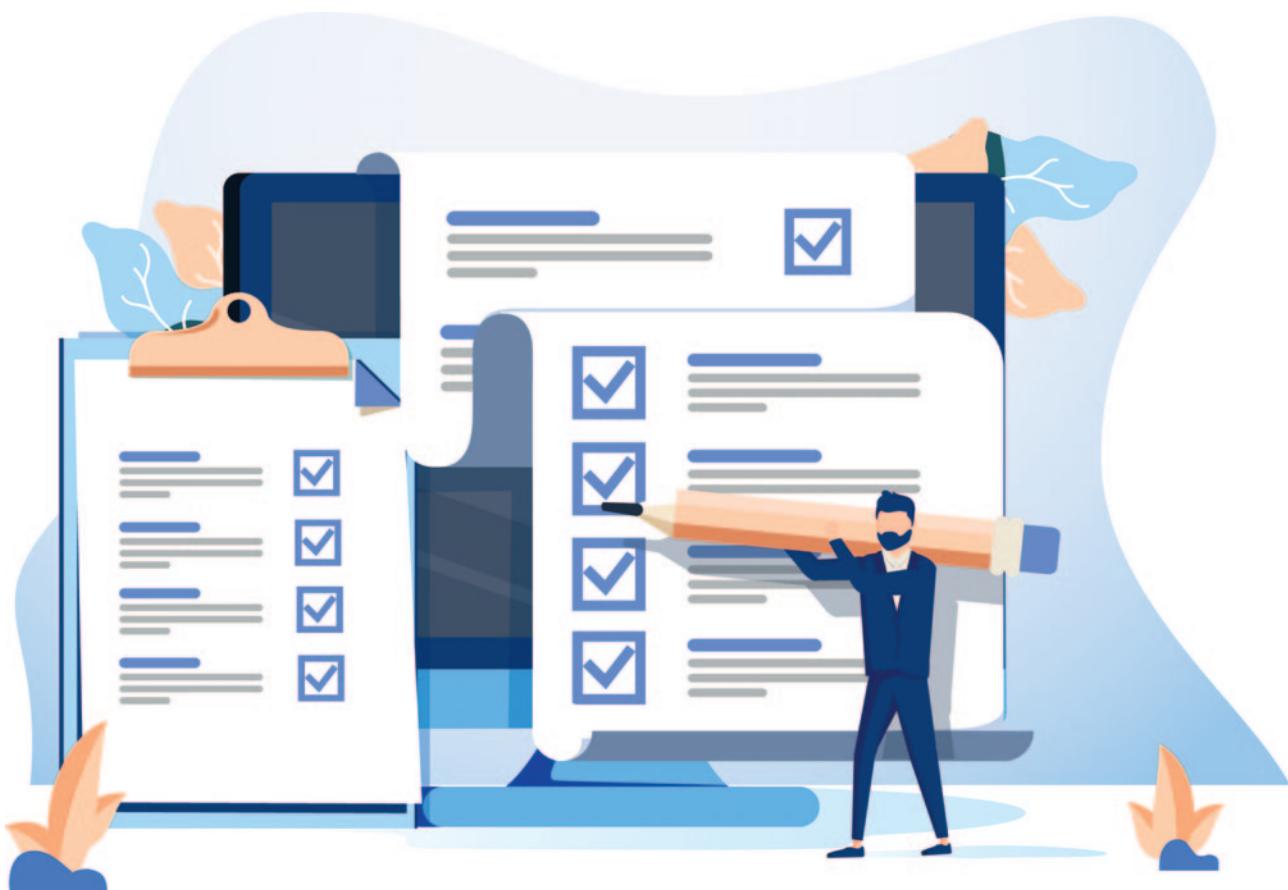
Schließlich ist zu bedenken, dass auch unter den besonderen Bedingungen der COVID19/ Corona-Pandemie keine Notwendigkeit für eine Fernteilnahme der Mitglie-

der der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen oder der Beschwerdekammern bestanden hat, denn bei einer derart geringen Personenzahl sollte die Einhaltung der Hygienebestimmungen ohne größeren Aufwand möglich sein. Jedenfalls nach dem Abflauen der Pandemie oder bei vorhandenen Impf- oder Testmöglichkeiten besteht kein rechtfertigender Grund mehr, mündliche Verhandlungen per „Fernteilnahme“ durchzuführen.

## Zusammenfassung

Bei mündlichen Verhandlungen, die als Videokonferenz durchgeführt werden, können die Mitglieder des jeweiligen Organs des EPA von unterschiedlichen Orten aus per Fernverbindung an der Videokonferenz teilnehmen (Fernteilnahme).

Die Fernteilnahme von Mitgliedern eines erstinstanzlichen Organs oder von Beschwerdekammern bei mündlichen Verhandlungen per Videokonferenz erscheint jedoch sehr bedenklich, da sie geeignet ist, die Kommunikation und Zusammenarbeit unter den Mitgliedern zu behindern und dadurch die Qualität der in mündlichen Verhandlungen gefällten Entscheidungen zu beeinträchtigen. Selbst wenn „mündliche Verhandlungen in Form einer Videokonferenz“ als Normalfall etabliert werden sollten, bedarf die Frage der Rechtfertigung und Zulässigkeit der „Fernteilnahme“ einer gesonderten Prüfung. Mündliche Verhandlungen, bei denen die Mitglieder des jeweiligen Organs nur per Fernteilnahme mitwirken, sollten nicht zur „neuen Normalität“ gemacht werden.



# Amendment of German Patent Attorney Act

T. Kimpfbeck, (DE) German Patent Attorney,  
European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

**Germany passed an important amendment law awarding European Patent Attorneys the right to partner with nationally qualified attorneys in Germany.**

## I. Introduction

In its 1006<sup>th</sup> meeting on June 25<sup>th</sup>, 2021, the German Bundesrat<sup>1</sup> adopted an important and long-awaited<sup>2,3</sup> amendment law to amend the professional laws for attorneys at law, patent attorneys, tax consultants and their company law in Germany. The amendment law was one of the last laws passed under the Merkel administration and could have easily been overlooked by the public as it was adopted along with 134 other laws and with an important law to amend the German Patent act<sup>4</sup>. The now adopted draft law<sup>5</sup> has 350 pages and is considered as the biggest update for 27 years<sup>6</sup>. The amendment law became necessary due to several decisions of the German Federal Constitutional Court which amongst others specifically allowed to form a company with an attorney at law and a medical doctor respectively a pharmacist<sup>7</sup>, and due to reminders of European Commission to reduce restrictions in the professional law in Germany<sup>8</sup>. The amendment law has notable influence on the situation of European Patent Attorneys having their place of business in Germany and with regard to international cooperation, too, which will be discussed here in further detail. The new regime will be in force in the summer of 2022.

## II. Individual situation for European Patent Attorneys

### II.1 Prior Situation

For the time being the Federal Patent Attorney Act rules in § 52a PAO that German Patent Attorneys can partner in law firms only with:

- other German Patent Attorneys
- German attorneys at law
- Tax consultants
- Public accountants
- Attorney-Notaries
- Foreign attorneys having a qualification of another EU country being established in Germany

The list is final, i.e., sole qualified European Patent Attorneys do not yet possess the right to become a partner or owner together with German Patent attorneys. Despite that, it was always possible to form European Patent Attorney only law firms. But as soon as one partner is qualified and registered as a German Patent Attorney the partnership is illegal. This resulted in two effects for the German profession. First, a reasonable career in private practice can only be achieved by possessing the national admission as a German Patent Attorney. Second, sole qualified European Patent Attorneys concentrated in in-house roles in industry patent departments.

### II.2 New Situation

The German Attorney at Law Act (Bundesrechtsanwaltssordnung, BRAO) and the German Patent Attorney Act (Patentanwaltssordnung, PAO) will be synchronized to allow European Patent Attorneys to partner with German Patent Attorneys and with German Attorneys at Law. In particular it is said in the reasoning of the amendment law:

*As a result, a company [of Attorneys at law and Patent Attorneys] for example with mediators and European Patent Attorneys shall be possible, too<sup>9</sup>.*

The amendment law is even more liberal and allows to partner with all liberal professions as long as they are compatible with the job as a German Attorney at Law or a German Patent Attorney.

A German Patent Attorney can even partner with a medical doctor according to the amended law.

The new provision § 52c PAO reads in English translation:

1 upper house of German parliament  
 2 In BT Drs. 16/3655 there was an early but unsuccessful attempt in 2006 to allow cooperation between attorneys and other professions  
 3 Kimpfbeck, Stellungnahme zum Gesetzgebungsverfahren „Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften“ 4.9.2019 – pro right to partner for European Patent Attorneys  
 4 Second law for simplification and modernization of the patent act  
 5 BT Drs. 19/27670  
 6 Lührig, Große BRAO-Reform gilt ab Sommer 2022: Mehr Freiheit für Anwaltschaft, Anwaltsblatt, 25.6.2021  
 7 BVerfG, Beschl. v. 12.1.2016, Az. I BvL 6/13  
 8 Kilian, Studie zur Neuregelung der interprofessionellen Berufsausübung, Anwaltsblatt, 2018

9 BT Drs. 19/27670, p. 177, next to last paragraph

§ 52c PAO - Professional practice companies with members of other professions

(1) Forming a professional practice company pursuant to Section 52b (1) by patent attorneys shall be also permitted

1. with members of the patent attorneys' association, members of a bar association, tax consultants, tax agents, public accountants and certified public accountants,

2. with members of the patent attorney professions from other countries who are allowed establish themselves in the area of application of this law, according to the law on the activity of European Patent attorneys in Germany or under § 157,

3. with Attorneys at Law, tax consultants, tax agents, public accountants and certified auditors of other countries who, in accordance with the Federal Lawyers' Act, the Tax Consultants' Act or the Auditors' Code, may jointly practice their profession with lawyers, tax consultants, tax agents, auditors or public accountants within the scope of this Act,

4. with persons practicing a liberal profession within the meaning of § 1 (2) of the Partnership Act, unless the company is incompatible with the profession of the patent attorney, in particular its position as an independent organ of the administration of justice, or may jeopardize confidence in its independence.

A company pursuant to sentence 1 no. 4 may be excluded in particular if the other person gives a reason, which for a patent attorney under Section 14, would lead to the refusal of admission.

(2) The purpose of business of the company pursuant to paragraph 1 shall be the provision of advice and representation in patent law matters. In addition, the practice of the respective non-attorney profession may take place.

This amendment law shall enter into force on the first day of the thirteenth calendar month following the date of promulgation. The promulgation will likely take place on August 1<sup>st</sup>, 2021; thus, the law will enter into force on September 1<sup>st</sup>, 2022.



**A German Patent Attorney can even partner with a medical doctor according to the amended law**

### III. International aspect

#### III.1 Prior Situation

For the time being Germany allowed patent attorneys of other EU countries to establish themselves in Germany and to partner with German Patent Attorneys if their profession is regulated in this EU country. This is based on Article 55 TFEU and Directive 2005/36/EC. Professionals in the EU can move across borders and practice their occupation or provide services abroad. Any host EU country in which a profession is regulated must take account of the qualifications obtained in another EU country and assess whether they correspond to those which it requires.

The patent attorney profession is regulated in:	Austria, Belgium, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland
not regulated	Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway

#### **The patent attorney profession is regulated in most EU countries<sup>10</sup>**

As a consequence, patent attorneys from EU countries where the profession is not regulated cannot establish for business in Germany and could thus not form a partnership company with German Patent Attorneys.

For Patent Attorneys of non-EU countries there is virtually no possibility to partner with German Patent Attorneys. However, there is one loophole for US Patent Attorneys because they are also qualified as US Attorneys at law. The German Attorney at Law Act allows under § 206 BRAO:

*A national of a member state of the World Trade Organization who practices a profession which corresponds in training and powers to the profession of attorneys at law under this Act shall be entitled to establish himself in Germany under the professional title of the state of origin for the purpose of providing legal services in the fields of the law of the state of origin and international law if he is*

<sup>10</sup> Based on the EC Regulated Profession Database, <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/>

*admitted on application to the bar association competent for the place of his establishment. The Federal Ministry of Justice and Consumer Protection shall be authorized to determine by decree, without the consent of the Bundesrat, the professions which correspond in training and powers to the profession of lawyer under this Act.*

The decree allows amongst others US Attorneys at Law to establish themselves in Germany. There is no corresponding provision in the Patent Attorney Act so far.

### III.2 New Situation

Patent Attorneys from non-regulated EU countries being also qualified as European Patent Attorneys will under the amended law gain the possibility to partner with German Patent Attorneys.

The legislator introduced also an international provision similar to § 206 BRAO, namely, new § 157 PAO which allows foreign patent attorneys to establish themselves in Germany for the purpose of providing legal services in the field of patent law of the country of origin, and thus to partner with German Patent Attorneys, if they:

1. *are authorized under the law of the state of origin to practice the profession in the country of origin, and*
2. *have been admitted to the patent attorney bar upon application.*

*The Federal Ministry of Justice may, by decree, without the consent of the Bundesrat define those professions from other states with the exception of*

1. *the member states of the European Union,*
2. *the contracting states of the European Economic Area, and*
3. *Switzerland*

*which, with regard to the training for the profession and the powers of the professional, correspond to the profession of a patent attorney under this Act and for which reciprocity is guaranteed.*

A reciprocity clause is known to the author for example in US CFR 37 CFR § 11.6. However, it remains to be seen which countries the Federal Ministry of Justice finds to be corresponding<sup>11</sup>.

## IV. Survey

The legal framework for European Patent Attorneys in Germany will be changed, however, there is no comprehen-

<sup>11</sup> A similar list can be found for § 206 BRAO under [http://www.gesetze-im-internet.de/brao\\_206dv/anlage\\_1.html](http://www.gesetze-im-internet.de/brao_206dv/anlage_1.html)

hensive summary of the rights in other EPC member states. Thus, the author kindly invites all readers to give an opinion on the following survey questions by email to [info@kimpfbeck.de](mailto:info@kimpfbeck.de)

1. For which country do you submit information?
2. Are there national provisions governing rights or obligations for European Patent Attorneys in your country? What is the legal basis?
3. Are there national provisions governing rights or obligations for national patent attorneys in your country? What is the legal basis?
4. Is there a national company law governing patent law firms in your country? What is the legal basis?
5. Is it allowed in your country to practice as a European Patent Attorney and at the same time practice in another profession, in particular as a national patent attorney, as a national attorney at law or similar? If not, would you like to have such a liberal regime?
6. Is it allowed to form a law firm company having only European Patent Attorney partners/co-owners in your country? What is the legal basis? What legal forms of company (LLP etc.) are allowed? If not, would you like to have such a liberal regime?
7. Is it allowed to form a law firm company with a European Patent Attorney partner/co-owner and a national patent attorney partner/co-owner in your country, i.e. mixed patent company? What is the legal basis? What legal forms of company (LLP etc.) are allowed? If not, would you like to have such a liberal regime?
8. Is it allowed to form a company with a European Patent Attorney partner/co-owner and a partner/co-owner having another profession (e.g. attorney at law, public accountant, medical doctors, engineers, foreign qualifications), i.e. mixed profession company? What is the legal basis? What other professions? What legal forms of company (LLP etc.) are allowed? If not, would you like to have such a liberal regime?

Thanks in advance for your answers. Your personal information will remain confidential. If answers of the majority of EPC members states can be collected another article will be published showing the results.

## V. Summary

The amended German Patent Attorney Act will drastically change the career perspectives for European Patent Attorneys in Germany. It will change cooperation with foreign attorneys particularly from countries where the profession is not regulated and it will change the cooperation with countries providing reciprocal provisions for German Patent Attorneys. Readers are kindly invited to participate in the survey of section IV to collect information about the legal framework for European Patent Attorneys across all EPC member states.

# One year after amending Rule 142 EPC on interruption of proceedings – tidying up the zombie applications

C. Mulder (NL) and J. Van kan (NL)

**I**nterruption of proceedings (Rule 142 EPC) provides a safeguard for an applicant for (or proprietor of) a European patent, who is temporarily unable to act in proceedings before the European Patent Office as a result of financial or medical hardship. Interruption allows the party to remedy any loss of rights which occurred during this period. Interruption of proceedings is declared *ex officio* by the EPO and, normally, retroactively from the first day of the legal incapacity. Effective 1 July 2020, Rule 142 EPC was amended to give the EPO also *ex officio* power to end the proceedings. The effect of the amendment on the pile of interrupted applications is investigated.

## 1. Introduction

Rule 142 of the European Patent Convention (EPC) deals with the situation that proceedings before the European Patent Office (EPO) are interrupted because the applicant for (or proprietor of) a European patent is prevented from continuing proceedings as a result of medical or financial hardship. In addition, Rule 142 EPC provides for interruption of proceedings in case of death of the applicant (or proprietor) as well as in the event of death or legal incapacity of the professional representative of the applicant (or proprietor).

The aim of Rule 142 EPC is to provide a safeguard for parties who are unable to act in proceedings, because they are temporarily legally incapacitated (e.g., due to insolvency, bankruptcy or mental health problems), and allows them to remedy any loss of rights which occurred during this period. The proceedings are resumed after the (new) party or the (new) professional representative involved has informed the EPO that the situation is normalised, and the wish is indicated to continue the proceedings. Under Rule 142(2) EPC as amended, the EPO can also resume proceedings of its own motion, if, after three years, no reaction from the applicant (or proprietor) is received.<sup>1</sup>

In 2019, an article was published by the current authors discussing the problems with Rule 142 EPC.<sup>2</sup> Probably inspired by this article,<sup>3</sup> the EPO started considering proposals for amending Rule 142 EPC, in particular with the goal to give the EPO *ex officio* power to bring the proceedings to an end if, after a certain period of time, no reaction from the applicant (or proprietor) is received.<sup>4</sup>

Amended Rule 142 EPC entered into force on 1 July 2020.<sup>5</sup> The EPO has published a Notice concerning the implementation of amended Rule 142(2) EPC.<sup>6</sup>

After the entry into force of Rule 142 EPC as amended, the current authors published an article discussing the advantages and disadvantages of the amended Rule.<sup>7</sup> It was concluded that amended Rule 142(2) EPC partly restores the balance between the interests of the applicant (or proprietor) and the public. However, it was remarked that it would have been easy to provide for other possibilities to terminate interrupted cases, e.g. when the professional representative of the applicant informs the EPO that his/her client is no longer interested in continuing with the application. In addition, the quality and effectiveness of Rule 142 EPC could have been further improved. In particular, a period could have been introduced in Rule 142 EPC setting a limit to the retroactive effect of the interruption.<sup>8</sup> The current authors advocated to limit the retroactive effect to three years. This would have created a better balance between the interests of the public and the applicant (or proprietor).



Cornelis Mulder



Joep Van kan

1 Decision CAD 2/20 of the Administrative Council of the European Patent Organisation, Official Journal of the EPO 2020 A36

2 Cees Mulder and Joep Van kan, "On the Interruption of Proceedings before the European Patent Office Following Insolvency Proceedings and Protecting the Interests of the Public" in European IP Review 41 (2019) pp.305-3123 In October 2018, a draft version of the article was made available to the Patent Law section of the EPO

4 President EPO: "Amendment to the Implementing Regulations to the EPC regarding resumption of proceedings Rule 142 EPC", Committee on Patent Law, document CA/PL 13/19 (4 November 2019)

5 Decision CAD 2/20 of the Administrative Council of the European Patent Organisation, Official Journal of the EPO 2020 A36

6 Notice from the EPO dated 29 May 2020 concerning implementation of amended Rule 142(2) EPC, Official Journal of the EPO 2020 A76

7 Cees Mulder and Joep Van kan, "On the Interruption of Proceedings before the European Patent Office Following Insolvency Proceedings and Protecting the Interests of the Public" in European IP Review 41 (2019) pp.305-312

8 Cees Mulder and Joep Van kan, "Amendment of the EPC Rule on interruption of proceedings puts an end to zombie applications" in **epi** Information 03/2020 pp.13-21

In general, Rule 142 EPC regards the missing of time periods as if they had not occurred in a similar manner as further processing and re-establishment of rights. There are also analogies between interruption of proceedings and stay of proceedings.<sup>9</sup> In the latter case, proceedings before a national court have been initiated by a person who is of the opinion that he is entitled to the grant of the European patent.<sup>10</sup> Interruption of proceedings is *not* available for the opponent or his representative.<sup>11</sup>

In principle, interruption of proceedings is applied *ex officio* by the Legal Division<sup>12</sup> and retroactively from the first day of the incapacity. In cases pending before a board of appeal, the board is responsible to deal with a request for interruption.<sup>13</sup> In addition, the professional representative of the applicant (or proprietor) can apply for interruption of proceedings if he informs the EPO about the situation of his client.<sup>14</sup> The entry of interruption of proceedings in the European Patent Registry has a declarative effect.<sup>15</sup>

Procedural aspects of interruption of proceedings are dealt with in the *Guidelines for Examination in the EPO*.<sup>16</sup> In addition, the Case Law book gives a summary of the case law of the EPO Boards of Appeal in relation to interruption of proceedings.<sup>17</sup> The situation with respect to insolvency causing interruption of proceedings is extensively discussed in an article by Neuburger in **epi** Information.<sup>18</sup>

It is noted that re-establishment of rights and interruption of proceedings are not to be understood as alternative remedies in case of a loss of rights. In principle, interruption excludes re-establishment since interruption is ordered *ex officio* and no action can be taken during interrupted proceedings. Nevertheless, re-establishment of rights may be requested as an auxiliary request if the evidence for interruption is not sufficient.<sup>19</sup> If applicable, preference should be given to the application of reestablishment of rights in which proving the impairment is less severe than for interruption of proceedings.<sup>20, 21</sup>

<sup>9</sup> Rule 14(2) and 78(1) EPC

<sup>10</sup> Art. 61 EPC

<sup>11</sup> Rule 84(2), first sentence, EPC. Also see T 516/14 of the technical boards of appeal

<sup>12</sup> Art. 20 EPC and Official Journal EPO 2013 p.600, item 1.2(b)

<sup>13</sup> See decisions T 854/12 and T 1389/18 of the technical boards of appeal. In T 54/17, the board decided that during appeal proceedings, the Legal Division has no exclusive jurisdiction to interrupt the proceedings

<sup>14</sup> See the last sentence of Rule 142(1)(a) EPC: "To the extent that the above events do not affect the authorisation of a representative appointed under Article 134, proceedings shall be interrupted only on application by such representative". Also see Rule 152(9) EPC

<sup>15</sup> Also see decision J 16/05 of the judicial board of appeal

<sup>16</sup> Guidelines for Examination in the EPO (edition March 2021) E-VII 1

<sup>17</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (9<sup>th</sup> edition; July 2019) III.D.3

<sup>18</sup> Dr. B. Neuburger, "Interruption of the proceedings due to insolvency before the EPO and UPC" in **epi** Information 04/2017

<sup>19</sup> For example, see EP 1 578 265, EP 1 945 542 and EP 1 996 074

<sup>20</sup> See decision J 7/16 of the judicial board of appeal

<sup>21</sup> Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (9<sup>th</sup> edition; 2019) III.E.6.4

In this article, the effects of amended Rule 142 EPC are discussed. In Chapter 2 it is shown that the EPO started with cleansing the piles of applications for which interruption was requested. In Chapter 3 a conclusion is offered.

## 2. Effect of amended Rule 142 EPC

### 2.1 Some statistics

The EPO weekly publishes a *European Patent Bulletin* containing the particulars the publication of which is prescribed by the European Patent Convention, the Implementing Regulations or by the President of the EPO.<sup>22</sup> The Bulletin has an online search tool (free of charge) for accessing information on the bibliographic and procedural status of European applications and patents from 1978 to the present.<sup>23</sup> For instance, a query can be set that cumulates the European patent applications and patents where interruption or stay of proceedings is contained in the file.<sup>24, 25</sup>



**Figure 1: Number of European patent applications and patents where the proceedings were declared interrupted by the European Patent Office (data retrieved on 04.08.2021)**

In Figure 1, the statistics of interruption and stay of proceedings are depicted. In the period 2010-2020, the average number per year is approximately 360 (standard deviation  $\pm 160$ ). The majority of the cases in Figure 1 relates to interruption of proceedings. The peaks in the figure are caused by one or several applicants with a portfolio of patent rights going bankrupt in a certain year.<sup>26</sup> In approximately 90% of the interruption cases, the proceedings

<sup>22</sup> See Art. 129(a) EPC

<sup>23</sup> See (accessed 01.08.2021): <https://data.epo.org/expert-services/index.html>. Accessing "EP Bulletin search" is free of charge

<sup>24</sup> The search criterion "PSSI" in EP Bulletin search retrieves patent applications and patents where stay of proceedings (Rule 14 EPC) or interruption of proceedings (Rule 142 EPC) occurred. For example, the query PSSI = 2018\* retrieves all applications/patents where a stay or interruption of proceedings occurred in 2018

<sup>25</sup> In this article, the EP Bulletin search was used to retrieve the data in the Figures. The database is continuously updated, therefore Figures 1 and 2 mention the date on which the results have been retrieved

<sup>26</sup> For instance in 2012, there is one applicant who went bankrupt, and the proceedings were declared interrupted for 343 patent applications: this explains the outlier in 2012 in Figure 1

are eventually resumed. However, in approximately 10% of the cases where interruption of the proceedings has been declared by the EPO, the proceedings are not resumed.<sup>27</sup> The latter has changed since the entry into force of amended Rule 142(2) EPC.

The statistics of resumption of proceedings are shown in Figure 2. In the period 2010-2020 (note: not including 2021), the average number of resumed cases is approximately 350 (standard deviation ≈100).

In Figure 2, the peak in 2021 clearly shows that the EPO is effecting resumption of the proceedings of its own motion in cases which have been 'dead' for three or more years and where the applicant (or proprietor) has never indicated his/her wish to resume proceedings.<sup>28</sup> The peak in 2021 can be divided into the number of resumptions by applicants (say ≈250) and due to the EPO resuming proceedings *ex officio* (say ≈700).<sup>29</sup> The EPO also uses amended Rule 142(2) EPC to formally clean the files of applications which were filed more than twenty years ago, were interrupted and never resumed.<sup>30</sup>



**Figure 2: Number of European patent applications and patents where the proceedings have been resumed by the European Patent Office (data retrieved on 04.08.2021).**

27 In the period 2010-2020, proceedings were declared interrupted in respect of 4,314 applications whereas proceedings were resumed in respect of 3,852 applications. This implies that approx. 420 applications (10%) proceedings have not (yet) been resumed

28 The amendment of Rule 142(2) EPC has had no effect on the resumption statistics in 2020. The EPO started sending out letters announcing *ex officio* resumption after the entry into force date of Rule 142(2) EPC (1 July 2020), in which letters a date for resumption is set which is more than six months after the date of the letter. The first resumption dates were set on 1 February 2021

29 Note that the statistics over 2021 is not yet complete

30 A typical example case is EP 0080536: the European patent application was filed as a first filing on 2 December 1981 and published on 8 June 1983. Following the death of the applicant, the proceedings were declared interrupted effective 13 May 1985 and never resumed. On 28 July 2020, the EPO issued a communication (registered letter) where the Legal Division pursuant Rule 142(2), second sentence, EPC informed the professional representative that proceedings will be resumed *ex officio* on 1 February 2021 (on the same day, the EPO sent a communication to the heirs of the applicant informing them about the resumption). As no response was received, the EPO in a letter dated 9 March 2021 declared that the application is deemed to be withdrawn because the renewal fee for the 4<sup>th</sup> year and the additional fee have not been paid in due time. The European Patent Bulletin mentioned the deemed withdrawal on 21 July 2021 (issue 2021/29)

## 2.2 A typical interruption case

The most common cases of interruption of proceedings are the ones where an applicant (or proprietor) runs into severe financial difficulties, often as a result of an action against his/her property.<sup>31</sup> In such a situation (e.g. bankruptcy or insolvency) the applicant is barred for a period of time from continuing the proceedings (legally incapacitated). Once the applicant is back in business, the proceedings can be resumed by informing the EPO of the identity of the person authorised to continue the proceedings.<sup>32</sup>

By way of example, European patent application EP 1 483 732 has been selected. The most relevant events are arranged chronologically in the Table (the contents of the table has been retrieved via file inspection). In this case, the proceedings were interrupted in 2010. In April 2018, the EPO issued the following communication:

*"You are invited to inform the Legal Division of the EPO if an interested party could be found to continue proceedings in this applications, and to file the relevant documents proving the authorisation of this/these party/parties in order to enable the EPO to resume proceedings. The Legal Division would also appreciate information if no interested party could be found to continue the proceedings. Please file observations within a period of two months. This period begins on notification of this letter."*

Normally, the EPO does not receive responses to this kind of letters. However, in this particular case, the representative of the applicant responded by sending a letter on 5 June 2018:

*"With reference to your letter of April 4, 2018, for the above-mentioned patent application, I can inform you that the bankruptcy of applicant, being xxx, ended in 2016."*

However under old Rule 142(2) EPC, the EPO had no power to terminate the proceedings. The Legal Division answered on 19 June 2018:

*"Regarding your letter dated 05 June 2018 received with the European Patent Office (EPO) on 11 June 2018, please be informed that according to Rule 142(1)(b) proceedings are interrupted *ex officio*. Therefore your request dated 05 June 2018 cannot be granted."*

If Rule 142 EPC had not been amended, the case (and many other similar cases) would remain interrupted until

31 Almost 90% of the interruption cases relate to bankruptcy or similar judicial proceedings regarding the applicant or patent proprietor

32 See Rule 142(2), first sentence, EPC

the end of the life of the patent application (without paying any fees). The amendment of Rule 142 EPC has put an end to these socalled “noend files” or “zombie” applications. To this end a second sentence was added to Rule 142(2) EPC (new text in red):<sup>33</sup>

When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the pro-

ceedings, it shall notify such person and, where applicable, any third party, that the proceedings will be resumed as from a specified date. *If, three years after the publication of the date of interruption in the European Patent Bulletin, the European Patent Office has not been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it may set a date on which it intends to resume the proceedings of its own motion.*

<b>EP 1 283 732 Proceedings</b>		
13.03.2002	Filing NL 1 020 161	Priority application
26.02.2003	Filing PCT/NL03/00145	International filing date
18.09.2003	WO 03/077110 A2	International publication without international search report
23.09.2004	WO 2003/077110 A3	Publication international search report
06.09.2004		Request for entry into the European phase
21.10.2004	EP 1 483 732	Invitation to file amended claims and, where required, to pay claims fee (Rules 109-110 EPC 1973)
15.02.2010	Information on bankruptcy	Letter to the EPO by the professional representative that the applicant is bankrupt as from <b>5 January 2010</b> Annexes: decision of the court + confirmation letter from the Chamber of Commerce
22.02.2010	Proceedings are declared interrupted 05 January 2010	Communication from the Legal Division pursuant as of Rule 142(1)(b) EPC
<b>05.01.2010</b>	<b>Interruption of proceedings</b>	Interruption is declared retroactively
08.03.2010	Appointment of a new representative	Communication from the EPO on amended entries concerning the representative (Rule 143(1)(h) EPC)
12.04.2018	Request to inform the EPO whether proceedings can be resumed	Brief communication from the Legal Division pursuant Rule 142(2) EPC
11.06.2018	Representative informs the EPO that the bankruptcy of the applicant ended in 2016	Letter to the EPO by the professional representative
19.06.2018	Communication from the Legal Division that the request cannot be granted because proceedings are interrupted <i>ex officio</i>	Communication concerning resumption of proceedings after interruption pursuant Rule 142(2) EPC
10.11.2020	EPO announces that the proceedings will be resumed of <b>its own motion</b> on 01 June 2021	Communication from the Legal Division pursuant to Rule 142(2) EPC
<b>01.06.2021</b>	<b>Resumption of proceedings</b>	EPO uses Rule 142(2), second sentence, EPC to set a date for resumption
15.06.2021	Invitation to pay renewal fees with additional fee (50%) for the 8 <sup>th</sup> till the 19 <sup>th</sup> year which may be validly paid until 01 December 2021	12 notices from the EPO drawing attention to Rule 51(2) EPC and RFees Art. 2(5)
02.12.2021	Application deemed to be withdrawn	The EPO will issue a Rule 112(1) EPC communication

**Table: Example of a European patent application where proceedings were interrupted because of bankruptcy of the applicant and resumed by the EPO of its own motion**

<sup>33</sup> Decision CA/D/2020 of the Administrative Council of the European Patent Organisation, Official Journal of the EPO 2020 A36. Amended Rule 142(2) EPC applies to all proceedings already interrupted on or after 1 July 2020

After the entry into force of amended Rule 142 EPC, the EPO started sending out registered letters to applicants (or proprietors) where proceedings have been interrupted more than three years as calculated from the mention of the date of interruption of proceedings in the Bulletin.

In the example case (see the Table), the EPO sent on 10 November 2020 a registered letter to the professional representative informing him that, following Rule 142(2), second sentence, EPC, the EPO will resume proceeding on 01 June 2021. In its letter, the Legal Division informs:

*"The EPO points out that, in case of an alleged succession in title concerning the European patent application/European patent in question, the above date of the resumption of proceedings may be postponed upon reasoned request and submission of relevant documentary evidence."*

This gives the applicant (or proprietor) the possibility to inform the EPO (reasoned request), e.g., that he/she is negotiating with a potential successor in title and more time is needed before proceedings can be resumed.

Apart from making reference to the time limit for the request for examination and paying the examination fee, the letter notes in relation to renewal fees:

*"Renewal fees which would have fallen due in the period between the day on which proceedings are interrupted and the day before they are resumed fall due on the day of resumption (J ../87, OJ EPO 1988, 323). For such fees, the full six-month period under Rule 51(2) EPC therefore begins to run on the day after proceedings are resumed."*

In the example case (see the Table), the applicant has no interest in continuing proceedings and did not pay any fees on or before the date of resumption.

When renewal fee(s) is (are) not paid by the due date, the EPO issues a courtesy communication to pay the renewal fee within 6 months from the due date with 50% additional fee.<sup>34</sup> In the example case, the EPO issued 12 separate letters (not sent by registered mail, which is correct and not required) for the payment of the renewal fee + 50% additional fee for the years 8-19 of the patent application. The total amount of the renewal fees to be paid, including surcharge, is € 28,770.

The 12 letters received from the EPO specify that the renewal fees with additional fee may be validly paid until 1 December 2021. If not paid, the EPO will send a loss-of-right notification to the applicant, that the application is deemed to withdrawn.<sup>35</sup> Further processing as a remedy is excluded.<sup>36</sup>

In this manner, the EPO is able to close a file in a legally and technically sound manner, even if it is not informed of the person entitled to the application or patent. The procedure under Rule 142(2), second sentence, EPC, as amended, ensures that no backlog stock is built up due to "no-end files".

34 Rule 51(2) EPC; see *Guidelines for Examination in the EPO* (edition March 2021) A-X 5.2.3

35 Rule 112(1) EPC

36 Among others, Rule 135(2) EPC excludes Rule 51(2) and 112(1) EPC from further processing

## Conclusions

Interruption of proceedings before the European Patent Office provides a safeguard for an applicant for or a proprietor of a European patent, who is temporarily unable to act in proceedings before the EPO as a result of financial or medical hardship. Interruption of proceedings is declared *ex officio* by the EPO and, normally, retroactively from the first day of the legal incapacity.

In view of the recent amendment of Rule 142 EPC, *ex officio* power is given to the EPO to resume proceedings three years after the publication of the interruption date in the European Patent Bulletin. This amendment partly restores balance between the interests of the applicant (or proprietor) and the public. The advantages, disadvantages and the risks of the amendment have been discussed by the

authors in an earlier publication.<sup>37</sup> In this publication, the authors show that with little effort, the quality and effectiveness of Rule 142 EPC could have been further improved.

Nevertheless, it can be derived from the statistical results that the EPO uses the new "own motion" power to get rid of the "zombie" applications. The resumption forced by the EPO terminates the no-end cases and reduces uncertainty of the public whether a case will stay "alive" until the end of the 20 years or will be declared deemed to withdrawn.

37 Cees Mulder and Joep Van kan, "*Amendment of the EPC Rule on interruption of proceedings puts an end to zombie applications*" in *epi Information* 03/2020 pp.13-21

# Progress on UPC Ratification in Germany

## German Federal President Signs UPCA Ratification Law after Constitutional Court's Rejection of Preliminary Injunctions in UPC Case

P. Thomsen (CH), Chair of the Litigation Committee

**D**ue to several constitutional complaints in Germany, the entry into force of the Unitary Patent ("UP") and Unified Patent Court ("UPC") system has been delayed for years. Without Germany's ratification, the UPC Agreement cannot enter into force<sup>1</sup> and the Unitary Patent Regulation cannot start to apply.<sup>2</sup> Thirteen ratifications are needed, including the three Member States in which the highest number of European patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement took place.<sup>3</sup> Germany is one of these three Member States together with France and Italy.

In a long-awaited order issued on 23 June 2021 and published on 9 July 2021, the German Federal Constitutional Court ("Bundesverfassungsgericht") rejected two applications for a preliminary injunction filed together with constitutional complaints against the German ratification law.<sup>4</sup> Thereupon, on 7 August 2021, the German

Federal President was able to sign the ratification law, which approves both the UPC Agreement and the Protocol on Provisional Application ("PPA"). The publication of this law in the Federal Law Gazette ("Bundesgesetzblatt")<sup>5</sup> on 12 August 2021 has completed the national legislative procedure. However, the instruments of ratification of the UPC Agreement and of the PPA have not yet been deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union.<sup>6</sup>

In Germany, the first law for ratification passed the Parliament in March 2017. The German Federal Constitutional Court then requested that the Federal President postpone issuance of the legislation due to a complaint regarding the constitutionality of this law. In Germany, the signature of the President and publication in the Federal Law Gazette are required for entry into force of the law.

1 See Art 89(1) UPC Agreement

2 See Art 18(2) Regulation (EU) No 1257/2012

3 See Art 89(1) UPC Agreement

4 See BVerfG, 23.06.2021 - 2 BvR 2216/20 ([https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/06/rs20210623\\_2bvr221620.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/06/rs20210623_2bvr221620.html)). For an English press release by the German Constitutional Court see: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-057.html>

5 See Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht, BGBl. II 2021 S. 850 ([https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#\\_bgbl\\_%2F%2F\\*%5B%40attr\\_id%3D%27bgbl221s0850.pdf%27%5D\\_\\_1630567547427](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl221s0850.pdf%27%5D__1630567547427))

6 As required by Art 89(1), Art 84(2) UPC Agreement and Art 3(1), Art 2(4) PPA, respectively, for the instruments to come into force



**German Federal Constitutional Court  
(Bundesverfassungsgericht)**

Nearly three years later, the Federal Constitutional Court decided on 13 February 2020<sup>7</sup> that the German ratification law was void because the complaint was admissible and well-founded to the extent that it alleged an infringement of the requirement of a qualified majority in Parliament for the ratification law under the German Constitution. The ratification law had not been adopted with the required consent of two-thirds of the members of the Bundestag (lower house of the German Parliament). The Federal Constitutional Court found the further grounds of the complaint to be inadmissible.

A new ratification law was approved by the Bundestag with the required two-thirds majority on 26 November 2020. The Bundesrat (upper house of the German Parliament) gave its approval on 18 December 2020. On the same day, two new constitutional complaints were filed with the Federal Constitutional Court, upon whose request the Federal President again postponed signing the ratification law pending the decision on the applications for a preliminary injunction. With the rejection of these applications by the German Federal Constitutional Court in June of this year, the way was clear for the German President to sign the ratification law.

The Federal Constitutional Court had dismissed the applications for a preliminary injunction because the constitutional complaints were inadmissible on the merits. This applied insofar as the complainants alleged a violation of the principle of the rule of law, of the fundamental right to effective legal protection or violations of Union law, and insofar as one of the complainants regarded Article 20 UPC Agreement as an inadmissible interference

<sup>7</sup> See BVerfG, 13.02.2020 - 2 BvR 739/17 ([https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200213\\_2bvr073917.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200213_2bvr073917.html)).

with the constitutional identity protected by Article 79(3) of the German Constitution.

The UPC Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month after the deposit by Germany of its instrument of ratification (the minimum number of 13 ratifications was already reached, even after the withdrawal of the UK). It is expected that Germany will wait to deposit their instrument of ratification of the UPC Agreement until after the preparatory phase has progressed sufficiently for the UPC to begin.<sup>8</sup>

For the preparatory phase to progress sufficiently for the UPC to begin, the PPA needs to enter into force to allow the final phase of the UPC set up, including the recruitment of judges, to be completed. The PPA shall enter into force the day after 13 Signatory States of the UPCA, including Germany, have either ratified, or informed the depositary that they have received parliamentary approval to ratify, the UPC Agreement and have expressed their consent to be bound by the PPA by depositing an instrument of ratification, acceptance or approval or a unilateral declaration.<sup>9</sup> After Germany's deposit of its instrument of ratification, consent to be bound by the Protocol still needs to be expressed by two further Signatory States for the PPA to enter into force.

An overview on the ratification process of the UPC Agreement and on the PPA, which has been compiled by the **epi** Litigation Committee, can be consulted on the **epi** website.<sup>10</sup> Updates are published on a regular basis.

<sup>8</sup> As reported on the website of the Preparatory Committee (<https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-means-unified-patent-courts-timeplan>)

<sup>9</sup> See Art 3(1) PPA

<sup>10</sup> See [https://patenteipi.org/assets/uploads/documents/epi-reports/210910\\_Overview%20on%20Ratification%20of%20the%20UPCA.pdf](https://patenteipi.org/assets/uploads/documents/epi-reports/210910_Overview%20on%20Ratification%20of%20the%20UPCA.pdf)



# Case Law

## Die Entscheidung G 1/19 der GBK des EPA oder „Quo vadis, Patentsystem 4.0?“<sup>1</sup>

Dipl.-Inform. (Univ.) H. Heiske, LL.M.<sup>2</sup>

European Patent and Trademark Attorney, Patentanwalt in Augsburg

Die Digitalisierung schreitet immer schneller voran und ist auf dem Weg, zur dominanten technologischen Basis zukünftiger Innovationen zu werden. Rasant verschiebt sich die Wertschöpfung in vielen Bereichen der Wirtschaft aus der vormaligen Welt des haptisch Greifbaren in den Bereich des Virtuellen. Teure und nur mit viel Zeitaufwand herzustellende Prototypen werden durch digitale Simulationen neuer Produkte zur Erprobung von deren Praxistauglichkeit ersetzt. Digital Twins erschaffen digitale Abbilder der realen Welt und werden von neuen digitalen Technologien in einer bis dato nicht bekannten bzw. vorstellbaren Weise analysiert. Neuronale Netze lernen anhand digitaler Daten das Verhalten ganzer Industrieanlagen oder anderer komplexer Systeme und sind anschließend in der Lage, Prognosen über deren zukünftige Entwicklung zu treffen. Dies ermöglicht eine vorausschauende Wartung, die ein Optimum zwischen maximaler Lebenszeit von Verschleißteilen und Vermeidung von Ausfällen erzielt. Dabei wird die Ver-

lässlichkeit der Vorhersagen immer wichtiger. Für all dies ist die Qualität der digitalen Simulationen der Realität von entscheidender Bedeutung.

In der Entscheidung G 1/19 befasste sich nun die Große Beschwerdekommission des EPA mit der Frage der Patentierbarkeit von computerimplementierten Simulationen. Aufgrund der vorstehend aufgezeigten Entwicklung kann diese Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf den Schutz zukünftiger Technologien im Umfeld der Digitalisierung haben.

1 Gekürzte und leicht redigierte Fassung des im VPP Rundbrief Nr. 2 / 2021, 99 ff. veröffentlichten Aufsatzes

2 Der Autor ist bei SIEMENS als Syndikuspatentanwalt und Leiter des konzernweiten Fachreferats IP & Software tätig. Vor seinem Wechsel in die Patentanwaltschaft war er viele Jahre in der Entwicklung von Software und deren Standardisierung durch ITU-T und ETSI tätig gewesen. Er wurde letztes Jahr in Nachfolge von Fritz Teufel zum Vorsitzenden des Fachreferats Urheberrecht / Software des VPP berufen. Er ist Mitglied des Ausschusses für den Schutz von Computersoftware der Patentanwaltskammer und Associate Member des Committee for Information and Communication Technologies von epi. Die hier vertretenen Ansichten sind seine eigenen.

## I. Hintergrund der G1/19

Bevor wir uns der G 1/19 zuwenden können, ist eine Befasung mit dem bisherigen Status Quo zum Schutz von digitalen Technologien unerlässlich. Viele Aspekte der G 1/19 erschließen sich erst unter Berücksichtigung der vorausgegangenen Entwicklung.

### Patentwesen ist nichts für SOFTIES

Die Digitalisierung stellt das Patentsystem vor eine große Herausforderung. Nach traditionellem Verständnis bieten Patente Schutz für – salopp gesagt – alles, was „stinkt“ (Chemie) oder „dampft“ (Maschinenbau). Dieser von Haptik geprägten Wahrnehmung von Technik entsprechen digitale Technologien oft nicht. Digitalisierung bedeutet in ihrem Kern Ersetzung von Hardware durch Software. Viele Verfahren, die früher mechanisch abliefen, werden in der digitalen Welt durch Software ersetzt, die auf einem „General Purpose Computer“ installiert ist. Das Verfahren ist vollständig in der Software verkörpert. Der Computer dient lediglich zur Ausführung der Software. Die sichtbare Hardware bleibt dabei stets gleich und die Technologien liegen nun in der unsichtbaren Software und den von ihr digital verarbeiteten Daten. So sind zum Beispiel Textverarbeitungsprogramme an die Stelle von Schreibmaschinen getreten, in Autos werden zurzeit die früheren mechanischen Tachometer und Displays durch Tablets mit darauf installierter Software ersetzt und die früheren Mobilfunktelefone sind auf einem Smartphone nur noch eine App unter vielen.

Das Patentsystem leidet seit langem darunter, dass man anfangs bei Aufkommen der Computertechnik nicht einschätzen konnte, wie Software patentrechtlich einzuordnen ist. Herausgekommen ist der bekannte Kompromiss, dass es für Software „als solche“ keinen Patentschutz geben soll. Was man darunter genau verstehen soll, wurde offen gelassen.

Dogmatisch lassen diese Worte eine Unterscheidung in nichttechnische und technische Software zu. Die Praxis hat aber einen anderen Ansatz entwickelt, der von der Erkenntnis getragen wird, dass es für das Vorliegen einer Erfindung unerheblich ist, ob sie mit klassischer Hardware oder mit Software, die auf einem Computer abläuft, realisiert wird. In der Tat sieht man einem Patentanspruch oft nicht an, wie die geschützte technische Lehre realisiert wird. Eine Umsetzung mit Software ist lediglich eine von vielen Möglichkeiten, aber nicht der Grund für die Patenterteilung. Dieser liegt im Vorliegen einer neuen und nicht naheliegenden technischen Lehre.

Für Erfindungen, die ganz oder teilweise mit Software, die von einem Computer ausgeführt wird, realisiert werden können, hat sich das aus dem Englischen stammende Akronym CII = Computer Implemented Invention etabliert. Die-

ses etwas umständlich wirkende Fachbegriff soll vor allem klarstellen, dass eine Patenterteilung nicht davon abhängt, ob eine technische oder nichttechnische Software geschützt werden soll, sondern davon, ob eine Erfindung vorliegt. In der öffentlichen Diskussion wird CII gleichwohl häufig als Synonym für den Schutz von Software verwendet und die gebotene saubere Trennung von Software und Erfindung unterlassen. Gegner von Patentschutz nutzen dies gern aus und werfen dem EPA die rechtswidrige Erteilung von sogenannten „Softwarepatenten“ vor. Sie suggerieren dabei, dass Software mit Patenten geschützt wird, obwohl dies laut dem Gesetzestext verboten sei.

Es mag dieser Diskussion geschuldet sein, dass sich das EPA vor allem im Nachgang der hitzig umkämpften und letztendlich gescheiterten CII-Richtlinie der EU besonders bemüht gesehen haben mag, auch den kleinsten Verdacht einer rechtswidrigen Patentierung von Software akribisch zu vermeiden, und heutzutage stark dazu tendiert, Software generell als Nichttechnik anzusehen.

### Die Entscheidung T 641/00 (Zwei Kennungen / COMVIK)

Als Folge dieser grundsätzlichen Einordnung von Software kann nach dem – namensgebend in der Entscheidung T 641/00 entwickelten – COMVIK Ansatz zur Prüfung von hybriden Mischgegenständen aus technischen und nicht-technischen Anteilen Schutz für CII nur ausnahmsweise dann zugestanden werden, wenn sich bei der Ausführung der (nichttechnischen) Software durch einen Computer (weitere) technische Wirkungen ergeben, die über die normalen, technischen Wechselwirkungen hinausgehen, die bei der Ausführung jeder Software durch einen Computer auftreten.

Ein großer Nachteil dieses Ansatzes liegt in der Umkehrung von Grundregel und Ausnahme. Normalerweise hat ein Anmelder ein Recht auf ein Patent (Grundregel), es sei denn (Ausnahme), das Patentamt kann zeigen, dass keine patentwürdige Erfindung vorliegt. Nach COMVIK gibt es für nichttechnische Anteile keinen Patentschutz (Grundregel), es sei denn (Ausnahme), dass deren Wechselwirkungen mit Technologien patentwürdige technische Wirkungen ergeben.

Dies hat für die Digitalisierung fast schon absurd anmutende Konsequenzen. Liegt eine Erfindung vor, ist meist egal, ob sie mit Hardware oder Software realisiert wird. Funktional sind beide Ausführungen der Erfindung identisch. Als Folge der Digitalisierung realisieren heute 1000 unterschiedliche Software-Programme, die sich alle dieselbe Hardware-Plattform teilen, was früher 1000 unterschiedliche Hardware-Produkte geleistet haben. Die immensen Vorteile von Software hinsichtlich Flexibilisierung, Ressourcenschonung usw. sind allseits bekannt und müssen hier nicht näher betrachtet werden. Wichtig ist, sich der belie-

bigen Austauschbarkeit von Software und Hardware sowie deren funktionaler Identität bewusst zu werden.

Für das EPA besteht aber zwischen Hardware und Software ein fundamentaler Unterschied. Hardware wird immer als Technik angesehen und Zurückweisungen von Hardware-Erfindungen bilden die vorstehend gezeigte Ausnahme. Software gilt jedoch als Nichttechnik und Software-Erfindungen können nur ausnahmsweise geschützt werden. Diese Unterscheidung geht soweit, dass der heutige Prüfungsansatz des EPA sogar ausdrücklich als „**Any-Hardware-Approach**“ bezeichnet wird<sup>3</sup>. Auch die in heutigen Patentansprüchen verbreitete Formulierung „computerimplementiertes Verfahren“ zielt ganz bewusst auf die Hardware („Computer“) ab, obwohl das Verfahren meist mit einer Software implementiert wird und der Computer nur als ausführendes Organ herhalten muss, das der unsichtbaren Software ihre Wirkungen in der realen Welt verleiht. In Fachkreisen spricht man bereits von einer Diskriminierung von Software im Vergleich zu Hardware.

Erklären lässt sich dies aus funktionaler Sicht nicht, denn Software und Hardware sind gleichwertige, austauschbare Surrogate. Allein die Anbindung an die Haptik, die Realität, die physisch greifbare Welt erklärt nachvollziehbar, aber deshalb nicht automatisch auch überzeugend, woraus dieser große Unterschied herröhren und sich speisen mag. Auch in den USA ist dies deutlich wahrnehmbar. Der einige Zeit fast exklusiv angewandte „machine or transformation“ Test ist auch Ausdruck eines Technikverständnisses, das auf das haptisch Greifbare fokussiert ist. Die Exklusivität mag zwischenzeitlich gefallen sein. Gleichwohl ist dieser Test immer noch der Goldstandard, wenn es um die Überwindung von Einwendungen nach 35 U.S.C. § 101 („non-statutory subject matter“) geht.

### **Technische Wirkungen von Software innerhalb von Computern**

Im Laufe der Zeit hat die radikale Forderung nach einer haptischen Wirkverbindung mit der außerhalb des Computers liegenden realen Welt im Bereich der Digitalisierung eine kleine, aber für die G 1/19 wichtige Modifikation erfahren, die der hochkomplexe Aufbau von Computern im Speziellen und die Digitaltechnik im Allgemeinen unvermeidlich gemacht haben. Für computerimplementierte Erfindungen ist mittlerweile anerkannt, dass sich technische Wirkungen einer Software auch ausschließlich innerhalb eines Computers einstellen können und weder von einem externen Input abhängen noch einen externen Output liefern. Übliche Beispiele sind Erfindungen, die dazu führen, dass Programme **schneller ablaufen** oder **weniger Speicher** benötigen. Auch geschickte Verwendungen der inneren Architektur eines Computers oder auf optimale Aus-

führung durch eine bestimmte Computerarchitektur hin getrimmte Datenstrukturen sind denkbar. Bei diesen Erfindungen tritt die haptische Wirkung innerhalb des Computers ein und erschöpft sich dabei nicht einfach bloß in den normalen Wirkungen, die bei jeder Ausführung eines Programms durch einen Computer auftreten.

### **Die Entscheidung T 1227/05 (Schaltkreissimulation I / INFINEON)**

Simulationen sind allerdings auch für dieses erweiterte Verständnis von Haptik und Realitätsbezug schwierig. Auf der Eingabeseite sind sie regelmäßig nicht über Sensoren mit der Realität verbunden, sondern verarbeiten „nur“ digitale Daten, mit denen die Realität modelliert wird, und auf der Ausgabeseite stellen sich ihre Wirkungen in der Realität oft nur indirekt ein, indem ein Mensch oder eine nachgeschaltete Maschine im Vertrauen auf eine Prognose etwas in der realen Welt macht. Besondere technische Wirkungen innerhalb von Computern sind denkbar, aber nicht das Hauptanwendungsfeld von Simulationen. Sofern Menschen mit Prognosen beglückt werden, stellt sich zudem das in der Entscheidung T 1670/07 prominent beschriebene Problem der *broken technical chain*, wonach der zwischengeschaltete Mensch die Zurechnung der von ihm verursachten technischen Wirkungen zu der Erfindung verhindere.

Die Rechtspraxis hat versucht, diese Extremform der Nichtberücksichtigung von technischen Wirkungen zu mildern. So lässt sich die vermeintliche Unbestimmtheit des Verhaltens des zwischengeschalteten Menschen überwinden, wenn das Eintreten eines bestimmten Verhaltens hinreichend plausibel erscheint. Eine andere Möglichkeit besteht darin, müßigen Plausibilitätsbetrachtungen zum Verhalten des Menschen vollständig aus dem Weg zu gehen, indem man unmittelbar auf die Ausgabe einer Software abstellt und deren Potential zur Erzielung / Ermöglichung einer technischen Wirkung bewertet.

Ein vorläufiger Abschluss dieser Entwicklung findet sich in der Entscheidung T 1227/05, wonach es bereits ausreichen soll, einen hinreichend bestimmten technischen Zweck in den Anspruch aufzunehmen. Die Erfindung war in diesem Fall eine computerimplementierte Berechnung von 1/f Rauschen unter Anwendung von mathematischen Regeln und der technische Zweck „die numerische Simulation eines Schaltkreises, der 1/f Rauscheinflüssen unterworfen ist“. Explizite Angaben, dass und von wem dieser Zweck tatsächlich bewirkt wird, waren nicht erforderlich.

### **Für Software nur zweckbeschränkter, gegenständlicher Schutz?**

So sehr man diese Entwicklung aus praktischer Sicht begrüßen konnte, so sehr irritierte doch auch immer die mit ihr einhergehende Zweckbeschränkung des Patentschutzes,

<sup>3</sup> G 1/19, Absatz 28

während solche Beschränkungen des Schutzbereichs für Hardware regelmäßig nicht erforderlich sind. Ein Hammer mit innovativer Öse benötigt keine Zweckangabe im Anspruch zur Anerkennung der Technizität. Es reicht, eine innovative technische Wirkung in der Beschreibung oder während der Sachprüfung aufzuzeigen, um Schutz für jeden beliebigen Zweck eines „Ösenhammers“ zu erhalten, dabei insbesondere auch für solche Zwecke, die sich erst zukünftig einstellen und zum Zeitpunkt der Erfindung noch nicht abzusehen gewesen waren.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Beschwerdekammern dem mit der T 1227/05 aufgezeigten Ansatz nur sehr zögerlich gefolgt sind. Die überwiegende Anzahl von späteren Patentbegehren, bei denen sich die Anmelder auf die T 1227/05 gestützt haben, wurde wegen nicht hinreichend bestimmten technischen Zwecks zurückgewiesen.

### **Die Vorlageentscheidung T 489/14 (Pedestrian Simulation / CONNOR)**

Genauso ist der Fall in der Vorlageentscheidung gelagert. Gegenstand der Anmeldung ist die Simulation der Bewegung einer Menschenmenge, die zu Fuß in einer vorgegebenen Umgebung unterwegs ist.

Mit den Hilfsanträgen wird als eine konkrete Anwendung eine Prognose beansprucht, bei der mit Hilfe der Simulation vorhergesagt werden soll, wie schnell Fußgänger aus einem Gebäude evakuiert werden können, und als weitere ein Redesign des Gebäudes, wenn der prognostizierte Zeitraum zu hoch ausfällt. Wie eingangs ausgeführt, wird für solche Anwendungen die Verlässlichkeit von Vorhersagen immer wichtiger. Ein zentraler Fokus der Forschung liegt in diesem Gebiet darauf, die Übereinstimmung von Simulation und Realität zu optimieren.

Die Erfindung liegt in einer anderen Herangehensweise, die Bewegung der Menschenmenge zu simulieren. Es wird nicht das Strömungsverhalten der gesamten Menschenmenge simuliert, sondern das Strömungsverhalten jedes einzelnen Menschen unter Berücksichtigung seiner Umgebung. In gleicher Weise könnte man die Erfindung auch auf das Strömungsverhalten von Wasser oder elektrischem Strom anwenden, indem man anstelle des Strömungsverhaltens eines Flusses das einzelner Wassertropfen oder -partikel oder anstelle des Strömungsverhaltens eines elektrischen Stroms das einzelner Elektronen simuliert. So gesehen besteht zwischen der Schaltkreissimulation der T 1227/05 und der Fußgängersimulation der T 489/14 der Vorlageentscheidung aus funktioneller Sicht kein Unterschied. Dies hatte auch die Anmelderin ins Feld geführt und die vorlegende Kammer anerkannt. Sollte man der T 1227/05 folgen, müsste man konsequenterweise auch auf den Gegenstand der Vorlageentscheidung ein Patent erteilen. Dies wollte die Vorlagekammer aber erkennbar nicht. Ihr fehlt eine Verbindung der Simulation mit der

realen Welt. Hierzu postuliert sie folgende These:

*In the Board's view, a technical effect requires, **at a minimum**<sup>4</sup>, a direct link with physical reality, such as a change in or a measurement of a physical entity.<sup>5</sup>*

Für das Verständnis der G 1/19 ist hierbei von ganz entscheidender Bedeutung, dass mit der Formulierung **at a minimum** zum Ausdruck gebracht wird, dass in diesem Link ein allgemeingültiges, **notwendiges** Kriterium gesehen wird, das jede (!) Erfindung erfüllen muss. Hier wird deutlich erkennbar, dass es bei der G 1/19 nicht nur um Simulationen geht, sondern um Grundsätzliches.

Die dem einen oder anderen bestimmt noch aus dem Schulunterricht vertraute und schon damals nicht leicht zu verdauende Unterscheidung von **notwendig** und **hinreichend** spielt bei der G 1/19 eine zentrale Rolle und läuft uns nochmals prominent in der 2. Vorlagefrage über den Weg.

*... is it a **sufficient** condition that the simulation is based, at least in part, on technical principles underlying the simulated system or process.<sup>6</sup>*

Hier wird der GBK das andere Extrem zur Entscheidung vorgelegt. Sollte die GBK in der 1. Vorlagefrage zu der Ansicht kommen, dass ein direkter Link zur realen Welt kein Kriterium ist, das jede Erfindung erfüllen muss, reicht es dann allein (!) aus, wenn technische Prinzipien des der Simulation zu Grunde liegenden Gegenstands simuliert werden? Im Kontext des Vorstehenden ergibt diese Teilfrage vor allem dann Sinn, wenn sich weder außerhalb noch innerhalb des Computers technische Wirkungen finden lassen und die Patenterteilung damit allein von der Art und Weise der Simulation abhängt.

## **II. Die Entscheidung G 1/19**

Kernpunkte der Begründung der G 1/19 sind zum einen eine Auslegung der Vorlagefragen und dort vor allem die Frage, was genau eigentlich eine **computer-implemented simulation claimed as such** sein soll bzw. sein könnte, und zum anderen eine ausführliche Befassung mit unterschiedlichsten Aspekten, die das Technikverständnis dieser GBK widerspiegeln. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden nachfolgend zentrale Teile der Entscheidung etwas genauer betrachtet. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht so sehr auf einer mikroskopisch detaillierten Analyse (hierfür finden sich in der Literatur reichlich Alternativen), sondern mehr auf dem Versuch einer eher makroskopischen Folgenabschätzung für den patentrechtlichen Schutz von digitalen Innovationen.

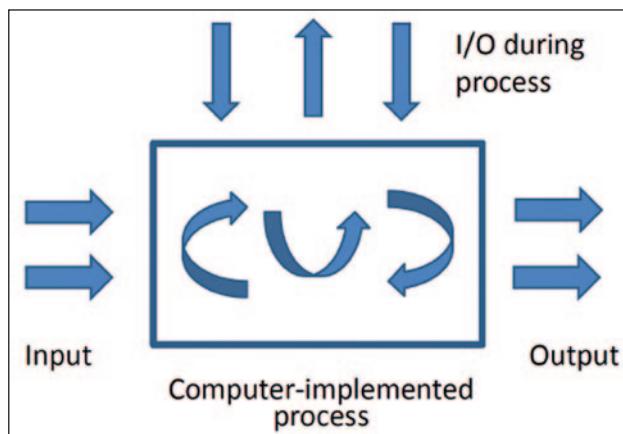
<sup>4</sup> Hervorhebungen in Zitierungen sind durchweg vom Autor hinzugefügt

<sup>5</sup> T 489/14, Absatz 11

<sup>6</sup> T 489/14, Vorlagefrage 2

## Auslegung "computer-implemented simulation claimed as such" und die Vorlagefrage 1

Es hat in der Fachwelt während der Kommentierungsphase größere Diskussionen gegeben, wie der Begriff *computer-implemented simulation claimed as such* zu verstehen sein soll. Hätte man as such wie in Artikel 52 (3) EPÜ interpretiert, wäre die Vorlagefrage zur rhetorischen Frage verkommen, denn sie hätte impliziert, dass eine *computer-implemented simulation* eine Nichterfindung im Sinne von Artikel 52 (2) EPÜ ist. Dies wäre zudem ein In-Sich-Widerspruch gewesen, weil *computer-implemented* wegen des darin enthaltenen Computers nach dem Any-Hardware-Approach als Erfindung angesehen wird. Als Alternativen haben sich zwei sinnvolle Auslegungen angeboten. Entweder man meint mit as such nur die Simulation ohne die Computerimplementierung oder man meint ein Simulationsprogramm, dessen Input / Output nicht den von der Vorlageentscheidung as a minimum eingeforderten direkten Link zur realen Welt hat. Absolut nachvollziehbar hat die GBK sich für letztere entschieden<sup>7</sup>, die Fragestellung entsprechend angepasst<sup>8</sup> und dies sehr schön in folgendes Bild gefasst<sup>9</sup>



Dieses Bild lässt unmittelbar erkennen, warum Vorlagefrage 1 bei dieser Auslegung auf beinahe schon trivial anmutende Weise zwingend zu bejahen war. Wie eingangs beschrieben und in dem Bild nochmals sehr schön plastisch nachvollziehbar dargestellt, können Computerimplementierungen auch **innerhalb von Computern** technische Wirkungen entfalten, die über die normale physikalische Wechselwirkung von Programm und Computer hinausgehen. Damit ist klar, dass nicht in jedem Fall immer as a minimum ein direkter Link zur realen Welt **außerhalb des Computers** bestehen muss.

Die vermeintliche Trivialität der Antwort darf aber nicht zu der irrgen Annahme verleiten, die GBK hätte dem von der Vorlagefrage vehement gefordert direkten Link zur realen Welt eine generelle Absage erteilt. Es wurde

<sup>7</sup> G 1/19, Absatz 52

<sup>8</sup> G 1/19, Absatz 50 f

<sup>9</sup> G 1/19, Absatz 85

lediglich verneint, dass dieser Link ein zwingend notwendiges Kriterium ist, das von jeder Erfindung erfüllt sein muss. Liegt der Link aber vor, stellt er regelmäßig sogar ein hinreichendes Kriterium für das Vorliegen einer Erfindung dar und bleibt somit weiterhin ein zentrales, wenn nicht sogar das zentrale Kriterium für das Technikverständnis des EPA.<sup>10</sup>

Zur Vorlagefrage 1 hat die GBK lediglich festgestellt, dass immer dann, wenn etwas (Technisches oder Nichttechnisches) computerimplementiert wird, allein schon wegen der Computerimplementierung die Möglichkeit von rein computerinternen technischen Wirkungen besteht.

## Der offene Technikbegriff und seine Auswirkungen auf die Vorlagefrage 2a

Der in der Vorlageentscheidung geäußerte Ruf nach einem gesetzgeberischen Eingriff für neu aufkommende Technologiefelder<sup>11</sup> wurde nicht aufgegriffen. Stattdessen wurde bestätigt, dass sich Technik einer abschließenden Definition entzieht und der Gesetzgeber deshalb den Ansatz gewählt hat, den Technikbegriff offen zu lassen, damit sich in der Rechtspraxis das Technikverständnis jederzeit an neue Entwicklungen und Änderungen der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Technik anpassen kann.<sup>12</sup> Konsequenterweise hat die GBK die Vorlagefrage 2 insoweit als unzulässig verworfen, als um Angabe eines Kriterienkatalogs nachgefragt wurde, weil es auf Grund fehlender Kenntnis der Zukunft unmöglich ist, einen Katalog zu erstellen, der keine zukünftigen Technologien vom Patentschutz ausschließt.

## Das aktuelle Technikverständnis des EPA

Die Ausführungen der GBK zu ihrem aktuellen Technikverständnis gehen gleichwohl an manchen Stellen für eine GEntscheidung erstaunlich weit ins Grundsätzliche und Prinzipielle. Ausgangspunkt ist dabei der Spannungsbogen zwischen dem in Artikel 52 (1) EPÜ verbrieften Patentschutz auf allen **Gebieten der Technik** und dem Ausschluss von Patentschutz für **gedankliche Tätigkeiten**, die nach Artikel 52 (2)+(3) EPÜ als solche nicht als Erfindung angesehen werden. Theoretisch wäre folglich all das Nichttechnik, was man im Prinzip auch gedanklich mit Unterstützung von Papier und Bleistift ausführen könnte. Schnellere Ausführung durch Maschinen ändert daran nichts. Diese akademische Theorie hält sich hartnäckig, findet sich sowohl in der gegen Ende der G 1/19 zitierten BGH-Entscheidung als Meinung der Vorinstanzen dokumentiert<sup>13</sup> als auch prominent in der Vorlageentscheidung<sup>14</sup>. Die in der realen Welt physisch

<sup>10</sup> G 1/19, Absatz 88

<sup>11</sup> T 489/14, Absatz 16

<sup>12</sup> G 1/19, Absatz 75 ff

<sup>13</sup> X ZB 11/98 (Logikverifikation), Absätze 2+17

<sup>14</sup> T 0489/14, Absatz 4

existierende Hardware (Datenverarbeitungsanlage, Computer) ist technisch, die von der Hardware ausgeführten Verfahren sind es bei von der Hardware losgelöster Betrachtung (= as such) jedoch nicht, weil sie dann im Prinzip auch gedanklich ausgeführt werden können.

Die GBK scheint diese auch schon in der G 3/08 durchscheinende<sup>15</sup> Grundeinteilung der Welt zu teilen, wonach das Technische vor allem in den physisch greifbaren Naturwissenschaften gesehen<sup>16</sup> und die intellektuelle Welt der Gedanken den nichttechnischen Geisteswissenschaften zugeordnet wird.<sup>17</sup>

### Klarstellungen zum COMVIK-Ansatz

Der COMVIK-Ansatz wird nochmals sehr ausführlich dargestellt und vollumfänglich bestätigt.<sup>18</sup>

Er wird klargestellt, dass die Überwindung der ersten Hürde des Two-Hurdle-Approachs nicht bedeutet, dass anschließend bei der Prüfung auf erforderliche Tätigkeit vorbehaltlos alle Merkmale eines Anspruchs berücksichtigt werden. Stattdessen erfolgt hier nochmals dieselbe Prüfung wie bei der ersten Hürde. Ein Unterschied besteht nur darin, dass für das Vorliegen einer Erfindung nach Artikel 52 EPÜ **ein einziges** technisches Merkmal ausreicht, während bei der Prüfung nach Artikel 56 EPÜ **alle** Merkmale auf Technizität geprüft werden. Da in der Praxis nach dem Any-Hardware-Approach allein das Merkmal „computer-implementiert“ wegen des darin enthaltenen Computers für die Überwindung der ersten Hürde ausreicht, mag dies zu der Fehlwahrnehmung geführt haben, dass die Technizitätshürde stark abgesenkt worden wäre. In Wirklichkeit wird lediglich die vollständige Prüfung aller Merkmale erst bei der Prüfung nach Artikel 56 EPÜ durchgeführt. Dabei gilt derselbe Prüfstandard für die Separierung von Technik und Nichttechnik wie bei der ersten Hürde und kommt hier erst in voller Tragweite zur Anwendung, weil nun auch die Merkmale analysiert werden, die die eigentliche digitale Innovation darstellen.<sup>19</sup>

Diese Einordnung mit den zwei rechtlichen Hürden ist dogmatisch nachvollziehbar, birgt aber die Gefahr, von einer Zweiteilung der Prüfung auszugehen. Der Autor bevorzugt es, in Schulungen die Prüfungspraxis des EPA stattdessen als **Technical-Skeleton-Approach** zu charakterisieren. Dies beruht auf der Beobachtung, dass in der Prüfungspraxis die Separierung von Technik und Nichttechnik genau einmal durchgeführt wird, und zwar gleich zu Beginn noch vor der Recherche. Dies ist schon allein deshalb notwendig, weil nur der Stand der Technik rech-

chiert wird, nicht aber der Stand der Nichttechnik. Je nach Ausgang der Separierung verzweigt nun das Verfahren in rechtlicher Sicht. Artikel 52 EPÜ kommt zur Anwendung, wenn sich kein technisches Skelett findet (Stichwort: „keine Erfindung“) oder der Schutzbereich auch Ausführungen ohne technisches Skelett umfasst<sup>20</sup> (Stichwort: kein Schutz für „Nichterfindungen“, siehe dazu ausführlicher das nächste Kapitel). Ansonsten ist das technische Skelett, inclusive aller dem Skelett nach dem COMVIK-Ansatz anhaftenden technischen Wechselwirkungen mit der Nichttechnik, **as a whole** Gegenstand von Recherche und Sachprüfung nach Artikel 54 EPÜ und vor allem Artikel 56 EPÜ.

### Keine nichttechnischen Anwendungen von Nichttechnologien im Schutzbereich

Die G 1/19 überrascht mit einer weiteren Überlegung, die erhebliche Auswirkungen auf den für digitale Innovationen erzielbaren Schutz haben könnte.

Nichttechnik wird nach dem COMVIK-Ansatz bei der Prüfung nach Artikel 56 EPÜ nur ausnahmsweise über Wechselwirkungen mit Technik berücksichtigt. Für computerimplementierte digitale Innovationen ist hierfür regelmäßig entweder ein Link zur realen Welt außerhalb des Computers oder eine technische Wirkung innerhalb des Computers erforderlich. Um dies zu erreichen, muss man üblicherweise eine technische Anwendung der digitalen Innovation in die Ansprüche einfügen, wenn die eigentliche digitale Innovation als Nichttechnik qualifiziert worden ist. Als Nebeneffekt wird dabei unweigerlich der erzielbare Schutz auf die Anwendung der digitalen Innovation beschränkt.

Die G 1/19 unterscheidet nun weiterführend zwischen technischen und nichttechnischen Anwendungen und fordert, dass die Zweckbeschränkung des Schutzbereichs auf bestimmte Anwendungen der digitalen Innovation so erfolgen muss, dass keine nichttechnischen Anwendungen im Schutzbereich verbleiben. Dogmatisch wird dies damit begründet, dass die Schutzworaussetzung im ganzen Schutzbereich vorliegen müssen.<sup>21</sup>

Die Folgen dieser Überlegungen könnten sehr weitreichend sein. Stand man bisher schon vor dem Problem, Anwendungen in den Ansprüchen so allgemein zu fassen, dass auch möglichst alle zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht absehbaren zukünftigen Anwendungen durch den Schutz erfasst werden, muss man nun eventuell zusätzlich sicherstellen, dass keine tatsächlichen oder auch nur theoretisch denkbaren oder nicht sicher ausschließbaren nichttechnischen Anwendungen in den Schutzbereich fallen.

<sup>15</sup> G 1/19, Absatz 36

<sup>16</sup> G 1/19, Absatz 28

<sup>17</sup> G 1/19, Absatz 25

<sup>18</sup> G 1/19, Absatz 30 ff

<sup>19</sup> G 1/19, Absatz 38

<sup>20</sup> T 154/04, Absatz 21

<sup>21</sup> G 1/19, Absatz 82 ff

## Potenzielle technische Wirkungen

Ein Ausweg aus dieser Situation könnte darin liegen, lediglich auf das Potential zum Erzielen einer technischen Wirkung abzustellen. Viel diskutiert wurde in diesem Zusammenhang die T 1173/97 (Computerprogrammprodukt / IBM), gemäß der ein eigenständiger, gegenständlicher Schutz allein der Software zulässig ist, die ein patentgeschütztes Verfahren implementiert. Eine Beschränkung auf eine Kombination von Software plus Computer, der diese Software ausführt, ist nicht erforderlich. Es reicht das Potential der Software, bei Ausführung durch einen Computer das patentgeschützte Verfahren zu implementieren. Die Zweckangaben aus der T 1227/05 folgen demselben Gedankengang und sind dabei vielleicht sogar noch etwas flexibler und weitreichender. Beiden ist gemein, dass sich auf diese Weise die Aufnahme von Anwendungen in den Anspruch vermeiden ließe.

Leider schiebt die GBK einer breiteren Anwendung für digitale Innovationen einen deutlichen Riegel vor, indem sie konstatiert, dass dies im Fall der T 1173/97 nur deshalb möglich ist, weil **implizit** klar ist<sup>22</sup>, dass die potentiellen technischen Wirkungen der Software **ausschließlich** durch ein Zusammenspiel der als Computerprogrammprodukt geschützten Software mit dem nicht beanspruchten Computer eintreten können.<sup>23</sup> Man kann aber aus diesem Sonderfall nicht ableiten, dass potentielle technische Wirkungen auch in anderen Konstellationen als „reale“ technische Wirkungen verstanden werden können.<sup>24</sup> Die GBK begrenzt diese Überlegung somit auf solche Fälle, in denen zumindest implizit klar ist, dass ausschließlich „reale“ technische Wirkungen eintreten. Was genau eine „reale“ technische Wirkung sein soll, wird dabei offengelassen. Es drängt sich aber im Gesamtkontext der G 1/19 auf, dass dies in den allermeisten Fällen Wirkungen in der realen Welt sein dürften. Bei Computerimplementierungen treten diese außerhalb oder innerhalb von Computern auf. Ob es noch andere Fälle gibt, kann nicht ausgeschlossen werden. Beispiele hierfür nennt die GBK aber nicht und verweist stattdessen auf die üblichen Allgemeinplätze der technischen Lösung eines technischen Problems oder des technischen Beitrags zu einer technischen Lehre, die natürlich allesamt einen Zirkelschluss bilden, wenn es um die Frage der Technizität geht.

## Umdeutung der T 1227/05

Ebenso wird auch dem mit der T 1227/05 eröffneten Ausweg über Zweckangaben dasselbe Korsett auferlegt. Während die GBK zunächst noch feststellt, dass es nicht ihre Aufgabe ist, eine rechtskräftig abgeschlossene Entscheidung nochmals zu entscheiden<sup>25</sup>, tut sie es kurz darauf

<sup>22</sup> G 1/19, Absatz 90 ff

<sup>23</sup> G 1/19, Absätze 87-92

<sup>24</sup> G 1/19, Absatz 91

<sup>25</sup> G 1/19, Absatz 128

faktisch gleichwohl, indem sie sehr deutlich nahelegt, dass sich die T 1227/05 eigentlich auch nur unter der Prämisse einer **impliziten** technischen Funktion widerspruchsfrei in das Technikverständnis der GBK einfügt.<sup>26</sup> Mit beinahe wortidentischer Argumentation wie bei den potentiellen technischen Wirkungen wird auch hier festgehalten, dass man die adäquat definierten technischen Zweckbeschränkungen der T 1227/05 nicht generalisieren kann.<sup>27</sup>

In der kommentierenden Literatur wurde sehr schnell angemerkt, dass mit der G 1/19 der Weg wieder verschlossen worden ist, der mit der T 1227/05 für digitale Innovationen vorsichtig eröffnet worden war.<sup>28</sup>

## Virtuelle / berechnete technische Wirkungen

Die Stellungnahme des Präsidenten des Amtes, und mit ihr viele weitere Stellungnahmen, zeigen eindrucksvoll, dass dem offenen Technikbegriff auch ein weiter gefasstes Technikverständnis zu Grunde gelegt werden kann, das nicht nur die starke Fixierung auf die gegenständliche Haptik der traditionellen Innovationen perpetuiert, sondern auch die Charakteristik der heutigen digitalen Innovationen, die von digitaler Verarbeitung digitaler Daten geprägt sind, aufgreift und in einen umfassenderen Technikbegriff integriert. Es drängt sich der Eindruck auf, dass im Amt, bedingt durch die kräftige Einstellung von Informatikern und möglicherweise unterstützt durch eine Stärkung des Dialogs mit den Anwendern, die allfällige Anpassung des Technikverständnisses an die digitale Welt bereits weiter fortgeschritten sein könnte.

Mit der Eingabe des Präsidenten des Amtes wird angeregt, virtuelle oder berechnete technische Wirkungen, die auf Basis von digitalen Abbildern der realen Welt (sog. „Digital Twins“) ermittelt werden, mit den korrespondierenden technischen Wirkungen aus der realen Welt gleichzusetzen. Der Sperrriegel gegen eine grenzenlose Ausdehnung des Patentschutzes würde sich dabei auf den Gegenstand der Simulation verschieben. Wird ein technisches System mit einem digitalen Twin simuliert und gibt es eine technische Wirkung in dem technischen System, dann vererbt sich die Technizität dieser Wirkung als virtuelle oder berechnete technische Wirkung auf seinen digitalen Zwilling. Als neues Gebiet der Technik entsteht zugleich das Gebiet der Simulationstechniken, deren technische Lehren darin bestehen, reale Technik bestmöglich mit Hilfe von digitalen Zwillingen nachzubilden und zu simulieren.

Die GBK ist von diesem Ansatz sichtlich nicht begeistert. Es lässt sich nach dem haptisch geprägten Technikver-

<sup>26</sup> G 1/19, Absatz 133

<sup>27</sup> G 1/19, Absatz 133

<sup>28</sup> Binne Simon, Pelly Jason; „Patentability of simulations – Decision of the Enlarged Board of Appeal for G1/19“; <https://www.boult.com/bulletins/patentability-of-simulations-decision-of-the-enlarged-board-of-appeal-for-g1-19>; 12.03.2021

ständnis häufig nicht ausschließen, dass virtuelle oder berechnete technische Wirkungen, die „nur“ als digitale Daten vorliegen, auch in nichttechnischen Anwendungen genutzt werden könnten. Auch könnte der Mensch derjenige sein, der technische Wirkungen in der realen Welt herbeiführt, was wieder die bekannten Bedenken hinsichtlich eines kognitiven Eingriffs und der daran anschließenden Unterbrechung der technischen Wirkungskette eröffnen und etwas weiter gefasst der Begrenzung des gesamten Schutzbereichs auf lediglich technische Anwendungen zuwiderlaufen könnte.<sup>29</sup> Sie lehnt es deshalb ab, diesen Ansatz aufzugreifen.<sup>30</sup>

### **Einordnung von Simulationen gemäß dem Technikverständnis des EPA**

Die GBK zeigt sich noch nicht bereit für derartige Weiterentwicklungen des offenen Technikbegriffs. Stattdessen führt sie aus, dass eine computerimplementierte Simulation im Kern aus einem (i) numerischen Modell mit (ii) Gleichungen und darauf aufsetzenden (iii) Algorithmen besteht.<sup>31</sup> Sowohl Modelle mit Gleichungen<sup>32</sup> als auch Algorithmen<sup>33</sup> sind nach dem Technikverständnis der GBK lediglich gedankliche Tätigkeiten und somit Nichttechnik.

Die GBK ist sich durchaus bewusst, dass die Erstellung von Digital Twins, mit denen die Realität möglichst passgenau simuliert werden kann, eine enorme Herausforderung darstellt und das Auffinden einer „besseren“ Simulation eine Standardaufgabe der Digitalisierung darstellt<sup>34</sup>. Sie erinnert in ihrer Bedeutung an die klassische Standardaufgabe des Maschinenbaus, sparsamere Motoren zu finden. Gleichwohl verweigert sie der digitalen Problemstellung die Anerkennung als eigenständige technische Aufgabe<sup>35</sup> und verschiebt sie, der Logik des COMVIK Ansatzes und ihres Technikverständnisses konsequent folgend, stattdessen als vorbekanntes einzuhaltendes nichttechnisches Kriterium<sup>36</sup> in die objektive technische Aufgabe des Problem-Solution-Approaches.

Man hat es sich mittlerweile abgewöhnt anzumerken, dass dieser Ansatz ein rückschauendes Element enthält, das sich mit dem fundamentalen Grundprinzip des Verbots jeglicher rückschauenden Betrachtung mehr als nur bisschen reibt. Angesichts des Ausmaßes, in dem hier eine zum Prioritätszeitpunkt unbekannte Innovation durch Fiktion in vorbekanntes Wissen umgewandelt wird, fragt man sich, ob diese Diskussion zum Schutz der Digitalisierung nicht wieder aufgegriffen werden sollte, ja vielleicht sogar muss.

29 RG 1/19, Absatz 97 ff

30 G 1/19, Absatz 128

31 G 1/19, Absatz 104

32 G 1/19, Absatz 106

33 G 1/19, Absatz 112

34 G 1/19, Absatz 118

35 G 1/19, Absatz 111

36 G 1/19, Absatz 110

### **Technische Wirkungen von (computerimplementierten) Simulationen**

Nach dieser äußerst weitreichenden und fundamentalen Einordnung von Simulationen verwundert es nicht, dass die GBK sehr deutlich davon ausgeht, dass – Ausnahmen in seltenen Sonderfällen vorsichtshalber nicht kategorisch ausgeschlossen – Simulationen regelmäßig keine technischen Wirkungen haben werden.<sup>37</sup>

Für computerimplementierte Simulationen ergeben sich als Folge eigentlich nur die technischen Wirkungen, die allen Computerimplementierungen unabhängig von den durch sie realisierten Gegenständen zu eigen sind, also vor allem die beiden Klassiker Ressourcenschonung („braucht weniger Speicher“) und Performancesteigerung („läuft schneller“), die zunehmend wie digitale Zwillinge der beiden traditionellen Klassiker Maschinenbau („dampft“) und Chemie („stinkt“) wirken.<sup>38</sup>

Es wird nicht ausgeschlossen, dass die (nichttechnischen) Simulationen sogar im Zusammenspiel mit den (technischen) Computerimplementierungen technische Wirkungen entfalten könnten. Diese dürften aber sowohl für die Simulationsmodelle<sup>39</sup> als auch die Simulationsalgorithmen<sup>40</sup> in den allermeisten Fällen auf die typischen Wirkungen innerhalb des Computers beschränkt sein.

Als man fast schon verleitet ist, die Suche nach möglichen Ansatzpunkten einzustellen, wie man auch die Qualität der Simulation geschützt bekommen könnte, überrascht die GBK mit der Überlegung, dass die Genauigkeit der Simulation – wenn schon selbst keine technische Wirkung – vielleicht wenigstens ein Faktor sein könnte, der einen Einfluss auf eine technische Wirkung haben könnte. Diese Überlegung findet sich etwas versteckt in der negativen Schlussfolgerung, dass eine behauptete Verbesserung einer computerimplementierten Simulation auch daran scheitern könnte, dass die Simulation nicht genau genug ist und deshalb die angestrebte technische Wirkung nicht eintritt.<sup>41</sup> Die Ursache für das Scheitern liegt also nicht in der (technischen) Computerimplementierung, sondern in der schlechten Qualität der (nichttechnischen) Simulation. Der Umkehrschluss scheint möglich, dass eine gute Qualität der Simulation zumindest dann einen für die Prüfung nach Artikel 56 EPÜ relevanten Einfluss haben könnte, wenn sich eine behauptete technische Verbesserung auf Grund einer verbesserten Qualität einer Simulation einstellt. Immerhin wäre es eine positive Aussicht und die lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

37 G 1/19, Absatz 115

38 G 1/19, Absatz 115

39 G 1/19, Absatz 110

40 G 1/19, Absatz 112 ff

41 G 1/19, Absatz 111

### III. Resümee für Simulationen

Die Begründung der G 1/19 ist zunächst vor allem für die Frage der Patentierung von Simulationen eine Enttäuschung. Besonders schlecht sieht es für die auf Digitalen Twins basierenden Simulationen und Vorhersagesysteme aus, deren Prognosen Menschen zur Steuerung ihres Verhaltens zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt leider auch dann, wenn das Vertrauen der Menschen in die Prognose von ihrer Qualität abhängt und Menschen umso bereitwilliger wertvolle Ressourcen durch Unterlassung von Tätigkeiten mit negativer Prognose einsparen, je besser die Prognose mit der Realität übereinstimmt.<sup>42</sup> Hier droht ein ganzer Industriezweig vom Schutz ausgenommen zu werden. Schutz dürfte auf diesem Gebiet der Digitalisierung nach dem Technikverständnis der GBK regelmäßig nur dann möglich sein, wenn technische Systeme automatisch auf Prognosen reagieren.

Das Technikverständnis der im Zug der Industrie 4.0 mit der Digitalisierung befassten Industrie unterscheidet sich teils erheblich von dem stark von der klassischen Haptik geprägten Technikverständnis, das in der G 1/19 durchscheint. Für die Industrie wird die Verlässlichkeit von Vorhersagen auf Basis von Simulationen immer wichtiger. Ein starker Fokus der Forschung liegt in diesem Gebiet darauf, die Übereinstimmung von Simulation und Realität zu optimieren. Fortschritte auf diesem Gebiet ordnet die G 1/19 aber grundsätzlich als Nichttechnik ein. Für computerimplementierte Simulationen kann sich Patentschutz deshalb nur aus der Computerimplementierung ergeben, nicht aber aus der Art und Weise der Simulation. Nicht ausgeschlossen wird, dass sich aus dem Wechselspiel von Simulation und Computerimplementierung im Einzelfall (weitere) technische Wirkungen ergeben mögen, die über die normale Wechselwirkung von Programm und Computer hinausgehen. Die G 1/19 lässt aber durchblicken, dass dies auf seltene Ausnahmefälle beschränkt sein dürfte.

Der mit der T 1227/05 eröffnete Weg, über hinreichend bestimmte technische Zweckangaben zu einem zukunfts-festen Schutz von Simulationen zu gelangen, wird in Richtung von zumindest implizit beanspruchten technischen Wirkungen uminterpretiert, die zudem über den gesamten Schutzbereich eintreten müssen, was in der Praxis oft nur schwer darzulegen sein könnte.

### IV. Quo vadis, Patentsystem 4.0?

Die viel weitreichendere Bedeutung der G 1/19, die man wegen ihrer vermeintlichen Beschränkung auf Simulationen vielleicht gar nicht erwarten würde, könnte allerdings darin liegen, dass viele ihrer reichlichen Ausführungen zum COMVIK-Ansatz für alle Innovationen gelten könnten, die

digital mit Software realisiert werden.<sup>43</sup> Dies könnte sehr weit reichen und neben Simulationen viele Innovationen betreffen, die vorwiegend digital mit Software realisiert werden wie zum Beispiel Neuronale Netze<sup>44</sup>, besagte Vorhersagen<sup>45</sup> oder – noch weitergehender – jegliche Art von computer-implementierten Verfahren<sup>46</sup> und sogar alle Aspekte eines Anmeldegegenstands, die das EPA Stand heute als Nichttechnik qualifiziert.

Die Überlegungen der GBK mögen dogmatisch wohl begründet sein und das Technikverständnis der GBK, das den Ausgangspunkt der Dogmatik bildet, konsequent umsetzen. Es irritiert jedoch zutiefst, dass mit Vorliegen einer technischen Anwendung einer digitalen Innovation der Patentschutz meist nicht von der beanspruchten technischen Anwendung, sondern von Neuheit und Nichtnäheliegen der digitalen Innovation getragen wird, die für sich genommen als Nichttechnik qualifiziert worden ist. Die Anwendung dient erkennbar nur dazu, eine technische Wirkverbindung der digitalen Innovation mit der realen Welt außerhalb oder innerhalb des Computers herzustellen.

Es verstärkt sich der ungute Eindruck, dass bei digitalen Innovationen der Fokus der Prüfung immer weiter von der eigentlichen digitalen Innovation weg wandert und sich zunehmend auf eher formale Nebenkriegsschauplätze verlagert. Manche unken schon, dass sich die Qualität der patentanwaltlichen Arbeit bald mehr daran bemessen könnte, wie man einzelne technische Anwendungen in die Ansprüche aufnimmt<sup>47</sup>, ohne dabei alternative zukünftige technischen Anwendungen der eigentlichen Innovation auszuschließen, und weniger daran, wie gut die digitale Innovation erfasst wird, die eigentlich die Erfindung trägt. Wohin dabei die Überlegung führen wird, dass der beanspruchte Schutz so gefasst sein muss, dass keine nicht-technischen Anwendungen in den Schutzbereich fallen, wird die Zukunft zeigen müssen. Da eine allgemein gehaltene Beschränkung des Schutzbereichs auf technische Wirkungen abgelehnt wird, könnte es für einen erfolgreichen Patentschutz, der über die gesamte Laufzeit des Patents seine Wirkung bewahrt, entscheidend werden, zukünftige Anwendungen möglichst umfassend und treffgenau vorherzusagen und zu beanspruchen. Wohl dem, der hierfür ein Programm sein Eigen nennen darf, das auf Basis einer Simulation der zukünftigen technischen Entwicklung gute Vorhersagen und Prognosen über bis dato unbekannte zukünftige Anwendungen erstellt. Auch der Blick in eine gut funktionierende Glaskugel könnte an Bedeutung gewinnen. All dies führt zu deutlich spürbaren Zusatzkosten in der Verfahrensführung und verursacht starke Unsicherheiten beim erreichbaren Schutz.

<sup>43</sup> G 1/19, Absatz 62

<sup>44</sup> Richtlinien für die Prüfung, G-II, 3.3.1.

<sup>45</sup> G 1/19, Absatz 117

<sup>46</sup> G 1/19, Absatz 112

<sup>47</sup> So auch thematisiert in G 1/19, Absatz 42

42 G 1/19, Absatz 123

Welche Bedeutung dem Patentsystem im Zeitalter der Digitalisierung zukommen wird, lässt sich aus heutiger Sicht nicht abschließend beurteilen. Das der G 1/19 zu Grunde liegende Technikverständnis bereitet große Schwierigkeiten, für Innovationen im Bereich der Digitalisierung adäquaten Schutz zu erlangen, der dem von Hardware entspricht. Schon heute ist in Fachkreisen anerkannt, dass für patentrechtlichen Schutz von digitalen Innovationen erheblich mehr Aufwand betrieben werden muss. Stark erhöht ist auch das Risiko, trotz großen Aufwands am Ende mit leeren Händen dazustehen. Der amtsseitig stark erhöhte Leistungsdruck steigert (möglicherweise ungewollt) den Anreiz für Patentprüfer, zeitaufwändigen Prüfungen von sperrigen digitalen Innovationen durch formale Qualifikation zentraler Merkmale als Nichttechnik aus dem Weg zu gehen, was den negativen Trend verstärkt. Anmelderseitig sind Vorboten erkennbar, die Investitionen in patentrechtlichen Schutz von digitalen Innovationen zurückzufahren. Es ist ohnehin schon fraglich, wie gut man patentrechtlichen Schutz von digitalen Innovationen überhaupt durchsetzen kann. Mit Software Forensics durch Re-Engineering und De-Compilierung hat man noch wenig Erfahrung, ahnt aber schon, dass sie technisch und wegen der territorialen Flüchtigkeit von Software im Zugriff auf die erforderlichen Beweismittel auch rechtlich zeitaufwändig und teuer werden könnte. Wenn dann auch noch die Schutzerlangung deutlich teurer und der erreichbare Schutz kleiner werden, droht ein reichlich toxisches Gemisch zu entstehen. Es ist gut möglich, dass sich im Zusammenspiel der einzelnen Faktoren der aufkeimende negative Trend noch weiter verstärken könnte. Sollte sich dieser verfesti-

gen, könnte eine Trendwende schwer bis unmöglich werden. In der digitalen Welt läuft alles sehr viel schneller ab. Das aus der Vergangenheit tradierte Abwarten und vorsichtige Herantasten an neue Entwicklungen könnte sich hier als Bumerang erweisen.

Vielelleicht mag eine der wichtigsten Feststellungen der G 1/19 darin liegen, dass der Technikbegriff zwingend offenbleiben muss und sich kontinuierlich der technischen Entwicklung anzupassen hat. Es ist eine fast schon zwangsläufige Konsequenz, dass deshalb auch die Ausführungen der G 1/19 zum aktuellen Technikverständnis des EPA nur eine Momentaufnahme darstellen können, mehr aber auch nicht, denn andernfalls würde die G 1/19 am Ende doch noch einen Kriterienkatalog für die Bewertung von Technik bilden, was im Widerspruch zu ihren eigenen Ausführungen zur Vorlagefrage 2a stünde, dass dies grundsätzlich unzulässig, weil unmöglich ist. Hier mag helfen, dass formal gesehen nur der Beschluss der G 1/19 in Rechtskraft erstarkt, nicht aber deren Begründung. Sie wird zwar prägend sein für die nahe Zukunft und nicht nur den Simulationen das Leben schwer machen. Die Tür für die weitere Anpassung des offenen Technikbegriff steht aber immer offen und es liegt an uns, die Zukunft zu gestalten.<sup>48</sup> Die Eingabe des Präsidenten des EPA stimmt hoffnungsvoll. Sie könnte ein Indiz dafür sein, dass am EPA gerade ein Wandlungsprozess hin zu einem Technologieverständnis am Laufen ist, das zukünftig deutlich digitaler geprägt sein könnte.

48 So auch G 1/19, Absatz 65

Nächster Redaktionsschluss für epi Information	Next deadline for epi Information	Prochaine date limite pour epi Information
<p>Bitte senden Sie Ihre Beiträge zur Veröffentlichung in der nächsten Ausgabe der <b>epi</b> Information an den Redaktionsausschuss. Alle Artikel oder Anfragen schicken Sie bitte an folgende Email Adresse  <b>editorialcommittee@patentepi.org</b>  bis spätestens <b>15. November 2021</b>.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in unseren „Guidelines for Authors“ auf der <b>epi</b> Webseite:  <a href="https://patentepi.org/r/guidelines-epi-info">https://patentepi.org/r/guidelines-epi-info</a></p>	<p>The Editorial Committee invites contributions for publication in the next issue of <b>epi</b> Information. Documents for publication or any enquiry should be sent by eMail to (<a href="mailto:editorialcommittee@patentepi.org">editorialcommittee@patentepi.org</a>) no later than  <b>15 November 2021</b>.</p> <p>Further information can be found in our “Guidelines for Authors” here:  <a href="https://patentepi.org/r/guidelines-epi-info">https://patentepi.org/r/guidelines-epi-info</a></p>	<p>La Commission de Rédaction vous invite à lui faire parvenir vos contributions pour publication dans le prochain numéro d'<b>epi</b> Information. Les documents pour publication ou toute demande d'information doivent être envoyés par courriel (<a href="mailto:editorialcommittee@patentepi.org">editorialcommittee@patentepi.org</a>) au plus tard le <b>15 novembre 2021</b>.</p> <p>De plus amples informations sont disponibles dans nos « Directives pour les auteurs » à l'adresse :  <a href="https://patentepi.org/r/guidelines-epi-info">https://patentepi.org/r/guidelines-epi-info</a></p>



# Education

## Report on the conference on modernising the EQE to better test “fitness-to-practise”

J. Gwilt (GB), E. Blanche (BE), G. Murnane (GB)

Moving to a digital testing environment means adapting the EQE but also presents an opportunity to review whether the EQE properly tests the skills and knowledge required by today's European patent attorney. As previously reported in **epi** Information, a discussion paper presenting a possible option for an updated EQE which better tests whether a candidate is ready to practise as an EPA has been prepared. Following discussion of the paper at Council in May 2021, a video conference was held on 21 June 2021 to explore the options presented in the paper and more generally to discuss how the EQE can be modernised.

In this article for **epi** Information we report on some of the discussions from the conference which covered four topics:

- Exploring the motivations for changing the EQE
- Defining the essential skills and knowledge of an EPA
- Modernising the structure and timeline of the examination
- Exploring the impact of changing the EQE on national examination and other national considerations

Each topic was introduced with a brief presentation and the discussion was then opened to all participants in the conference. The presentations, together with the discussion paper, are available in the section entitled “e:EQE discussion paper” on the **epi** learning website.

An email was sent to all **epi** members (approximately 12,000) inviting them to attend the conference. Addi-

tionally other non-**epi** members such as those involved in training EPAs, and those with an interest in maintaining EPA training standards, including the EPO, were invited by email. There were 127 registrants and over 100 attendees.

## Exploring the motivations for changing the EQE

Xavier Seuba, Director, Patent Academy and EQE, EPO presented a summary of the context and feedback from the candidates on the digitalisation of the EQEs. Some of the headline statistics included:

- 2021 saw 3800 candidates, including 2000 candidates from the cancelled 2020 EQE.
- 97% of the candidates welcomed the possibility to sit a digital EQE, but 77% had no experience of online exams, which meant added stress for many.
- February mock exams were sat by an average of 87% of the candidates.

Xavier reported that feedback from candidates was generally positive and that time pressure was not worse than in previous in-person EQEs. Candidates also identified the following advantages:

- The comfort of being at one's own office or home
- Typing on a keyboard
- Avoiding travel and saving time.

Candidates suggested possible improvements:

- The possibility to divide the screen
- Improving the text editor
- Improved navigation through documents and comparing documents
- Improving the search function in documents

There was also a presentation from Petra Pecharová, who has been an EQE bench marker on several occasions including in 2021. Her comments included:

- There should be no going back to a paper based EQE. It was good to have a typed exam, with the ability to copy and paste, and to have legal texts in electronic form, all of which more closely reflects daily practice.
- There should be no going back to exam centres. There was real cost saving and the hassle of carrying many books was avoided.
- However sitting an exam is still not like real attorney work because you cannot "get up and go get coffee". We need to make papers shorter to test the same thing, so that continuous screen time is limited.

Comments from the subsequent discussion included the following:

- The EPO realized after the 2021 e:EQE that it was an opportunity to modernize the exam, as it had remained unchanged for more than 20 years.
- There are plans to carry out further surveys, through the **epi** and other channels.
- The pandemic has only accelerated the move to digital examination – it would have happened anyway, but perhaps more slowly.
- There appear to have been few complaints about the time spent sitting behind the computer, but in some exams the candidates had flexibility on breaks, at the cost of lower security.
- The IT risk lies mainly with the candidate (PC problems, internet problems, working in an unusual software environment).
- We need to find better solutions for breaks (particularly to relax eyes from the screen).
- Is there scope to mix handwriting and typing? Could we have a digital option in a multi-candidate exam centre, with each candidate bringing their own materials?
- It is important that the EQE keeps its high quality, to provide fit-to-practise patent attorneys who can serve the public safely, with all the necessary insights and experience that requires.

## Defining the essential skills and knowledge of an EPA

Tiem Reijns and Pia Stahr, both members of the EPO-**epi** joint working group on the digitalisation of the EQE gave a presentation to introduce this topic. They began with a discussion of what "fit to practise" means. For example, should it include advising a client before the EPO, before WIPO, before national IPOs? Should it include being capable of advising the client on IP strategy or litigation?

They also noted that the current EQE is limited to the mainstream activities defined in 1979 – drafting, amendment, opposition and complex legal advice. This still works but there could be room for improvement.

They discussed the concepts of the practical track and the legal track which are introduced in the discussion paper and highlighted some of the skills and knowledge which could be tested. These included topics such as preparing grounds of appeal and other amendments which are not currently tested.

Comments from the subsequent discussion included the following:

- Litigation is not the same everywhere in Europe, so it would be difficult to have litigation aspects in the EQE. If too many new aspects are added, it would overlap with national law.
- The current system has a single EQE exam very early in the professional life of the EPA. This limits the number of aspects being tested. Could further tests or continued professional development (CPD) requirements be provided afterwards, to show the EPA has maintained (or improved) their skills after some years?
- It was generally agreed that the four papers A, B, C and D, define the skills to be tested well.

## Modernising the structure and timeline of the examination

Tiem Reijns and Petra Pecharová together with Cees Mulder, Chair of the PEC Digitalisation Support Group, gave a presentation to introduce this topic. The presentation outlined the constraints of the “old style” examination and the constraints of “online testing”. One of the main constraints of working in an electronic way is the need for short modules. It is generally accepted that after 1.5 to 2 hours of screen time, one cannot read effectively anymore. We should respect health and safety norms. Supervision brings its own pressures, but flexible breaks should be limited, to limit cheating. For this reason we should aim for 2-hour sessions with no breaks.

The presentation also introduced some of the opportunities from changing to online testing including making use of automatic marking, use of AI, progressive testing, testing related subjects in different ways and spreading the exam over multiple days.

The timeline suggested in the discussion paper was also shown. The overall aim of carrying out in depth testing at the same level as today was stressed. It was noted that some parts could be tested earlier than others. It was acknowledged that it is difficult to make a current paper A, B or C fit into a short modular exam, so we should move to a concept-based exam. Examples of concepts are inventive step, which features in papers A, B and C, and priority, which features in papers C and D.

Comments from the subsequent discussion included the following:

- It is difficult to test complex issues in less than 4 hours
- Some were in favour of having a syllabus from day 1 up to the final exam, to fully utilise the three-year training period. This does not have to be through many exams, which introduce burdens for the people preparing the exams and for the employers, as this also means freeing more time for the trainee.

- A conceptual way of testing requires a different mind-set of testing. Multiple choice could be suitable if set up in the right way.
- If you limit exams to 1.5 hours duration, it is impossible to examine a complex task like drafting claims or drafting a notice of opposition. This may automatically reduce the quality of the candidates.
- The major difficulty is that nobody has an impression of what a conceptual test would or could look like
- Multiple choice type questions as in the pre-EQE should not be part of the EQE
- Digital examination in a physical test centre could help invigilation and allow breaks for the eyes.
- The test material should not be cut into pieces, because, for example, novelty and inventive step go together. Spreading testing over the years disadvantages the candidate. We should look at different ways to structure the papers. In paper B or C, after one claim, you can already have a good idea of what the candidate is worth.
- An important part of our job is that a client may give you lots of information, and you as an EPA need to identify the important information. It is not possible to test this skill in a short module.

## Exploring the impact of changing the EQE on national examination and other national considerations

Julia Gwilt, chair of PEC, gave a presentation highlighting the national considerations which are relevant when considering changes to the EQE.

She noted that there are 11799 EPAs, 40% in DE, 20% in UK and 10% in FR, and where a candidate is based impacts their training and access to EP work. This is reflected in the number of candidates from each member state. The presentation also included information on the pass rates based on residency, with the candidates based in GB having the highest pass rates. There was also information on which member states do not have a national exam, e.g., Greece, Luxembourg, Iceland and Monaco. It was also noted that some countries replace some of the national exams by EQE papers, e.g., Switzerland.

The subsequent discussion was relatively brief but it was particularly noted that the German national examination is completely different from the EQE.

## Summary

Tiem Reijns thanked all the attendees for their input and presented a wrap-up of the comments from the attendees. He noted:

There is general agreement that the current EQE is a good exam.

- There are concerns about
  - The level (complexity) of a future exam
  - The burden on the candidates
  - Modules versus full A/B/C papers
- The majority accept that a digital exam is the way forward in the future, though nothing is carved in stone. Whether we use exam halls or allow sitting the exam from home or office, there is still a need for breaks.
- Digital examination requires a different kind of preparation. We need to look at simplifying and automating the marking.
- We need to look at the relationship with and effect on national examinations, particularly where the EQE is a partial or full replacement of national examination.
- We need a discussion on limiting the re-sitting or increasing the costs of re-sitting. However we should recognise that this could give an advantage to the high filing countries who have more experience in filing.

The next steps:

Those involved in developing the EQE will continue to work with **epi** members to build an exam for the future.

- It is important that we maintain the same level of quality.
- The current working group is looking into conceptualizing the current exams.
- All options are being considered and nothing has been agreed yet.
- Updates on the status of the project will be given to **epi** members on a regular basis, and the modernization of the EQE will be discussed at the next **epi** Council Meeting.

## Preparation for the 2022 EQE on the epi-learning platform

To support EQE candidates and **epi** Students on their way to the European Qualifying Examination, the **epi** currently offers a number of training courses:

- **epi** Students' forum
- DI Advanced Questions
- EQE Online Workshops
- **epi** Tutorials

In view of the current pandemic situation, these take place 100% online – and are handled via the [epi-learning.org](https://epi-learning.org) platform. Furthermore, **epi** Students

- have exclusive access to a training video on patent claims
- can enrol for webinars (and access recordings thereof) offered to **epi** members (such as Case Law Online).

### **epi** Students' forum

In this forum, **epi** Students have the opportunity to ask questions and to discuss topics related to the European Qualifying Examination (EQE) at any time. Posting questions and answers in the forum is, by default, anonymous. **epi** Students are automatically enrolled and access to the forum is free of charge.

### DI Advanced Questions

A set of 57 advanced legal questions has been prepared to help candidates preparing for Part I of the 2022 EQE Paper D. The questions relate to various topics of the EPC and the PCT.

Every Monday, for 19 weeks starting on 11 October 2021, three new questions will be posted on the platform. One week later, 'model answers' will be published, where necessary with comments. In addition, there will be monthly webinars where a tutor (Cees Mulder) will explain the difficulties in the questions from the preceding weeks and answer questions from participants. **epi** Students must register for this training but no fee is involved.

### EQE Online Workshops

The EQE Online Workshops are for EQE candidates who have passed the Pre-Examination and are now preparing for the main EQE. Each online workshop comprises between 6 to 8 short online sessions in which participants will work in small groups on real examples of practical and strategic aspects of the examination paper in question. Workshops will take place from October 2021 to January 2022 and can be booked per paper.

## epi Tutorials

The most individually tailored training offering is **epi** Tutorials. Candidates can privately write answer scripts for one or more of the past EQE papers (pre- or main examination). Experienced **epi** Tutors will then review the answer scripts and provide personal feedback via videoconference or e-mail.

Due dates and feedback sessions are individually organised between the tutee and tutor. The tutorial fee (400 EUR per paper) covers a maximum of two different years. **epi** Students enjoy a 50% discount.

Training offer	Start	Fee
<b>epi</b> Students' forum*	Any time	--
DI Advanced Questions*	5 Oct 2021	--
EQE Online Workshops – Paper A	4 Oct 2021	540 (450*) EUR
EQE Online Workshops – Paper B	25 Oct 2021	540 (450*) EUR
EQE Online Workshops – Paper C	6 Dec 2021	540 (450*) EUR
EQE Online Workshops – Paper D	15 Nov 2021	540 (450*) EUR
<b>epi</b> Tutorials	Any time	400 (200*) EUR/paper
Training video "Patent Claims"*	Any time	--
<b>epi</b> webinars*	See <b>epi</b> event calendar	

\* exclusively for **epi** Students

Exclusive training offers are just some of the benefits<sup>1</sup> for **epi** Student members. Candidates for **epi** student membership may apply, at any stage of their training, to the **epi** Secretariat ([epi.student@patenteipi.org](mailto:epi.student@patenteipi.org)), simply by filling in the online application form<sup>2</sup>, providing the necessary documents and paying the fee.

1 <https://patenteipi.org/en/epi-students/benefits-for-epi-students>

2 <https://patenteipi.org/en/epi/form/47/registration>

# Results of the 2021 European Qualifying Examination

Statistics on the results of the 2021 EQE

Number of candidates per country and passes pursuant to Article 14 (1) of the Regulation on the European qualifying examination (REE)

Place of residence	Total number of candidates	Pass
AL	0	0
AT	37	19
BE	46	22
BG	4	1
CH	73	21
CY	1	0
CZ	16	6
DE	1059	422
DK	60	17
EE	3	1
ES	80	16
FI	49	14
FR	275	119
GB	441	280
GR	8	2
HR	1	0
HU	12	2
IE	12	2
IS	0	0
IT	140	37
LI	3	3

Information source: <https://www.epo.org/learning-events/eqe/statistics.html>

Candidates are free to choose which paper(s) they wish to sit. Candidates who have only sat a sub-set of papers cannot fulfill the conditions of Article 14(1) REE (ie have obtained the minimum grades for all four papers) and thus cannot be included in this table.

Place of residence	Total number of candidates	Pass
LT	2	1
LU	5	0
LV	5	0
MC	0	0
MK	0	0
MT	0	0
NL	216	71
NO	27	6
PL	48	4
PT	13	0
RO	5	0
RS	0	0
SE	69	23
SI	0	0
SK	1	0
SM	0	0
TR	67	4
IL	1	
US	1	
<b>Grand Total :</b>		<b>2780</b>
		<b>1093</b>

*Example: A candidate has only sat papers A and B and passed both papers. Nonetheless the conditions of Article 14(1) REE are not yet fulfilled and this candidate is not included in this table.*

This table includes all candidates who fulfill the conditions of Article 14(1) REE.

# List of Professional Representatives

by their place of business or employment in the Contracting states  
and their entry according to A134(2) (EQE) or A134(3) (Grandfathers)  
as at 09.09.2021

Contr. State	Number Total	% of Total Repr.
AL	12	0,09%
AT	168	1,32%
BE	267	2,10%
BG	49	0,39%
CH	585	4,61%
CY	10	0,08%
CZ	77	0,61%
DE	4813	37,89%
DK	276	2,17%
EE	21	0,17%
ES	232	1,83%
FI	184	1,45%
FR	1184	9,32%
GB	2383	18,76%
GR	23	0,18%
HR	26	0,20%
HU	67	0,53%
IE	77	0,61%
IS	19	0,15%
IT	515	4,05%

Contr. State	Number Total	% of Total Repr.
LI	22	0,17%
LT	23	0,18%
LU	24	0,19%
LV	15	0,12%
MC	7	0,06%
MK	21	0,17%
MT	4	0,03%
NL	529	4,16%
NO	97	0,76%
PL	249	1,96%
PT	39	0,31%
RO	44	0,35%
RS	42	0,33%
SE	440	3,46%
SI	30	0,24%
SK	29	0,23%
SM	18	0,14%
TR	82	0,65%
<b>Total :</b>	<b>12703</b>	<b>100,00%</b>



# Committee Reports

## Report of the Online Communications Committee

J. Gray (GB), Chair

OCC members met on 29 June 2021. The next main meeting with the EPO is scheduled end October or early November 2021. In the meantime, OCC members and associates are involved in ongoing discussions and trials with the EPO on a variety of topics, including:

- Online Filing 2.0 (and closure of CMS)
- DOCX filing including issues of standardisation and compatibility, security, guidelines and templates etc..
- Testing "New User Area" prototype and forthcoming pilot
- the EPO working group on a new "Front Office" for National patent filings
- Revision of PCT rules about the authentic text, and circumstances in which it may be corrected.

Some members of OCC participated in meetings of SACEPO and its working groups, which nowadays include representatives from the US and Asia.

We also contributed to the design of the EPO consultation on the use of videoconferencing for oral proceedings, which has been trialled in the pandemic.



John Gray

Members with particular concerns about the online systems, particularly problems that cannot be resolved through the support services of the EPO itself, are welcome to contact the committee by email at [occ@patentepi.org](mailto:occ@patentepi.org).

# Report of the EPPC – UPC subcommittee

P. Ocvirk (LU), Chair

**L**atest developments. Before the summer break, The German Constitutional Court has rejected two applications for an interim injunction against the German UPC laws (decision of the *BVerfG*).<sup>1</sup>

In the meantime, the German legislation enabling Germany to ratify the UPC Agreement and its Protocol on Provisional Application (PPA) was published in the *Bundesgesetzblatt Teil II* (Federal Law Gazette) Part II (No. 18, 12 August 2021) and came into force on 13 August 2021.

The consent of Germany and two other countries to the UPC's provisional application phase is required for this phase to come into force (consent being by ratifying the PPA or by other means set out in the PPA). It is understood that at least two countries have indicated that they are in a position to consent relatively quickly. During the provisional application phase, final preparation, including recruit-

ment of judges, can take place. It is expected that this phase is likely to last at least 6-8 months, with the UPC Preparatory Committee having stated that it will publish in due course a timeline and plan for the start of the phase and its execution.

Although having passed the UPC laws, Germany has not yet deposited its instrument of ratification with the General Secretariat of the Council of the EU (and is expected to wait until it is clear when the Court will be ready to open), as the UPC Agreement will enter into force on the first day of the fourth month after the deposit.

A. Ramsay, UPC Chairman, estimates that the UPC will start operations around mid-2022. (read here: <https://www.unified-patent-court.org/news/what-decision-german-federal-constitutional-court-means-unified-patent-courts-timeplan>)

<sup>1</sup> <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-057.html>

## Note of the Disciplinary Committee

P. Rosenich (LI), Chair, W. Fröhling (DE), Vice-Chair



Paul Rosenich



Werner Fröhling

We remind you that the Regulation on Discipline for Professional Representatives and the **epi** Code of Conduct (cf. chapters XIV.2 and XIV.3 of the supplementary publication no. 1 of the OJ of the EPO) apply only to members of the Institute ("**epi**-Member"). As a consequence a complaint regarding any failure in complying with the rules set up in the Regulation and the Code of Conduct may only be directed against an **epi** member. In case such failure is attributable to an IP law firm as such a complaint may be directed against any **epi** member being in a responsible position in that IP law firm (e.g. a partner).



# General Information

## epi Board

**Präsident / President / Président**  
BE – LEYDER Francis

**Vize-Präsident(in) / Vice-Presidents / Vice-Président(es)**  
MK – ILIEVSKI Bogoljub  
DE – VOGELSANG-WENKE Heike

**Generalsekretär / Secretary General / Secrétaire Général**  
BG – SIRAKOVA Olga

**Stellvertretender Generalsekretär**  
**Deputy Secretary General / Secrétaire Général Adjoint**  
PL – AUGUSTYNIAK Magdalena

**Schatzmeister / Treasurer / Trésorier**  
CH – THOMSEN Peter

**Stellvertretender Schatzmeister / Deputy Treasurer**  
**Trésorier Adjoint**  
HU – SZENTPÉTERI Zsolt

## Next Board and Council Meetings

### Board Meetings

117<sup>th</sup> Board Meeting by videoconference on 23 September 2021

### Council Meetings

91<sup>st</sup> Council Meeting by videoconference on Saturday, 13 November 2021

92<sup>nd</sup> Council Meeting in Glasgow (GB) on 7 May 2022

# Disciplinary Bodies, Committees and Audit

Disziplinarorgane, Ausschüsse und Rechnungsprüfung · Organes de discipline, Commissions et Vérification des comptes

Disziplinarrat (epi)		Disciplinary Committee (epi)		Commission de Discipline (epi)	
AL – NIKA Melina		FR – NEVANT Marc		MK – DAMJANSKI Vanco	
AT – POTH Wolfgang <sup>oo</sup>		GB – GRAY John		MT – SANSONE Luigi A.	
BE – DEBLED Thierry		GR – TSIMIKALIS Athanasios		NL – VAN LOOIJENGOED Ferry A.T.	
BG – PAKIDANSKA Ivanka Slavcheva		HR – MARSIC Natasa		NO – THRANE Dag	
CH – REUTELER Raymond		HU – KOVÁRI Zoltán		PL – ROGOZIŃSKA Alicja	
CY – ROUSOUNIDOU Vasiliki		IE – SMYTH Shane		PT – DIAS MACHADO António J.	
CZ – FISCHER Michael		IS – HARDARSON Gunnar Örn		RO – FIERASCU Cosmina	
DE – FRÖHLING Werner <sup>o</sup>		IT – MAZZINI Giuseppe		RS – BOGDANOVIC Dejan	
DK – FREDERIKSEN Jakob		LI – ROSENICH Paul*		SE – KARLSTRÖM Lennart	
EE – KAHU Sirje		LT – GERASIMOVIC Jelena		SI – JAPELJ Bostjan	
ES – STIEBE Lars Magnus		LU – KIHН Pierre		SK – LITVÁKOVÁ Lenka	
FI – WESTERHOLM Christian		LV – SERGEJEVA Valentina		SM – MARTINI Riccardo	
		MC – HAUTIER Nicolas		TR – YURTSEVEN Tuna**	
Disziplinarausschuss (EPA/epi)		Disciplinary Board (EPO/epi)		Conseil de Discipline (OEB/epi)	
epi Mitglieder		epi Members		Membres de l'epi	
BE – CAMPABADAL Gemma		DE – MÜLLER Wolfram		IS – VILHJALMSSON Arni	
		FR – QUANTIN Bruno			
Beschwerdekommission in Disziplinarangelegenheiten (EPA/epi)		Disciplinary Board of Appeal (EPO/epi)		Chambre de Recours en Matière Disciplinaire (OEB/epi)	
epi Mitglieder		epi Members		Membres de l'epi	
DE – REBBEREH Cornelia		GB – JOHNSON Terence L.		NL – HOOIVELD Arjen	
FR – GENDRAUD Pierre H.		HR – KORPER ŽEMVA Dina		TR – ARKAN Selda	
		IT – COLOMBO Stefano			
Ausschuss für Berufliche Bildung		Professional Education Committee		Commission de Formation Professionnelle	
Ordentliche Mitglieder		Full Members		Membres titulaires	
AT – SCHARDMÜLLER Robert	Claudius	GB – GWILT Julia Louise*		MT – PECHAROVÁ Petra	
BE – VAN DEN HAZEL Hendrik Bart		GR – LIOUMBIS Alexandros		NL – VAN WEZENBEEK	
BG – KOSSEVA Radislava Andreeva		HR – PEJCINOVIC Tomislav		Lambertus A.C.M.	
CH – KAPIC Tarik		HU – TEPFENHÁRT Dóra Andrea		NO – BERG Per Geir	
CY – THEODOULOU Christos A.		IE – SKRBA Sinéad		PL – DARGIEWICZ Joanna	
CZ – HARTVICOVA Katerina		IS – GUDMUNDSDÓTTIR Anna Valborg		PT – CARVALHO FRANCO Isabel	
DE – POTT Thomas		IT – RAMBELLi Paolo		RO – TEODORESCU Mihaela	
DK – STAHR Pia		LI – ALLWARDT Anke		RS – PLAVSA Uros	
EE – SARAP Margus		LT – GERASIMOVIC Liudmila		SE – HERBJØRNSEN Rut	
ES – PATO COUR Isabel		LU – MELLET Valérie Martine		SI – FLAK Antonija	
FI – KONKONEN Tomi-Matti Juhani		LV – KROMANIS Artis		SK – MAJLINGOVÁ Zuzana	
FR – COLLIN Jérôme		MC – THACH Tum		SM – AGAZZANI Giampaolo	
		MK – PEPELJUGOSKI Valentin		TR – ATALAY Baris	
Stellvertreter		Substitutes		Suppléants	
AT – GEHRING Andreas		FI – NIELSEN Michael Jon		NL – OP DEN BROUW-SPRAKEL	
BE – DUYVER Jurgen Martha Herman		FR – FERNANDEZ Francis Lionel		Vera Stefanie Irene	
BG – BENATOV Samuil Gabriel		GB – MACKETT Margaret		PT – DO NASCIMENTO GOMES Rui	
CH – RUDER Susanna Louise		GR – KOSTI Vasiliki		RO – BONCEA Oana-Laura	
CZ – HALAXOVÁ Eva		HR – HADZIJA Tomislav		SE – MATTSSON Malin	
DE – STORK Martina		HU – RAVADITS Imre Miklós		SI – BORIC VEZJAK Maja	
EE – KOPPEL Mart Enn		IE – GILLESPIE Richard		SK – MISKOVICOVÁ Ivica	
ES – SÁNCHEZ Ruth		IT – MORABITO Sara		SM – PRIMICERI Maria Vittoria	
		LI – HOFMANN Markus Günter		TR – AGCA KIZIL Tugce	

\*Chair/ \*\*Secretary ^Vice-Chair / °°Vice-Secretary

<b>Ausschuss für Europäische Patent Praxis</b>		<b>European Patent Practice Committee</b>	<b>Commission pour la Pratique du Brevet Européen</b>
AT – VÖGELE Andreas	FR – THON Julien	MC – SCHMALZ Günther	
BE – RACINE Sophie Christiane Carol	GB – MERCER Christopher Paul*	MK – FILIPOV Gjorgji	
BG – TSVETKOV Atanas Lyubomirov	GR – SAMUELIDES Emmanuel	NL – KETELAARS Maarten F.J.M.	
CH – WILMING Martin	HR – HADZIJA Tomislav	NO – REKDAL Kristine	
CY – THEODOULOU Christos A.	HU – LENGYEL Zsolt	PL – KAWCZYNSKA Marta Joanna	
CZ – BUCEK Roman	IE – MCCARTHY Denis Alexis	PT – PEREIRA DA CRUZ Joao	
DE – FLEUCHAUS Michael A.	IS – FRIDRIKSSON Einar Karl**	RO – NICOLAESCU Daniela Olga	
DK – HEGNER Anette	IT – MODIANO Micaela Nadia	RS – HERAK Nada	
EE – TOOME Jürgen	LI – GYAJA Christoph Benjamin	SE – MATTSSON Malin Pernilla	
ES – SÁEZ GRANERO Francisco Javier	LT – PAKENIENE Ausra	SK – MICHALÍK Andrej	
FI – HONKASALO Terhi Marjut Anneli	LU – OCVIRK Philippe LV – FORTUNA Jevgenijs	SM – TIBURZI Andrea TR – MUTLU Aydin	
<b>Technical Field: Information and Communication Technologies</b>			
CH – KAPIC Tarik	GB – ASQUITH Julian Peter	MC – SCHMALZ Günther	
DE – BITTNER Peter	GR – SAMUELIDES Emmanuel	NL – VAN WOUDENBERG Roel	
DE – FLEUCHAUS Michael A.*	IT – PES Matteo	PL – BURY Marek	
FI – HONKASALO Terhi Marjut Anneli	LT – PAKENIENE Ausra	SM – PERRONACE Andrea	
<b>Technical Field: Pharmaceuticals</b>			
CH – WILMING Martin*	FR – TARAVELLA Brigitte	HU – SZENTPÉTERI Zsolt	
DE – NESTLE-NGUYEN Denise Kim-Lien Tu-Anh	GB – SARDHARWALA Fatema Elyasali	IT – MACCHETTA Francesco	
FI – KARLSSON Krister	GR – VARVOGLI Anastasia Aikaterini**	PL – KAWCZYNSKA Marta Joanna	
<b>Technical Field: Chemistry</b>			
BE – LUYTEN Ingrid Lena Rene	FI – KOKKO Antti Ohto Kalervo	LU – MELLET Valérie Martine**	
CH – COGNIAZ Eric Jean Marie	GB – BOFF James Charles*	SE – CARLSSON Carl Fredrik Munk	
DE – KREMER Véronique Marie Joséphine	HU – LEZSÁK Gábor		
<b>Technical Field: Mechanics</b>			
CZ – BUCEK Roman	FI – HEINO Pekka Antero	NL – COOLEN Marcus Cornelis	
DE – DÜRR Arndt Christian	GB – DUNN Paul Edward	Johannes	
DE – STORK Martina	IT – PAPA Elisabetta	PL – LEWICKA Katarzyna Dorota**	
DK – CARLSSON Eva*		RO – VASILESCU Raluca	
<b>Geschäftsordnungsausschuss</b>	<b>By-Laws Committee</b>	<b>Commission du Règlement Intérieur</b>	
Ordentliche Mitglieder		Full Members	
AT – FORSTHUBER Martin	FR – MOUTARD Pascal Jean*	Membres titulaires	
DE – MÜNCH Volker	GB – WRIGHT Simon Mark	IT – GERLI Paolo	
Stellvertreter		Substitutes	
GB – MERCER Christopher Paul	MC – SCHMALZ Günther	Suppléants	
FR – NEVANT Marc		MK – VESKOVSKA Blagica	
<b>Ausschuss für epi-Finanzen</b>	<b>epi-Finances Committee</b>	<b>Commission des Finances de l'epi</b>	
BE – QUINTELIER Claude*	GB – POWELL Timothy John**	PT – PEREIRA DA CRUZ Joao	
CH – BRAUN André jr.	IT – RAMBELLi Paolo	RO – TULUCA F. Doina	
DE – WINTER Andreas	LU – BEISSEL Jean		
EE – SARAP Margus	PL – MALEWSKA Ewa		
<b>Ausschuss für EPA-Finanzen</b>	<b>Committee on EPO Finances</b>	<b>Commission des Finances de l'OEB</b>	
DE – WINTER Andreas**	MC – THACH Tum	DE – SCHOBER CHRISTOPH D.	
GB – BOFF James Charles*	Substitutes	GB – FÈ LAURA	
IE – CASEY Lindsay Joseph	BE – KELLENBERGER JAKOB	IT – FATTORI MICHELE	

\*Chair/ \*\*Secretary °Vice-Chair / °°Vice-Secretary

Ausschuss für Standesregeln	Professional Conduct Committee	Commission de Conduite Professionnelle
Ordentliche Mitglieder	Full Members	Membres titulaires
AL – SHOMO Vjollca AT – PEHAM Alois BE – VAN DEN BOECK Wim BG – BENATOV Samuil Gabriel CH – MAUÉ Paul Georg DE – STORK Martina ES – JORDÁ PETERSEN Santiago FI – SAHLIN Jonna Elisabeth FR – DELORME Nicolas GB – POWELL Timothy John	HR – DLACIC Albina HU – SOVARI Miklos IE – MCCARTHY Denis Alexis IS – DAVIDSSON Snaebjorn H. IT – CHECCACCI Giorgio* LI – KÜNSCH Joachim LT – PETNIUNAITE Jurga LV – SMIRNOV Alexander MC – THACH Tum MK – KJOSESKA Marija	NL – BOTTEMA Johan Jan NO – THORVALDSEN Knut PL – KREKORA Magdalena PT – CORTE-REAL CRUZ António RO – NICOLAESCU Daniella Olga RS – PETOSEVIC Slobodan SE – HOLMBERG-SCHWINDT Tor Martin SM – MAROSCIA Antonio TR – CAYLI Hülya
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
AT – FOX Tobias BE – WÉRY François BG – BENATOV Samuil Gabriel CH – KÖRNER Thomas Ottmar DE – WINTER Andreas	ES – SATURIO CARRASCO Pedro Javier FI – VÄISÄNEN Olli Jaakko FR – TARAVELLA Brigitte GB – DUNN Paul Edward LI – BAZZON Andreas	MK – VESKOVSKA Blagica NO – HJELSVOLD Bodil Merete Sollie PL – CHIMIAK Monika RO – POPA Cristina SE – BJERNESELL Per Ingvar SM – AGAZZANI Giampaolo

Ausschuss für Streitregelung	Litigation Committee	Commission Procédure Judiciaire
Ordentliche Mitglieder	Full Members	Membres titulaires
AL – PANIDHA Ela AT – STADLER Michael BE – JAEKEN Annemie BG – GEORGIEVA-TABAKOVA Milena Lubenova CH – THOMSEN Peter René* CY – THEODOULOU Christos A. CZ – HALAXOVÁ Eva DE – PFRANG Tilman DK – THORSEN Jesper EE – KOPPEL Mart Enn ES – ARIAS SANZ Juan FI – FINNILÄ Kim Larseman°	FR – NUSS Laurent GB – RADKOV Stoyan Atanassov GR – VAVEKIS Konstantinos HR – VUKINA Sanja HU – TÖRÖK Ferenc IE – WALSHE Triona Mary** IS – INGVARSSON Sigurdur IT – COLUCCI Giuseppe LI – HARMANN Bernd-Günther LT – VIESUNAITE Vilija LU – BRUCK Mathis LV – OSMANS Voldemars MC – SCHMALZ Günther	MK – PEPELJUGOSKI Valentín MT – GERBINO Angelo NL – LAND Addick Adrianus Gosling NO – SIMONSEN Kari Helen PL – LEWICKA Katarzyna Dorota PT – CRUZ Nuno RO – PUSCASU Dan RS – ZATEZALO Mihajlo SE – PRESLAND Torbjörn SI – OSOLNIK Renata SK – NEUSCHL Vladimir SM – BALDI Stefano TR – TAS Emrah
Stellvertreter	Substitutes	Suppléants
AT – HEDENETZ Alexander Gernot BE – RACINE Sophie Christiane Carol BG – NESHEVA Valentina Velikova CH – KÖRNER Thomas Ottmar CZ – GUTTMANN Michal DE – TÖPERT Verena Clarita FI – KARLSSON Krister FR – MELLET Valérie Martine	GB – CRITTEN Matthew HR – DLACIC Albina IE – WHITE Jonathan Patrick IT – DE GREGORI Antonella LI – HOLZHEU Christian LU – PEETERS Jérôme Pierre LV – FORTUNA Jevgenijs MK – VESKOVSKA Blagica	NL – CLARKSON Paul PL – DARGIEWICZ Joanna PT – SILVESTRE DE ALMEIDA FERREIRA Luís Humberto RO – PAVEL Sorin Eduard SE – RÅDBO Lars Olof SM – PETRAZ Davide Luigi TR – DERIS M.N. Aydin

Ausschuss für IP-Kommerzialisierung	IP Commercialization Committee	Commission de commercialisation de la propriété intellectuelle
CH – BLÖCHLE Hans CH – RUDER Susanna Louise** DE – MÜLLER Hans Jörg DE – STÖCKLE Florian*	ES – DURÁN MOYA Luis-Alfonso ES – IGARTUA Ismael GB – LESSARD Jason Donat GR – VAVEKIS Konstantinos°	HR – MARSIC Natasa IT – BARACCO Stefano

\*Chair/ \*\*Secretary °Vice-Chair / °°Vice-Secretary

Ausschuss für Biotechnologische Erfindungen	Committee on Biotechnological Inventions	Commission pour les Inventions en Biotechnologie
AL – SINOJMERI Diana AT – PFÖSTL Andreas BE – DE CLERCQ Ann G. Y.* BG – TSVETKOV Atanas Lyubomirov CH – SPERRLE Martin CZ – HARTVICHובה Katerina DE – EXNER Torsten DK – SCHOUBOE Anne ES – BERNARDO NORIEGA Francisco FI – VIRTANEN Outi Elina FR – TARAVELLA Brigitte	GB – WRIGHT Simon Mark** GR – KOSTI Vasiliki HR – MARSIC Nataša HU – PETHO Arpad IE – HALLY Anna-Louise IS – JONSSON Thorlakur IT – TRILLAT Anne-Cecile LI – BOGENSBERGER Burkhard LT – ARMALYTE Elena MK – VESKOVSKA Blagica NL – SWINKELS Bart Willem	PL – KAWCZYNSKA Marta Joanna PT – TEIXEIRA DE CARVALHO Anabela RO – POPA Cristina RS – BRKIC Zeljka SE – MATTSSON Niklas SI – BENČINA Mojca SK – MAKELOVÁ Katarína SM – PRIMICERI Maria Vittoria TR – YALVAÇ Oya
Harmonisierungsausschuss	Harmonisation Committee	Commission d'Harmonisation
CZ – ZEMANOVÁ Veronika DE – LEISSLER-GERSTL Gabriele DE – WEINGARTEN Ulrich ES – DURÁN MOYA Luis-Alfonso	FI – KÄRKÄINEN Veli-Matti GB – BROWN John D.* IE – HANRATTY Catherine	IE – ROCHE Dermot IT – SANTI Filippo** PL – KREKORA Magdalena
Ausschuss für Online-Kommunikation	Online Communications Committee	Commission pour les Communications en Ligne
AT – GASSNER Birgitta BE – BIIRON Yannick** CH – VAVRIN Ronny DE – GRAU Benjamin	DE – SCHEELE Friedrich FR – MÉNÈS Catherine GB – GRAY John James* IE – BROPHY David Timothy°	IT – MEINDL Tassilo PL – LUKASZYK Szymon RO – BONCEA Oana-Laura
Wahlausschuss	Electoral Committee	Commission pour les Élections
CH – MÜLLER Markus Andreas*	GB – BARRETT Peter	IS – VILHJÁLMSSON Arni
Redaktionsausschuss	Editorial Committee	Commission de Rédaction
BE – BLANCHE Emilie DE – HERRMANN Daniel DE – SCHMID Johannes	DE – THESEN Michael FR – AMIRA Sami FR – NEVANT Marc*	GB – MURNANE Graham John IE – CASEY Lindsay Joseph**
Zulassungsausschuss für epi Studenten	epi Studentship Admissions Committee	Commission d'admission des étudiants de l'epi
AT – SCHWEINZER Friedrich CH – FAVRE Nicolas DE – LEISSLER-GERSTL Gabriele	GB – MERCER Christopher Paul* IT – MACCHETTA Francesco IT – PROVISIONATO Paolo	NL – VAN WEZENBEEK Lambertus A.C.M.
Rechnungsprüfer	Auditors	Commissaires aux Comptes
Ordentliche Mitglieder CH – KLEY Hansjörg Stellvertreter AT – HEDENETZ Alexander Gernot	Full Members FR – CONAN Philippe Substitutes LV – FORTUNA Larisa	Membres titulaires Suppléants

\*Chair/ \*\*Secretary °Vice-Chair / °°Vice-Secretary

Nominierungsausschuss	Nominations Committee	Commission de Proposition
BE – QUINTELIER Claude CH – MAUÉ Paul Georg*	GB – MERCER Chris FR – LE VAGUERÈSE Sylvain	FR – NUSS Laurent RO – TEODORESCU Mihaela

Sändiger Beratender Ausschuss beim EPA (SACEPO)	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO)
epi-Delegierte	epi Delegates	Délégués de l'epi
BE – LEYDER Francis DE – VOGELSANG-WENKE Heike DK – HEGNER Anette	GB – BOFF James Charles GB – GRAY John James	GB – MERCER Christopher Paul MK – ILIEVSKI Bogoljub
SACEPO – Arbeitsgruppe Regeln	SACEPO – Working Party on Rules	SACEPO – Groupe de Travail Règles
DE – WILMING Martin	GB – MERCER Christopher Paul	FI – HONKASALO Terhi Marjut Anneli
SACEPO – Arbeitsgruppe Richtlinien	SACEPO – Working Party on Guidelines	SACEPO – Groupe de Travail Directives
DE – WILMING Martin	DK – HEGNER Anette	GR – SAMUELIDES Emmanuel
SACEPO – Arbeitsgruppe Qualität	SACEPO – Working Party on Quality	SACEPO – Groupe de Travail Qualité
MK – ILIEVSKI Bogoljub	DE – VOGELSANG-WENKE Heike	
SACEPO – PDI	SACEPO – PDI	SACEPO – PDI
AT – GASSNER Birgitta BE – LEYDER Francis	GB – MERCER Christopher Paul	IT – PROVVISIONATO Paolo
SACEPO – EPP	SACEPO – EPP	SACEPO – EPP
BE – BIRON Yannick	FI – HONKASALO Marjut Anneli	

# Contact Data of EPO Legal Division

## Update of the European Patent Attorneys Database

Please send any change of contact details to the European Patent Office so that the list of professional representatives can be kept up to date. The list of professional representatives, kept by the EPO, is also the list used by **epi**. Therefore, to make sure that **epi** mailings as well as e-mail correspondence reach you at the correct address, please inform the Legal Division of the EPO (Dir. 5.2.3) of any change in your contact details.

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

European Patent Office  
Dir. 5.2.3  
Legal and Unitary Patent Division  
80298 Munich  
Germany

Tel.: +49 (0)89 2399-5231

Fax: +49 (0)89 2399-5148

[legaldivision@epo.org](mailto:legaldivision@epo.org)

[www.epo.org](http://www.epo.org)

The relevant form(s) to be submitted in the case of changes can be downloaded from the EPO website:  
<https://www.epo.org/applying/online-services/representatives/changes.html>

Further information and forms relating to the list of professional representatives can be found on the EPO website (<https://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html>) and in the FAQ section of the **epi** website (<https://patentepi.org/en/faq>).

Thank you for your cooperation.

# IPRISK Professional Liability Insurance for epi Members

## Why?

European patent attorneys handle National, European and Foreign patent applications and patents. Those patent applications and patents may have a high commercial value and the loss of those patents might cause their proprietor serious damages for which the patent attorney might be liable. In particular for those working in private practice it is thus highly recommended to have a professional liability insurance.

At **epi** we realized that it was not always easy, and in particular not cheap, for our members to subscribe an appropriate professional liability insurance, so we decided to help our members in offering them a product tailormade for them.

## What?

In line with the **epi** Council decisions, **epi** negotiated and agreed a framework contract for a professional liability insurance setting out general principles and conditions applicable in all 38 EPC Contracting States. The framework contract was signed with RMS, a Coverholder at Lloyd's, and placed by certain Underwriters at Lloyd's of London.

Any **epi** member offering services to external clients can benefit from this insurance. The insurance premium to be paid is calculated on the basis of the turnover of the insured **epi** member and depending on the insurance coverage selected.

## Which are the advantages for **epi** members?

- An insurance coverage selectable between 500 000€ and 5 000 000€ per incident, per year and per insured member
- Covers the work done by the support staff of the patent attorney
- Covers the work of the patent attorney before the EPO and the national offices in Europe before which the **epi** member is entitled to act
- Additional coverage for trademarks and design work can be obtained with the payment of an additional premium
- Competitive conditions and premiums
- Possibility to have a retroactive coverage
- Knowledge of the profession on the side of the insurance company

## More information needed?

Please have a look at the **epi** website <https://patentepi.org/r/iprisk> where you can also find a questionnaire which you can fill in to obtain a price offer.

For further information you can also send an email to [insurance@patentepi.org](mailto:insurance@patentepi.org)



Under Framework Agreement with **epi**®

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

---

Redaktionsausschuss / Editorial Committee / Commission de Rédaction

Sami Amira  
Emilie Blanche  
Lindsay Joseph Casey (Vice-Chair)  
Daniel Herrmann  
Graham John Murnane  
Marc Nevant (Chair)  
Johannes Schmid  
Michael Thesen

---

Postanschrift / Mailing address / Adresse postale

**epi**  
Bayerstrasse 83  
80335 Munich  
Germany  
Tel: +49 89 24 20 52-0  
Fax: +49 89 24 20 52-220  
Email: [info@patentepi.org](mailto:info@patentepi.org)  
[www.patentepi.org](http://www.patentepi.org)



---

Layout und Satz / Layout and composition / Mise en page et ensemble

SIMIUS New Media GmbH  
Am Söldnermoos 17  
85399 Hallbergmoos  
Tel: +49 (811) 1283 4089  
Email: [info@simius.de](mailto:info@simius.de)  
[www.simius.de](http://www.simius.de)

---

© Copyright epi 2021

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

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

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

Die Marke „**epi**“ ist Eigentum des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter.  
epi ist international, als Unionsmarke und national in Deutschland eingetragen.

The trade mark “**epi**” is the property of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office.  
epi is registered internationally, as a EU trade mark and nationally in Germany.

La marque « **epi** » est la propriété de l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, et est enregistrée en tant que marque internationale, marque de l’UE et marque nationale en Allemagne).



European Patent Institute  
Bayerstrasse 83  
80335 Munich | Germany