

b) daß in den Fällen der Ziffern (ii) und (iii) kein Handeln "vor dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 133 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens" gefordert wird. Ein Handeln vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gemäß einer Art. 133 (3) EPÜ entsprechenden nationalen Rechtsvorschrift oder -praxis ist ausreichend.

4. Die Prüfungskommission hat die folgenden Personen auf die Dauer von zwei Jahren zu Mitgliedern der Prüfungsausschüsse ernannt (vgl. Amtsblatt 3/1979, S. 95 ff Rdn. 7):

- mit Wirkung vom 1. April 1979 die Herren R.A. Bijl (NL), W. Blumenberg (DE), A.B. Denham (GB), Frau A. Fourquet (FR) und die Herren H.G. Graf (AT), G. Manitz (DE), J.-J. Martin (FR), J.-P. Jolly (FR), J.J. Laredo (GB), J.A.H. van Voorthuizen (NL), G.V. Williams (GB), R. Zecha (DE) und F. Zemek (AT) und
- mit Wirkung vom 1. Juni 1979 die Herren G.F. van der Beek (NL) und R. Keller (DE).

Außerdem ist Frau F. Simon (FR) mit Wirkung vom 1. Juli 1979 auf die Dauer von 3 Monaten zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt worden.

5. Die Prüfungskommission hat die folgenden Anweisungen an die Bewerber erlassen:

have taken part in activities pertaining to "national" patent applications or patents;

(b) with reference to sub-paragaphs (ii) and (iii), it will not be necessary to have acted "before the European Patent Office in accordance with Article 133, paragraph 3, of the European Patent Convention". It will suffice to have acted before the national central industrial property office in accordance with a national provision or practice corresponding to Article 133 (3) EPC.

4. The Examination Board has appointed the following persons to be members of the Examination Committees for a term of two years (see EPO Official Journal 3/1979, pp. 95 and 96, point 7):

- with effect from 1 April 1979, Mr. R. A. Bijl (NL), Mr. W. Blumenberg (DE), Mr. A.B. Denham (GB), Mrs. A. Fourquet (FR), Mr. H.G. Graf (AT), Mr. G. Manitz (DE), Mr. J.-J. Martin (FR), Mr. J.-P. Jolly (FR), Mr. J. J. Laredo (GB), Mr. J.A.H. van Voorthuizen (NL), Mr. G.V. Williams (GB), Mr. R. Zecha (DE) and Mr. F. Zemek (AT) and
- with effect from 1 June 1979, Mr. G.F. van der Beek (NL) and Mr. R. Keller (DE).

In addition, Ms. F. Simon (FR) has been appointed to be a member of an Examination Committee with effect from 1 July 1979 for a term of three months.

5. The Examination Board has drawn up the following instructions to candidates:

trait à des demandes de brevet ou à des brevets "européens". Il suffit d'une participation à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "nationaux";

b) il n'est pas requis, dans les cas visés aux alinéas (ii) et (iii), qu'ils aient agi "devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 133, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet européen". Il suffit qu'ils aient agi devant le service central national de la propriété industrielle selon une disposition ou une pratique nationale qui correspondent à l'article 133, paragraphe 3 de la CBE.

4. Le jury d'examen a nommé membres des commissions d'examen, pour une durée de deux années (voir Journal officiel de l'OEB n° 3/1979, p. 95 et suiv., point 7), les personnes dont les noms suivent:

— à dater du 1er avril 1979, Messieurs R.A. Bijl (NL), W. Blumenberg (DE), A.B. Denham (GB), Madame A. Fourquet (FR), et Messieurs H.G. Graf (AT), G. Manitz (DE), J.-J. Martin (FR), J.-P. Jolly (FR), J.J. Laredo (GB), J.A.H. van Voorthuizen (NL), G.V. Williams (GB), R. Zecha (DE), F. Zemek (AT), et

— à dater du 1er juin 1979, Messieurs G.F. van der Beek (NL) et R. Keller (DE).

En outre, Mademoiselle F. Simon (FR) a été nommée membre d'une commission d'examen à dater du 1er juillet 1979 et pour une durée de trois mois.

5. Le jury d'examen a établi les instructions suivantes à l'intention des candidats:

#### INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS POUR LA REDACTION DE LEURS REPONSES

##### I. Applicables aux épreuves A, B, C et D\*

1. Candidates are to accept the facts given in the paper and to base their answers upon such facts. Whether and to what extent these facts are used is the responsibility of the candidate.

2. Candidates are not to use any special knowledge they may have of the subject-matter of the invention, but are to assume that the prior art given is in fact exhaustive.

3. In addition to his answer, a candidate may — but this is not mandatory — give, on a separate sheet of paper, the reasons for his choice of answer, for example, why he selected a particular form of claim, a particular feature for an independent claim, a particular piece of prior art as starting point or why he rejected or preferred some prior art or possible opposition argument. Any such statement should however be brief.

4. Candidates are not permitted to bring to the Examination any books, manuscripts or other papers.

Documents as listed at the end of this

1. Les candidats doivent accepter les faits exposés dans le sujet de l'épreuve et fonder leurs réponses sur ces faits. Les candidats décident sous leur propre responsabilité s'ils font usage de ces faits et dans quelle mesure.

2. Les candidats ne doivent faire usage d'aucune connaissance particulière qu'ils pourraient avoir sur l'objet de l'invention, mais doivent admettre que l'état de la technique indiqué est effectivement exhaustif.

3. Outre sa réponse, le candidat peut, mais ce n'est pas obligatoire, donner sur une feuille de papier distincte les raisons du choix de sa réponse, par exemple pourquoi il a choisi telle ou telle forme de revendication, telle ou telle caractéristique pour une revendication indépendante, tel ou tel élément de l'état de la technique comme point de départ, ou pourquoi il a rejeté ou préféré un certain argument fondé sur l'état de la technique ou un certain motif possible d'opposition. Tout exposé de ce genre devrait cependant être court.

\*The subjects of the four papers are laid down in Article 10 (2) (papers A to C) and Article 10 (3) (paper D) of the Regulation on the European Qualifying Examination.

\*Les sujets des quatre épreuves sont indiqués à l'article 10, paragraphe 2 (épreuves A à C) et à l'article 10, paragraphe 3 (épreuve D) du règlement relatif à l'examen européen de qualification.

\*Der Gegenstand der vier Prüfungsarbeiten ist in Art. 10 Abs. 2 (Prüfungsarbeiten A bis C) und in Art. 10 Abs. 3 (Prüfungsarbeit D) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung niedergelegt.

Derartige Angaben sollten jedoch kurz sein.

4. Es ist nicht gestattet, Bücher, Manuskripte oder sonstige Unterlagen zur Prüfung mitzubringen.

Die am Ende der Mitteilung aufgeführten Bücher und Unterlagen werden den Bewerbern vom EPA zur Verfügung gestellt. Der Prüfungsarbeit C liegt eine Übersetzungshilfe (s. unter Nummer 10) bei.

## **II. Prüfungsarbeit A**

**Zeit: 4 Stunden; erster Prüfungstag vormittags**

5. Der Bewerber soll einen unabhängigen Anspruch/unabhängige Ansprüche abfassen, der/die dem Anmelder den größtmöglichen Schutzmfang bietet/bieten und dabei gute Aussichten hat/haben, vor dem EPA zu bestehen; bei der Abfassung sind das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem angegebenen Stand der Technik, die Vorschriften des Übereinkommens hinsichtlich der Form der Ansprüche, die sonstigen Erfordernisse des Übereinkommens sowie die Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA zu berücksichtigen. Die Anzahl der abhängigen Ansprüche sollte sich in vertretbaren Grenzen halten; diese Ansprüche sollten so abgefaßt sein, daß der Bewerber für den Fall, daß der unabhängige Anspruch/die unabhängigen Ansprüche nicht gewährbar ist/sind, darauf zurückgreifen könnte.

6. Der Bewerber soll eine Einleitung ausarbeiten, durch die alle Ansprüche ausreichend gestützt werden. So sollte der Bewerber insbesondere erwägen, ob es ratsam ist, vorteilhafte Wirkungen der Erfindung aufzunehmen.

## **III. Prüfungsarbeit B**

**Zeit: 3 Stunden, erster Prüfungstag nachmittags**

7. In Prüfungsarbeit B geht es um denselben technischen Gegenstand wie in Arbeit A; der Bewerber soll anhand einer gegebenen Beschreibung und gegebener Patentansprüche eine Erwiderung auf einen in Form einer Mitteilung der Prüfungsabteilung vorliegenden amtlichen Bescheid ausarbeiten. Die Erwiderung kann eine Änderung der Einleitung und/oder der Ansprüche enthalten und erforderlichenfalls eine Beweisführung z.B. hinsichtlich der Relevanz des entgegengehaltenen Standes der Technik umfassen. Die Erwiderung sollte als Schreiben an das EPA abgefaßt sein, jedoch ist hier keine bestimmte Form vorgeschrieben. Die Änderungen sollten in der Erwiderung deutlich als Streichungen oder Ergänzungen gekennzeichnet sein oder in einem gesonderten Schriftstück aufgeführt werden.

## **IV. Prüfungsarbeit C**

**Zeit: 5 Stunden; zweiter Prüfungstag vormittags**

8. Die Prüfungsaufgabe hat die Form eines Schreibens eines Klienten an einen zugelassenen Vertreter. Der Bewerber

announcement will be supplied to the candidates by the EPO. A list of translations will be supplied in Paper C, as referred to below, under number 10.

4. Les candidats ne sont pas autorisés à apporter des livres, manuscrits ou autres documents lors de l'examen.

L'OEB remettra aux candidats les documents énumérés à la fin de la présente communication. Une liste de traductions de termes sera fournie pour l'épreuve C, comme il est indiqué au point 10.

## **II. Applicable to Paper A**

**Duration 4 hours, first day morning**

5. The candidate is expected to draft an independent claim or independent claims giving the applicant the maximum valid protection to which he is entitled and having a reasonable chance of acceptance as valid by the EPO bearing in mind the need for inventive step over the prior art stated, the form of the claim(s), other requirements of the Convention, and the recommendations in the Guidelines for examination in the EPO. Dependent claims should not exceed a reasonable number and be such as the candidate would wish to fall back upon in the case of failure of the independent claim/claims.

6. The candidate is expected to draft an introduction sufficient to provide support for all claims. In particular, the candidate should consider the advisability of the inclusion of advantages of the invention.

## **II. Applicables à l'épreuve A**

**Durée 4 heures, matinée du premier jour**

5. Le candidat est supposé rédiger une ou plusieurs revendications indépendantes donnant au demandeur le maximum de protection à laquelle il a droit et ayant une chance raisonnable d'être acceptées comme valides par l'OEB, sans perdre de vue la nécessité de l'activité inventive par rapport à l'état de la technique indiqué, la forme de la ou des revendications, les autres conditions spécifiées par la Convention ainsi que les recommandations formulées dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Les revendications dépendantes ne devraient pas dépasser un nombre raisonnable et elles devraient être telles que le candidat puisse y trouver une position de repli en cas d'échec de la revendication indépendante ou des revendications indépendantes.

6. Le candidat doit rédiger un préambule suffisant pour appuyer toutes les revendications. En particulier, le candidat devrait examiner s'il est opportun de mentionner des avantages de l'invention.

## **III. Applicable to Paper B**

**Duration 3 hours, first day afternoon**

7. The technical subject will be the same as for Paper A and the candidate will be expected, on the basis of a description and claims provided, to draft a response to an official letter provided in the form of a communication of the Examining Division. The response may or may not involve amendment of the introduction and/or claims and may or may not require arguments, for example as to the relevance of the prior art. The response should be in the form of a letter to the EPO, but no particular form is mandatory. Any amendments should be clearly stated as deletions and additions in the response or set out in a separate document.

## **III. Applicables à l'épreuve B**

**Durée 3 heures, après-midi du premier jour**

7. L'objet technique sera identique à celui de l'épreuve A et le candidat devra rédiger, d'après une description et des revendications qui lui seront fournies, une réponse à une lettre officielle, fournie sous la forme d'une notification de la division d'examen. Cette réponse peut ou non comporter la modification de la partie introductory ou des revendications, ou des deux à la fois, et exiger ou non que soient fournis des arguments, par exemple quant à la pertinence de l'état de la technique. La réponse devrait avoir la forme d'une lettre à l'OEB, mais aucune présentation particulière n'est obligatoire. Toute modification devrait être clairement spécifiée, dans la réponse, en tant que suppression ou addition ou être exposée dans un document distinct.

## **IV. Applicable to Paper C**

**Duration 5 hours, second day morning**

8. The paper will be presented in the form of a letter from a client to a professional representative. The candidate

## **IV. Applicables à l'épreuve C**

**Durée 4 heures, matinée du deuxième jour**

8. Le sujet sera présenté sous la forme d'une lettre envoyée par un client à un mandataire agréé. Le candidat devra

soll eine Einspruchsschrift abfassen, die abgesehen von der Tatsache, daß sie nicht mit der Maschine geschrieben ist und daß gewisse Randabmessungen nicht eingehalten sind, in dieser Form eingereicht werden könnte.

Die vom Bewerber ausgearbeitete Einspruchsschrift muß den Vorschriften von Artikel 100 und Regel 55 genügen, wobei die einschlägigen Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D, zu berücksichtigen sind. Damit jedoch die Anonymität der Bewerber gewahrt bleibt, haben diese in der Prüfungsarbeit nicht ihren eigenen Namen anzugeben, sondern den Namen des Vertreters, an den das Schreiben des Klienten gerichtet ist. Von dem Grund nach Artikel 100 Buchstabe c wird kein Gebrauch gemacht.

9. Die Einspruchsschrift sollte alle Gründe (und *nur* die Gründe) enthalten, die nach Ansicht des Bewerbers in diesem besonderen Fall der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Fassung entgegenstehen.

Das Weglassen eines triftigen Einspruchsgrundes hat eine negative Auswirkung auf die Bewertung, die sich nach der Bedeutung des Einspruchsgrundes für den betreffenden Fall richtet, zur Folge.

10. Die Entgegenhaltungen umfassen mindestens drei Druckschriften, von denen eine nur in Englisch, eine nur in Französisch und eine nur in Deutsch vorliegt. Die Verwendung von Wörterbüchern und ähnlichen Hilfsmitteln ist bei dieser Aufgabe nicht gestattet; es wird jedoch als Übersetzungshilfe eine Liste zur Verfügung gestellt, in der die in diesen drei Druckschriften vorkommenden schwierigen Wörter und Fachwörter in allen drei Amtssprachen angegeben sind.

11. Das europäische Patent, gegen das Einspruch eingelegt werden soll, wird in allen drei Amtssprachen zur Verfügung gestellt. Die Bewerber haben anzugeben, gegen welche der drei Fassungen sie ihren Einspruch gerichtet haben.

## V. Prüfungsarbeit D

**Zeit: 4 Stunden; dritter Prüfungstag  
vormittags**

12. Prüfungsarbeit D umfaßt

- a) eine Anfrage eines Klienten, die eine Antwort in Form einer Rechtsauskunft erfordert;
- b) Fragen, die sich auf die verschiedenen Fachkenntnisse des Bewerbers beziehen (es müssen alle Fragen beantwortet werden — der Bewerber hat keine Wahlmöglichkeit).

13. In der Rechtsauskunft nach 12 a) sollte der Bewerber zeigen, daß er fähig ist, einen schwierigen Sachverhalt unter dem Gesichtspunkt des gewerblichen Rechtsschutzes zu klären.

Dieser Sachverhalt umfaßt grundlegende Fragen im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit, mit den Ansprüchen der Erfinder, mit Erfindungen als Gegenstand des Vermögens und Rechten Dritter, wie sie insbesondere — aber nicht nur — in den Artikeln 52—89 des Münchener Übereinkommens, den entsprechenden

is expected to draw up a notice of opposition which is fit for filing except for the fact that requirements of type-writing and keeping certain margins are not fulfilled.

The notice of opposition as prepared by the candidate should comply with Art. 100 and Rule 55 bearing in mind the pertinent recommendations in the Guidelines for examination in the EPO, Part D. However, in order to keep up the candidate's anonymity he is not to use his real name in the papers, but instead, the candidate should use the name of the representative to whom the client's letter is addressed. The ground of Article 100 (c) will not be used.

9. The notice of opposition should contain all (and *only* those) grounds, which the candidate in that particular case may expect could prejudice the maintenance of the patent unamended.

Omission of a good ground for opposition will lead to a loss of marks, commensurate with the importance of the ground in the particular case.

10. The prior art will include at least three documents, including one in English only, one in French only and one in German only. Candidates will not be allowed to use dictionaries and the like during this paper but a list of translations will be made available to candidates giving translations in all three official languages of difficult and technical terms used in these three documents.

11. The European patent to be opposed will be furnished in all three official languages. Candidates should indicate which of the three versions they chose to oppose.

établir un acte d'opposition remplissant les conditions nécessaires pour son dépôt, sans toutefois remplir les exigences relatives à la dactylographie et au respect de certaines marges.

L'acte d'opposition préparé par le candidat devra être conforme à l'article 100 et à la règle 55, compte tenu des recommandations pertinentes figurant dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D. Toutefois, pour que l'anonymat du candidat soit maintenu, celui-ci n'emploiera pas son propre nom dans les épreuves mais celui du mandataire à qui est adressée la lettre du client. Il ne sera pas fait usage du motif mentionné à l'article 100, lettre c).

9. L'acte d'opposition devrait contenir sans exception (*et uniquement*) les motifs dont le candidat estime, dans le cas considéré, qu'il s'opposera au maintien du brevet non modifié.

L'omission d'un motif valable d'opposition entraînera une pénalisation en rapport avec l'importance du motif dans le cas considéré.

10. L'état de la technique comprendra au moins trois documents, dont un entièrement en anglais, un entièrement en français et un entièrement en allemand. Les candidats ne seront pas autorisés à se servir de dictionnaires et autres ouvrages analogues au cours de cette épreuve, mais une liste de traductions dans les trois langues officielles de termes difficiles et de termes techniques utilisés dans ces trois documents sera remise aux candidats.

11. Le brevet européen devant faire l'objet de l'opposition sera fourni dans les trois langues officielles. Les candidats devront indiquer, parmi ces trois versions, celle à laquelle ils auront choisi de faire opposition.

## V. Applicable to Paper D

**Duration 4 hours, third day  
morning**

12. Paper D will comprise:

- (a) an inquiry from a client requiring an answer in the form of a legal opinion;
- (b) further questions directed to the different fields of candidates' knowledge (all requiring answers — no choice for candidates).

13. The opinion as defined under 12 (a) should demonstrate the candidates' professional ability to master a complex situation from an industrial property legal standpoint.

Said situation will involve basic problems of patentability, rights of inventors, inventions as property, third party rights, as defined particularly but not solely in Articles 52—89 of the Munich Convention, in corresponding Articles of the PCT, Luxembourg Convention and Paris Convention and in corresponding laws of Contracting States.

## V. Applicables à l'épreuve D

**Durée 4 heures, matinée du  
troisième jour**

12. L'épreuve D comprendra:

- a) la demande d'un client désireux d'obtenir une réponse sous forme d'avis juridique;
- b) d'autres questions visant les différents domaines de connaissance des candidats (et exigeant toutes des réponses, sans possibilité pour les candidats de choisir).

13. L'avis défini au point 12 a) devrait prouver que les candidats ont la compétence professionnelle nécessaire pour maîtriser une situation complexe du point de vue du droit en matière de propriété industrielle.

Cette situation comprendra des problèmes fondamentaux relatifs à la brevetabilité, aux droits des inventeurs, aux inventions en tant -ue propriété et aux inventions en tant que propriété et en particulier, mais pas uniquement, aux articles 52 à 89 de la Convention de

Artikeln des PCT, des Luxemburger Übereinkommens und der Pariser Verbandsübereinkunft sowie den einschlägigen Gesetzen der Vertragsstaaten definiert sind.

Die Antworten auf die Fragen nach 12 b) sollten grundsätzlich kurz und präzise sein; einige besonders gekennzeichnete Fragen sind ausführlicher zu beantworten.

Zum Gemeinschaftspatentübereinkommen und zu den Teilen der Pariser Verbandsübereinkunft und des PCT, die nicht das Patentwesen betreffen, werden nur wenige Fragen gestellt.

The answers to questions under 12 (b) should in principle be brief and accurate; some questions — specifically indicated as such — will require further elaboration.

Only a few questions will relate to the Community Patent Convention and to the non-patent parts of the Paris Convention and the PCT.

Munich, dans les articles correspondants du PCT et des conventions de Luxembourg et de Paris et dans les lois correspondantes des Etats contractants.

Les réponses aux questions du point 12 b) devraient en principe être courtes et précises; certaines questions, spécialement désignées comme telles, demanderont davantage de développement.

Seules quelques questions auront trait à la Convention sur le brevet communautaire ainsi qu'aux parties de la Convention de Paris et du Traité de coopération en matière de brevets ne concernant pas les brevets.

#### Vom EPA bereitzustellende Unterlagen:

1. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen)
2. Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente
3. Protokoll über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung
4. Gebührenordnung
- 5.\* Vom Präsidenten des EPA zur Durchführung der Artikel 5 bis 8 der Gebührenordnung getroffene Maßnahmen
- 6.\* Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)
- 7.\* Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)
- 8.\* Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

#### Documents to be supplied by the EPO:

1. Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention)
2. Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents
3. Protocol on the Centralisation of the European Patent System and its Introduction
4. Rules relating to Fees
- 5.\* Measures taken by the President of the EPO to implement Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees
- 6.\* Patent Cooperation Treaty (PCT)
- 7.\* Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT)
- 8.\* Paris Convention for the Protection of Industrial Property

#### Documents qui seront fournis par l'OEB:

1. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
2. Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
3. Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets
4. Règlement relatif aux taxes
- 5.\* Mesures prises par le Président de l'OEB pour l'application des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes
- 6.\* Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
- 7.\* Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
- 8.\* Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle