

President António Campinos
European Patent Office

Bob-van-Benthem-Platz 1
80469 Munich
Germany

Via E-Mail: president@epo.org info@epo.org

Sehr geehrter Herr Präsident,

Wien, 11. September 2023

Neuer EQE – Vorschlag und Konsultation

1. Berufsbild, Prüfungsziele und vorgeschlagene Prüfung

In Art 1 Abs 4 wurden die grundsätzlichen Anforderungen an das Berufsbild geringfügig modernisiert. Dabei wurde richtigerweise an den Tätigkeiten festgehalten, die unseren Berufsstand ausmachen. Da die Kernaufgabe der Tätigkeit schon bisher auf der Ausarbeitung von Patentansprüchen lag, ist die Einschränkung auf genau diese Tätigkeit gerechtfertigt. Die vorgenommene Verallgemeinerung, die von einer vorgegebenen Verfahrenssituation (Bescheidsbeantwortung und Verfassen eines Einspruchs) abgeht ist dabei sehr zu begrüßen, da die Verteidigung und Anfechtung von Schutzrechten auch in anderen Konstellationen (PCT-Verfahren, Beantwortung eines Einspruchs, Einwendungen Dritter oder Einreichung einer Beschwerde) von erheblicher Bedeutung sind. Auch die Analyse von komplizierteren rechtlichen Sachverhalten zählt mit Sicherheit zur Kernkompetenz eines zugelassenen Vertreters.

Format der Prüfung

Will man also die potentielle Eignung eines Kandidaten für den Beruf eines zugelassenen Vertreters beurteilen, so sind es diese Fähigkeiten, die letztlich den Ausschlag über Zulassung oder Nicht-Zulassung geben sollten. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass der Vertreter dazu in der Lage ist, sich in geschriebener Form gegenüber seinem Mandanten und vor allem gegenüber dem Europäischen Patentamt in einer Weise überzeugend auszudrücken. Gerade in Fällen, die nicht eindeutig zu Gunsten einer Seite ausgehen, ist es die Kernaufgabe des Vertreters, die technischen und rechtlichen Argumente zugunsten seines Mandanten überzeugend vorzutragen.

Die Prüfung in ihrer derzeitigen Form wird diesen Anforderungen gerecht, da sie es den Kandidaten erlaubt, ihre rechtlichen Argumente darzulegen und darauf abzielt die Fähigkeit der Kandidaten zur überzeugenden Formulierung zu prüfen. Dass dabei eine Vorprüfung besteht, die im Wesentlichen im multiple-choice-Format abgehalten wird, ist dabei zur Reduktion des Arbeitsaufwands der Prüfungsabteilung zu tolerieren. Eine von Prüfern im Einzelfall durchgeführte und aufwendige Beurteilung von Prüfungsarbeiten wird damit nur jenen Kandidatinnen zuteil, die bereits nachweislich Grundkenntnisse erworben haben.

In diesem Sinne ist das geplante Modul F als notwendige Maßnahme zur Reduktion des Arbeitsaufwands der Prüfungskommission zu tolerieren. Aufgrund der vergleichsweise einfachen Aufgaben sollte bei sorgfältiger Fragegestaltung eine Prüfung möglich sein, die eine eindeutige Antwort zulässt. Zu beachten ist dabei aber, dass eine solche Prüfung keine Aussage mehr treffen kann, ob der Prüfungskandidat geeignet ist, als zugelassener Vertreter tätig zu sein. Vielmehr können lediglich vorab Prüfungskandidaten von der Hauptprüfung abgehalten werden, die die notwendigen Rechtskenntnisse nicht aufweisen.

Die grundlegende Aufgabenstellung der einzelnen Module M1-M4, wie sie in R 23 Abs 1 und 2, R 24 Abs 1, R 25 Abs 1 und R 26 Abs 1 dargelegt ist, erscheint geeignet, die notwendigen Qualifikationen eines zugelassenen Vertreters abzuprüfen. Zwar erscheint die in Modul M1 gegebene Analyse verglichen mit der tatsächlichen Arbeit eines

zugelassenen Vertreters ebenso abstrakt wie das bloße Abprüfen der Anwendung von verfahrensrechtlichem Wissen. Dennoch ist eine Verdichtung der Rechtsfragen aufgrund der gebotenen Kürze der Prüfung unvermeidlich und bereits derzeit Gegenstand der Prüfung.

Die beiden Arbeiten M1 und M2 sind ihrer Struktur nach teilweise darauf angelegt, lediglich durch Auswahl oder Anordnung automatisiert beurteilt zu werden. Dem Entwurf ist zuzugestehen, dass die Module imstande sind, eine gewisse Rechtskenntnis und technische Auffassungsgabe abzuprüfen. Darüber hinaus ist die vorgeschlagene Form der Prüfung dazu geeignet, den personellen Aufwand bei der Prüfung erheblich zu reduzieren. Will man aber komplexere Fälle abprüfen, was bei einer Hauptprüfung nach drei Jahren Praxiszeit schon erwartet werden darf, ist es unvermeidlich, dass die hier auftretenden Fallkonstellationen durchaus nicht immer so eindeutig zu beurteilen sind, dass eine Beantwortung mittels diskreter Auswahl sinnvoll wäre. Daher erscheint die in R 24 Abs 2 S 3 vorgeschriebene Formvorgabe für die Prüfung nicht zweckmäßig.

Ist eine Fragestellung so eindeutig, dass eine diskrete Antwort ohne zusätzliche Argumentation zweifelsfrei möglich ist, sollte dies in der Vorprüfung abgefragt werden. Andernfalls sollte dem Prüfungskandidaten abverlangt werden, eine zusammenhängende Antwort in Textform zu geben, wie sie von einem zugelassenen Vertreter erwartet werden kann.

R 23 Abs 4 sollte daher wie folgt lauten:

(4) Paper M1 may comprise open questions requiring a free-text answer.

R 24 Abs 2 sollte daher wie folgt lauten:

(2) The total duration of paper M2 shall be between 2.5 hours and 3 hours, and it shall consist of two parts. A first part of paper M2 has a duration of no more than 90 minutes. A second part of paper M2 has a duration of no more than 90 minutes. Both parts comprise open questions requiring a free-text answer.

Formal sei angemerkt, dass die bisherige Fassung unterschiedliche Formulierungen hinsichtlich der „open questions“ enthält, ohne dass eine unterschiedliche Bedeutung intendiert zu sein scheint. Dies wäre im Sinne der Verständlichkeit zu vermeiden.

Themenverteilung der Prüfung

Auch wenn die Prüfungsinhalte der Module M1-M4 insgesamt vernünftige Bestandteile einer zum Berufsantritt qualifizierenden Prüfung bilden, verschiebt die vorgeschlagene Novellierung den Fokus der Prüfung auf überwiegend rechtliche Inhalte. Die Module M1-M4 sind dabei, anders als die bisherigen Prüfungsmodule A-D, nicht mehr in eindeutiger Weise den Anforderungen des Art 1 Abs 4 zuzuordnen, was die eigentliche Neugewichtung der Themen verschleiert. Angesichts des verbindlichen Charakters des Art 1 Abs 4 für die nachrangigen R 22-25 ist die Verteilung der Anforderung auf die einzelnen Module M1-M4 durchaus unerwartet und begründungsbedürftig. Eine plausible Begründung für dieses Abgehen von der Struktur des Art 1 Abs 4 ist aber weder im Dokument selbst dargelegt, noch sonst ersichtlich.

Die Erfordernisse des Art 1 Abs 4 (1)-(3), Inhalt der bisherigen Teile A-C und Kern der Tätigkeiten eines zugelassenen Vertreters, wird nunmehr in einem einzigen von vier Modulen M3 abgehandelt. Dies ist zwar mit 7,5 Stunden der umfangreichste Teil, dennoch ist die für diese Tätigkeiten zur Verfügung stehende Zeit gegenüber der derzeitigen Rechtslage deutlich verkürzt. Gerade die bisherigen Teile A-C erforderten aber eine eingehende Beschäftigung mit umfangreicheren technischen Sachverhalten, wie sie auch die tägliche Praxis unseres Berufsstands bilden. Eine Verkürzung der Prüfung führt zu weniger komplexen Sachverhalten, was im Endeffekt dazu führt, dass einzelne praxisrelevante Konstellationen, die einen komplexeren Sachverhalt erfordern, aus Zeitgründen nicht mehr geprüft werden können.

Dem letzten Erfordernis des Art 1 Abs 4 (4) wird demgegenüber überragende Bedeutung eingeräumt, da ihm im Wesentlichen gleich zwei Module M2 und M4 und eine Prüfungszeit von 5 Stunden zugewiesen werden. Welchem Erfordernis des Art 1 Abs 4 das Modul M1 mit einem Umfang von drei Prüfungsstunden gerecht werden soll, bleibt unklar.

Es wird daher vorgeschlagen, eine Moduleinteilung vorzunehmen, die den Anforderungen des übergeordneten Rechts nachkommt und zumindest die vorgeschriebenen Prüfungsgebiete abfragt.

Festlegung der Prüfungsdauer

Zu hinterfragen ist auch die vorgegebene Zeiteinteilung, die Gliederung der Prüfung in eigenständig bestehbare Teilmodule sowie die zeitliche Unterteilung innerhalb der Module.

Zu begrüßen ist, dass die Prüfungsdauer der Vorprüfung F sowie des Moduls M1 ausdrücklich festgelegt sind (R 10 Abs 2, 3 und R 23 Abs 3). In den übrigen Modulen M2, M3 und M4 ist die Prüfungsdauer flexibel festgelegt, wobei die Länge von M2 und M4 insgesamt variieren kann, während in M3 die Dauer der einzelnen Prüfungsteile innerhalb von Grenzen frei festlegbar ist. Bei sorgfältiger Planung von Prüfungsbeispielen ist eine zeitliche Flexibilität nicht erforderlich. Sie führt demgegenüber – auch bei rechtzeitiger Kundmachung – zu zeitlichen Unklarheiten über den tatsächlichen Prüfungsablauf.

2. Prüfungsinhalte

Einschränkung auf die Vertretung vor dem Europäischen Patentamt

Der Neufassung des Art 1 Abs 4 REE ist grundsätzlich zuzustimmen, wobei jedoch die Fähigkeit zur Vertretung von Mandanten auf die Verfahren vor dem Europäischen Patentamt einzuschränken wäre, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Patentamt in Verfahren vor anderen Behörden nicht zur Vertretung befugt ist. Art 1 Abs 4 Satz 1 REE sollte daher lauten:

(4) The examination shall assess, as a minimum, the candidate's ability to represent the client's interests vis-à-vis the European Patent Office in all kinds of proceedings (pre- and post-grant) established under the EPC and the PCT, in particular: [...]

Nationales Recht der Vertragsstaaten

In Art 13 Abs 2 sowie R 2 Abs 2 wird das Recht der Vertragsstaaten sowie „relevanter“ anderer Staaten für prüfungsgegenständlich erklärt. Der Regelung ist zuzugestehen, dass Rechtskenntnisse in fremden Jurisdiktionen für einen zugelassenen Vertreter jedenfalls erstrebenswert erscheinen. Als prüfungsrelevanter Inhalt, der dazu geeignet ist, letztendlich über das Bestehen oder Nichtbestehen einer Prüfung zu entscheiden, sind diese Inhalte aber aus mehreren Gründen ungeeignet.

In R 22 Abs 1 lit I wird nunmehr „national law relating to the EPC“ anstelle von „*the brochure entitled "National law relating to the EPC"*“ angeführt. Insoweit ist unklar, ob nunmehr weiterhin die vom EPA verwaltete und auf der Webseite als Broschüre bezeichnete Datenbank „*National law relating to the EPC*“ gemeint ist oder der gesamte Rechtsbestand des nationalen Patentrechts aller Vertragsstaaten.

Die – zumal ohne Einschränkung erfolgte – Erklärung aller nationalen Patentrechte zum Prüfungsgegenstand erscheint sachfremd und überschießend und ist abzulehnen.

Sofern tatsächlich die vom EPA herausgegebene Broschüre gemeint war, wäre zumindest eine Formulierung zu wählen, die den Eindruck vermeidet, dass ein zugelassener Vertreter mit dem Gesamtbestand aller nationaler Patentrechte in derselben Weise vertraut sein muss wie zB mit dem EPÜ.

Zur Relevanz des Rechts der Vertragsstaaten ist aber auch nach derzeitiger Rechtslage anzuführen, dass dieses in der Broschüre „Nationales Recht zum EPÜ“ nicht in derselben Weise aktualisiert wird, wie dies beispielsweise für den Kernstoff der Eignungsprüfung, vor allem das EPÜ und seine Bestandteile gilt. Diese Broschüre mag eine Zusammenstellung des nationalen Rechts sein, das die Patentämter der Vertragsstaaten nach bestem Wissen und Gewissen zusammenstellen, es ist jedoch keinesfalls eine vollständige Abbildung des nationalen Rechtsbestands und kann diesem im Fall von kurzfristigen Änderungen auch widersprechen.

Sofern also das nationale Recht der Vertragsstaaten für die Eignungsprüfung von Relevanz sein sollte, muss die betreffende nationalstaatliche Regelung durch zwingendes Recht des EPÜ festgelegt sein.

Letztlich verbieten sich allerdings jedenfalls Fragen nach bestimmten Besonderheiten des nationalen Rechts (wie zB, ob ein DE-Gebrauchsmuster abgezweigt werden kann, ob Schutz in den USA evtl. doch möglich wäre oder ob es nationale Doppelschutzverbote gibt), weil dessen Anwendung außerhalb der Kompetenz eines zugelassenen Vertreters liegt (sofern dieser nicht gleichzeitig national zugelassener Patentanwalt ist). Auch die Europäische Eignungsprüfung sollte daher jeden Eindruck vermeiden, dass es einem zugelassenen Vertreter in solchen Fällen zusteht, Mandanten zu beraten und zu vertreten.

Nationales Recht anderer Staaten

Die vorgetragenen Bedenken hinsichtlich des nationalen Rechts der Vertragsstaaten treffen in derselben Weise auch auf die übrigen Staaten zu. Neben der willkürlich erscheinenden Auswahl der „relevanten“ Länder bestehen Bedenken dahingehend, dass bei knappen Entscheidungen Kenntnisse über ausländisches Recht den Ausschlag über das Bestehen geben können.

Darüber hinaus wird auch darauf hingewiesen, dass der Umfang, in dem ausländisches Recht Gegenstand der Eignungsprüfung sein soll, mit keinem Wort erwähnt wird und auch keinen Niederschlag in R 22 gefunden hat. Dies ist insofern problematisch, als dadurch – anders als beim nationalen Recht der Vertragsstaaten – überhaupt keine Begrenzung des Prüfungsstoffs mehr besteht. Die vermeintliche Einschränkung auf die Bedeutung für das Verfahren vor dem EPA erweist sich dabei als unbestimmt, da jeder Bestimmung eine gewisse Bedeutung für das Verfahren vor dem EPA zukommen kann.

Art 14 Abs 2 wäre daher ersatzlos zu streichen.

Das Recht des Einheitspatents

Die Anerkennung der Prüfungsrelevanz des Rechts des Einheitspatents und des einheitlichen Patentgerichts wird ausdrücklich begrüßt. Während die klare Regelung der R 22 Abs 1 lit q, die die prüfungsgegenständlichen Rechtsquellen explizit angibt, begrüßt wird, treffen auf die Wendung „National measures relating to the Unitary Patent“ in R 22 Abs 1 lit p dieselben Bedenken wie hinsichtlich der Broschüre „Nationales Recht zum EPÜ“ zu.

Disziplinarbestimmungen

Die Aufnahme der R 22 Abs 1 lit s und t wird ausdrücklich begrüßt.

Formalia

Aus rein formaler Sicht, ist zusätzlich zu bemängeln, dass Art 13 Abs 2 lit b sinnwidrig ist, handelt es sich doch – wie noch in der bisherigen Fassung richtig wiedergegeben – um das Recht eines Staats und nicht eines Amts. Die Wendung „*relevant international IP offices*“ sollte in diesem Sinne durch „*other relevant countries*“ ersetzt werden.

Wie bereits im Zusammenhang mit R 22 Abs 1 lit l und p angegeben, sollte auch für andere Dokumente angegeben werden, dass es sich hierbei um die diesbezüglichen Publikationen des EPA handelt und nicht um den Rechtsbestand, den der Titel bezeichnet. Sofern der Ausdruck „brochure“ nicht mehr gewollt ist, sollte eine andere Wendung verwendet werden, zB „*the database ... as published by the EPO*“.

3. Praxiszeiten

Artikel 14 Abs 2 ist durch mehrmalige Umstellung entstellt und unverständlich und sollte daher zumindest in verständlicher Weise formuliert werden.

(1) Candidates shall be registered for the examination on request, provided that

(a) they possess a university-level scientific or technical qualification or are able to satisfy the Secretariat that they possess an equivalent level of scientific or technical knowledge as defined in the IPREE, and

(b) they have acquired practice time as defined in paragraphs 2 to 4 for a time period as defined in paragraph 5.

(2) Practice times subject to paragraph 1 (b) are:

(a) a full-time training period in one of the contracting states to the European Patent Convention (hereinafter "the EPC") under the supervision of one or more persons entered on the list of professional representatives before the EPO (Article 134(1) EPC), as an assistant to that person or those persons, and that in the said period they took part in a wide range of activities pertaining to European patent applications or European patents, or

(b) a full-time working period in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of the EPC contracting states and have represented their employer before the EPO in accordance with Article 133(3) EPC while taking part in a wide range of activities pertaining to European patent applications or European patents, or

(c) a full-time working period performing the duties of an examiner at the EPO.

(3) The full-time training period as a professional representative pursuant to paragraph 2 (a), the full-time working period pursuant to paragraph 2 (b) and the full-time working period performing the duties of an examiner at the EPO pursuant to paragraph 2 (c) shall be in an alternative relationship.

(4) The duration of the periods of professional activity referred to in paragraph 2 may be aggregated to make up a total full-time training period cumulatively. The periods of professional activity shall only be considered after the qualification required in paragraph (1)(a) has been obtained and subject to any further provisions laid down in the IPREE.

(5) Time periods subject to paragraph 1 (b) are:

(a) at least one year for taking the foundation paper F as defined in the IPREE,

(b) at least two years for taking the main examination papers M1 and M2 as defined in the IPREE, and

(c) at least three years for taking the main examination papers M3 and M4 as defined in the IPREE.

4. Inhaltliche Kritik

Mit der vorliegenden Regelung wird weiterhin primär ein modulares, schulartiges Prüfungssystem vorgeschlagen, das dem Konzept einer abschließenden Berufszulassungsprüfung widerspricht. Ein solches würde nämlich von reifen und eigenständigen Prüfungskandidaten ausgehen, die ihre Ausbildung in Eigenverantwortung wahrnehmen und zum geeigneten Zeitpunkt nach Erreichen umfassender Kompetenz zur Prüfung antreten.

Auch wenn nunmehr weiterhin die Möglichkeit besteht, sämtliche Prüfungsarbeiten nach drei Jahren Praxis auf einmal zu schreiben, bevorzugt der vorliegende Vorschlag nach wie vor eine Zergliederung und Modularisierung, die mit der sonstigen (nationalen) Berufsausbildung nur sehr schwer vereinbar ist. Kandidaten werden dazu verleitet, nicht die neu eingefügte vorgeschlagene Variante der bisherigen Gesamtprüfung zu wählen, sondern sich ehestmöglich, dh schon nach einem Jahr Praxis, dem Modul F zu widmen. Die neu eingefügte Variante bildet nunmehr einen Fremdkörper in einem zunehmend verschulten System, wogegen sie eigentlich nach 40 Jahren EQE weiterhin das bewährte und bevorzugte Maß der Dinge darstellen sollte.

Die Patentanwaltskammer hat Verständnis für den Arbeitsaufwand, den die Korrektur von Prüfungsarbeiten mit sich bringt. Eine vermeintliche Reduktion des Arbeitsaufwands sollte aber nicht darin münden, dass die für die Erlangung der Qualifikationen notwendige Berufspraxis dreimal in drei Jahren durch eine aufwendige Vorbereitungsphase unterbrochen wird. Zur Beschränkung des Arbeitsaufwands stehen andere Maßnahmen zur Verfügung, die für Personen, die sich angemessen und ausreichend auf die Eignungsprüfung vorbereiten – und diese demgemäß erfolgreich absolvieren – weniger Einschränkungen mit sich bringen.

Es wird daher vorgeschlagen, dass die Eignungsprüfung (auch Modul F) jedenfalls erst nach zwei Jahren absolviert werden kann. Gleichzeitig sollte dem Kandidaten auch die einmalige Möglichkeit geboten werden, alle Teile in einem zu absolvieren und sich dann nach drei Jahren Praxiszeit als zugelassener Vertreter eintragen zu lassen. Dies erhöht gerade bei Erstantretenden die Motivation, alle Teile auf einmal zu schaffen. Bei

Nichtbestehen von Modul F kann nur dieser wiederholt werden, die übrigen Teile bleiben dann für diesen Kandidaten gesperrt.

Regel 10bis Abs 2 sollte lauten:

(2) After completing a 2 year period according to Article 11(2)(a)(i), Article 11(2)(a)(ii) or Article 11 (2)(b), candidates enrolling for all papers M1, M2, M3 and M4 in one sitting will be exempt from paper F. If a candidate obtains a fail grade in one or more of the papers M1, M2, M3 or M4, they can re-sit such paper(s) only together with sitting paper F, or after sitting paper F, and the re-sat main examination papers will be marked only when a pass grade in paper F has been obtained.

Weiters sollte die vorgeschriebene Praxiszeit für die Zulassung zu Modul F wie folgt lauten:

... of at least two years for taking the foundation paper F as defined in the IPREE ...

Sollten diese Maßnahmen zu einem erhöhten Arbeitsaufwand seitens der Prüfungskommission führen, wird empfohlen, die Neuzulassung von Prüfungskandidaten, die ein Prüfungsmodul (mehrfach) nicht erfolgreich absolviert haben zu verzögern, dh diese Prüfungskandidaten für ein Jahr auszuschließen oder ab einer bestimmten Anzahl von nicht erfolgreichen Antritten eine Neuzulassung überhaupt zu verweigern.

Mit freundlichen Grüßen

ÖSTERREICHISCHE PATENTANWALTSKAMMER

Mag. Dr. Daniel Alge
Präsident