140 Letters to the Editor epi Information 4/2009

the anticipatory embodiment in order to avoid excessive breadth. At the same time, the general teaching of the prior art document needs to be taken into account where appropriate to ensure the disclaimer is not too narrow. And, ideally, the scope of the disclaimer should not exceed the scope of the claim being amended.

Acknowledgement and disclaimer

My thanks are gratefully extended to Claire Laurent, who went through the relevant decisions in the French language and pointed out to me the points of interest. And, finally, the last disclaimer to be discussed in this article is the one that confirms that all the views expressed above are the personal opinions of the author and not necessarily those of the legal person that employs him.

## Artikel von Frischknecht/Kley zu den Änderungen an der Ausführungsordnung des EPÜ 2000, hier: R70a, epi-Information 3/09

Kommentar von P. Roos (DE) *epi*-Mitglied

Mit Interesse habe ich Ihren im Betreff genannten Artikel betreffend die "chaotische Gesetzgebung" des EPA-Verwaltungsrates gelesen. Ich kann Ihnen und Herrn Kley nur voll zustimmen. Vielen Dank also dafür, dass Sie sich dieser längst überfälligen Thematik angenommen haben

– einschließlich der Bedenklichkeit des neuen Art. 33 EPÜ. In Anbetracht einschlägiger historischer Erfahrungen ist es schon befremdlich, mit welcher Selbstverständlichkeit derartige "Reformen" heutzutage durchgewunken werden.

Kommentar von I. Heinzelmann (DE) *epi*-Mitglied

Die Anmerkungen von Frischknecht/Kley zu der *neuen Regel 70a* halte ich für zutreffend. Es ist schon erstaunlich, dass demnächst aufgrund einer Mängelmitteilung der *Recherche*abteilung eine europäische Anmeldung bei fehlender Stellungnahme durch den Anmelder als zurückgenommen gilt.

Hier läuft doch u. U. Art. 94 (3) ins Leere, der bestimmt, dass die *Prüfungs*abteilung prüft und den Anmelder "so oft wie erforderlich" auffordert, eine Stellungnahme einzureichen. Einmal abgesehen davon, dass die künftige Regelung möglicherweise gesetzestechnisch problematisch ist, ist bemerkenswert, dass die neue Regelung demnächst zwei in Reihe geschaltete

materielle Prüfungen ermöglicht. Ob der Gesetzgeber das gewollt hat? Die Auffassung der Autoren, dass der Verwaltungsrat hier seine Kompetenzen überschritten hat, ist meiner Meinung nach begründet.

Dieses Vorgehen zwingt Anmelder ggfs zu einem sehr frühen Zeitpunkt, im europäischen Verfahren Weichenstellungen vorzunehmen. Anmelder, insbesondere Großunternehmen mit Industriepatentabteilungen könnten daher zukünftig kritischer prüfen, ob eine europäische Anmeldung eingereicht werden soll.

Wäre hier nicht eine Stellungnahme seitens *epi* angebracht (Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, SACEPO)?