

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Oktober 2009 über Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen

1. Einführung

Im Zusammenhang mit der Initiative "Raising the Bar" wurden vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ beschlossen, um die Qualität der eingehenden Patentanmeldungen zu verbessern und das Erteilungsverfahren zu straffen (siehe CA/D 3/09 vom 25.3.2009, ABI. EPA 2009, 299).

2. Neue Regel 62a EPÜ

2.1 Mit Regel 43 (2) EPÜ (= Regel 29 (2) EPÜ 1973) werden zwei Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, nämlich das Gebot der Klarheit und der Knappheit der Ansprüche, umgesetzt. Diese Erfordernisse sind auch für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung, da sie für Rechtssicherheit über den Schutzzumfang sorgen.

Durch die neue Regel 62a EPÜ wird der Anmelder verpflichtet, die Zahl der unabhängigen Ansprüche schon im Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zu begrenzen, wodurch der potenzielle Schutzzumfang einer Anmeldung in diesem frühen Stadium klarer umrissen ist. Da Regel 43 (2) EPÜ bislang im Recherchenstadium nicht durchsetzbar war, konnten diese Abgrenzungen bis zur Sachprüfung oder gar bis zur Erteilungsphase hinausgeschoben werden. Der Recherchenprüfer, der in einer oder mehreren Kategorien auf mehrere unabhängige Ansprüche stieß, war verpflichtet, einen Recherchenbericht zu einer Anmeldung zu erstellen, die in dieser Form nicht zur Erteilung führen konnte, wenn nicht im Einzelfall die in Regel 43 (2) EPÜ genannten Ausnahmen griffen. Die neue Regel 62a hilft dieser Situation ab und verbessert dadurch die Effizienz des Erteilungsverfahrens.

2.2 Antwortet der Anmelder rechtzeitig auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) EPÜ, wird die Recherche auf den entscheidenden Punkt der Erfindung konzentriert. Geht nicht rechtzeitig eine

Notice from the European Patent Office dated 15 October 2009 concerning amendments to the Implementing Regulations to the European Patent Convention (EPC)

1. Introduction

As part of the "raising the bar" initiative, the Administrative Council of the European Patent Organisation has decided to amend the EPC Implementing Regulations in order to improve the quality of incoming patent applications and streamline the grant procedure (see CA/D 3/09 of 25 March 2009, OJ EPO 2009, 299).

2. New Rule 62a EPC

2.1 Rule 43(2) EPC (= Rule 29(2) EPC 1973) implements the Article 84 EPC requirement that the claims be clear and concise. These requirements are very important in the public interest as they ensure legal certainty as to the scope of protection.

Under the new Rule 62a EPC, applicants may already be required to limit the number of independent claims when filing their application, meaning that the potential scope of protection will be defined more clearly at this early stage. Since it was hitherto impossible to enforce Rule 43(2) EPC at the search stage, such limitation could be postponed until the substantive examination or even the grant phase. Search examiners encountering several independent claims in one or more categories had to draw up a search report on an application which could only be granted in its existing form if the Rule 43(2) EPC exceptions applied in the specific case. The new Rule 62a EPC remedies this situation and will thus make the grant procedure more efficient.

2.2 Where the applicant responds to an invitation under Rule 62a(1) EPC in good time, the search will focus on the decisive aspect of the invention. If no response is received by the deadline, the

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 octobre 2009, relatif aux modifications apportées au règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

1. Introduction

Dans le cadre de l'initiative visant à accroître les exigences ("Raising the bar"), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a décidé de modifier le règlement d'exécution de la CBE, afin d'améliorer la qualité des demandes de brevet reçues et de rationaliser la procédure de délivrance (cf. document CA/D 3/09 du 25 mars 2009, JO OEB 2009, 299).

2. Nouvelle règle 62bis CBE

2.1 La règle 43(2) CBE (= règle 29(2) CBE 1973) met en œuvre deux exigences de l'article 84 CBE, à savoir la clarté et la concision des revendications. Ces exigences revêtent elles aussi une grande importance pour le public, car elles garantissent une sécurité juridique quant à l'étendue de la protection.

La nouvelle règle 62bis CBE contraint le demandeur à limiter le nombre de revendications indépendantes dès le dépôt de la demande, ce qui permet de mieux cerner l'étendue de la protection potentiellement conférée par une demande à ce stade précoce. Etant donné que la règle 43(2) CBE n'était pas jusqu'ici applicable au stade de la recherche, ces délimitations pouvaient être reportées jusqu'à l'examen quant au fond, voire jusqu'au stade de la délivrance. Lorsque l'examineur de la recherche était confronté à de multiples revendications indépendantes d'une ou de plusieurs catégories, il était obligé d'établir un rapport de recherche sur une demande qui ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un brevet sous cette forme, sauf si les exceptions mentionnées à la règle 43(2) CBE s'appliquaient en l'espèce. La nouvelle règle 62bis CBE remédie à cette situation et améliore par conséquent l'efficacité de la procédure de délivrance.

2.2 Si le demandeur répond dans les délais à l'invitation visée à la règle 62bis(1) CBE, la recherche sera axée sur l'essence de l'invention. Si aucune réponse n'est reçue dans les

Antwort ein, so wird der Recherchenbericht auf der Grundlage des Gegenstands des ersten unabhängigen Anspruchs in jeder Kategorie erstellt. Der Anmelder kann jedoch dem Einwand nach Regel 62a EPÜ entweder in seiner Erwiderung an die Recherchenabteilung oder vor der Prüfungsabteilung widersprechen. Kann der Recherchenprüfer überzeugt werden oder stellt die Prüfungsabteilung fest, dass der Einwand nicht gerechtfertigt war, so wird die Recherche – gegebenenfalls erneut – ohne Einschränkung durchgeführt.

2.3 Da der Recherchenbericht zur Verfügung stehen sollte, wenn die Anmeldung veröffentlicht wird, beträgt die Antwortfrist nach Regel 62a EPÜ zwei Monate ohne die Möglichkeit der Weiterbehandlung. Jedoch kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

2.4 Das Zusammenspiel von Regel 62a (2) und Regel 137 (5) Satz 2 EPÜ bewirkt, dass kein Patent mit Ansprüchen für nicht recherchierte Gegenstände erteilt wird. Während sich Regel 137 (5) Satz 2 EPÜ auf während des Erteilungsverfahrens vorgenommene Änderungen bezieht, die durch die Hände der Prüfungsabteilung gehen, verhindert Regel 62a (2) EPÜ, dass ursprünglich eingereichte Ansprüche, die auf nicht recherchierte Gegenstände gerichtet sind, in der Anmeldung verbleiben. Folgt der Anmelder der Aufforderung nach Regel 62a (2) EPÜ nicht, so erfüllt die Anmeldung nicht alle Erfordernisse des EPÜ und kann nach Artikel 97 (2) EPÜ zurückgewiesen werden.

3. Geänderte Regel 63 EPÜ

3.1 Die geänderte Regel 63 EPÜ verbessert die Bearbeitung von Anmeldungen, bei denen keine sinnvolle Recherche möglich ist und die Sachprüfung Schwierigkeiten bereitet, weil es den Ansprüchen an Stützung, Klarheit oder Knappheit mangelt. In diesen Fällen wird der Anmelder in Zukunft aufgefordert, vor der Recherche eine Erklärung mit Angaben zum zu recherchierenden Gegenstand abzugeben.

search report will be drawn up on the basis of the subject-matter of the first independent claim in each category. However, the applicant may challenge a Rule 62a EPC objection either in his reply to the search division or before the examining division. If the search examiner is persuaded by the reply, or if the examining division finds that the objection was unjustified, the search will be carried out, if necessary anew, on an unlimited basis.

2.3 Since the search report should be available on publication of the application, Rule 62a EPC prescribes a response period of two months and rules out further processing. However, a request for re-establishment of rights may be granted, provided the relevant conditions are met.

2.4 The combined effect of Rule 62a(2) and Rule 137(5), sentence 2, EPC is that patents cannot be granted with claims relating to non-searched subject-matter. Whilst Rule 137(5), sentence 2, EPC concerns amendments made during the grant proceedings which have been reviewed by the examining division, Rule 62a(2) EPC ensures that claims in the original application which are directed to non-searched subject-matter are removed. If the applicant fails to respond to the invitation under Rule 62a(2) EPC, the application will not meet all the EPC requirements and can be refused under Article 97(2) EPC.

3. Amended Rule 63 EPC

3.1 The amended Rule 63 EPC improves the processing of applications for which no meaningful search can be performed or which make substantive examination difficult because the claims are not supported, clear and concise. In such cases, applicants will be invited to file prior to the search a statement indicating the subject-matter to be searched.

délais, le rapport de recherche sera établi sur la base de l'objet de la première revendication indépendante de chaque catégorie. Le demandeur peut toutefois contester l'objection émise au titre de la règle 62bis CBE, soit dans sa réponse à la division de la recherche, soit devant la division d'examen. Si l'examineur chargé de la recherche peut être convaincu – ou si la division d'examen constate – que l'objection n'était pas justifiée, la recherche sera effectuée, le cas échéant une nouvelle fois, sans limitation.

2.3 Etant donné que le rapport de recherche devrait être disponible lorsque la demande est publiée, le délai de réponse prévu à la règle 62bis CBE est de deux mois, la possibilité de requérir la poursuite de la procédure étant exclue. Il peut cependant être fait droit à une requête en restitutio in integrum si les conditions sont réunies à cet effet.

2.4 Compte tenu de l'interaction entre les règles 62bis(2) et 137(5), deuxième phrase CBE, aucun brevet ne sera délivré avec des revendications portant sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche. Si la deuxième phrase de la règle 137(5) CBE a trait aux modifications effectuées au cours de la procédure de délivrance, lesquelles sont sous le contrôle de la division d'examen, la règle 62bis(2) CBE exclut quant à elle la possibilité que la demande conserve des revendications déposées initialement et portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche. Si le demandeur ne se conforme pas à l'invitation visée à la règle 62bis(2) CBE, la demande ne satisfait pas à toutes les exigences de la CBE et peut être rejetée au titre de l'article 97(2) CBE.

3. Modification de la règle 63 CBE

3.1 La modification de la règle 63 CBE permet d'améliorer le traitement des demandes qui ne peuvent faire l'objet d'une recherche significative et dont l'examen quant au fond soulève des difficultés, du fait que les revendications manquent de fondement, de clarté ou de concision. Le demandeur sera invité en l'occurrence à déposer, avant la recherche, une déclaration indiquant les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche.

3.2 Änderungen der Anmeldung sind gemäß Regel 137 (1) EPÜ zu diesem Zeitpunkt noch nicht zulässig. Deshalb kann eine angemessene Erwiderung auf eine Aufforderung nach Regel 63 EPÜ z. B. in einer Erklärung bestehen, in der derjenige Teil der Beschreibung – z. B. eine bestimmte Ausführungsform – angegeben wird, der zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden kann. Oder es wird eine verbesserte Anspruchsformulierung vorgelegt, durch die der Mangel beseitigt und die mit der Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht formell als Änderung in das Verfahren eingebracht wird.

Im Idealfall werden alle Mängel nach Artikel 84 EPÜ durch die Erklärung des Anmelders beseitigt, und es kann ein vollständiger Recherchenbericht erstellt werden. Alternativ dazu wird im Lichte des Vorbringens des Anmelders ein teilweiser Recherchenbericht erstellt, womit dem Anmelder die Abgrenzung des zu recherchierenden Gegenstands obliegt. Jedoch wird es weiterhin Fälle geben, in denen trotz solcher Klarstellungen seitens des Anmelders das EPA nur eine begründete Erklärung abgeben kann, dass keine Recherche durchgeführt werden konnte. Dies wird z. B. dann geschehen, wenn in der Erklärung des Anmelders auf einen Gegenstand verwiesen wird, der keine Grundlage in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung hat.

3.3 Ein Einwand nach Regel 63 EPÜ wird im Zuge der Sachprüfung überprüft.

3.4 Weil der Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht werden sollte, ist die Zwei-Monats-Frist der Regel 63 EPÜ von der Weiterbehandlung ausgeschlossen. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist jedoch möglich.

3.5 Regel 63 (3) EPÜ und Regel 137 (5) Satz 2 EPÜ bewirken – wie die oben, 2.4, genannte Regel 62a (2) EPÜ –, dass kein Patent mit Ansprüchen für nicht recherchierte Gegenstände erteilt wird.

3.2 Under Rule 137(1) EPC, the application cannot be amended at this stage. An appropriate response to an invitation under Rule 63 EPC might therefore be a statement indicating which part of the description (e.g. a particular embodiment) can be used to interpret the claims. Alternatively, the wording of the claims may be improved so as to remedy the defects; this wording will then be formally introduced to the proceedings as an amendment together with the reply to the extended European search report (EESR).

Ideally, the applicant's statement will remedy all defects under Article 84 EPC, making it possible to draw up a full search report. If not, a partial search report will be drawn up in the light of the applicant's submissions and the applicant will be required to limit the claims to the searched subject-matter. However, there will continue to be cases in which, despite the applicant's clarifications, the EPO can only issue a reasoned declaration that it was impossible to carry out a search, e.g. where the applicant's statement refers to subject-matter which has no basis in the application as filed.

3.3 Objections under Rule 63 EPC will be reviewed as part of the substantive examination.

3.4 Given that the search report should be published together with the application, the two-month period prescribed under Rule 63 EPC is not open to further processing, but it is possible to request re-establishment of rights.

3.5 As with Rule 62a(2) EPC (described in point 2.4 above), Rules 63(3) and Rule 137(5), sentence 2, EPC prevent the grant of patents for non-searched subject-matter.

3.2 Conformément à la règle 137(1) CBE, les modifications de la demande ne sont pas encore autorisées à ce stade. Aussi est-il possible de répondre de façon adéquate à l'invitation visée à la règle 63 CBE en présentant par exemple une déclaration qui indique la partie de la description, par exemple un mode de réalisation donné, pouvant être utilisée pour interpréter les revendications. De même, il est possible de produire des revendications dont le texte a été amélioré et remédie à l'irrégularité constatée. Cette version améliorée des revendications sera officiellement intégrée à la procédure en tant que modification, avec la réponse au rapport de recherche européenne élargi.

Dans le scénario idéal, la déclaration du demandeur permet de remédier entièrement à toutes les irrégularités au titre de l'article 84 CBE et un rapport de recherche complet peut être établi. Un rapport partiel de recherche sera sinon établi à la lumière des moyens invoqués par le demandeur, si bien qu'il incombera à celui-ci de délimiter les éléments qui doivent faire l'objet de la recherche. Il subsistera toutefois des cas où, malgré les clarifications apportées par le demandeur, l'OEB ne pourra émettre qu'une déclaration motivée selon laquelle il n'a pu être effectué de recherche. Il en sera par exemple ainsi lorsque la déclaration du demandeur se référera à des éléments qui n'ont pas de fondement dans la demande telle que déposée.

3.3 Une objection élevée au titre de la règle 63 CBE sera réexaminée au cours de l'examen quant au fond.

3.4 Etant donné que le rapport de recherche devrait être publié en même temps que la demande, le délai de deux mois prévu à la règle 63 CBE est exclu de la poursuite de la procédure. La restitutio in integrum peut toutefois être requise.

3.5 Il découle des règles 63(3) et 137(5), deuxième phrase CBE, à l'instar de la règle 62bis(2) CBE citée au point 2.4 supra, qu'aucun brevet ne sera délivré avec des revendications portant sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche.

4. Anpassung der Frist in Regel 64 EPÜ

Die Frist in Regel 64 EPÜ wurde an die Fristen in den Regeln 62a und 63 EPÜ angepasst, sodass nun bei einem Uneinheitlichkeitseinwand zwei Monate zur Zahlung der weiteren Recherchengebühren zur Verfügung stehen. Die Weiterbehandlung in den von Regel 64 EPÜ erfassten Situationen war schon nach dem EPÜ 1973 nicht möglich und ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 durch Regel 135 (2) EPÜ ausgeschlossen.

5. Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

5.1. Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht

5.1.1 Die Einführung der Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des europäischen Recherchenberichts im Jahr 2005 zielte unter anderem darauf ab, das Prüfungsverfahren zu beschleunigen, indem bereits in der Recherchephase ein Produkt bereitgestellt wird, das dem Erstbescheid des Prüfers entspricht. Innerhalb des bisher geltenden rechtlichen Rahmens gibt es keine Verpflichtung zur Erwiderung auf die Stellungnahme, die zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht ergeht.

5.1.2 Die neue Regel 70a EPÜ sieht vor, dass innerhalb der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags eine Erwiderung auf die dem Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme eingereicht werden muss. Das gilt jedoch nur, wenn die dem Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme negativ ist. Werden in der dem Recherchenbericht beiliegenden Stellungnahme keine Einwände erhoben, ergeht also keine Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder Änderung der Ansprüche, Beschreibung oder Zeichnungen, muss keine Erwiderung eingereicht werden; darüber wird der Anmelder informiert.

5.1.3 Der Anmelder hat sechs Monate Zeit, um zum erweiterten europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und insbesondere auf etwaige Einwände zu reagieren. Für Euro-Direktanmeldungen folgt dies aus Regel 70a (1) EPÜ, in der auf die in Regel 70 (1) EPÜ genannte Frist für die Stellung des Prüfungsantrags verwiesen wird.

4. Adjustment of Rule 64 EPC deadline

The deadline in Rule 64 EPC has been brought into line with those in Rules 62a and 63 EPC, so that applicants will now have two months in which to pay further search fees in the event of an objection of lack of unity. In the situations covered by Rule 64 EPC, further processing was already excluded under the EPC 1973, and has been ruled out under Rule 135(2) EPC since the EPC 2000 entered into force.

5. Reply to search opinion

5.1. Reply to EESR

5.1.1 One of the aims of the 2005 introduction of an opinion as part of the European search report was to accelerate the examination procedure by providing a product similar to the examiner's first action at the earlier search stage. Under the legislation applicable to date, there is no obligation to reply to the opinion issued with the European search report.

5.1.2 The new Rule 70a EPC provides that the applicant must reply to the opinion accompanying the search report within the period for filing an examination request. However, this applies only if the opinion is negative. If no objections are raised in the opinion, i.e. no invitation to remedy defects or amend the claims, description or drawings is issued, the applicant need not file a reply and will be informed of this.

5.1.3 Applicants have six months in which to comment on the EESR and, in particular, react to any objections. For Euro-direct applications, this follows from Rule 70a(1) EPC, which refers to the period for requesting examination laid down in Rule 70(1) EPC.

4. Adaptation du délai prévu à la règle 64 CBE

Le délai prévu à la règle 64 CBE ayant été adapté aux délais visés aux règles 62bis et 63 CBE, de nouvelles taxes de recherche peuvent désormais être acquittées dans un délai de deux mois en cas d'objection pour absence d'unité. La poursuite de la procédure dans les situations visées à la règle 64 CBE ne pouvait pas être requise en vertu de la CBE 1973 et elle est exclue, depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000, par la règle 135(2) CBE.

5. Réponse à l'avis émis au stade de la recherche

5.1. Réponse au rapport de recherche européenne élargi

5.1.1 L'avis qui accompagne le rapport de recherche européenne a été introduit en 2005 afin, notamment, d'accélérer la procédure d'examen en fournissant, dès le stade de la recherche, un produit correspondant à la première notification de l'examineur. Le cadre juridique applicable jusqu'à présent ne prévoit pas l'obligation de répondre à l'avis qui est émis en même temps que le rapport de recherche européenne.

5.1.2 Conformément à la nouvelle règle 70bis CBE, le demandeur est tenu de répondre à l'avis accompagnant le rapport de recherche dans le délai de présentation de la requête en examen. Cette disposition ne s'applique cependant que si l'avis accompagnant le rapport de recherche est défavorable. Si aucune objection n'est soulevée dans l'avis en question et si, par conséquent, il n'est émis aucune invitation à remédier aux irrégularités ou à modifier les revendications, la description ou les dessins, aucune réponse n'est nécessaire. Le demandeur en est informé.

5.1.3 Le demandeur dispose de six mois pour prendre position sur le rapport de recherche européenne élargi et, en particulier, pour répondre aux éventuelles objections soulevées. Pour les demandes européennes directes, ce délai découle de la règle 70bis(1) CBE, qui renvoie au délai de présentation de la requête en examen prévu par la règle 70(1) CBE.

5.1.4 Wurde die Prüfungsgebühr bereits vor Übermittlung des europäischen Recherchenberichts entrichtet, d. h. ein gültiger Prüfungsantrag bereits eingereicht, so fordert das Amt den Anmelder nach Regel 70 (2) EPÜ auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält. Es ist beabsichtigt, in den Prüfungsrichtlinien vorzusehen, dass eine Frist von sechs Monaten ab dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist, eingeräumt wird. Eine vom Amt nach Regel 70 (2) EPÜ bestimmte und somit auch für Regel 70a (2) EPÜ geltende Sechsmonatsfrist ist nur unter außergewöhnlichen Umständen verlängerbar (siehe Prüfungsrichtlinien, E-VIII, 1.6).

5.1.5 Wird zu einer Euro-PCT-Anmeldung ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt, ist beabsichtigt, in den Prüfungsrichtlinien vorzusehen, dass für die Erwidern auf die Stellungnahme zur Recherche ebenfalls eine Frist von sechs Monaten eingeräumt wird; diese Frist beginnt mit der Zustellung der Mitteilung des Amtes nach Regel 70 (2) und Regel 70a (2) EPÜ. Auch in diesem Fall ist eine vom Amt bestimmte Sechsmonatsfrist nur unter außergewöhnlichen Umständen verlängerbar (siehe Prüfungsrichtlinien, E-VIII, 1.6).

5.1.6 Hat der Anmelder die Prüfungsgebühr frühzeitig gezahlt und darauf verzichtet, nach Übermittlung des europäischen oder ergänzenden europäischen Recherchenberichts sich über die Aufrechterhaltung der Anmeldung zu erklären, ergeht keine Stellungnahme zum Recherchenbericht, sondern sogleich ein erster Prüfungsbescheid, sodass nicht Regel 70a EPÜ zur Anwendung kommt, sondern sogleich Artikel 94 (3) EPÜ.

5.1.7 Nach Regel 70a (3) EPÜ gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, wenn der Anmelder einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung oder zur Änderung nach Regel 70a (1) oder (2) EPÜ weder nachkommt noch zu der Stellungnahme zum

5.1.4 If the examination fee was paid before despatch of the European search report, i.e. if a valid examination request has already been filed, the Office will invite the applicant under Rule 70(2) EPC to state, within a period to be specified, whether he wishes to proceed with the application. It is planned to include in the Examination Guidelines a note that the period granted will be six months from the date on which the European Patent Bulletin mentions that the search report has been published. A period of six months specified by the Office under Rule 70(2) EPC and thus also relevant to Rule 70a(2) EPC is extendable only under exceptional circumstances (Guidelines for Examination E-VIII, 1.6).

5.1.5 It is also envisaged that the Examination Guidelines will include a note that, where a supplementary European search report has been drawn up for a Euro-PCT application, the applicant will likewise be granted six months for his reply to the search opinion; this period starts with the notification of the communication by the Office pursuant to Rule 70(2) and Rule 70a(2) EPC. As in the above case, a period of six months specified by the Office is extendable only under exceptional circumstances (Guidelines for Examination E-VIII, 1.6).

5.1.6 If the applicant has paid the examination fee early and waived the right to indicate whether he wishes to proceed with the application after despatch of the European or supplementary European search report, no search opinion will be issued. Instead, a first examiner's action will be issued immediately, meaning that Article 94(3) EPC, rather than Rule 70a EPC, will become applicable at that stage already.

5.1.7 Under Rule 70a(3) EPC, European patent applications will be deemed withdrawn if the applicant fails to comply with an invitation under Rule 70a(1) or (2) EPC to remedy defects or make amendments and also fails to comment on the search opinion. However, further

5.1.4 Si la taxe d'examen a déjà été acquittée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis, c'est-à-dire si une requête en examen valable a déjà été présentée, l'Office invite le demandeur, conformément à la règle 70(2) CBE, à déclarer, dans un délai qu'il lui impartit, s'il souhaite maintenir sa demande. Il est prévu d'insérer dans les Directives relatives à l'examen une mention selon laquelle un délai de six mois sera accordé à compter de la date à laquelle la publication du rapport de recherche a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets. Un délai de six mois impartit par l'Office conformément à la règle 70(2) CBE et donc également à la règle 70bis(2) CBE peut être étendu seulement dans des circonstances exceptionnelles (voir les directives relatives à l'examen E-VIII, 1.6).

5.1.5 S'agissant du cas où un rapport complémentaire de recherche européenne est établi pour une demande euro-PCT, il est prévu d'insérer dans les Directives relatives à l'examen une mention selon laquelle un délai de six mois sera également accordé pour l'envoi de la réponse à l'avis au stade de la recherche ; ce délai débute quand la notification est signifiée par l'Office au déposant conformément aux règles 70(2) et 70bis(2) CBE. Dans ce cas également, un délai de six mois impartit par l'Office peut être étendu seulement dans des circonstances exceptionnelles (voir les directives relatives à l'examen E-VIII, 1.6).

5.1.6 Si le demandeur a acquitté la taxe d'examen à une date précoce et a renoncé à déclarer, après que le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne lui a été transmis, s'il souhaite maintenir la demande, une première notification de la division d'examen, et non un avis au stade de la recherche, est immédiatement établie, l'article 94(3) CBE, et non la règle 70bis CBE, s'appliquant par conséquent aussitôt.

5.1.7 Conformément à la règle 70bis(3) CBE, la demande de brevet européen est réputée retirée si le demandeur ne donne pas suite à une invitation à remédier à des irrégularités ou à apporter des modifications en vertu de la règle 70bis(1) ou (2) CBE ni ne prend

Recherchenbericht Stellung nimmt. Jedoch kann in diesen Fällen Weiterbehandlung beantragt werden.

5.2 Erwiderung auf vom EPA erstellte internationale Recherchen- oder vorläufige internationale Prüfungsberichte

5.2.1 Im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen das EPA die ISA war und einen WO-ISA erstellt hat, ist der Anmelder verpflichtet, innerhalb der Frist von einem Monat, die durch die Mitteilung des EPA nach Regel 161 (1) EPÜ in Gang gesetzt wird, Stellung zu einem negativen WO-ISA zu nehmen.

5.2.2 Bei Eintritt in die europäische Phase eingereichte Änderungen oder Stellungnahmen zur WO-ISA gelten als sachliche Stellungnahme zum WO-ISA, sodass eine Antwort auf die Regel 161 (1) EPÜ-Mitteilung nicht erforderlich ist. Dasselbe gilt für nach Artikel 19 PCT eingereichte Änderungen, die beim Eintritt in die europäische Phase aufrechterhalten werden.

5.2.3 Änderungen nach Artikel 19 oder 34 PCT, die das als ISA und IPEA tätig gewordene EPA bei der Erstellung des vorläufigen internationalen Prüfungsberichts (IPER) berücksichtigt hat, können nicht als die notwendige Reaktion auf eine Aufforderung nach Regel 161 (1) EPÜ angesehen werden; vielmehr muss der Anmelder auf den IPER reagieren.

5.2.4 Bleibt die notwendige rechtzeitige Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) EPÜ aus, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 161 (1) Satz 2 EPÜ). Weiterbehandlung ist möglich.

5.2.5 Regel 161 (2) EPÜ betrifft Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird. Insoweit ändert sich die Rechtslage nicht, d. h. der Anmelder hat die Möglichkeit, seine Anmeldung beim Eintritt in die europäische Phase oder auf die Mitteilung nach Regel 161 (2) EPÜ hin zu ändern, und der ergänzende europäische Recherchenbericht wird zu der

processing may be requested in such cases.

5.2 Reply to international search reports or international preliminary examination reports drawn up by the EPO

5.2.1 In the case of Euro-PCT applications for which the EPO acted as International Searching Authority (ISA) and issued the ISA written opinion (WO-ISA), the applicant must comment on a negative WO-ISA within one month of the date of the EPO communication under Rule 161(1) EPC.

5.2.2 Amendments or comments on the WO-ISA which are filed on entry into the European phase are deemed to be a relevant response, so there is no need to reply to the Rule 161(1) EPC communication. The same applies for amendments filed under Article 19 PCT which are maintained on entry into the European phase.

5.2.3 Amendments under Article 19 or 34 PCT which have been taken into account by the EPO when drawing up the international preliminary examination report (IPER) in its capacity as ISA and International Preliminary Examining Authority (IPEA) cannot, however, be regarded as the requisite reply to a Rule 161(1) EPC invitation, and applicants must therefore respond to the IPER.

5.2.4 If the applicant fails to respond as required to a Rule 161(1) EPC communication within the prescribed period, the application will be deemed withdrawn (Rule 161(1), sentence 2, EPC). Further processing may be requested.

5.2.5 Rule 161(2) EPC applies to Euro-PCT applications for which a supplementary European search report is drawn up. For such cases, the applicable law is unchanged, i.e. applicants may amend their application on entry into the European phase or in response to a communication under Rule 161(2) EPC; the supplementary European search report will then be based on the

position sur le rapport de recherche. La poursuite de la procédure peut cependant être requise dans ce type de cas.

5.2 Réponse aux rapports de recherche internationale ou d'examen préliminaire international établis par l'OEB

5.2.1 Eu égard aux demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'ISA et a formulé une opinion écrite ("WO-ISA"), le demandeur est tenu de prendre position sur une WO-ISA défavorable dans un délai d'un mois à compter de la notification émise par l'OEB en vertu de la règle 161(1) CBE.

5.2.2 Les modifications ou les observations concernant la WO-ISA qui sont présentées lors de l'entrée dans la phase européenne étant considérées comme une réponse concrète à la WO-ISA, il n'est pas nécessaire de répondre à une notification émise en vertu de la règle 161(1) CBE. Il en va de même pour les modifications apportées au titre de l'article 19 PCT, et maintenues lors de l'entrée dans la phase européenne.

5.2.3 Les modifications qui ont été apportées au titre des articles 19 ou 34 PCT et que l'OEB agissant en qualité d'ISA et d'IPEA a prises en considération pour établir le rapport d'examen préliminaire international (IPER) ne peuvent être considérées comme la réponse requise à une invitation émise en vertu de la règle 161(1) CBE. Le demandeur est au contraire tenu de répondre à l'IPER.

5.2.4 Si le demandeur ne répond pas dans les délais, comme il y est tenu, à la notification émise en vertu de la règle 161(1) CBE, la demande est réputée retirée (règle 161(1), deuxième phrase CBE). La poursuite de la procédure est possible.

5.2.5 La règle 161(2) CBE a trait aux demandes euro-PCT pour lesquelles un rapport complémentaire de recherche européenne est établi. En ce cas, la situation juridique reste la même. Par conséquent, le demandeur peut modifier sa demande lors de l'entrée dans la phase européenne ou en réponse à la notification émise en vertu de la règle 161(2) CBE, et le rapport complé-

geänderten Anmeldung erstellt. Das Verfahren nach Übermittlung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts ist in Regel 70a (2) EPÜ geregelt.

6. Änderung der Regel 69 EPÜ

Die geänderte Regel 69 EPÜ verpflichtet das Amt, dem Anmelder den Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen wird, mitzuteilen und auf die Fristen nach Artikel 94 Absatz 2, Regel 70 (1) und 70a (1) EPÜ hinzuweisen. Sie schützt das Vertrauen des Anmelders auf die Richtigkeit der Information über den Veröffentlichungstermin: Wenn in der Mitteilung ein späterer Termin für die Veröffentlichung des Hinweises auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts genannt ist als der tatsächliche Tag der Veröffentlichung dieses Hinweises, so ist für die Fristen nach Regel 70 (1) und Regel 70a (1) EPÜ der spätere Tag maßgebend, sofern der Fehler nicht ohne Weiteres erkennbar war.

7. Änderungen der Regel 137 EPÜ

7.1 Regel 137 (1) EPÜ ist unverändert, sodass trotz der neuen Regel 62a EPÜ und der Änderung der Regel 63 EPÜ die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts nicht geändert werden dürfen.

7.2 Nach Artikel 123 (1) Satz 2 EPÜ hat der Anmelder zumindest eine Gelegenheit, von sich aus die Anmeldung zu ändern. Nach der geänderten Regel 137 (2) EPÜ kann der Anmelder Änderungen, die er von sich aus vornimmt, zusammen mit seiner Reaktion auf die Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht oder auf den WO-ISA oder internationalen vorläufigen Prüfungsbericht einreichen.

In den Fällen der Regel 70a (1) EPÜ sind solche Änderungen daher zusammen mit der Reaktion auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht innerhalb der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags einzureichen. In den Fällen der Regel 70a (2) EPÜ sind sie zusammen mit der Reaktion auf die den

amended application. Rule 70a(2) EPC governs the procedure following despatch of the supplementary European search report.

6. Amendment of Rule 69 EPC

Under the amended Rule 69 EPC, the EPO must notify the applicant of the date on which publication of the European search report will be mentioned in the European Patent Bulletin and of the deadlines under Article 94(2) and Rules 70(1) and 70a(1) EPC. The amended rule protects the applicant's legitimate expectation that the information on the publication date is accurate: if the date specified is later than the date on which publication of the search report was actually mentioned, the later date is decisive for the periods referred to in Rules 70(1) and 70a(1) EPC, unless the error was obvious.

7. Amendment of Rule 137 EPC

7.1 Rule 137(1) EPC has not been amended, so – despite the new Rule 62a EPC and the amendment of Rule 63 EPC – the description, the claims and the drawings may not be amended before the European search report has been received.

7.2 Under Article 123(1), sentence 2, EPC, the applicant must be given at least one opportunity to amend the application of his own volition. Under the amended Rule 137(2) EPC, the applicant may file any amendments made of his own volition together with his reply to the opinion on the European search report or to the WO-ISA or IPER.

Where Rule 70a(1) EPC applies, such amendments must therefore be filed, together with the reply to the EESR, within the period prescribed for requesting examination. Where Rule 70a(2) EPC applies, they must be filed, together with the reply to the opinion accompanying the European search report or

mentaire de recherche européenne est établi sur la base de la demande modifiée. La procédure qui suit la transmission du rapport complémentaire de recherche européenne est régie par la règle 70bis(2) CBE.

6. Modification de la règle 69 CBE

En vertu de la règle 69 CBE modifiée, l'Office est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche européenne, et d'appeler son attention sur les délais prévus à l'article 94(2) CBE, ainsi qu'à la règle 70(1) et à la règle 70bis(1) CBE. Cette disposition modifiée garantit le principe selon lequel le demandeur doit pouvoir se fier aux informations concernant la date de publication. Ainsi, lorsque la notification indique une date postérieure à celle à laquelle la mention de la publication du rapport de recherche est effectivement parue, la date postérieure est considérée comme déterminante pour les délais prévus à la règle 70(1) et à la règle 70bis(1) CBE, à moins que l'erreur ne soit évidente.

7. Modifications apportées à la règle 137 CBE

7.1 La règle 137(1) CBE étant inchangée, le demandeur ne peut modifier, malgré la nouvelle règle 62bis CBE et la révision de la règle 63 CBE, la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne.

7.2 Conformément à l'article 123(1), deuxième phrase CBE, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. La règle 137(2) CBE modifiée permet au demandeur de produire les modifications qu'il effectue de sa propre initiative en même temps que sa réponse à l'avis accompagnant le rapport de recherche européenne, à la WO-ISA ou au rapport d'examen préliminaire international.

Dans les cas régis par la règle 70bis(1) CBE, le demandeur est donc tenu de produire ces modifications en même temps que sa réponse au rapport de recherche européenne élargi, et ce dans le délai de présentation de la requête en examen. S'agissant des cas régis par la règle 70bis(2) CBE, le demandeur doit

europäischen oder ergänzenden europäischen Recherchenbericht begleitende Stellungnahme innerhalb der vom Amt für die Erklärung über die Aufrechterhaltung der Anmeldung gesetzten Frist einzureichen. Bei internationalen Anmeldungen, zu denen kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird, sind Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt, zusammen mit den nach Regel 161 (1) EPÜ erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

Ist die den Recherchenbericht begleitende Stellungnahme positiv und eine Reaktion daher nicht zwingend, gelten die oben genannten Fristen dennoch für Änderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt. Wenn der Anmelder den Prüfungsantrag vor Erhalt des Recherchenberichts stellt sowie auf die Aufforderung verzichtet, sich über die Aufrechterhaltung der Anmeldung zu erklären, kann er die Anmeldung zusammen mit der Antwort auf den ersten Prüfungsbescheid von sich aus ändern.

Nach Regel 137 (3) EPÜ bedürfen alle späteren Änderungen der Zustimmung der Prüfungsabteilung.

7.3 Der Anmelder muss alle Änderungen kennzeichnen und ihre Grundlage in der ursprünglichen Anmeldung anzugeben, Regel 137 (4) EPÜ. Wird dieser Verpflichtung nicht Genüge getan, kann die Prüfungsabteilung den Anmelder in einer Mitteilung mit einer kurzen, nicht verlängerbaren Frist zur Nachholung dieser Angaben auffordern. Wird nicht rechtzeitig eine Erwiderung eingereicht, so gilt die Anmeldung nach Artikel 94 (4) EPÜ als zurückgenommen.

7.4 Der bisherige Absatz 4 der Regel 137 wurde Absatz 5 Satz 1. Der neue Absatz 5 Satz 2 behandelt den Fall, dass Gegenstände gemäß Regel 62a oder Regel 63 EPÜ nicht recherchiert wurden. Wurden nach den Regeln 62a (2) oder 63 (3) EPÜ die Ansprüche beschränkt, so können in einem späteren Stadium des Erteilungsverfahrens Änderungen, die auf nicht recherchierten Gegenständen beruhen, auch nicht mehr aus der

supplementary European search report, within the period granted by the EPO for indicating whether to proceed with the application. In the case of international applications for which no supplementary European search report is issued, amendments made by the applicant of his own volition must be filed when responding as required under Rule 161(1) EPC.

Even where the opinion accompanying the search report is positive, so that no reply is required, the above deadlines apply if the applicant wishes to make amendments of his own volition. If the applicant requests examination before receiving the search report and dispenses with an invitation to indicate whether he wishes to proceed with the application, he may make amendments of his own volition when responding to the examining division's first action.

Under Rule 137(3) EPC, any subsequent amendments are subject to the examining division's consent.

7.3 The applicant must identify all amendments and indicate the basis for them in the original application (Rule 137(4) EPC). If he fails to do so, the examining division may issue a communication inviting him to make good this failure within a brief non-extendable period. If he then fails to reply within that period, the application will be deemed withdrawn under Article 94(4) EPC.

7.4 The current fourth paragraph of Rule 137 EPC will become the first sentence of paragraph 5. The newly inserted paragraph 5, sentence 2, applies where subject-matter was excluded from the search under Rule 62a or 63 EPC. Where the claims have been limited under Rule 62a(2) or Rule 63(3) EPC, amendments based on non-searched subject-matter can no longer be derived from the description at

présenter ces modifications en même temps que sa réponse à l'avis accompagnant le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne, et ce dans le délai que l'Office lui impartit pour déclarer s'il souhaite maintenir sa demande. Eu égard aux demandes internationales ne donnant pas lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne, le demandeur doit effectuer les modifications qu'il apporte de sa propre initiative en même temps que les actes requis en vertu de la règle 161(1) CBE.

Si l'avis accompagnant le rapport de recherche est favorable et qu'il n'est donc pas nécessaire de répondre, les délais susmentionnés s'appliquent néanmoins pour les modifications que le demandeur apporte de sa propre initiative. Si le demandeur présente la requête en examen avant d'avoir reçu le rapport de recherche et, parallèlement, renonce à être invité à déclarer s'il souhaite maintenir la demande, il peut modifier de sa propre initiative la demande et, simultanément, répondre à la première notification de la division d'examen.

Conformément à la règle 137(3) CBE, toutes les modifications ultérieures doivent être autorisées par la division d'examen.

7.3 En vertu de la règle 137(4) CBE, le demandeur est tenu d'identifier toutes les modifications et d'indiquer leur base dans la demande initiale. S'il n'est pas satisfait à cette exigence, la division d'examen peut le notifier au demandeur en l'invitant à fournir ces informations après coup, dans un délai court et non prorogeable. Si aucune réponse n'est produite dans les délais, la demande sera réputée retirée au titre de l'article 94(4) CBE.

7.4 Le paragraphe 4 de la règle 137 CBE jusqu'ici en vigueur est devenu le paragraphe 5, première phrase. Le nouveau paragraphe 5, deuxième phrase, régit le cas où des éléments n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément aux règles 62bis ou 63 CBE. Si les revendications ont été limitées au titre de la règle 62bis(2) CBE ou de la règle 63(3) CBE, les modifications fondées sur des éléments qui n'ont pas

Beschreibung abgeleitet werden. Die gemäß Regel 62a oder Regel 63 EPÜ nicht recherchierten Gegenstände können jedoch in Teilanmeldungen weiterverfolgt werden, die innerhalb der Frist nach der Regel 36 (1) a) EPÜ einzureichen sind.

8. Übergangsregelung

8.1 Die neuen Regeln 62a und 70a sowie die geänderten Regeln 63, 64, 69, 137, 161 EPÜ treten am 1. April 2010 in Kraft.

8.2 Die neue Regel 62a EPÜ, die geänderte Regel 63 EPÜ, die neue Regel 70a EPÜ und die geänderte Regel 137 EPÜ gelten für europäische Patentanmeldungen, zu denen der europäische Recherchenbericht oder der ergänzende europäische Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wird.

Die geänderte Regel 161 EPÜ gilt für europäische Patentanmeldungen, zu denen vor dem 1. April 2010 keine Mitteilung nach der bis dahin geltenden Regel 161 EPÜ ergangen ist.

9. Überarbeitung der Prüfungsrichtlinien

Weitere Details zur Implementierung der neuen Vorschriften sind in den überarbeiteten Prüfungsrichtlinien enthalten. Als Vorveröffentlichung wird der Entwurf der revidierten Prüfungsrichtlinien voraussichtlich im Dezember 2009 auf der EPA-Website (www.epo.org) zugänglich gemacht werden.

a later stage of the grant procedure. The subject-matter excluded from the search under Rule 62a or Rule 63 EPC may, however, be prosecuted in divisional applications, which must be filed by the deadline laid down in Rule 36(1)(a) EPC.

8. Transitional provisions

8.1 The new Rules 62a and 70a and the amended Rules 63, 64, 69, 137 and 161 EPC will enter into force on 1 April 2010.

8.2 The new Rule 62a EPC, the amended Rule 63 EPC, the new Rule 70a EPC and the amended Rule 137 EPC will apply to European patent applications for which the European search report or supplementary European search report is drawn up on or after 1 April 2010.

The amended Rule 161 EPC will apply to European patent applications for which no communication under Rule 161 EPC as currently in force has been issued before 1 April 2010.

9. Revised Examination Guidelines

More detailed information on the implementation of the new rules will be included in the revised Guidelines for Examination. A draft version of the revised guidelines is expected to be made available for pre-publication consultation on the EPO website (www.epo.org) in December 2009.

fait l'objet de la recherche ne peuvent plus découler de la description à un stade ultérieur de la procédure de délivrance. Les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche conformément aux règles 62bis ou 63 CBE peuvent toutefois faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires, qui doivent être déposées dans le délai prévu par la règle 36(1)a) CBE.

8. Régime transitoire

8.1 Les nouvelles règles 62bis et 70bis CBE, ainsi que les règles 63, 64, 69, 137 et 161 CBE modifiées entrent en vigueur le 1^{er} avril 2010.

8.2 La nouvelle règle 62bis CBE, la règle 63 CBE modifiée, la nouvelle règle 70bis CBE et la règle 137 CBE modifiée sont applicables aux demandes de brevet européen pour lesquelles le rapport de recherche européenne ou le rapport complémentaire de recherche européenne est établi à compter du 1^{er} avril 2010.

La règle 161 CBE modifiée est applicable aux demandes de brevet européen pour lesquelles aucune notification n'a été émise avant le 1^{er} avril 2010 au titre de la règle 161 CBE en vigueur jusqu'à cette date.

9. Révision des Directives relatives à l'examen

Des détails supplémentaires concernant la mise en œuvre des nouvelles dispositions juridiques figurent dans le texte révisé des Directives relatives à l'examen. Le projet de Directives révisées devrait être préalablement publié en décembre 2009 sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org).