

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. April 2010 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

1. Mit Verfügung der Präsidentin des EPA vom 19. November 2009 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden. Die Änderungen werden in Form einer vollständigen Neuauflage der Richtlinien (Stand: April 2010) veröffentlicht. Die Überarbeitung erfolgte nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO). Die geänderten Richtlinien finden ab 1. April 2010 Anwendung.

2. Die aktualisierten Prüfungsrichtlinien sind in allen drei Amtssprachen des EPA auf der EPA-Webseite veröffentlicht (www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines_de.html) und können dort gebührenfrei heruntergeladen werden. Sie werden außerdem als Papierausgabe herausgegeben.

3. Der in englischer Sprache verfasste Entwurf dieser Richtlinien wurde bereits im November 2009 auf der EPA-Webseite veröffentlicht, um dem Interesse der Öffentlichkeit an einer möglichst frühzeitigen Information über die künftigen Änderungen Rechnung zu tragen.

4. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Prüfungsrichtlinien mit Stand April 2010 die einzig gültige und offizielle Fassung sind, die zum 1. April 2010 die Richtlinien mit Stand April 2009 ablösen.

Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

5. Seit der letzten vollständigen Neuauflage der Richtlinien vom Dezember 2007 wurden die Richtlinien angesichts der Neuerungen betreffend die Gebührenstruktur aktualisiert (siehe Mitteilung vom 1. April 2009, ABI. EPA 2009, 336). Im Rahmen dieser Aktualisierung wurden die Teile A bis D mit Stand April 2009 in

Notice from the European Patent Office dated 1 April 2010 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

1. By decision of the President of the EPO dated 19 November 2009, the Guidelines for Examination have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of a complete "April 2010" edition of the Guidelines. These have been revised following consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). The amended Guidelines will apply as from 1 April 2010.

2. The updated Guidelines for Examination are published in all three EPO languages on the EPO website (www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html) and are available for downloading free of charge. They will also be issued in paper form.

3. The English draft of these Guidelines was published on the EPO website in November 2009 in order to accommodate public interest in gaining the earliest possible access to information on the future amendments.

4. It should be noted that the "April 2010" edition of the Guidelines for Examination is the only valid official version, and supersedes the "April 2009" edition as from 1 April 2010.

Amendments to the Guidelines for Examination in the European Patent Office

5. Since the last complete new edition in December 2007, the Guidelines have been updated in view of the fee changes (see notice dated 1 April 2009, OJ EPO 2009, 336). As part of this update, Parts A – D of the "April 2009" edition were published in electronic form. Part E was not affected by these amendments.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} avril 2010, relatif à la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

1. Par décision de la Présidente de l'OEB en date du 19 novembre 2009, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées conformément à l'article 10(2) CBE. Ces modifications sont publiées sous la forme d'une réédition complète des Directives (datée du mois d'avril 2010). Les remaniements ont été effectués après que le Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) a été entendu. Les Directives modifiées sont applicables à partir du 1^{er} avril 2010.

2. Le texte actualisé des Directives relatives à l'examen est publié dans les trois langues officielles de l'OEB sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines_fr.html) et peut être téléchargé gratuitement. Une version papier des Directives sera également éditée.

3. Le projet de Directives en langue anglaise est paru dès novembre 2009 sur le site Internet de l'OEB, afin de tenir compte de l'intérêt du public à être informé dans les meilleurs délais des futurs changements.

4. Il est expressément signalé que les Directives relatives à l'examen datées du mois d'avril 2010 représentent l'unique version applicable et officielle qui remplace au 1^{er} avril 2010 les Directives datées du mois d'avril 2009.

Modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

5. Depuis la dernière réédition complète des Directives en décembre 2007, les Directives ont été actualisées à la lumière des nouvelles dispositions concernant la structure des taxes (cf. Communiqué en date du 1^{er} avril 2009, JO OEB 2009, 336). Cette mise à jour a donné lieu à la publication électronique

elektronischer Fassung veröffentlicht.
Teil E war von dieser Überarbeitung nicht betroffen.

6. Mit den jetzigen Änderungen werden die Prüfungsrichtlinien an die geänderten bzw. neuen Regeln 36, 57, 62a, 63, 64, 69, 70a, 135, 137 und 161 EPÜ angepasst, die am 1. April 2010 in Kraft treten (siehe hierzu die Verwaltungsratsbeschlüsse CA/D 2/09 und CA/D 3/09 vom 25. März 2009 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, ABI. EPA 2009, 296, 299, und die Mitteilungen des Amtes vom 20. August 2009, ABI. EPA 2009, 481, und vom 15. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 533).

7. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinien nicht umfassend überarbeitet wurden. Eine derartige Revision der Richtlinien steht noch aus, sodass einige Passagen die gegenwärtige Prüfungspraxis nicht vollständig wiedergeben. Ferner konnten Veröffentlichungen oder Entscheidungen aus jüngster Zeit, die nach Abschluss der inhaltlichen Arbeiten erschienen, nicht mehr berücksichtigt werden. So gilt beispielsweise hinsichtlich der Einreichung der beglaubigten Abschrift der früher eingereichten Anmeldung bei Bezugnahme in Abweichung der relevanten Abschnitte A-II, 4.1.3.1 und A-IV, 1.3.1 der Richtlinien die entsprechende Mitteilung vom 14. September 2009 (ABI. EPA 2009, 486).

8. Die Änderungen zu den neuen bzw. geänderten Regeln finden sich insbesondere an folgenden Stellen:

a) Regel 36 (Teil anmeldungen): **A-III, 14; A-IV, 1 bis 1.3.3; A-VIII, 1.3; C-III, 7.10, 7.11.1 und 7.11.4; C-VI, 1.1.4, 3.4, 5.2 und 9.1.3;**

b) Regel 62a (Anmeldungen mit mehreren unabhängigen Patentansprüchen): **B-III, 3.7, 3.10 und 3.11; B-IV, 2.1; B-VIII, 4 und 5; B-X, 3.1 und 8; B-XII, 7; C-III, 3.3; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 und 8.2;**

6. The current amendments bring the Guidelines for Examination into line with the new or amended Rules 36, 57, 62a, 63, 64, 69, 70a, 135, 137 and 161 EPC, which enter into force on 1 April 2010 (see Administrative Council decisions CA/D 2/09 and CA/D 3/09 of 25 March 2009 amending the Implementing Regulations to the EPC, OJ EPO 2009, 296, 299, and the notices from the Office dated 20 August 2009, OJ EPO 2009, 481, and 15 October 2009, OJ EPO 2009, 533).

7. It should be noted that the Guidelines have not been fully revised. In one instance, where the Guidelines are still to be revised, several passages do not completely reflect current examination practice. Furthermore, once the work as regards content had been concluded, recent publications or decisions that appeared subsequently could no longer be taken into account. Thus, the relevant notice dated 14 September 2009 (OJ EPO 2009, 486), applies, for example, with respect to the filing of a certified copy of an earlier application to which reference is made, notwithstanding the relevant sections A-II, 4.1.3.1 and A-IV, 1.3.1 of the Guidelines.

8. Amendments to the new or amended rules can be found, in particular, in the following passages:

(a) Rule 36 (Divisional applications): **A-III, 14; A-IV, 1 to 1.3.3; A-VIII, 1.3; C-III, 7.10, 7.11.1 and 7.11.4; C-VI, 1.1.4, 3.4, 5.2 and 9.1.3;**

(b) Rule 62a (Applications containing a plurality of independent claims): **B-III, 3.7, 3.10 and 3.11; B-IV, 2.1; B-VIII, 4 and 5; B-X, 3.1 and 8; B-XII, 7; C-III, 3.3; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 and 8.2;**

des parties A à D, datées du mois d'avril 2009. La partie E n'était pas concernée par les changements apportés.

6. Dans le cadre des présentes modifications, les Directives relatives à l'examen ont été adaptées aux règles 36, 57, 62bis, 63, 64, 69, 70bis, 135, 137 et 161 CBE, qui ont été modifiées ou, le cas échéant, sont nouvelles, et qui entrent en vigueur le 1^{er} avril 2010 (cf. à cet égard les décisions du Conseil d'administration CA/D 2/09 et CA/D 3/09 du 25 mars 2009, modifiant le règlement d'exécution de la CBE, JO OEB 2009, 296, 299, et les Communiqués de l'Office, en date du 20 août 2009, JO OEB 2009, 481, et en date du 15 octobre 2009, JO OEB 2009, 533).

7. Il convient de noter que les Directives n'ont pas été remaniées en totalité. Une révision complète n'ayant pas encore été effectuée, certains passages ne reflètent pas entièrement la pratique actuelle en matière d'examen. De plus, les publications ou décisions récentes, parues après l'achèvement des travaux sur le fond, n'ont pu être prises en considération. Ainsi, en ce qui concerne la production d'une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement lorsqu'un renvoi est effectué, c'est le communiqué correspondant en date du 14 septembre 2009 (JO OEB 2009, 486) qui est applicable par dérogation aux sections A-II, 4.1.3.1 et A-IV, 1.3.1 des Directives.

8. Les changements effectués pour tenir compte des nouvelles règles ou, le cas échéant, des règles modifiées se trouvent notamment aux points suivants :

a) règle 36 (Demandes divisionnaires) : **A-III, 14 ; A-IV, 1 à 1.3.3 ; A-VIII, 1.3 ; C-III, 7.10, 7.11.1 et 7.11.4 ; C-VI, 1.1.4, 3.4, 5.2 et 9.1.3 ;**

b) règle 62bis (Demandes contenant plusieurs revendications indépendantes) : **B-III, 3.7, 3.10 et 3.11 ; B-IV, 2.1 ; B-VIII, 4 et 5 ; B-X, 3.1 et 8 ; B-XII, 7 ; C-III, 3.3 ; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 et 8.2 ;**

- c) Regel 63 (unvollständige Recherche): **B-IV, 1.3; B-VIII, 3 und 5; C-II, 4.9; C-III, 4.1, 5 und 6.3; C-IV, 2.2 und 4.1; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 und 8.2;**
- (c) Rule 63 (Incomplete search): **B-IV, 1.3; B-VIII, 3 and 5; C-II, 4.9; C-III, 4.1, 5 and 6.3; C-IV, 2.2 and 4.1; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 and 8.2;**
- c) règle 63 (Recherche incomplète) : **B-IV, 1.3 ; B-VIII, 3 et 5 ; C-II, 4.9 ; C-III, 4.1, 5 et 6.3 ; C-IV, 2.2 et 4.1 ; C-VI, 4.7, 5.2, 5.6 et 8.2 ;**
- d) Regel 64 (europäischer Recherchenbericht bei mangelnder Einheitlichkeit): **B-VII, 1.2;**
- (d) Rule 64 (European search report where the invention lacks unity): **B-VII, 1.2;**
- d) règle 64 (Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité d'invention) : **B-VII, 1.2 ;**
- e) Regel 69 (Mitteilung über die Veröffentlichung): **A-VI, 2.1;**
- (e) Rule 69 (Information about publication): **A-VI, 2.1;**
- e) règle 69 (Renseignements concernant la publication) : **A-VI, 2.1 ;**
- f) Regel 70a (Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht): **A-V, 2.1; A-VI, 2.1, 2.4, 2.5 und 3; B-XII, 1.2, 3.3, 3.9 und 9; C-III, 6.3, 7.10; C-IV, 2.2 und 4.1; C-VI, 1.1, 1.1.1, 3.2, 3.4 und 3.5; E-IX, 5.4 und 5.7;**
- (f) Rule 70a (Response to the extended European search report): **A-V, 2.1; A-VI, 2.1, 2.4, 2.5 and 3; B-XII, 1.2, 3.3, 3.9 and 9; C-III, 6.3, 7.10; C-IV, 2.2 and 4.1; C-VI, 1.1, 1.1.1, 3.2, 3.4 and 3.5; E-IX, 5.4 and 5.7;**
- f) règle 70bis (Réponse au rapport de recherche européenne élargi) : **A-V, 2.1 ; A-VI, 2.1, 2.4, 2.5 et 3 ; B-XII, 1.2, 3.3, 3.9 et 9 ; C-III, 6.3, 7.10 ; C-IV, 2.2 et 4.1 ; C-VI, 1.1, 1.1.1, 3.2, 3.4 et 3.5 ; E-IX, 5.4 et 5.7 ;**
- g) Regel 135 (Weiterbehandlung): **A-III, 14; A-IV, 1.1.1.5; E-VIII, 2.1;**
- (g) Rule 135 (Further processing): **A-III, 14; A-IV, 1.1.1.5; E-VIII, 2.1;**
- g) règle 135 (Poursuite de la procédure) : **A-III, 14 ; A-IV, 1.1.1.5 ; E-VIII, 2.1 ;**
- h) Regel 137 (Änderung der europäischen Patentanmeldung): **B-XII, 2, 2.2 und 9; C-VI, 2.1, 3.1 bis 3.3, 3.5.1, 4.1, 4.7, 4.9, 5.2, 5.6, 5.7, 9.1.4 und 14.4;**
- (h) Rule 137 (Amendment of the European patent application): **B-XII, 2, 2.2 and 9; C-VI, 2.1, 3.1 to 3.3, 3.5.1, 4.1, 4.7, 4.9, 5.2, 5.6, 5.7, 9.1.4 and 14.4;**
- h) règle 137 (Modification de la demande de brevet européen) : **B-XII, 2, 2.2 et 9 ; C-VI, 2.1, 3.1 à 3.3, 3.5.1, 4.1, 4.7, 4.9, 5.2, 5.6, 5.7, 9.1.4 et 14.4 ;**
- i) Regel 161 (Änderung der Anmeldung nach Eintritt in die europäische Phase): **A-VI, 2.4; A-VII, 7; C-III, 7.11; C-VI, 3.5.1 und 9.4; E-IX, 4a, 5.1 und 6.3.3.**
- (i) Rule 161 (Amendment of the application after entry into the European phase): **A-VI, 2.4; A-VII, 7; C-III, 7.11; C-VI, 3.5.1 and 9.4; E-IX, 4a, 5.1 and 6.3.3.**
- i) règle 161 (Modification de la demande après l'entrée dans la phase européenne) : **A-VI, 2.4 ; A-VII, 7 ; C-III, 7.11 ; C-VI, 3.5.1 et 9.4 ; E-IX, 4bis, 5.1 et 6.3.3.**
9. Das Kapitel betreffend die erfinderische Tätigkeit **C-IV, 11** wurde überarbeitet, wobei insbesondere auf die Auswahl der zitierten Beschwerdekammerentscheidungen hinzuweisen ist.
9. Amendments were made to chapter **C-IV, 11** concerning inventive step, in which the range of board of appeal decisions cited should be particularly noted.
9. Le chapitre **C-IV, 11**, relatif à l'activité inventive, a été remanié. A cet égard, il convient de noter en particulier le choix des décisions des chambres de recours citées dans ce chapitre.
10. Ferner wurden die nachstehend angeführten Abschnitte der Richtlinien angesichts der folgenden Themen aktualisiert:
10. Furthermore, the following sections of the Guidelines have been updated with regard to the following topics:
10. Les sections suivantes des Directives ont en outre été actualisées en ce qui concerne les points suivants :
- a) Elektronische Einreichung von Unterlagen: **A-II, 1.3, 3.1; A-IV, 1.3.1; A-IX, 3.2; E-IX, 2;**
- (a) Electronic filing of documents: **A-II, 1.3, 3.1; A-IV, 1.3.1; A-IX, 3.2; E-IX, 2;**
- a) Dépôt de pièces sous forme électronique : **A-II, 1.3, 3.1 ; A-IV, 1.3.1 ; A-IX, 3.2 ; E-IX, 2 ;**
- b) Einreichung von Prioritätsunterlagen: **A-II, 5.4.3; A-III, 6.7; A-VII, 3.5; C-V, 3.3;**
- (b) Filing of priority documents: **A-II, 5.4.3; A-III, 6.7; A-VII, 3.5; C-V, 3.3;**
- b) Dépôt de documents de priorité : **A-II, 5.4.3 ; A-III, 6.7 ; A-VII, 3.5 ; C-V, 3.3 ;**
- c) Ergänzender europäischer Recherchenbericht: **A-XI, 9.3.1; B-II, 4.3;**
- (c) Supplementary European search report: **A-XI, 9.3.1; B-II, 4.3;**
- c) Rapport complémentaire de recherche européenne : **A-XI, 9.3.1 ; B-II, 4.3 ;**

d) Internetveröffentlichungen: **B-III, 2.5; B-IV, 2.3; C-IV, 6.2; D-V, 3.1.3;**

e) Verlegung von mündlichen Verhandlungen: **E-III, 7.**

11. Eine Reihe von Änderungen wurden vor dem Hintergrund von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der anderen Beschwerdekammern vorgenommen: siehe **C-III, 3.3, 4.2, 4.12, 4.16, 4.20 und 7.1; C-IV, 2.3.5, 4.1, 4.4, 4.8.1 und 5.4; C-VI, 5.2, 5.3.2 und 9.1.4; D-I, 4; D-V, 6.2; E-III, 7, 8.5 und 8.6; E-VI, 2 sowie E-X, 1.2.**

(d) Publications on the internet: **B-III, 2.5; B-IV, 2.3; C-IV, 6.2; D-V, 3.1.3;**

(e) Postponement of oral proceedings: **E-III, 7.**

11. A number of amendments were made in the light of decisions of the Enlarged Board of Appeal and the other boards of appeal: see **C-III, 3.3, 4.2, 4.12, 4.16, 4.20 and 7.1; C-IV, 2.3.5, 4.1, 4.4, 4.8.1 and 5.4; C-VI, 5.2, 5.3.2 and 9.1.4; D-I, 4; D-V, 6.2; E-III, 7, 8.5 and 8.6; E-VI, 2 and E-X, 1.2.**

d) Publications sur Internet : **B-III, 2.5 ; B-IV, 2.3 ; C-IV, 6.2 ; D-V, 3.1.3 ;**

e) Report de la procédure orale : **E-III, 7.**

11. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la lumière de décisions de la Grande Chambre de recours et des autres chambres de recours : cf. **C-III, 3.3, 4.2, 4.12, 4.16, 4.20 et 7.1 ; C-IV, 2.3.5, 4.1, 4.4, 4.8.1 et 5.4 ; C-VI, 5.2, 5.3.2 et 9.1.4 ; D-I, 4 ; D-V, 6.2 ; E-III, 7, 8.5 et 8.6 ; E-VI, 2 ainsi que E-X, 1.2.**