

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen

Diese Mitteilung ergänzt den Beschluss des Präsidenten über die Einreichung von Sequenzprotokollen¹ (nachstehend "Beschluss des Präsidenten" genannt) und beschreibt die Verfahren nach dem EPÜ und dem PCT für die Einreichung von Sequenzprotokollen.

I. Europäisches Patenterteilungsverfahren

1. Einreichung von Sequenzprotokollen

1.1 Sind in einer europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das WIPO Standard ST.25 (Standard für die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzprotokollen in Patentanmeldungen – nachstehend "Standard" genannt) entspricht (R. 30 (1) EPÜ in Verbindung mit Art. 1 des Beschlusses des Präsidenten).

1.2 Die aktuelle Fassung des Standards kann auf der Website der WIPO in der Rubrik "Patente" – "WIPO Standards" eingesehen und heruntergeladen werden. Der Standard beschreibt detailliert sowohl die formalen Anforderungen betreffend die Einreichung des standardkonformen Sequenzprotokolls als auch die Darstellung der darin enthaltenen Sequenzen.

1.3 Das EPA empfiehlt, zur Erstellung des standardkonformen Sequenzprotokolls die Software **BiSSAP zu verwenden**, die kostenlos von der Website des EPA heruntergeladen werden kann. Durch Verwendung der neuesten Version dieser Software kann der Anmelder erreichen, dass die Formerfordernisse des Standards erfüllt werden. Die Software PatentIn kann weiterhin benutzt werden.

¹ Beschluss des Präsidenten des EPA vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABl. EPA 2011, 372.

Notice from the European Patent Office dated 28 April 2011 concerning the filing of sequence listings

This notice complements the decision of the President on the filing of sequence listings¹ (hereinafter referred to as the "decision of the President") and describes the procedure under the EPC and PCT for the filing of sequence listings.

I. European patent grant procedure

1. Filing of sequence listings

1.1 If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in a European patent application, the description must contain a sequence listing complying with WIPO Standard ST.25 (Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in Patent Applications – hereinafter referred to as the "Standard") (Rule 30(1) EPC in conjunction with Article 1 of the decision of the President).

1.2 You can consult and download the current version of the Standard on the WIPO website under "Patents" – "WIPO Standards". The Standard describes in detail both the formal requirements for the filing of Standard-compliant sequence listings and how the sequences contained therein are to be presented.

1.3 The EPO recommends **the use of BiSSAP** software, which can be downloaded free of charge from the EPO website, to generate Standard-compliant sequence listings. Using the latest version of this software enables applicants to meet the formal requirements of the Standard. Applicants are still free to use PatentIn software.

¹ Decision of the President of the EPO dated 28 April 2011 on the filing of sequence listings, OJ EPO 2011, 372.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relatif au dépôt de listages de séquences

Le présent communiqué complète la décision du Président de l'Office européen des brevets, relative au dépôt de listage de séquences¹ (dénommée ci-après "la décision du Président") et décrit les procédures prévues par la CBE et le PCT pour le dépôt de listages de séquences.

I. Procédure de délivrance des brevets européens

1. Dépôt de listages de séquences

1.1 Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans une demande de brevet européen, la description doit contenir, en vertu de la règle 30(1) CBE ensemble l'article premier de la décision du Président, un listage des séquences établi conformément à la norme ST.25 de l'OMPI (Norme relative à la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet – dénommée ci-après "la norme").

1.2 Le texte actuel de la norme peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de l'OMPI, à la page "Brevets", sous la rubrique "Normes de l'OMPI". Cette norme décrit en détail les exigences de forme régissant le dépôt du listage de séquences établi conformément à la norme, ainsi que le mode de présentation des séquences correspondantes.

1.3 L'OEB recommande d'**utiliser** le logiciel **BiSSAP**, téléchargeable gratuitement à partir du site Internet de l'OEB, pour établir un listage de séquences conformément à la norme. En ayant recours à la version la plus récente de ce logiciel, le demandeur est certain de respecter les exigences de forme prévues dans la norme. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser le logiciel PatentIn.

¹ Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2011, 372.

1.4 Nach Artikel 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten ist das Sequenzprotokoll in **elektronischer Form**, d. h. in **Text-Format (TXT)** einzureichen. Die näheren Einzelheiten über das Dokumentenformat sind im Standard dargestellt. **Das Sequenzprotokoll muss nicht mehr auf Papier – bzw. im Falle der elektronischen Einreichung im PDF-Format – eingereicht werden** (s. Art. 1 (1) und (2) des Beschlusses des Präsidenten). Reicht der Anmelder von sich aus das Sequenzprotokoll zusätzlich auf Papier ein, so muss eine Erklärung eingereicht werden, dass die Sequenzprotokolle in elektronischer Form und auf Papier identisch sind.

1.5 Ein standardkonformes Sequenzprotokoll in TXT-Format ist für die gesamte Sequenzinformation einzureichen, die den im Standard (s. Nr. 2 (ii)) definierten Längengrenzen entspricht, unabhängig davon, ob diese beansprucht wird oder nicht. Soweit in der Beschreibung auf Sequenzen Bezug genommen wird, die zum Stand der Technik gehören und in öffentlich zugänglichen Sequenzdatenbanken auffindbar sind, ist es grundsätzlich nicht erforderlich, solche Sequenzen in das Sequenzprotokoll aufzunehmen. Jedoch ist jede **solche** Sequenz hinreichend durch Angabe ihrer Datenbank-Zugangsnummer und entweder der Versionsnummer oder der Nummer des Datenbankreleases zu identifizieren.

1.6 Wird in einem oder mehreren Ansprüchen auf Sequenzen des Stands der Technik Bezug genommen oder sind Sequenzen wesentliche Merkmale der Erfindung oder für die Recherche zum Stand der Technik erforderlich, so sind diese Sequenzen in das standardkonforme Sequenzprotokoll in TXT-Format aufzunehmen.

1.7 Ein zusammen mit den Anmeldeunterlagen eingereichtes Sequenzprotokoll ist Bestandteil der Beschreibung. Bei Berechnung der Zusatzgebühr nach Regel 38 (2) EPÜ und Artikel 2 Nummer 1a GebO bleiben die Seiten des Sequenzprotokolls jedoch unberücksichtigt, soweit dieses dem Standard ent-

1.4 Under Article 1(1) of the decision of the President, sequence listings must be submitted in **electronic form**, i.e. in **text format (TXT)**. Further information about the document format is set out in the Standard. **The sequence listing no longer has to be filed on paper or, in the case of electronic filing, in PDF format** (see Article 1(1) and (2) of the decision of the President). If the applicant also files the sequence listing of his own accord on paper, he must submit a statement that the sequence listings in electronic form and on paper are identical.

1.5 A Standard-compliant sequence listing in TXT format must be filed for all sequence information that conforms to the length thresholds defined in the Standard (see No. 2(ii)), irrespective of whether this sequence information is claimed or not. If sequences are referred to in the description that belong to the state of the art and can be found in publicly accessible sequence databases, these sequences do not necessarily have to be included in the sequence listing. However, every **such** sequence must be adequately identified by its database accession number, and either the version number or the database release number.

1.6 If reference is made to prior-art sequences in one or more claims, or if sequences are essential features of the invention or necessary for the prior-art search, these sequences must be included in the Standard-compliant sequence listing in TXT format.

1.7 A sequence listing filed together with the application documents is part of the description. In calculating the additional fee under Rule 38(2) EPC and Article 2, 1a RFees, the pages of the sequence listing are disregarded as long as the listing complies with the Standard and is filed as a separate part of the

1.4 Conformément à l'article premier (1) de la décision du Président, le listage de séquences doit être déposé **sous forme électronique**, à savoir **au format texte (TXT)**. De plus amples détails concernant le format des documents sont présentés dans la norme. **Il n'est plus nécessaire de déposer un listage de séquences sur papier ou, en cas de dépôt électronique, au format PDF** (cf. article premier (1) et (2) de la décision du Président). Si le demandeur dépose de sa propre initiative le listage de séquences également sur papier, il doit produire une déclaration selon laquelle le listage sous forme électronique et celui sur papier sont identiques.

1.5 Un listage de séquences conforme à la norme doit être déposé au format TXT pour toutes les informations relatives aux séquences, revendiquées ou non, qui se conforment aux seuils de longueur définis dans la norme (cf. paragraphe 2(ii) de la norme). Dans la mesure où il est fait référence dans la description à des séquences qui sont comprises dans l'état de la technique et que l'on peut trouver dans des bases de données de séquences accessibles au public, il n'est en principe pas nécessaire d'intégrer ces séquences dans le listage de séquences. Toutefois, il convient d'identifier suffisamment toutes **ces** séquences en indiquant leur numéro d'entrée dans la banque de données ainsi que le numéro de version ou celui d'édition de la banque de données.

1.6 S'il est fait référence dans la (les) revendication(s) à des séquences de l'état de la technique ou si les séquences constituent des caractéristiques essentielles de l'invention ou sont requises pour la recherche de l'état de la technique, ces séquences doivent être intégrées dans le listage de séquences conforme à la norme et présenté au format TXT.

1.7 Un listage de séquences produit avec les pièces de la demande fait partie de la description. Cependant, les pages du listage de séquences n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la taxe additionnelle visée à la règle 38(2) CBE et à l'article 2, point 1bis RRT, à condition que ce listage soit conforme à

spricht und als gesonderter Teil der Beschreibung eingereicht wird. Wird die im Sequenzprotokoll enthaltene Sequenzinformation entgegen der Empfehlung im Standard in der Beschreibung oder anderen Teilen der Anmeldung reproduziert, gehen die entsprechenden Seiten in die Berechnung der Zusatzgebühr ein (s. Mitteilung des EPA vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009, ABl. EPA 2009, 118, Nr. 3.2; s. auch Richtlinien für die Prüfung ("Richtlinien") im EPA A-III, 13.2).

1.8 Die vorstehenden Ausführungen gelten gleichermaßen für europäische Teilanmeldungen. Eine Teilanmeldung muss als selbständige europäische Patentanmeldung ihrerseits die Erfordernisse der Regel 30 EPÜ in Verbindung mit dem Beschluss des Präsidenten erfüllen (s. G 1/05, ABl. EPA 2008, 271, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe). Insbesondere entbindet die Erfüllung der Voraussetzungen nach Regel 30 EPÜ im Rahmen der früheren Anmeldung (Stammanmeldung) nicht von der Verpflichtung zur Einreichung eines standardkonformen Sequenzprotokolls in TXT-Format für die Teilanmeldung. Die Aufnahme einer Kopie des im Rahmen der früheren Anmeldung eingereichten standardkonformen Sequenzprotokolls in TXT-Format in die Akte der Teilanmeldung durch das Amt ist nicht möglich.

2. Nachreichung von Sequenzprotokollen/Beseitigung von Mängeln – Gebühr für die verspätete Einreichung – Rechtsverlust

2.1 Hat der Anmelder nicht bis zum Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung ein standardkonformes Sequenzprotokoll in TXT-Format eingereicht, so teilt die Eingangsstelle dem Anmelder die betreffenden Mängel mit und fordert ihn auf, **innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten ein dem Standard entsprechendes Sequenzprotokoll in TXT-Format nachzureichen und die Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten** (R. 30 (1) und (3) EPÜ in Verbindung mit Art. 2 (1) des Beschlusses des Präsidenten).

description. If the sequence information in the sequence listing is reproduced in the description or in other parts of the application, contrary to the recommendation in the Standard, the pages concerned will be taken into account in the calculation of the additional fee (see the notice from the EPO dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure, OJ EPO 2009, 118, point 3.2; see also the Guidelines for Examination in the EPO ("Guidelines"), A-III, 13.2).

1.8 The above relates equally to European divisional applications. As an independent European patent application, a divisional application must also satisfy the requirements of Rule 30 EPC in conjunction with the decision of the President (see G 1/05, OJ EPO 2008, 271, point 3.1 of the Reasons). In particular, meeting the requirements of Rule 30 EPC with regard to the earlier application (parent application) does not exempt the applicant from having to submit a Standard-compliant sequence listing in TXT format in respect of the divisional application. It is not possible for the Office to add a copy of the Standard-compliant sequence listing in TXT format filed in conjunction with the earlier application to the dossier on the divisional application.

2. Subsequently filed sequence listings/correction of errors – late furnishing fee – loss of rights

2.1 Where the applicant has not filed a Standard-compliant sequence listing in TXT format at the date of filing the European patent application, the Receiving Section will inform the applicant of the deficiencies in question and invite him **to file a Standard-compliant sequence listing in TXT format and pay the late furnishing fee within a non-extendable period of two months** (Rule 30(1) and (3) EPC in conjunction with Article 2(1) of the decision of the President).

la norme et soit déposé en tant que partie distincte de la description. Si les informations relatives aux séquences contenues dans le listage sont reproduites dans la description ou dans d'autres parties de la demande, contrairement aux recommandations formulées dans la norme, les pages correspondantes sont prises en considération pour le calcul de la taxe additionnelle (cf. Communiqué de l'OEB, en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009, JO OEB 2009, 118, point 3.2 ; cf. également les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ("Directives"), point A-III, 13.2).

1.8 Les explications qui précèdent valent également pour les demandes divisionnaires européennes. Une demande divisionnaire doit remplir elle-même en tant que demande de brevet européen à part entière les exigences de la règle 30 CBE ensemble les dispositions de la décision du Président (cf. décision G 1/05, JO OEB 2008, 271, point 3.1 des motifs). En particulier, le fait que la demande antérieure (demande initiale) remplit les conditions énoncées à la règle 30 CBE n'a pas pour effet de lever l'obligation de déposer, pour la demande divisionnaire, un listage de séquences au format TXT conforme à la norme. L'Office ne peut verser au dossier de la demande divisionnaire une copie du listage de séquences conforme à la norme, déposé au format TXT pour la demande antérieure.

2. Listages de séquences déposés ultérieurement/correction d'irrégularités – taxe pour remise tardive – perte de droits

2.1 Si, à la date de dépôt de la demande de brevet européen, le demandeur n'a pas déposé au format TXT un listage de séquences conforme à la norme, la section de dépôt indique au demandeur les irrégularités constatées et l'invite à **fournir au format TXT un listage de séquences conforme à la norme, ainsi qu'à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai non prorogable de deux mois** (règle 30(1) et (3) CBE ensemble l'article 2(1) de la décision du Président).

2.2 Reicht der Anmelder ein standard-konformes Sequenzprotokoll in TXT-Format nicht rechtzeitig unter Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung nach, so **wird die Anmeldung gemäß Regel 30 (3) EPÜ zurückgewiesen**. Dies gilt auch, soweit zwar ein Sequenzprotokoll in TXT-Format nachgereicht wurde, dieses jedoch noch Mängel in Bezug auf den Standard aufweist. Solche fortbestehenden Mängel lösen keine neue Aufforderung des EPA nach Regel 30 (3) EPÜ und folglich keine neue Zweimonatsfrist aus.

2.3 Im Fall der Zurückweisung der Anmeldung nach Regel 30 (3) EPÜ kann der Anmelder **Weiterbehandlung** nach Artikel 121 und Regel 135 EPÜ beantragen. Eine Weiterbehandlungsgebühr ist für jede versäumte Handlung zu entrichten.

2.4 Ein nachgereichtes Sequenzprotokoll darf nur diejenige Sequenzinformation – in standardisierter Form – enthalten, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen bereits vorhanden war. Es darf nicht mehr und nicht weniger Sequenzen als die in der ursprünglichen Beschreibung offenbarten Sequenzen enthalten, und die Nummerierung dieser Sequenzen muss unverändert bleiben. Der Anmelder hat dies sicherzustellen und eine entsprechende Erklärung gemäß Artikel 2 (2) des Beschlusses des Präsidenten einzureichen. Es wird empfohlen, hierfür die in der Fußnote abgedruckte Mustererklärung² zu verwenden.

2.5 Ein nach dem Anmeldetag eingereichtes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der Beschreibung und kann daher für die Bestimmung des ursprünglichen Offenbarungsgehalts der Anmeldung nicht herangezogen werden (R. 30 (2) EPÜ). Es dient nur für die Zwecke der Recherche und wird nicht zusammen mit den Anmeldeunterlagen oder der Patentschrift veröffentlicht.

² "Hiermit wird erklärt, dass das Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

2.2 Where the applicant fails to file a Standard-compliant sequence listing in TXT format and pay the late furnishing fee in due time, **the application will be refused** under Rule 30(3) EPC. This also applies if a sequence listing is subsequently filed in TXT format but still contains deficiencies with respect to the Standard. Such deficiencies will not prompt the EPO to issue another invitation under Rule 30(3) EPC triggering a new period of two months.

2.3 If the application is refused under Rule 30(3) EPC, the applicant can request **further processing** under Article 121 and Rule 135 EPC. A further processing fee is payable for each omitted act.

2.4 A subsequently filed sequence listing may contain only the sequence information – in standardised form – contained in the original application documents. It may contain neither more nor fewer sequences than the number of sequences disclosed in the original description, and the numbering of the sequences must remain unchanged. The applicant must ensure that this is the case and submit a statement to that effect under Article 2(2) of the decision of the President. It is recommended that the statement is worded as set out in the footnote².

2.5 A sequence listing filed after the date of filing is not part of the description and therefore cannot be used to determine the originally disclosed content of the application (Rule 30(2) EPC). It can only be used for the purposes of the search, and is not published with the application documents or patent specification.

² "I hereby declare that the sequence listing does not go beyond the content of the application as filed."

2.2 Si le demandeur ne fournit pas au format TXT un listage de séquences conforme à la norme et n'acquitte pas la taxe pour remise tardive en temps utile, **la demande est rejetée**, conformément à la règle 30(3) CBE. Il en va de même si un listage de séquences a certes été fourni au format TXT, mais qu'il présente encore des défauts au regard de la norme. Dans le cas où des défauts subsistent, l'OEB n'émet pas de nouvelle invitation au titre de la règle 30(3) CBE et aucun nouveau délai de deux mois ne commence donc à courir.

2.3 Si la demande est rejetée conformément à la règle 30(3) CBE, le demandeur peut requérir la **poursuite de la procédure** en vertu de l'article 121 et de la règle 135 CBE. Une taxe de poursuite de la procédure doit être acquittée pour chacun des actes non accomplis.

2.4 Un listage de séquences déposé ultérieurement ne doit contenir – sous forme normalisée – que les informations concernant les séquences qui figuraient déjà dans la demande initiale. Le listage ne doit contenir ni plus ni moins de séquences que celles qui étaient divulguées dans la description initiale et la numérotation de ces séquences doit demeurer inchangée. Le demandeur est tenu de faire le nécessaire à cet effet et de produire une déclaration en ce sens conformément à l'article 2(2) de la décision du Président. Il est recommandé d'utiliser à cette fin la déclaration type reproduite dans la note en bas de page².

2.5 Un listage de séquences produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description et ne peut donc servir à déterminer le contenu de la demande initialement divulgué (règle 30(2) CBE). Il ne peut être utilisé qu'aux fins de la recherche et n'est pas publié avec les pièces de la demande ou le fascicule du brevet.

² "Il est certifié par la présente que le listage de séquences ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée."

II. Verfahren vor dem EPA als internationaler Behörde nach dem PCT

1. Offenbart die internationale Anmeldung eine oder mehrere Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen und liegt dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA), mit der ergänzenden internationalen Recherche beauftragter Behörde (SISA) oder mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) ein standardkonformes Sequenzprotokoll in TXT-Format nicht vor, so fordert es den Anmelder gemäß Regel 13ter.1 a) PCT auf, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung ein solches Sequenzprotokoll einzureichen (Art. 4 des Beschlusses des Präsidenten).

2. Bei Einreichung eines Sequenzprotokolls aufgrund einer Aufforderung des EPA als ISA, SISA oder IPEA gemäß Regel 13ter.1 a) PCT ist die vom Präsidenten festgesetzte Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (s. R. 13ter.1 c) PCT und Art. 4 des Beschlusses des Präsidenten). Eine Rückerstattung der Gebühr für verspätete Einreichung ist nur möglich, wenn es sich um versehentlich, grundlos oder zuviel entrichtete Gebührenbeträge handelt (Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO, Anhang C, Teil II, Absatz 1³).

3. Jedem standardkonformen Sequenzprotokoll in TXT-Format, das der Anmelder gemäß Regel 13ter PCT nur für die Zwecke der Recherche einreicht, ist eine Erklärung beizufügen, dass das Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht und/oder dass das gemäß Regel 13ter PCT eingereichte standardkonforme Sequenzprotokoll in TXT-Format mit dem in der internationalen Anmeldung enthaltenen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Anhang C, Nr. 4 v) und vi)). Gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokolle sind nicht Bestandteil der internationalen Anmeldung.

³ ABI. EPA 2010, 304.

II. Procedure before the EPO as international authority under the PCT

1. If the international application discloses one or more nucleotide and/or amino acid sequences and if a Standard-compliant sequence listing in TXT format is not available to the EPO as International Searching Authority (ISA), Supplementary International Searching Authority (SISA) or International Preliminary Examining Authority (IPEA), the EPO will invite the applicant to furnish to it such a sequence listing under Rule 13ter.1(a) PCT within a non-extendable period of one month from the date of the invitation (Article 4 of the decision of the President).

2. The furnishing of a sequence listing in response to an invitation by the EPO as ISA, SISA or IPEA under Rule 13ter.1(a) PCT is subject to the payment of the late furnishing fee fixed by the President (see Rule 13ter.1(c) PCT and Article 4 of the decision of the President). The late furnishing fee may be refunded only where the amount was paid by mistake, without cause, or in excess of the amount due (Agreement between the EPO and WIPO, Annex C, Part II, paragraph (1)³).

3. Any Standard-compliant sequence listing in TXT format furnished by the applicant under Rule 13ter PCT for the purposes of the search only must be accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not include matter which goes beyond the disclosure in the international application as filed and/or that the Standard-compliant sequence listing in TXT format furnished under Rule 13ter PCT is identical to the sequence listing in the international application (Annex C, paragraphs 4(v) and (vi)). Any sequence listing furnished under Rule 13ter PCT is not part of the international application.

³ OJ EPO 2010, 304.

II. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT

1. Si la demande internationale divulgue une ou plusieurs séquences de nucléotides ou d'acides aminés et que l'OEB n'a pas accès à un listage des séquences au format TXT, établi conformément à la norme, l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), d'administration chargée de la recherche internationale supplémentaire (SISA) ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) invitera le demandeur à lui fournir un tel listage de séquences au titre de la règle 13ter.1.a) PCT, dans un délai non prorogeable d'un mois à compter de la date de l'invitation (article 4 de la décision du Président).

2. La fourniture d'un listage de séquences en réponse à une invitation de l'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA au titre de la règle 13ter.1.a) PCT est subordonnée au paiement d'une taxe pour remise tardive dont le montant est fixé par le Président de l'OEB (cf. règle 13ter.1.c) PCT et article 4 de la décision du Président). La taxe pour remise tardive ne peut être remboursée que si le montant a été acquitté par erreur, sans raison ou en excédent par rapport au montant dû (Accord entre l'OEB et l'OMPI, annexe C, partie II, alinéa 1³).

3. Tout listage de séquences établi conformément à la norme et fourni au format TXT par le demandeur au titre de la règle 13ter PCT aux seules fins de la recherche doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle il ne contient pas d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée et/ou selon laquelle le listage de séquences établi conformément à la norme et fourni au format TXT au titre de la règle 13ter PCT est identique au listage de séquences figurant dans la demande internationale (paragraphes 4 v) et vi) de l'annexe C). Un listage de séquences fourni au titre de la règle 13ter PCT ne fait pas partie de la demande internationale.

³ JO OEB 2010, 304.

4. Versäumt es der Anmelder, innerhalb der Frist gemäß Artikel 4 des Beschlusses des Präsidenten das erforderliche standardkonforme Sequenzprotokoll in TXT-Format einzureichen und die fällige Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten, so fordert ihn das EPA als ISA nicht erneut zur Einreichung eines solchen Sequenzprotokolls auf, sondern führt die Recherche zu der internationalen Anmeldung nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche auch ohne das Sequenzprotokoll möglich ist (R. 13ter.1 d) PCT). In diesem Fall wird der internationale Recherchenbericht ganz oder teilweise durch die Erklärung gemäß Artikel 17 (2) PCT ersetzt. Geht das standardkonforme Sequenzprotokoll in TXT-Format jedoch nach Ablauf der maßgeblichen Frist, aber noch vor Beginn der internationalen Recherche ein, so gilt es als innerhalb der Frist eingegangen.

5. Ein Sequenzprotokoll in TXT-Format, das (geringfügige) Fehler in Bezug auf den Standard aufweist, gilt als dem Standard entsprechend, wenn diese Fehler von Amts wegen, gemäß Regel 26 PCT oder gegebenenfalls gemäß Regel 91.1 b) ii) bis iv) PCT berichtigt werden können.

6. Stellt das EPA als ISA fest, dass das gemäß Regel 13ter PCT eingereichte Sequenzprotokoll in TXT-Form entgegen der in Absatz 3 genannten Erklärung nicht mit dem gemäß Regel 5.2 a) PCT in der internationalen Anmeldung enthaltenen Sequenzprotokoll übereinstimmt, so vermerkt es dies im internationalen Recherchenbericht und setzt entweder, wenn der (geringfügige) Fehler gemäß dem vorstehenden Absatz 5 berichtigt werden kann, die internationale Recherche fort oder verfährt gemäß dem vorstehenden Absatz 4 so, als ob das Sequenzprotokoll in TXT-Form nicht nach Regel 13ter PCT eingereicht worden wäre.

7. Erweist sich das Sequenzprotokoll in TXT-Form als mangelhaft im Sinne des Artikels 3 (1) oder (2) des Beschlusses des Präsidenten, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb der Frist gemäß Artikel 4 des Beschlusses des Präsidenten-

4. If the applicant fails to furnish the required Standard-compliant sequence listing in TXT format and pay the late furnishing fee due within the period under Article 4 of the decision of the President, the EPO as ISA will issue no further invitation to furnish the sequence listing, and will search the international application only to the extent that a meaningful search can be carried out without the sequence listing (Rule 13ter.1(d) PCT). In this case, the international search report is replaced in full or in part by the declaration under Article 17(2) PCT. However, if the Standard-compliant sequence listing in TXT format is received after the applicable period yet before the start of the international search, it will be considered as having been received within that period.

5. A sequence listing in TXT format that contains (minor) deficiencies with respect to the Standard is deemed to comply with this Standard where these deficiencies may be corrected *ex officio* or under Rule 26 PCT, or otherwise rectified under Rule 91.1(b)(ii) to (iv) PCT, as the case may be.

6. If, contrary to the statement referred to in paragraph 3 above, the EPO as ISA finds that the sequence listing in TXT format furnished under Rule 13ter PCT is not identical to the sequence listing in the international application under Rule 5.2(a) PCT, it will indicate that finding in the international search report and either proceed with the international search if the (minor) deficiency can be corrected or rectified under paragraph 5 above, or otherwise proceed under paragraph 4 above, as if the sequence listing in TXT format had not been furnished under Rule 13ter PCT.

7. If a sequence listing in TXT format is found to be deficient within the meaning of Article 3(1) or (2) of the decision of the President, the applicant will be invited to submit a replacement listing within the period under Article 4 of the decision of

4. Si, dans le délai applicable au titre de l'article 4 de la décision du Président, le demandeur ne fournit pas le listage de séquences requis au format TXT, établi conformément à la norme, et qu'il n'acquiesce pas la taxe exigible pour remise tardive, l'OEB agissant en qualité d'ISA ne l'invitera pas une nouvelle fois à fournir ce listage de séquences et ne procédera à la recherche à l'égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage de séquences (règle 13ter.1.d) PCT). Dans ce cas, le rapport de recherche internationale est remplacé en tout ou en partie par la déclaration prévue à l'article 17.2) PCT. Toutefois, si le listage de séquences au format TXT, établi conformément à la norme pertinente, est reçu après le délai applicable, mais avant le début de la recherche internationale, il sera réputé avoir été reçu dans ce délai.

5. Un listage de séquences au format TXT qui contient des erreurs (mineures) par rapport à la norme est réputé conforme à celle-ci lorsque ces erreurs peuvent être corrigées d'office ou au titre de la règle 26 PCT ou, le cas échéant, être rectifiées au titre de la règle 91.1.b)ii) à iv) PCT.

6. Si l'OEB agissant en qualité d'ISA constate qu'en dépit de la déclaration visée au paragraphe 3, le listage de séquences au format TXT fourni au titre de la règle 13ter PCT n'est pas identique au listage de séquences figurant dans la demande internationale au titre de la règle 5.2.a) PCT, il indiquera cette constatation dans le rapport de recherche internationale et poursuivra la recherche internationale si l'erreur (mineure) peut être corrigée ou rectifiée en vertu du paragraphe 5 ci-dessus, ou procédera sinon selon le paragraphe 4 ci-dessus, comme si le listage de séquences au format TXT n'avait pas été fourni au titre de la règle 13ter PCT.

7. Si un listage de séquences au format TXT présente les défauts visés à l'article 3(1) ou (2) de la décision du Président, le demandeur sera invité à produire un listage de remplacement dans le délai applicable au titre de

ten oder, wenn eine solche Aufforderung bereits ergangen ist, innerhalb der noch verbleibenden Zeit der in dieser Aufforderung gesetzten Frist (s. vorstehenden Absatz 4) ein Ersatzprotokoll einzureichen.

8. Ist der internationale Recherchenbericht nicht oder nur teilweise erstellt worden (s. vorstehenden Absatz 4), so führt das EPA als IPEA eine internationale vorläufige Prüfung nur soweit durch, wie dies sinnvoll möglich ist (R. 66.1 e) PCT). Dies wird dem Anmelder mitgeteilt und im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vermerkt (R. 66.2 a) vii) und 70.12 iv) PCT). In einem solchen Fall ergeht keine Aufforderung zur Einreichung eines Sequenzprotokolls.

9. Stellt das EPA als SISA nach Erhalter in Regel 45*bis*.4 e) i) bis iv) PCT angegebenen Unterlagen fest, dass ein standardkonformes Sequenzprotokoll in TXT-Format nicht vorliegt, so verfährt es wie oben insbesondere in Absatz 1 dargestellt. Das EPA als SISA beginnt die ergänzende internationale Recherche gemäß Regel 45*bis*.5 a) PCT nur, wenn ihm ein standardkonformes Sequenzprotokoll in TXT-Format vorliegt, d. h. wenn ein solches Protokoll gemäß Regel 45*bis*.1 c) ii) PCT bei der WIPO eingereicht und anschließend gemäß Regel 45*bis*.4 e) iii) PCT an das EPA übermittelt wurde (Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO, Anhang E, Absatz 4⁴).

10. Das EPA als ISA, SISA oder IPEA fordert den Anmelder dann gemäß Regel 13*ter*.1 a) PCT zur Einreichung eines Sequenzprotokolls auf, wenn eine Sequenz des Stands der Technik, die in der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt durch Angabe ihrer Datenbank-Zugangsnummer und entweder der Versionsnummer oder der Nummer des Datenbankreleases hinreichend identifiziert ist, für die Zwecke der internationalen Recherche erforderlich ist (s. o. I. 1.6).

the President or, if such an invitation has already been issued, within the time remaining in the period stipulated in the invitation (see paragraph 4 above).

8. If the international search report has not been drawn up in full or in part (see paragraph 4 above), the EPO as IPEA will perform an international preliminary examination only to the extent that a meaningful examination can be carried out (Rule 66.1(e) PCT). The applicant is informed accordingly and an entry is made in the international preliminary examination report (Rules 66.2(a)(vii) and 70.12(iv) PCT). In such case, no invitation to furnish a sequence listing is issued.

9. If, after receipt of the documents specified in Rule 45*bis*.4(e)(i) to (iv) PCT, the EPO as SISA finds that a Standard-compliant sequence listing in TXT format is not available to it, it will proceed as above, in particular as under paragraph 1. The EPO as SISA will start the supplementary international search in accordance with Rule 45*bis*.5(a) PCT only if a Standard-compliant sequence listing in TXT format is available to it, i.e. if it is furnished to WIPO under Rule 45*bis*.1(c)(ii) PCT and thereafter transmitted to the EPO under Rule 45*bis*.4(e)(iii) (Agreement between the EPO and WIPO, Annex E, paragraph (4)⁴).

10. The EPO acting as ISA, SISA or IPEA will invite the applicant to furnish to it a sequence listing under Rule 13*ter*.1(a) PCT if any prior-art sequence adequately identified in the application at the time of filing by its database accession number, and either the version number or the database release number, is necessary for the purposes of the international search (see above I. 1.6).

l'article 4 de la décision du Président ou, si une telle invitation a déjà été émise, dans le temps restant du délai fixé dans cette invitation (cf. paragraphe 4 ci-dessus).

8. Si le rapport de recherche internationale n'a pas été établi, ou n'a été établi qu'en partie (cf. paragraphe 4 ci-dessus), l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne procédera à l'examen préliminaire international que dans la mesure où un examen significatif peut être effectué (règle 66.1.e) PCT). L'OEB en informera le demandeur et l'indiquera dans le rapport d'examen préliminaire international (règles 66.2.a)vii) et 70.12.iv) PCT). Dans ce cas, il ne sera pas envoyé d'invitation à fournir un listage de séquences.

9. Si, après réception des documents indiqués à la règle 45*bis*.4.e)i) à iv) PCT, l'OEB agissant en qualité de SISA constate qu'il n'a pas accès à un listage de séquences au format TXT, établi conformément à la norme, il procédera comme indiqué ci-dessus, notamment au paragraphe 1. L'OEB agissant en qualité de SISA ne commencera la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45*bis*.5.a) PCT que s'il a accès à un listage de séquences au format TXT, établi conformément à la norme, c'est-à-dire si le listage a été fourni à l'OMPI au titre de la règle 45*bis*.1.c)ii) PCT, et ensuite transmis à l'OEB conformément à la règle 45*bis*.4.e)iii) PCT (Accord entre l'OEB et l'OMPI, annexe E, alinéa 4⁴).

10. L'OEB agissant en qualité d'ISA, de SISA ou d'IPEA invitera le demandeur à lui fournir un listage de séquences au titre de la règle 13*ter*.1.a) PCT si une séquence comprise dans l'état de la technique et correctement identifiée dans la demande telle que déposée par son numéro d'entrée dans la banque de données, ainsi que par le numéro de version ou celui d'édition de la banque de données, est nécessaire aux fins de la recherche internationale (cf. paragraphe I. 1.6 supra).

⁴ ABI. EPA 2010, 304.

⁴ OJ EPO 2010, 304.

⁴ JO OEB 2010, 304.

III. Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (regionale Phase)

1. Ist ein standardkonformes Sequenzprotokoll in TXT-Format in der internationalen Anmeldung gemäß Regel 5.2 PCT enthalten, beim EPA gemäß Regel 13ter.1 a) PCT eingereicht oder dem EPA auf andere Weise zugänglich gemacht worden, so muss der Anmelder bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt das standardkonforme Sequenzprotokoll nicht erneut in TXT-Format einreichen.

2. Liegt dem EPA hingegen bei Ablauf der in Regel 159 (1) EPÜ genannten Frist ein standardkonformes Sequenzprotokoll in TXT-Format nicht vor, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten nach dieser Aufforderung ein standardkonformes Sequenzprotokoll in TXT-Format einzureichen und die Gebühr für die verspätete Einreichung zu entrichten. Regel 30 (2) und (3) EPÜ sowie Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten sind entsprechend anzuwenden (s. R. 163 (3) EPÜ in Verbindung mit Art. 5 des Beschlusses des Präsidenten).

3. Werden etwaige Mängel nach einer solchen Aufforderung nicht rechtzeitig beseitigt – dies gilt auch für die Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung –, so **wird die Anmeldung zurückgewiesen** (R. 30 (3) EPÜ). Der Anmelder kann die **Weiterbehandlung** der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ beantragen.

IV. Veröffentlichung von Sequenzprotokollen

1. Ein am Anmeldetag der europäischen oder internationalen Patentanmeldung eingereichtes Sequenzprotokoll wird zusammen mit den Anmeldeunterlagen (R. 68 (1) EPÜ; Art. 153 (4) EPÜ) und der Patentschrift (R. 73 EPÜ) als Bestandteil der Beschreibung veröffentlicht (Art. 6 des Beschlusses des Präsidenten).

III. Procedure before the EPO as designated or elected Office (regional phase)

1. If a Standard-compliant sequence listing in TXT format is contained in the international application under Rule 5.2 PCT, furnished to the EPO under Rule 13ter.1(a) PCT or made accessible to the EPO by other means, the applicant does not have to submit the Standard-compliant sequence listing again in TXT format on entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office.

2. Where, however, a Standard-compliant sequence listing in TXT format is not available to the EPO on the expiry of the period under Rule 159(1) EPC, the applicant will be invited to file a Standard-compliant sequence listing in TXT format within two months from the invitation and to pay the late furnishing fee. Rule 30(2) and (3) EPC and Article 1 of the decision of the President are to be applied accordingly (see Rule 163(3) EPC in conjunction with Article 5 of the decision of the President).

3. If any deficiencies are not remedied in due time after such an invitation – this also applies to the payment of the late furnishing fee – **the application will be refused** (Rule 30(3) EPC). The applicant may request **further processing** of the application under Article 121 EPC.

IV. Publication of sequence listings

1. A sequence listing filed at the date of filing of the European or international patent application will be published with the application documents (Rule 68(1) EPC; Article 153(4) EPC) and the patent specification (Rule 73 EPC) as part of the description (Article 6 of the decision of the President).

III. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu (phase régionale)

1. Si un listage de séquences présenté au format TXT et satisfaisant à la norme figure dans la demande internationale conformément à la règle 5.2 PCT, s'il a été fourni à l'OEB au titre de la règle 13ter.1.a) PCT ou s'il a été mis à la disposition de l'OEB par un autre moyen, le demandeur n'est pas tenu, lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu, de déposer à nouveau le listage de séquences au format TXT établi conformément à la norme.

2. Si, en revanche, un listage de séquences conforme à la norme n'a pas été remis à l'OEB au format TXT à l'expiration du délai visé à la règle 159(1) CBE, le demandeur est invité à déposer au format TXT un listage de séquences conforme à la norme ainsi qu'à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois à compter de cette invitation. La règle 30(2) et (3) CBE ainsi que l'article premier de la décision du Président sont applicables par analogie (cf. règle 163(3) CBE ensemble l'article 5 de la décision du Président).

3. Si, après une telle invitation, il n'est pas remédié en temps utile à d'éventuelles irrégularités, y compris le paiement de la taxe pour remise tardive, **la demande est rejetée** (règle 30(3) CBE). Le demandeur peut requérir la **poursuite de la procédure** relative à la demande conformément à l'article 121 CBE.

IV. Publication des listages de séquences

1. Lorsqu'un listage de séquences a été déposé à la date de dépôt de la demande de brevet européen ou de la demande internationale, il est publié comme élément de la description avec les pièces de la demande (règle 68(1) CBE et article 153(4) CBE) et le fascicule du brevet (règle 73 CBE) (article 6 de la décision du Président).

2. Ein nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereichtes Sequenzprotokoll wird nicht zusammen mit den Anmeldungsunterlagen oder der Patentschrift veröffentlicht, da es nicht Bestandteil der Beschreibung ist (R. 30 (2) EPÜ).

3. Für die Zwecke der Veröffentlichung (soweit es sich um ein am Anmeldetag vorliegendes standardkonformes Sequenzprotokoll handelt) und der Akteneinsicht wird das vom Anmelder eingereichte standardkonforme Sequenzprotokoll in TXT-Format vom EPA konvertiert. Das EPA kann nicht garantieren, dass die konvertierte Fassung fehlerfrei ist und die Originaldatei exakt wiedergibt. Auf schriftlichen Antrag an support@epo.org hin stellt das EPA eine Kopie der vom Anmelder eingereichten Originaldatei zur Verfügung.

V. Inkrafttreten und Aufhebung der früheren Mitteilungen des EPA

Die vorliegende Mitteilung ersetzt die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (Sonderausgabe Nr. 3 ABI. EPA 2007, C.2) in ihrer durch die Mitteilung des EPA vom 26. März 2010 über die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als internationaler Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) (ABI. EPA 2010, 330) geänderten Fassung vom Tag des Inkrafttretens am 1. Juni 2011.

2. A sequence listing filed after the date of filing of the European patent application will not be published with the application documents or the patent specification because it is not part of the description (Rule 30(2) EPC).

3. For the purposes of publication (as far as a Standard-compliant sequence listing present on the date of filing is concerned) and file inspection, the Standard-compliant sequence listing filed by the applicant in TXT format is converted by the EPO. The EPO cannot guarantee that the converted version is without error and reflects exactly the original file. On written request to support@epo.org, the EPO will supply a copy of the original file submitted by the applicant.

V. Entry into force and supersession of previous notices from the EPO

The present notice supersedes the notice from the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings (Special edition No. 3, OJ EPO 2007, C.2) in the version amended by the notice from the EPO dated 26 March 2010 concerning the furnishing of sequence listings to the EPO acting as international authority under the Patent Cooperation Treaty (PCT) (OJ EPO 2010, 330) from the date of its entry into force on 1 June 2011.

2. Un listage de séquences produit après la date de dépôt de la demande de brevet européen n'est pas publié avec les pièces de la demande ou avec le fascicule du brevet, puisqu'il ne fait pas partie de la description (règle 30(2) CBE).

3. Aux fins de la publication (dans la mesure où le listage de séquences a été établi conformément à la norme et produit à la date de dépôt) et de l'inspection publique, l'OEB convertit le listage de séquences présenté au format TXT, établi conformément à la norme et déposé par le demandeur. L'OEB n'est pas en mesure de garantir que le listage tel que converti ne contient aucune erreur ni qu'il reproduit exactement le fichier d'origine. Sur requête écrite transmise à l'adresse support@epo.org, l'OEB fournit une copie du fichier original déposé par le demandeur.

V. Entrée en vigueur et annulation du précédent communiqué de l'OEB

Le présent communiqué annule et remplace le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relatif au dépôt de listages de séquences (Edition spéciale n° 3, JO OEB 2007, C.2.), tel que modifié par le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2010, relatif à la fourniture de listages de séquences à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration internationale au titre du PCT (JO OEB 2010, 330), avec effet au 1^{er} juin 2011.