

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. Mai 2012 über die Revision der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

### Einführung

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA (nachstehend "Richtlinien" genannt) wurden umstrukturiert und revidiert. Die überarbeiteten Richtlinien treten am 20. Juni 2012 in Kraft. Die Änderungen werden in Form einer vollständigen Neuauflage der Richtlinien mit Stand Juni 2012 veröffentlicht.

Die überarbeiteten Richtlinien sind in allen drei Amtssprachen des EPA auf der EPA-Website veröffentlicht und können dort gebührenfrei heruntergeladen werden. Sie werden außerdem im September/Oktober 2012 als Papiausgabe herausgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Prüfungsrichtlinien mit Stand Juni 2012 die einzig gültige und offizielle Fassung sind und zum 20. Juni 2012 die Richtlinien mit Stand April 2010 ablösen.

### Revision der Richtlinien

Die Richtlinien wurden umstrukturiert und inhaltlich aktualisiert. Insbesondere wurden Teile der Internen Instruktionen in die Richtlinien aufgenommen, und es wurden an das EPÜ 2000 angepasste Rechtsauskünfte und die neueste Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA berücksichtigt.

Der Hauptteil dieser Richtlinien besteht aus folgenden acht Teilen:

- Teil A: Richtlinien für die Formalprüfung
- Teil B: Richtlinien für die Recherche
- Teil C: Richtlinien für die verfahrensrechtlichen Aspekte der Sachprüfung
- Teil D: Richtlinien für das Einspruchsverfahren und das Beschränkungs- bzw. Widerrufsverfahren
- Teil E: Richtlinien für allgemeine Verfahrensfragen
- Teil F: Die europäische Patentanmeldung
- Teil G: Patentierbarkeit
- Teil H: Änderungen und Berichtigungen

## Notice from the European Patent Office dated 2 May 2012 concerning revision of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

### Introduction

The Guidelines for Examination in the EPO (hereinafter "the Guidelines") have been restructured and revised. The new Guidelines will enter into force on 20 June 2012 and be published as a complete June 2012 edition.

The revised Guidelines are available online in the EPO's three official languages on the EPO website and can be downloaded free of charge. They will also be issued in paper form in September or October 2012.

Please note that the June 2012 edition of the Guidelines is the only valid official version, and supersedes the April 2010 edition as from 20 June 2012.

### Revised Guidelines

The Guidelines have been restructured and updated. In particular, parts of the Internal Instructions have been incorporated, as have all Legal Advice notices, as adapted to the EPC 2000 and recent case law of the EPO's boards of appeal.

The main body of the Guidelines comprises the following eight parts:

- Part A: Guidelines for Formalities Examination
- Part B: Guidelines for Search
- Part C: Guidelines for Procedural Aspects of Substantive Examination
- Part D: Guidelines for Opposition and Limitation/Revocation Procedures
- Part E: Guidelines on General Procedural Matters
- Part F: The European Patent Application
- Part G: Patentability
- Part H: Amendments and corrections

## Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 mai 2012, relatif à la révision des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

### Introduction

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (ci-après Directives) ont été restructurées et révisées. Les Directives révisées entrent en vigueur le 20 juin 2012. Cette révision est publiée sous la forme d'une réédition complète des Directives datée du mois de juin 2012.

Le texte révisé des Directives est publié en ligne dans les trois langues officielles de l'OEB sur le site internet de l'OEB et peut être téléchargé gratuitement. Une version papier des Directives sera également éditée en septembre/octobre 2012.

Il convient de souligner que les Directives révisées datées du mois de juin 2012 représentent l'unique version applicable et officielle qui remplace au 20 juin 2012 les Directives datées du mois d'avril 2010.

### Révision des Directives

Les Directives ont été restructurées et leur contenu mis à jour. En particulier, des parties des Instructions internes ont été incorporées dans les Directives ainsi que tous les Renseignements juridiques, adaptés à la CBE 2000, de même que la jurisprudence récente des Chambres de recours de l'OEB.

Le corps de ces Directives se compose des huit parties suivantes :

- Partie A : Directives relatives à l'examen des demandes quant à la forme
- Partie B : Directives relatives à la recherche
- Partie C : Directives relatives aux aspects procéduraux de l'examen quant au fond
- Partie D : Directives relatives aux procédures d'opposition et de limitation/révocation
- Partie E : Directives relatives aux questions générales de procédure
- Partie F : La demande de brevet européen
- Partie G : Brevetabilité
- Partie H : Modifications et corrections ou rectifications

Die Teile A, B und C befassen sich mit den Verfahren für die Formalprüfung, die Recherche und die Sachprüfung. So geht es in Teil A insbesondere um die Formalprüfung im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren. Teil D behandelt die für das Einspruchsverfahren relevanten Verfahren. Die Teile B, C und D betreffen nicht mehr wie bisher die materiellrechtlichen Aspekte (d. h. die Anforderungen an die Anmeldung bzw. das Patent und die Erfindung, die sie/es zum Gegenstand hat), sondern nur noch die für Recherche, Prüfung und Einspruch geltenden Verfahren. Die materiellrechtlichen Anforderungen sind nun in den neuen Teilen F, G und H enthalten.

Der Teil E befasst sich mit Verfahrensfragen, die für mehrere oder alle Verfahrensstufen von Belang sind. Außerdem wurden in Teil E alle Ausführungen zum Euro-PCT-Verfahren zusammengeführt (Kapitel A-VII wurde in den Teil E verschoben). Teil F beschreibt die Anforderungen, die die Anmeldung neben den Patentierbarkeitserfordernissen noch erfüllen muss, insbesondere Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82), ausreichende Offenbarung (Art. 83) und Klarheit (Art. 84) sowie das Prioritätsrecht (Art. 87 bis Art. 89). In Teil G sind die in Artikel 52 bis Artikel 57 verankerten Patentierbarkeitserfordernisse dargelegt, insbesondere die Ausnahmen von der Patentierbarkeit (Art. 52 (2) und Art. 53), Neuheit (Art. 54), erfinderische Tätigkeit (Art. 56) und gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57). Teil H behandelt die für Änderungen und Berichtigungen geltenden Erfordernisse. Er befasst sich insbesondere auch mit Fragen der Zulässigkeit (Regel 80 und Regel 137) und der Einhaltung von Artikel 123 (2) und (3) sowie Regel 139 und Regel 140.

Die neue Gliederung bietet mehrere Vorteile; erstens sorgt sie durch eine klare Unterscheidung zwischen materiellrechtlichen und Verfahrensaspekten für eine Angleichung der Prüfungsrichtlinien des EPA an die PCT-Richtlinien; zweitens schafft sie mehr Transparenz und Rechtssicherheit, denn die Aufnahme von Teilen der Internen Instruktionen ermöglicht es den Prüfern, gegenüber

Parts A, B and C deal with the procedures for formalities examination, search and substantive examination, respectively. Part A thus covers the examination of formalities in grant and opposition proceedings. Part D deals with the procedural matters relevant at the opposition stage. Parts B, C and D no longer cover matters of substantive law (the requirements which the application or patent and the invention to which it relates must satisfy), but rather only the procedures to be followed at the search, examination and opposition stages, respectively. Substantive requirements are now dealt with in the new Parts F, G and H.

Part E deals with procedural matters relevant at more than one stage in the EPO procedure. Also, all the information concerning the Euro-PCT procedure has been brought together in this part (Chapter A-VII has been moved here). Part F concerns the requirements other than patentability which the application must meet, in particular unity of invention (Article 82), sufficiency of disclosure (Article 83), clarity (Article 84) and the right of priority (Articles 87 to 89). Part G covers the patentability requirements set out in Articles 52 to 57, in particular the exceptions to patentability (Articles 52(2) and 53), novelty (Article 54), inventive step (Article 56) and industrial application (Article 57). Part H deals with the requirements relating to amendments and corrections, in particular issues of admissibility (Rules 80 and 137) and compliance with Article 123(2) and (3) and Rules 139 and 140.

The restructured Guidelines are better for a number of reasons: first, they have been brought more into line with the PCT Guidelines, in that they clearly separate substantive issues and procedural aspects; second, they ensure greater transparency and legal certainty, as the inclusion of parts of the Internal Instructions will allow examiners to refer to an authoritative legal source when dealing

Les parties A, B et C traitent des procédures relatives respectivement à l'examen quant à la forme, la recherche et l'examen quant au fond. Ainsi, la partie A concerne l'examen quant à la forme dans les procédures de délivrance et d'opposition. La partie D traite des procédures pertinentes pour la procédure d'opposition. Il convient de noter que les parties B, C et D n'abordent plus les aspects du droit matériel (exigences auxquelles doivent satisfaire la demande ou le brevet et l'invention qui en fait l'objet), mais portent davantage sur les procédures à suivre respectivement pendant les procédures de recherche, d'examen et d'opposition. Les exigences de fond sont maintenant exposées dans les nouvelles parties F, G et H.

La partie E porte sur des questions procédurales qui peuvent se présenter à différents stades de la procédure devant l'OEB. De plus, toutes les informations concernant la procédure euro-PCT ont été unifiées dans la partie E (le chapitre A-VII a été transféré dans la partie E). La partie F a pour objet les exigences autres que la brevetabilité auxquelles la demande doit satisfaire, en particulier l'unité de l'invention (art. 82), l'exposé de l'invention suffisamment clair et complet (art. 83), la clarté (art. 84) et le droit de priorité (art. 87 à art. 89). La partie G concerne les exigences en matière de brevetabilité qui sont prévues de l'article 52 à l'article 57, en particulier les exclusions de la brevetabilité (art. 52(2) et art. 53), la nouveauté (art. 54), l'activité inventive (art. 56) et l'application industrielle (art. 57). La partie H traite des exigences en matière de modifications et de corrections ou rectifications. Elle s'intéresse en particulier aux questions de recevabilité (règle 80 et règle 137) et de conformité avec l'article 123(2), l'article 123 (3), la règle 139 et la règle 140.

La restructuration des Directives présentent plusieurs avantages ; premièrement, elle permet d'aligner les Directives de l'OEB sur les Directives du PCT, en séparant clairement les aspects de droit matériel et de procédure ; deuxièmement, elle accroît la transparence et la sécurité juridique ; en effet, l'intégration de parties des Instructions internes permettra aux examinateurs de citer une source juri-

Verfahrensbeteiligten auf eine verbindliche Rechtsquelle zu verweisen, und macht alle verfahrens- und materiellrechtlichen Leitlinien des EPA öffentlich; drittens ergibt sich eine klarere und konsequentere Struktur, weil nun alle relevanten Informationen zu einem Thema (z. B. zur Neuheit) unabhängig von der Verfahrensstufe jeweils an einer Stelle zu finden sind; viertens vereinfacht die klare Trennung zwischen verfahrens- und materiellrechtlichen Aspekten das Nachschlagen und die Aufnahme von Verfahrensänderungen und führt so zu mehr Effizienz und Flexibilität.

Auf der Website des EPA werden auch eine Konkordanztabelle sowie ein Inhaltsverzeichnis mit Verweisen auf die alte Fassung veröffentlicht, die die Arbeit mit den überarbeiteten Richtlinien erleichtern sollen.

with parties and will make public all EPO policies relating to procedural and substantive law; and third, they are clearer and more coherent, because all the relevant information, for example with regard to novelty, can now be found in one place, regardless of the procedural stage. Lastly, they will lead to greater efficiency and flexibility because the strict separation of substantive and procedural aspects makes it much easier to consult them and to insert information on any changes in procedure.

To make the revised Guidelines easier to use, a concordance table and a table of contents with references to the old version have also been published on the EPO website.

dique faisant autorité lorsqu'ils traitent avec les parties à la procédure et rendra également publique la politique de l'OEB en matière de droit matériel et procédural. Troisièmement, la restructuration des Directives améliorera la clarté et la cohérence dès lors que toutes les informations pertinentes, par exemple relatives à la nouveauté, pourront être trouvées à un seul endroit, peu importe le stade de la procédure. Enfin, quatrièmement, elle augmentera l'efficacité et la flexibilité ; en effet, une stricte séparation des aspects de droit matériel et procédural simplifiera grandement la consultation des Directives et l'introduction de modifications procédurales.

Pour faciliter la consultation du texte révisé des Directives, un tableau de concordance et une table des matières comportant des renvois à l'ancienne édition sont également publiés sur le site Internet de l'OEB.