

Hinweis auf die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Information concerning the amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office

Avis concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Zusammenfassung der Hauptpunkte

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind nach Rücksprache mit den interessierten Kreisen erneut geändert worden, um verschiedene Abschnitte deutlicher und kürzer zu fassen und weiteren wichtigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA und der Großen Beschwerdekammer Rechnung zu tragen.

Die wichtigsten Änderungen sind nachstehend kurz zusammengefaßt.

1. **A-III, 9** - Anpassung an die Entscheidung J 08/84 (Anspruchsgebühren für mehrere Anspruchssätze). Siehe auch C-III, 8.5 und VI, 15.2.1.

2. **A-III, 10.1** - Anpassung an die Entscheidung J 04/85 (Berichtigung von Fehlern). Siehe auch C-VI, 4.8 und 5.9.

3. **A-IV, 1.3** - Dieser Absatz ist überarbeitet worden, um ihn an die derzeitige Praxis anzupassen. Siehe auch C-VI, 9.

4. **A-IV, 1.8** - Hier ist ein neuer Absatz mit Erläuterungen zur Formalprüfung von Teilmeldungen eingefügt worden.

5. **A-IV, 4.2** - Der Anmelder wird aufgefordert, durch Einreichung der Empfangsbescheinigung der Hinterlegungsstelle nachzuweisen, daß ein Mikroorganismus gemäß Regel 28 hinterlegt worden ist. Siehe auch C-II, 6.1.

6. **C-II, 4.10** - Der letzte Satz dieses Absatzes war insofern nicht eindeutig, als unter "Teil des beanspruchten Gegenstands" entweder eine Unterkombination der gesamten beanspruchten Kombination oder unter den Gesamtanspruch fallende besondere Ausführungsformen verstanden werden konnten. Gemeint war letzteres; dies ist durch die Änderung deutlich gemacht worden.

7. **C-II, 4.18** - Dieser Absatz ist gekürzt worden; gleichzeitig wurde der Unterschied zwischen Verweisungen auf den Stand der Technik und Verweisungen zur Offenbarung der Erfindung klarer herausgearbeitet.

8. **C-III, 6.3 und 6.4** - Diese beiden Absätze sind überarbeitet worden, um den Standpunkt des EPA bei mangelnder Stützung eines Anspruchs deutlicher darzulegen. Besonders hingewiesen wird auf die Feststellung im letzten Teil des Absatzes 6.3, daß im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden werden sollte.

9. **C-IV, 4.3** - Anpassung an die Entscheidung T 144/83 (kosmetische Behandlung).

Summary of the main points

The Guidelines for Examination in the EPO have been further amended after consultation with the interested circles. The main reasons for the amendments are to clarify and shorten certain texts and to take account of some further important decisions of the EPO Boards of Appeal and Enlarged Board of Appeal.

A summary of the most important amendments is given below.

1. **A-III, 9** - Amended to take account of Decision J 08/84 (Claim fees incurred for multiple sets of claims). See also C-III, 8.5 and VI, 15.2.1.

2. **A-III, 10.1** - Amended to take account of Decision J 04/85 (Correction of errors). See also C-VI, 4.8 and 5.9.

3. **A-IV, 1.3** - This sub-section has been revised to bring it into line with current practice. See also C-VI, 9.

4. **A-IV, 1.8** - A further explanatory paragraph has been added concerning the formalities examination of divisional applications.

5. **A-IV, 4.2** - The applicant is invited to show by filing the receipt of the depositary institution that a micro-organism has been deposited in accordance with Rule 28. See also C-II, 6.1.

6. **C-II, 4.10** - The last sentence of this paragraph is ambiguous in that "part of the subject-matter claimed" could mean either a sub-combination of the whole combination claimed or particular embodiments falling within the whole claim. The latter meaning was intended and this has been made clear by the amendment.

7. **C-II, 4.18** - This paragraph has been shortened and the distinction between references relating to the background art and references relating to the disclosure of the invention has been more clearly brought out.

8. **C-III, 6.3 & 6.4** - These two paragraphs have been revised to set out more clearly the EPO position on lack of support for a claim. Attention is particularly directed to the statement in the final sub-paragraph in 6.3 that the applicant should be given the benefit of the doubt.

9. **C-IV, 4.3** - Amended to take account of Decision T 144/83 (Cosmetic treatment).

Résumé des points essentiels

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont fait l'objet de nouvelles modifications après consultation des milieux intéressés. Ces modifications visent principalement à clarifier et à abrégé certains textes, ainsi qu'à tenir compte de nouvelles décisions importantes rendues par les chambres de recours et la Grande Chambre de recours de l'OEB.

Les principales modifications sont résumées ci-dessous.

1. **A-III, 9** - Modifié pour prendre en compte la décision J 08/84 (taxes de revendication à payer pour des jeux de revendications séparés). Voir également C-III, 8.5 et VI, 15.2.1.

2. **A-III, 10.1** - Modifié pour tenir compte de la décision J 04/85 (correction d'erreurs). Voir également C-VI, 4.8 et 5.9.

3. **A-IV, 1.3** - Cette sous-section a été révisée aux fins d'ajustement à la pratique actuelle. Voir également C-VI, 9.

4. **A-IV, 1.8** - Un paragraphe explicatif supplémentaire a été rajouté en ce qui concerne l'examen quant à la forme des demandes divisionnaires.

5. **A-IV, 4.2** - Le demandeur est invité à produire le récépissé délivré par l'autorité de dépôt, pour prouver qu'un micro-organisme a été déposé conformément à la règle 28. Voir également C-II, 6.1.

6. **C-II, 4.10** - La dernière phrase de ce paragraphe est ambiguë: "une partie de l'objet de la demande pour laquelle la protection est demandée" pourrait signifier soit une sous-combinaison de la combinaison globale telle que revendiquée, soit des réalisations particulières couvertes par la revendication globale. C'est ce dernier sens qui est le bon et qui est désormais précisé par la modification.

7. **C-II, 4.18** - Ce paragraphe a été abrégé, et la distinction entre les références à l'état de la technique et les références à l'exposé de l'invention a été plus clairement mise en évidence.

8. **C-III, 6.3 et 6.4** - Ces deux paragraphes ont été révisés pour exposer plus clairement la position de l'OEB en ce qui concerne l'insuffisance de fondement d'une revendication. Il convient de noter tout particulièrement le dernier sous-alinéa du point 6.3, où il est affirmé que le bénéfice du doute doit être accordé au demandeur.

9. **C-IV, 4.3** - Modifié pour tenir compte de la décision T 144/83 (traitements esthétiques).

10. **C-IV, 7.1** - Dieser Absatz ist erweitert worden, um deutlich zu machen, daß es unter bestimmten Umständen bei Prüfung der Neuheit zulässig ist, den Inhalt eines zweiten Dokuments in das frühere, eine Referenz enthaltende Dokument einzubeziehen.

11. **C-IV, 9.6** - Anpassung an die Entscheidung T 32/81 (Fachmann).

12. **C-VI, 4.7 und 4.8** - Die Hinweise auf die Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 88 sind gestrichen worden, da die beiden Absätze Änderungen nach Artikel 123 und Regel 86 behandeln und in Anbetracht der Entscheidung J 04/85 klar zwischen Berichtigung und Änderung unterschieden werden sollte. Die Ausführungen zur Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und zur Mitteilung selbst sind nun Gegenstand des Absatzes 4.9. Sie sind auf die neue Fassung der Regel 51 abgestimmt worden (s. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 in diesem Amtsblatt auf Seiten 276-277).

13. **C-VI, 5.9** - Anpassung an die Entscheidung J 04/85.

14. **C-VI, 9** - Dieser Abschnitt (betreffend Teilanmeldungen) ist eingehend überarbeitet worden. Dies ist hauptsächlich aus folgenden Gründen erfolgt:

a) Die Erfahrung hat gezeigt, daß nur die Prüfungsabteilung entscheiden kann, ob in einem bestimmten Einzelfall Regel 25 (1) Buchstabe a oder Buchstabe b zutrifft. Deshalb werden jetzt alle Teilanmeldungen der Prüfungsabteilung zugeleitet, die entscheidet, ob der Einreichung der Anmeldung zugestimmt werden kann. Der überarbeitete Text spiegelt diese Änderung der Praxis wider.

b) Der Unterschied zwischen der Zustimmung (der für die Stammanmeldung zuständigen Prüfungsabteilung) zur Einreichung einer Teilanmeldung einerseits und der späteren Sachprüfung der in die Zuständigkeit der GD 2 übergegangenen Teilanmeldung andererseits (die möglicherweise von einer anderen Prüfungsabteilung durchgeführt wird) wurde deutlicher herausgearbeitet.

15. **C-VI, 15** - Dieser Abschnitt ist vollkommen überarbeitet worden, um ihn an die geänderte Regel 51 (s. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 in diesem Amtsblatt, auf Seiten 276-277) anzupassen. Unter Absatz 15.1 werden alle möglichen Reaktionen des Anmelders nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 51 (4) (neue Fassung) und ihre Rechtsfolgen behandelt. Der Zusammenhang zwischen Regel 51 Absatz 4 und Absatz 6 wird in Absatz 15.2 erläutert. Besonders wichtig für die Anmelder ist der Hinweis unter Punkt 15.4 auf die durch die Änderung der

10. **C-IV, 7.1** - Expanded to make it clear that there are circumstances in which it is legitimate, when considering novelty, to incorporate the content of a second document into the primary document.

11. **C-IV, 9.6** - Amended to take account of Decision T 32/81 (Person skilled in the art).

12. **C-VI, 4.7 & 4.8** - The references to correction of obvious errors under Rule 88 have been deleted because these paragraphs deal with amendments under Article 123 and Rule 86 and, having regard to Decision J 04/85, it appears that correction and amendment should be clearly distinguished one from the other. The reference to the advance notice of the communication under Rule 51(4) and to that communication is now the subject of 4.9. It has been adapted to the new version of Rule 51 (see Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 on pages 276-277 of this issue of the Official Journal).

13. **C-VI, 5.9** - Amended to take account of Decision J 04/85.

14. **C-VI, 9** - This section (which relates to divisional applications) has been thoroughly revised. The main reasons are as follows:

(a) It has been found from experience that only the Examining Division can determine whether paragraph (a) or paragraph (b) of Rule 25(1) applies in any particular case. Therefore, under current practice, all divisional applications are referred to the Examining Division to consider whether the filing of the application can be approved. The revised text reflects this change in practice.

(b) To make clearer the distinction between the approval of the filing of the divisional application (which is given by the Examining Division for the parent application) and the later substantive examination of the divisional application (which may be made by a different Examining Division) when DG 2 becomes responsible for that application.

15. **C-VI, 15** - This section has been entirely revised to bring it into line with the amended Rule 51 (see Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 on pages 276-277 of this issue of the Official Journal). All possible reactions of the applicant after receipt of the communication under Rule 51(4) (new version) and their legal consequences are dealt with under 15.1. The relationship between paragraph 4 and 6 of Rule 51 is explained in 15.2. Most important for the applicants is the information in 15.4 concerning the possibility of further processing of

10. **C-IV, 7.1** - Texte complété pour préciser qu'il existe des circonstances dans lesquelles il est légitime, lorsqu'on examine la nouveauté, d'intégrer le contenu d'un deuxième document dans le document initial contenant une référence.

11. **C-IV, 9.6** - Modifié pour prendre en compte la décision T 32/81 (homme du métier compétent).

12. **C-VI, 4.7 et 4.8** - Les références à la rectification des erreurs évidentes au sens de la règle 88 ont été supprimées, parce que ces paragraphes traitent des modifications visées à l'article 123 et à la règle 86 et que, compte tenu de la décision J 04/85, il y a lieu de distinguer clairement entre rectifications et modifications. La référence à l'avis concernant la notification établie conformément à la règle 51(4), ainsi qu'à ladite notification, fait maintenant l'objet du point 4.9. Il a été tenu compte du nouveau texte de la règle 51 (cf. décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1987, pages 276-277 du présent numéro du Journal officiel).

13. **C-VI, 5.9** - Modifié pour tenir compte de la décision J 04/85.

14. **C-VI, 9** - Cette section (qui concerne les demandes divisionnaires) a été entièrement remaniée, principalement pour les raisons suivantes:

a) l'expérience a montré que seule la division d'examen pouvait déterminer si c'est la lettre a) ou la lettre b) de la règle 25(1) qui s'applique dans un cas donné. C'est pourquoi, dans la pratique actuelle, toutes les demandes divisionnaires sont transmises à la division d'examen, qui juge s'il y a lieu d'approuver le dépôt de la demande. Le texte révisé fait apparaître cette modification de la pratique.

b) Il convenait de préciser la distinction entre l'approbation du dépôt de la demande divisionnaire (qui est donnée par la division d'examen qui a traité la demande initiale) et l'examen ultérieur quant au fond de la demande divisionnaire (qui peut être effectué par une division d'examen différente), lorsque la DG 2 est chargée de cette demande.

15. **C-VI, 15** - Cette section a été entièrement révisée pour tenir compte des modifications apportées à la règle 51 (cf. décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1987, pages 276-277 du présent numéro du Journal officiel). Le point 15.1 examine toutes les réactions possibles du demandeur après réception de la notification établie conformément à la règle 51(4) (nouveau texte), ainsi que les effets juridiques qu'elles produisent. La relation entre les paragraphes 4 et 6 de la règle 51 est expliquée au point 15.2. Une information d'un grand intérêt pour le deman-

Regel 51 (4) und (6) eröffnete Möglichkeit der Weiterbehandlung der Anmeldung*).

16. **D-I, 4** - Anpassung an die Entscheidung Gr 01/84 (Einspruch des Patentinhabers).

17. **D-VIII, 1.2.3 und E-VII, 1 c)** - Anpassung an die geänderte Regel 90 (1) c) (s. Beschluß des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 in diesem Amtsblatt, auf Seite 279).

18. **E-III, 10.2** - Hier ist eine neue Passage über das Verfahren im Zusammenhang mit der Niederschrift mündlicher Verhandlungen eingefügt worden.

19. **E-VIII, 1.4** - Hier ist ein Hinweis auf die Entscheidung J 07/83 (Unterbrechung des Verfahrens) aufgenommen worden.

the application opened by the amended form of Rule 51(4) and (6)*).

16. **D-I, 4** - Amended to take account of Decision Gr 01/84 (Opposition by the patent proprietor).

17. **D-VIII, 1.2.3 and E-VII, 1(c)** - Amended to take account of the amended Rule 90(1)(c) (see Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 on page 279 of this issue of the Official Journal).

18. **E-III, 10.2** - A passage has been added dealing with the procedure relating to the minutes of oral proceedings.

19. **E-VIII, 1.4** - Amended to include a reference to Decision J 07/83 (Interruption of proceedings).

deur figure au point 15.4, lequel concerne la possibilité offerte par le nouveau texte de la règle 51(4) et (6) de poursuivre la procédure relative à la demande*).

16. **D-I, 4** - Modifié pour tenir compte de la décision GR 01/84 (opposition formée par le titulaire du brevet).

17. **D-VIII, 1.2.3 et E-VII, 1 c)** - Modifiés pour prendre en compte la modification de la règle 90(1)(c) (cf. décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1987, page 279 du présent numéro du Journal officiel).

18. **E-III, 10.2** - Adjonction d'un passagetraitant de la procédure relative au procès-verbal de la procédure orale.

19. **E-VIII, 1.4** - Modifié pour ajouter une référence à la décision J 07/83 (interruption de procédure).

* Der Text der geänderten Richtlinien C-VI, 15 ist in diesem Amtsblatt auf Seiten 329-332 veröffentlicht. Nähere Informationen zu dieser Änderung der Richtlinien werden in Heft 8 des Amtsblatts veröffentlicht.

* The text of the amended Guidelines C-VI, 15 is published on pages 329-332 of this issue of the Official Journal. More detailed information on this amendment to the Guidelines will be given in the August issue of the Official Journal.

* Le texte modifié des Directives C-VI, 15 est publié aux pages 329-332 du présent numéro du Journal officiel. En ce qui concerne cette modification des directives, des précisions supplémentaires seront apportées dans le numéro d'août du Journal officiel.