

**Mitteilung des
Vizepräsidenten der
Generaldirektion 2 des
Europäischen Patentamtes
vom 28. Februar 1989 über
Fristverlängerungen im
Prüfungs- und
Einspruchsverfahren**

1. Die Bedingungen für eine Fristverlängerung nach Regel 84 EPÜ sind in den Prüfungsrichtlinien E-VIII, 1.6 kurz dargelegt. Dort heißt es, daß bei Bescheiden, in denen sachliche Einwände erhoben werden, Anträgen auf eine Fristverlängerung auf insgesamt höchstens sechs Monate in der Regel stattgegeben werden sollte.

2. Mit den interessierten Kreisen wurde vor kurzem erörtert, ob die bisherige Praxis einer "automatischen" Fristverlängerung auf insgesamt sechs Monate beibehalten werden sollte oder ob das Amt im Interesse einer Straffung des Verfahrens künftig strenger vorgehen und Fristverlängerungen nur dann gewähren sollte, wenn triftige Gründe dafür vorliegen. In diesen Gesprächen haben sich die interessierten Kreise nachdrücklich für die bisherige Praxis einer "automatischen" Fristverlängerung bis zu sechs Monaten ausgesprochen. Sie soll deshalb vorerst beibehalten werden.

3. Werden jedoch im Verfahren vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen weiter reichende Fristverlängerungen beantragt, so werden die in den Richtlinien genannten Kriterien in Zukunft streng angewandt und solche Anträge in der Regel abgelehnt. Der betreffende Passus der Richtlinien lautet wie folgt:

"Anträgen auf eine weiter gehende Verlängerung sollte jedoch nur in Ausnahmefällen stattgegeben werden, wenn in der angegebenen Begründung überzeugend nachgewiesen wird, daß eine Antwort innerhalb der zunächst vorgesehenen Frist nicht möglich ist. Derartige außergewöhnliche Umstände liegen beispielsweise vor, wenn ein Vertreter oder Mandant so ernstlich krank ist, daß der Fall nicht fristgerecht bearbeitet werden kann, oder wenn umfangreiche biologische Versuche durchgeführt werden müssen. Andererseits sollte Arbeitsüberlastung an sich nicht als außergewöhnlicher Umstand anerkannt werden."

4. Von Anmeldern, die auf die Mitteilung des Präsidenten des EPA über die raschere Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (ABI. EPA 1989, 40) hin ausdrücklich oder implizit eine beschleunigte Prüfung beantragen, wird erwartet, daß sie eine Fristverlängerung (auch auf bis zu sechs Monaten) nur unter ganz außergewöhnlichen Umständen (z. B. bei einer plötzlichen ersten Erkrankung) beantragen.

**Notice of the Vice-President
Directorate-General 2 of the
European Patent Office dated
28 February 1989 concerning
extensions of time periods in
Examination and Opposition
Proceedings**

1. The conditions for allowing an extension of a time period under Rule 84 EPC are set out briefly in the Guidelines for Examination at E-VIII, 1.6. In this paragraph it is stated that, for any communication raising a matter of substance, a request for extension should normally be allowed if the total period set does not thereby exceed six months.

2. Discussions have recently taken place with interested circles as to whether the practice of allowing "automatic" extensions covering a total period of six months should continue or whether, in the interests of streamlining the procedure, the Office should now adopt a stricter approach and allow extensions only when convincing reasons are given. In these discussions, the interested circles expressed themselves strongly in favour of maintaining the present practice of allowing "automatic" extensions up to six months. This practice will therefore be maintained for the time being.

3. However, where in proceedings before an Examining or Opposition Division there is a request for a longer extension, the criteria set out in the Guidelines will in future be strictly applied. This means that, in future, such requests will normally be refused. The relevant part of the Guidelines reads as follows:

"However, a request for a longer extension should be allowed only exceptionally, when the reasons given are sufficient to show convincingly that a reply in the period previously laid down will not be possible. Such exceptional circumstances might be e.g. the fact that a representative or client is so seriously ill that he cannot deal with the case in time; or the need to perform extensive biological experiments or tests. On the other hand, pressure of other work should not be accepted as by itself a sufficiently exceptional circumstance."

4. An applicant who, in response to the Notice of the President of the EPO concerning accelerated prosecution of European patent applications (OJ EPO 1989, 40), makes an express or implied request for accelerated examination, will be expected not to make any request for an extension of time (even in the period up to six months) unless exceptionally unexpected, circumstances arise (e.g. sudden serious illness).

**Communiqué du Vice-
Président chargé de la
Direction Générale 2, en date
du 28 février 1989, relatif à la
prorogation des délais dans
les procédures d'examen et
d'opposition**

1. Les conditions dans lesquelles un délai peut être prorogé conformément à la règle 84 CBE sont exposées brièvement dans les Directives relatives à l'examen (E-VIII, 1.6). Dans ce paragraphe, il est précisé que, lorsqu'une notification soulève un problème de fond, il devrait être fait droit, en principe, à toute requête en prorogation, si le délai total fixé ne dépasse pas six mois.

2. Des discussions ont eu lieu récemment avec les milieux intéressés sur la question de savoir si la pratique consistant à autoriser la prorogation "automatique" de délais pour une période totale de six mois devait être maintenue ou si, afin de rationaliser la procédure, l'Office devait désormais adopter une approche plus stricte et n'autoriser des prorogations de délais que lorsque les motifs invoqués sont convaincants. Au cours de ces discussions, les milieux intéressés se sont déclarés très favorables au maintien de la pratique actuelle, qui permet de proroger "automatiquement" les délais jusqu'à six mois. Par conséquent, cette pratique sera maintenue pour le moment.

3. Cependant, lorsqu'une requête en prorogation d'un délai sera présentée au cours d'une procédure devant une division d'examen ou d'opposition, les critères fixés dans les Directives seront à l'avenir appliqués à la lettre. Cela signifie que désormais, de telles requêtes seront en principe rejetées. Le passage des Directives applicable en l'occurrence est libellé comme suit:

"Toutefois, il ne devrait être fait droit à une requête en prorogation visant l'obtention d'un délai total supérieur à six mois qu'exceptionnellement, lorsque les motifs allégués démontrent de manière convaincante que la réponse ne pourra être donnée dans le délai prescrit. A titre d'exemple, le fait que le mandataire ou son client est gravement malade au point de ne plus pouvoir traiter le cas en temps utile, ou la nécessité de procéder à de nombreuses expériences biologiques ou à des essais peut constituer des circonstances exceptionnelles. Par contre, l'urgence d'autres travaux ne devra pas être considérée en soi comme une circonstance exceptionnelle suffisante."

4. Un demandeur qui, en application du Communiqué du Président de l'OEB relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen (JO OEB 1989, 40), présente une requête expresse ou implicite en traitement accéléré, ne devrait déposer aucune requête en prorogation du délai (même pour la période de six mois), sauf circonstances exceptionnelles inattendues (par exemple maladie grave et soudaine).

5. Wird im Prüfungsverfahren ein Antrag auf Fristverlängerung abgelehnt und antwortet der Anmelder auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 96 (3) EPU). Der Anmelder kann jedoch die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ beantragen.

Antwortet im Einspruchsverfahren ein Beteiligter auf einen Bescheid der Einspruchsabteilung nicht fristgerecht, so hat dies keine unmittelbaren Rechtsfolgen. Das Verfahren wird jedoch weitergeführt und möglicherweise eine Entscheidung nach Artikel 102 EPÜ getroffen.

N. W. P. WALLACE
Vizepräsident

5. If, in examination proceedings, a request for an extension of time is refused and the applicant fails to reply to a communication from the Examining Division within the period set, the application will be deemed to be withdrawn (Article 96 (3) EPC). The applicant may however request further processing under Article 121 EPC.

In opposition proceedings, failure of a party to reply to a communication from the Opposition Division within the period set does not lead directly to any legal consequence. However, the opposition proceedings will proceed to the next stage and this could be a decision under Article 102 EPC.

N. W. P. WALLACE
Vice-President

5. Si, au cours de la procédure d'examen, une requête en prorogation des délais est rejetée et que le demandeur ne défère pas à une notification de la division d'examen dans le délai qui lui a été imparti, la demande est réputée retirée (article 96 (3) CBE). Le demandeur peut cependant requérir la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121 CBE.

Au cours de la procédure d'opposition, l'absence de réponse d'une partie à une notification de la division d'opposition dans le délai imparti ne produit pas directement d'effet juridique. La procédure d'opposition suit cependant son cours et peut alors donner lieu à une décision prise en application de l'article 102 CBE.

N. W. P. WALLACE
Vice-Président

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Februar 1989 über die Vernichtung von Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente

1. Am 13. Februar 1989 ist mit der Vernichtung der Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente begonnen worden, deren Aufbewahrungsdauer nach Regel 95a(1) EPÜ einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Ende des Jahres überschritten hat, in dem

a) die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder

b) das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist oder

c) die Geltungsdauer des Patents im letzten der benannten Vertragsstaaten abgelaufen ist,

und bei denen keine Ausnahme nach Regel 95a(2) EPÜ vorliegt.

2. Die Eintragungen im Europäischen Patentregister über Anmeldungen und Patente, deren Akten vernichtet worden sind, bleiben unberührt. Die Tatsache, daß die Akten vernichtet worden sind, wird jedoch im Patentregister nicht vermerkt.

3. Nach der Vernichtung einer Akte können Anträge auf Akteneinsicht (Artikel 128, Regel 94 EPÜ) oder auf Auskunft aus den Akten (Regel 95 EPÜ) nur noch dahingehend beantwortet werden, daß die Aufbewahrungsfrist für die Akte abgelaufen und diese vernichtet worden ist.

Notice of the European Patent Office dated 13 February 1989 concerning the destruction of files relating to European patent applications and patents

1. On 13 February 1989 a start was made on destroying files of European patent applications and patents which have been kept for more than the five-year period prescribed by Rule 95a(1) EPC from the end of the year in which:

(a) the European patent application was rejected or withdrawn or was deemed to be withdrawn;

(b) the patent was revoked pursuant to opposition proceedings; or

(c) the patent lapsed in the last of the designated States;

and which were not exceptional cases for the purposes of Rule 95a(2) EPC.

2. The entries in the Register of European Patents relating to applications and patents that have been destroyed will not be affected. However, the fact that the files have been destroyed will not be recorded in the Register of Patents.

3. After a file has been destroyed any requests for inspection of the file (Article 128, Rule 94 EPC) or for information contained in the file (Rule 95 EPC) can only meet with the response that the period for keeping the file has expired and it has therefore been destroyed.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 13 février 1989, relatif à la destruction de dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens

1. Le 13 février 1989, l'Office a entamé la destruction des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens, dont la durée de conservation visée à la règle 95bis(1) CBE a dépassé un délai de cinq ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle

a) la demande de brevet européen a été rejetée, retirée ou réputée retirée, ou

b) le brevet a été révoqué à la suite d'une procédure d'opposition, ou

c) le brevet est venu à expiration dans le dernier des Etats désignés,

et qui ne sont pas concernés par les exceptions prévues à la règle 95bis(2) CBE.

2. Les inscriptions au Registre européen des brevets relatives aux demandes et aux brevets dont les dossiers ont été détruits demeurent inchangées. La destruction des dossiers ne sera cependant pas mentionnée dans le Registre.

3. Après la destruction d'un dossier, l'Office ne pourra plus répondre aux requêtes tendant à l'ouverture à l'inspection publique (article 128, règle 94 CBE) ou à la communication d'informations contenues dans les dossiers (règle 95 CBE) qu'en informant les intéressés que le délai de conservation du dossier est arrivé à expiration et que celui-ci a été détruit.