

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. Oktober 1994 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 31. Oktober 1994 sind gemäß Artikel 10(2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden. Sie werden durch Herausgabe einer Lieferung des vollständigen Texts der Richtlinien mit dem Druckvermerk "Dezember 1994" verlaubar werden¹. Die Ordner der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt"² können weiterverwendet werden.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der Richtlinien ist nachstehend abgedruckt.

Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Die Prüfungsrichtlinien sind nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) überarbeitet worden. Anlaß für diese Überarbeitung waren im wesentlichen

i) Änderungen der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung

ii) sowie neuere Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zu wichtigen Fragen.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch - auf Anregung der SACEPO-Arbeitsgruppe "Richtlinien" - einige Textstellen an die derzeitige Verfahrenspraxis im EPA angepaßt, die Hinweise im Text überprüft und redaktionelle und sprachliche Unstimmigkeiten beseitigt.

Notice from the European Patent Office dated 31 October 1994 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 31 October 1994 the Guidelines for Examination in the EPO have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of a complete "December 1994" edition of the Guidelines¹. The ringbinders for the loose-leaf edition² can be retained for use with this new edition.

A summary of the most important amendments is printed below.

Amendments of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

The Guidelines for Examination have been revised following consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). The amendments are mainly due to

i) amendments to the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees,

ii) recent decisions of the Boards of Appeal of the EPO on important issues.

The opportunity has also been taken to incorporate suggestions made by the SACEPO Working Party on Guidelines, to bring certain parts up to date with respect to the way proceedings are conducted at the EPO, to check the references made in the text and to remove a number of editorial and linguistic inconsistencies.

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 31 octobre 1994 concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 31 octobre 1994, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, modifiées conformément à l'article 10(2) CBE, sont entrées en vigueur. Ces modifications figureront dans la nouvelle édition du texte intégral des Directives¹, qui portera la mention "Décembre 1994". Les classeurs à feuillets mobiles recevant les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets"² restent utilisables.

Un résumé des principales modifications apportées aux Directives est publié ci-dessous.

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

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont fait l'objet d'une révision après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO). Ces modifications visent principalement à tenir compte:

i) des changements apportés au règlement d'exécution de la CBE et au règlement relatif aux taxes ;

ii) de décisions rendues récemment par les chambres de recours de l'OEB.

L'occasion a été mise à profit pour incorporer des suggestions présentées par le groupe de travail "Directives" du SACEPO, mettre à jour certaines parties relatives à la conduite des procédures à l'OEB, vérifier les références faites dans le texte et éliminer une série de discordances d'ordre rédactionnel et linguistique.

¹ Die geänderten Richtlinien werden durch Herausgabe von Lieferungen des vollständigen Texts zum Preis von derzeit 100 DEM pro Sprachfassung verlaubar (s. Nr. 7 der EPIDOS-Preisliste, Oktober 1994). Nähere Einzelheiten über den Verkauf und den Vertrieb der Richtlinien sind einer gesonderten Mitteilung auf Seite 967 dieses Amtsblatts zu entnehmen.

² Zuletzt ABI. EPA 1992, 66.

¹ The amended Guidelines are issued in full consolidated updates at a current price of DEM 100 per language (see item 7 on the EPIDOS price list, October 1994). Details of how and where to obtain copies of the Guidelines are given in a separate notice on page 967 of this Official Journal.

² Last update see OJ EPO 1992, 66.

¹ Les Directives font l'objet d'une édition intégrale, le prix actuel étant de 100 DEM par version linguistique (cf. point 7 de la liste des prix EPIDOS applicable à compter d'octobre 1994). De plus amples informations concernant la vente et la diffusion des Directives sont données dans un communiqué distinct figurant à la page 967 du présent Journal officiel.

² Dernière mise à jour voir JO OEB 1992, 66.

Die wichtigsten Änderungen sind nachstehend unter Hinweis auf die entsprechenden Teile der Richtlinien kurz zusammengefaßt.

Allgemeines

In den Prüfungsrichtlinien wurden alle Hinweise auf den Ort, an dem ein bestimmter Verfahrensabschnitt stattfindet (z. B. Formalprüfung, Recherche oder Prüfung), im Hinblick auf das BEST-Projekt (s. ABl. EPA 1994, 5) gestrichen.

Vorbemerkung und Erläuternde Anmerkung wurden aktualisiert.

A-III, 12.2

Unter Bezugnahme auf die Entscheidung J 5/91 wurde klargestellt, innerhalb welchen Zeitraums die Benennungsgebühren entrichtet werden können, wenn die Fristen nach Regel 85a (1) und (2) EPÜ zu verschiedenen Zeitpunkten ablaufen.

A-III, 14

Dieser neue Abschnitt gibt einen Überblick über die Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente auf Nichtvertragsstaaten des EPÜ.

A-IV, 1.1.2

Hier wird auf die Stellungnahme G 10/92 zur Zulässigkeit europäischer Teilanmeldungen Bezug genommen, in der die bisherige Praxis bestätigt wird.

A-IV, 1.4

Es wird nun auch darauf hingewiesen, daß für alle Teilanmeldungen eine Recherchegebühr zu entrichten ist, und zwar auch dann, wenn bereits eine weitere Recherchegebühr nach Regel 46 (1) EPÜ gezahlt worden ist.

A-IV, 1.4.3

Enthält einen Hinweis auf die Entscheidung J 4/91 über die Berechnung der Nachfrist für die Entrichtung der Jahresgebühr.

A-IV, 2.1 und C-VI, 9.9a

Die Neufassung trägt der Entscheidung G 3/92 Rechnung, in der befunden wurde, daß eine neue Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereicht werden darf, wenn die frühere Anmeldung nicht mehr anhängig ist.

A-IV, 5

Dieser neue Abschnitt geht auf Patentanmeldungen ein, die Nucleotid- und Aminosäuresequenzen zum Gegenstand haben.

A summary of the most important amendments is given below indicating the part of the Guidelines in which the amendments occur.

General

Throughout the Guidelines for Examination the references to the location where a certain part of the proceedings takes place (e.g. formalities, search or examination) have been deleted in view of the BEST project (see OJ EPO 1994, 5).

Preliminary remarks and explanatory notes have been brought up to date.

A-III, 12.2

A reference to J 5/91 has been added to make clear up to when designation fees can be paid when time limits under Rule 85a (1) and (2) EPC expire at different times.

A-III, 14

This new section outlines the system of extending European patent applications and patents to states not party to the EPC.

A-IV, 1.1.2

refers to opinion G 10/92 on admissibility of European divisional applications, confirming current practice.

A-IV, 1.4

now emphasises the requirement to pay the search fee for any divisional application, even if a further search fee has already been paid under Rule 46(1) EPC.

A-IV, 1.4.3

refers to J 4/91 on the calculation of the additional period for payment of the renewal fee.

A-IV, 2.1, and C-VI, 9.9a

take account of decision G 3/92 on the admissibility of a new application under Article 61(1)(b) EPC when the application is no longer pending.

A-IV, 5

This new section concerns patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences.

Les principales modifications, précédées de la référence au passage des Directives concerné, sont résumées ci-après.

Généralités

Tout au long des Directives relatives à l'examen, les références au niveau auquel a lieu une partie des procédures (p. ex. formalités, recherche ou examen) ont été supprimées afin de tenir compte de l'avancement du projet BEST (cf. JO OEB 1994, 5).

Les remarques liminaires et les notes explicatives ont été mises à jour.

A-III, 12.2

Une référence à la décision J 5/91 a été ajoutée afin de préciser jusqu'à quelle date les taxes de désignation peuvent être acquittées lorsque les délais prévus à la règle 85bis (1) et (2) CBE expirent à des dates différentes.

A-III, 14

Cette nouvelle section expose à grands traits le système d'extension des demandes de brevet européen ou des brevets européens à des Etats qui ne sont pas parties à la CBE.

A-IV, 1.1.2

Se réfère à l'avis G 10/92 relatif à la recevabilité de demandes divisionnaires européennes, qui confirme la pratique actuelle.

A-IV, 1.4

Insiste désormais sur la nécessité d'acquitter la taxe de recherche pour toute demande divisionnaire, même si une autre taxe de recherche a déjà été acquittée en vertu de la règle 46(1) CBE.

A-IV, 1.4.3

Se réfère à la décision J 4/91 concernant le calcul du délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle.

A-IV, 2.1 et C-VI, 9.9a

Tient compte de la décision G 3/92 relative à la recevabilité du dépôt d'une nouvelle demande conformément à l'article 61(1)(b) CBE, lorsque la demande n'est plus en instance.

A-IV, 5

Cette nouvelle section concerne les demandes de brevet relatives à des séquences nucléotidiques et d'acides aminés.

A-V, 2.2

In diesem Abschnitt wurde ein Hinweis auf Änderungen der Anmeldung aufgenommen, die über eine bloße Mängelbeseitigung hinausgehen und vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht worden sind.

A-V, 3

Hier wird auf jüngste Beschwerdekammerentscheidungen zu Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ verwiesen.

A-VI, 1.2

An dieser Stelle wird präzisiert, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung nunmehr 7 Wochen vor Ablauf des 18. Monats nach dem Prioritätstag als abgeschlossen gelten.

A-VII, 3.1

In diesem Abschnitt wird auf die Rechtsauskunft Nr. 18/92 betreffend die Vertretung von Anmeldern vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt hingewiesen.

A-VII, 4.2

Dieser neue Abschnitt bezieht sich auf die Einreichung von Sequenzprotokollen beim EPA als Internationale Recherchenbehörde, Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt.

A-XI, 3.7

Dieser ebenfalls neue Abschnitt gibt einen Überblick über das automatische Abbuchungsverfahren.

A-XI, 9.2

In diesen Abschnitt wurden die bereits in ABl. EPA 1992, 467 veröffentlichten Änderungen eingearbeitet.

A-XII, 2.3

Durch die Änderung soll verdeutlicht werden, wie im EPA als "vertraulich" gekennzeichnete Unterlagen behandelt werden und wie bei Akteneinsicht verfahren wird.

A-XII, 3.1

In dem neu eingefügten Abschnitt e) wird darauf hingewiesen, daß die Akten, aufgrund deren das EPA die internationale vorläufige Prüfung durchführt, in der Regel von der Akteneinsicht ausgeschlossen sind.

B-III, 3.12 und B-VIII, 4

In der geänderten Fassung ist nunmehr angegeben, wann eine Recherche zu einem Anspruch auch dann sinnvoll sein kann, wenn dieser nicht auf einen patentfähigen Gegenstand gerichtet ist.

A-V, 2.2

A reference has been added concerning amendments to the application which extend beyond remedying deficiencies and which are filed prior to receipt of the search report.

A-V, 3

takes account of recent Board of Appeal decisions concerning corrections under Rule 88 EPC.

A-VI, 1.2

makes clear that the technical preparations for publication are now terminated 7 weeks before the end of the 18th month from the priority date.

A-VII, 3.1

refers to Legal Advice N° 18/92 on representation of applicants before the EPO as designated or elected Office.

A-VII, 4.2

This new section relates to the filing of sequence listings with the EPO as International Searching Authority, as designated or elected Office.

A-XI, 3.7

This new section outlines the automatic debiting procedure.

A-XI, 9.2

incorporates the amendments already published in OJ EPO 1992, 467.

A-XII, 2.3

was amended to make clear how documents marked "confidential" and correspondence relating to file inspection are dealt with in the EPO.

A-XII, 3.1

A sub-paragraph (e) has been added pointing out that the file concerning the international preliminary examination carried out by the EPO is usually excluded from inspection.

B-III, 3.12, and B-VIII, 4

Amendments indicating when a meaningful search on claims directed to non-patentable subject-matter can be performed.

A-V, 2.2

Une référence a été ajoutée concernant les modifications apportées à la demande, allant au-delà de la correction d'erreurs et déposées avant la réception du rapport de recherche.

A-V, 3

Tient compte de décisions récentes des chambres de recours concernant les corrections visées à la règle 88 CBE.

A-VI, 1.2

Précise que les travaux techniques préparatoires à la publication sont désormais terminés 7 semaines avant la fin du 18^e mois suivant la date de priorité.

A-VII, 3.1

Se réfère au renseignement juridique n° 18/92 relatif à la représentation des demandeurs devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu.

A-VII, 4.2

Cette nouvelle section concerne le dépôt de listes de séquences auprès de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, d'office désigné ou élu.

A-XI, 3.7

Cette nouvelle section expose à grands traits la procédure de prélèvement automatique.

A-XI, 9.2

Incorpore les modifications déjà publiées dans le JO OEB 1992, 467.

A-XII, 2.3

A été modifiée afin de faire apparaître clairement comment les documents portant la mention "confidentiel" et la correspondance relative à l'inspection publique sont traités à l'OEB.

A-XII, 3.1

Un alinéa e) a été ajouté pour insister sur le fait que le dossier concernant l'examen préliminaire international effectué par l'OEB est habituellement exclu de l'inspection publique.

B-III, 3.12 et B-VIII, 4

Modifications indiquant quand une recherche portant sur des revendications concernant un objet non brevetable peut utilement être effectuée.

B-VII, C-III, 7.13 - 7.17 und E-IX, 3.2 und 5.2

In den hier aufgeführten Änderungen wird auf die Unterschiede eingegangen, die bezüglich der Einheitlichkeit der Erfindung zwischen europäischen und PCT-Anmeldungen bestehen.

B-X, 2.1

Die Liste der Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt, wurde aktualisiert.

B-X, 4, 5 und 7 sowie B-XI, 2

Die für die verschiedenen Veröffentlichungen der Anmeldung und des Recherchenberichts bestimmten Kennzeichnungen A1 bis A4 wurden näher erläutert.

B-X, 9

Die Richtlinien des EPA für die Bezeichnung von Dokumenten wurden an diejenigen des PCT angepaßt.

C-II, 4.10; C-III, 4.7a und 4.10; C-IV, 7.5

Die Bedingungen, unter denen die Verwendung von Parametern in Ansprüchen zulässig ist, wurden geändert.

C-II, 4.18 und C-VI, 5.7d

Unter diesen Punkten wurde näher auf die Frage der ausreichenden Offenbarung bei Querverweisen auf andere Dokumente eingegangen. Dabei wurde auch dargelegt, unter welchen Bedingungen Sachverhalte aus einem Bezugsdokument in die Anmeldung übernommen werden können (im Anschluß an die Entscheidung T 689/90).

C-II, 6.1

Es wurde klargestellt, daß "Saaten" nicht als Mikroorganismen im Sinne der Regel 28 EPÜ gelten können.

C-III, 4.7

Hier sollte mit der Änderung deutlich gemacht werden, daß Versuche, sofern sie zur Überprüfung eines in den Ansprüchen angegebenen Ergebnisses erforderlich sind, nicht mit unzumutbarem Aufwand verbunden sein dürfen (wie dies ähnlich auch für die Definition der Erfindung durch funktionelle Merkmale gilt - s. T 68/85).

C-III, 4.11

In Anknüpfung an die Entscheidung T 237/84 wird nun darauf hingewiesen, daß eine allgemeine Angabe in der Beschreibung zulässig ist, wonach Bezugszeichen nicht als Einschränkung der Ansprüche ausgelegt werden sollten. Ferner wird festgestellt, daß in Klammern angegebene

B-VII, C-III, 7.13 - 7.17, and E-IX, 3.2 and 5.2

Amendments dealing with the differences between European and PCT applications concerning unity of invention.

B-X, 2.1

The list of types of search carried out by the EPO has been updated.

B-X, 4, 5 and 7, and B-XI, 2

The different markings A1 to A4 for the publication of the application and of the search report have been clarified.

B-X, 9

The EPO rules regarding the citation of documents have been brought into line with those of the PCT.

C-II, 4.10; C-III, 4.7a and 4.10; C-IV, 7.5

The conditions regarding the use of parameters in claims have been revised.

C-II, 4.18, and C-VI, 5.7d

The question of sufficiency of disclosure in connection with cross-referenced documents has been treated more extensively, as well as the conditions under which material can be introduced into the application from a document referred to (following T 689/90).

C-II, 6.1

makes clear that "seeds" cannot be considered as micro-organisms as defined in Rule 28 EPC.

C-III, 4.7

This section has been amended to make clear that tests necessary to verify a result as defined in the claims should not require undue experimentation (similar to the definition by functional features as treated in T 68/85).

C-III, 4.11

Following T 237/84 it has been made clear that a general statement in the description that reference signs should not be construed as limiting the claims is admissible. Lack of clarity of the claims resulting from expressions in brackets not being reference signs has been dealt with

B-VII, C-III, 7.13 - 7.17 et E-IX, 3.2 et 5.2

Modifications concernant les différences entre les demandes de brevet européen et les demandes PCT en matière d'unité de l'invention.

B-X, 2.1

La liste des types de recherches effectuées par l'OEB a été mise à jour.

B-X, 4, 5 et 7 et B-XI, 2

Les différentes notes A1 à A4 pour la publication de la demande et du rapport de recherche ont été rendues plus claires.

B-X, 9

Les dispositions en vigueur à l'OEB en matière de citation de documents ont été mises en conformité avec celles du PCT.

C-II, 4.10 ; C-III, 4.7a et 4.10 ; C-IV, 7.5

Les conditions relatives à l'utilisation de paramètres dans les revendications ont été révisées.

C-II, 4.18 et C-VI, 5.7d

La question du caractère suffisant de la divulgation en liaison avec des documents de référence a été traitée de façon plus extensive, ainsi que les conditions dans lesquelles des éléments tirés d'un document auquel il est fait référence peuvent être intégrés dans la demande (décision T 689/90).

C-II, 6.1

explicite le fait que des "semences" ne peuvent être considérées comme des micro-organismes tels que définis à la règle 28 CBE.

C-III, 4.7

Cette section a été modifiée afin d'indiquer clairement que les essais nécessaires pour vérifier un résultat, tel que défini dans les revendications, ne doivent pas exiger une expérimentation trop lourde (idem définition par des caractéristiques fonctionnelles dans la décision T 68/85).

C-III, 4.11

Aux termes de la décision T 237/84, il est indiqué clairement qu'une remarque générale figurant dans la description, selon laquelle des signes de référence ne doivent pas être interprétés comme une limitation des revendications, est admissible. Le manque de clarté des revendica-

Ausdrücke, die keine Bezugszeichen sind, die Klarheit der Ansprüche beeinträchtigen können.

C-III, 4.12 und C-VI, 5.8b

Geändert infolge der Entscheidung T 433/86, in der festgestellt wurde, daß ein bestimmter Stand der Technik auch dann durch einen Disclaimer in den Ansprüchen ausgenommen werden kann, wenn sich für den betreffenden Gegenstand in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen keine Stütze findet.

C-III, 7.10 und C-VI, 3.2a und 3.2b

Hier wurde auf die Entscheidung G 2/92 Bezug genommen, die sich mit der Frage befaßte, ob ein Gegenstand weiterverfolgt werden kann, für den trotz entsprechender Aufforderung durch die Recherchenabteilung keine weitere Recherchegebühr entrichtet worden ist.

C-III, 8.3 und 8.4

Geändert aufgrund der Entscheidung G 7/93, in der es um das der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen ging, für Vertragsstaaten, die gemäß Artikel 167(2) EPÜ Vorbehalte gemacht haben, oder im Hinblick auf ältere nationale Rechte getrennte Anspruchssätze zuzulassen.

C-IV, 9.5

In diesem Abschnitt wird nunmehr der **Aufgabe-Lösungs-Ansatz** beschrieben, nach dem in der Regel bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vorgegangen wird.

C-IV, 9.10; C-VI, 5.7 und 5.7a

Diese Punkte enthalten Klarstellungen zur Frage der nachträglichen Geltendmachung von "neuen Wirkungen" zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit (unter Berücksichtigung der Entscheidungen T 386/89 und T 184/82).

C-VI, 1.1 und 1.1.4 sowie E-VIII, 2.2.4

Unter Bezugnahme auf die Entscheidungen G 3/91, G 5/92, G 6/92 und G 5/93 wurde die Handhabung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand präzisiert.

C-VI, 1.1.2, 3.1, 4.3, 4.9 und E-VIII, 3

Hier wird dargelegt, welche Möglichkeiten dem Anmelder zur Beschleunigung des Recherchen- und des Prüfungsverfahrens offenstehen.

in more detail.

C-III, 4.12, and C-VI, 5.8b

Amendments made following T 433/86 concerning support in the original application documents for subject-matter of a later disclaimer introduced in the claims to exclude prior art.

C-III, 7.10, and C-VI, 3.2a and 3.2b

Reference is made to decision G 2/92 relating to the prosecution of subject-matter for which no further search fees have been paid after an invitation to do so by the Search Division.

C-III, 8.3 and 8.4

Amendments made following G 7/93 concerning the discretionary power of the Examining Division under Rule 86(3) EPC to allow submission of separate sets of claims for Contracting States having made reservations under Article 167(2) EPC or in view of prior national rights.

C-IV, 9.5

The **problem-solution approach**, generally used when assessing inventive step, is now described in this section.

C-IV, 9.10; C-VI, 5.7 and 5.7a

The question of "new effects" submitted later in support of inventive step has been clarified (taking into account T 386/89 as well as T 184/82).

C-VI, 1.1 and 1.1.4, and E-VIII, 2.2.4

Account has been taken of decisions G 3/91, 5/92, 6/92 and 5/93 with respect to re-establishment of rights.

C-VI, 1.1.2, 3.1, 4.3, 4.9, and E-VIII, 3

The possibilities for applicants to accelerate the search and examination procedure are mentioned.

tions, résultant d'expressions entre parenthèses qui ne sont pas des signes de référence, a été traité de façon plus détaillée.

C-III, 4.12 et C-VI, 5.8b

Modifications apportées pour tenir compte de la décision T 433/86 concernant l'objet d'un "disclaimer" ultérieur ayant sa source dans les documents de la demande initiale, introduit dans les revendications afin d'exclure l'état de la technique.

C-III, 7.10 et C-VI, 3.2a et 3.2b

Il est fait référence à la décision G 2/92 relative à la poursuite de l'examen d'un objet pour lequel il n'a pas été acquitté de taxe de recherche supplémentaire, après que la division de la recherche a invité le demandeur à le faire.

C-III, 8.3 et 8.4

Modifications apportées à la suite de la décision G 7/93 concernant le pouvoir discrétionnaire de la division d'examen conformément à la règle 86(3) CBE, afin de permettre le dépôt de jeux de revendications séparés pour les Etats contractants ayant formulé des réserves en vertu de l'article 167(2) CBE ou de tenir compte de droits nationaux antérieurs.

C-IV, 9.5

L'**approche problème-solution**, utilisée généralement pour évaluer l'activité inventive, est désormais décrite dans cette section.

C-IV, 9.10 ; C-VI, 5.7 et 5.7a

La question des "effets nouveaux" invoqués ultérieurement pour justifier l'activité inventive a été clarifiée (en tenant compte des décisions T 386/89 et T 184/82).

C-VI, 1.1 et 1.1.4 et E-VIII, 2.2.4

Il a été tenu compte des décisions G 3/91, 5/92, 6/92 et 5/93 pour ce qui concerne la restitutio in integrum.

C-VI, 1.1.2, 3.1, 4.3, 4.9 et E-VIII, 3

Les possibilités offertes aux demandeurs pour accélérer les procédures de recherche et d'examen sont indiquées.

C-VI, 4.4 und C-VI, 15.1

In diesen Abschnitten wird dargelegt, in welchen Fällen es sinnvoll erscheint, daß der Prüfer mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU Änderungen vorschlägt.

C-VI, 4.9 - 4.12

Geändert infolge der Entscheidungen G 7/93 und G 12/91, in denen über den Ermessensspielraum der Prüfungsabteilung im Zusammenhang mit der Zulassung verspätet eingereichter Änderungen sowie über den Zeitpunkt befunden wurde, bis zu dem Änderungen berücksichtigt werden können.

C-VI, 5.4

Dieser Abschnitt wurde ergänzt durch eine Bezugnahme auf die Entscheidung T 260/85, die sich mit der Zulässigkeit von Änderungen befaßt, die nur aus den Prioritätsunterlagen hervorgehen.

C-VI, 5.8a

Es wird auf die Entscheidung T 331/87 verwiesen, die in Zusammenhang mit Artikel 123 (2) EPÜ der Frage nachging, ob ein Merkmal in einem Anspruch ersetzt bzw. aus einem Anspruch gestrichen werden kann.

C-VI, 5.9

Die Stellungnahme G 3/89 und die Entscheidung G 11/91, die sich mit der Zulässigkeit von Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ und dem Zusammenhang zwischen Regel 88 und Artikel 123 (2) EPÜ befassen, wurden eingearbeitet.

D-I, 4

Hier wurde auf die Entscheidung G 9/93 Bezug genommen, wonach ein Einspruch des Patentinhabers gegen sein eigenes Patent nicht mehr zulässig ist.

D-I, 7 und D-VII, 5.4

Hier wird die in Artikel 20 definierte Zuständigkeit der Rechtsabteilung behandelt.

D-IV, 1.2.1 e)

Geändert mit Rücksicht auf die Entscheidung T 193/87, die zu Einsprüchen Stellung nimmt, die in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingelegt wurden, für die jedoch eine Übersetzung (der wesentlichen Teile laut Entscheidung G 6/91) in eine der Amtssprachen nicht fristgerecht eingereicht worden ist.

D-IV, 5.3

In der geänderten Fassung wird auf Änderungen eingegangen, die vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden, aber

C-VI, 4.4, and C-VI, 15.1

have been supplemented with a commentary concerning amendments which the examiner may suitably propose with the communication under Rule 51(4) EPC.

C-VI, 4.9-4.12

Amendments made following decisions G 7/93 and 12/91 clarifying the discretionary power of the Examining Division in the case of late submissions and the time limit up to which submissions can be considered.

C-VI, 5.4

A reference to T 260/85, regarding amendments originating only from the priority document, has been added.

C-VI, 5.8a

The replacement or removal of a feature from a claim, dealt with in T 331/87 in relation to Article 123(2) EPC, is referred to.

C-VI, 5.9

Opinion G 3/89 and decision G 11/91 dealing with the allowability of corrections under Rule 88 EPC and the relationship between Rule 88 and Article 123(2) EPC are incorporated.

D-I, 4

refers to decision G 9/93: an opposition by the proprietor against his own patent is no longer admissible.

D-I, 7, and D-VII, 5.4

The status of the Legal Division, as defined in Article 20, is dealt with.

D-IV, 1.2.1 e)

takes account of T 193/87 regarding an opposition filed in an admissible non-official language of the EPO, where the translation (of the essential elements, following decision G 6/91) in an official language is not filed within the specified time limit.

D-IV, 5.3

has been revised regarding amendments proposed by the proprietor during opposition proceedings, which are not related to the grounds

C-VI, 4.4 et C-VI, 15.1

Adjonction d'une observation concernant les modifications que l'examinateur peut raisonnablement proposer dans la notification émise en vertu de la règle 51(4) CBE.

C-VI, 4.9-4.12

Modifications apportées pour tenir compte des décisions G 7/93 et 12/91, clarifiant la question du pouvoir discrétionnaire de la division d'examen en cas de dépôts tardifs et celle de la date jusqu'à laquelle les dépôts peuvent être pris en considération.

C-VI, 5.4

Une référence à la décision T 260/85, concernant les modifications résultant seulement du document de priorité, a été ajoutée.

C-VI, 5.8a

Concerne le remplacement ou la suppression d'une caractéristique d'une revendication, traités dans la décision T 331/87 en liaison avec l'article 123(2) CBE.

C-VI, 5.9

L'avis G 3/89 et la décision G 11/91, traitant de la possibilité d'apport de corrections conformément à la règle 88 CBE et de la relation existant entre la règle 88 et l'article 123(2) CBE, sont incorporés.

D-I, 4

Se réfère à la décision G 9/93 : une opposition formée par le titulaire du brevet contre son propre brevet n'est plus admissible.

D-I, 7 et D-VII, 5.4

Traite du statut de la division juridique, telle que définie à l'article 20.

D-IV, 1.2.1 e)

Tient compte de la décision T 193/87 concernant une opposition formée dans une langue non officielle, mais admise, de l'OEB, lorsque la traduction (des éléments essentiels, selon les termes de la décision G 6/91) dans l'une des langues officielles n'est pas déposée dans le délai prescrit.

D-IV, 5.3

Révision pour ce qui concerne les modifications proposées par le titulaire au cours de la procédure d'opposition, sans qu'elles soient en

nicht im Zusammenhang mit den Einspruchsgründen stehen (z. B. Berichtigungen, Klarstellungen).

D-V, 2.1 und 2.2

Gehen auf den Fall ein, daß nur gegen einen Teil des Patents Einspruch eingelegt wird (vgl. die Entscheidung G 9/91), sowie auf die Frage, ob die Einspruchsabteilung auch andere Einspruchsgründe als die vom Einsprechenden vorgebrachten prüfen kann (im Anschluß an die Stellungnahme G 10/91).

D-V, 3.1.3

Dieser Abschnitt berücksichtigt die Entscheidung G 1/92 zu der Frage, ob ein Gegenstand als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht gelten kann, wenn seine Merkmale erst durch eine genauere Analyse erkannt werden können.

D-V, 6.2

Es wird auf die Entscheidung G 1/93 Bezug genommen, die sich mit der Frage befaßt, ob es möglicherweise zu einer Kollision zwischen den Absätzen 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ kommt, wenn im Verfahren vor der Erteilung ein Merkmal aufgenommen wurde, das sich später im Einspruchsverfahren als unzulässig im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ herausstellt.

D-VII, 7

Mit dieser Änderung wird den Entscheidungen G 4/91 und G 1/94 Rechnung getragen. Danach ist ein Beitritt nur möglich, solange ein Einspruchs- oder ein Beschwerdeverfahren anhängig ist.

E-II, 2

Dieser Abschnitt behandelt die Einreichung neugeschriebener Ersatzseiten unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 113/92.

E-III, 8.3

Die Stellungnahme G 4/92, die sich mit den Folgen des Nichterscheinens eines ordnungsgemäß geladenen Beteiligten befaßt, wurde eingearbeitet.

E-III, 10.1, 10.2; E-IV, 1.7 und E-V, 6

Diese Abschnitte wurden entsprechend der für Niederschriften über mündliche Verhandlungen und insbesondere Zeugenvernehmungen geltenden Praxis geändert.

E-IV, 1.2 und 3.2.2 d)

Die Änderungen betreffen den Fall, in dem ein Zeuge die Vernehmung ablehnt oder die Aussage verweigert.

of opposition (e.g. corrections, clarifications).

D-V, 2.1 and 2.2

deal with the situation where a patent is only opposed in part (following decision G 9/91) and with the question of whether the Opposition Division can consider grounds of opposition other than those brought forward by the opponent (following opinion G 10/91).

D-V, 3.1.3

takes account of decision G 1/92 concerning the question of whether subject-matter can be considered as made available to the public in cases where the characteristics of the subject-matter can only be ascertained by further analysis.

D-V, 6.2

refers to decision G 1/93 concerning the possible conflict between Article 123(2) and (3) EPC, where in the proceedings before grant a feature was added which later, in opposition proceedings, was found to be inadmissible under Article 123(2) EPC.

D-VII, 7

takes account of decisions G 4/91 and G 1/94: intervention is only possible as long as opposition and appeal proceedings are pending.

E-II, 2

deals with the filing of completely retyped pages, following T 113/92.

E-III, 8.3

takes account of opinion G 4/92 concerning the consequences when a party duly summoned fails to attend oral proceedings.

E-III, 10.1, 10.2; E-IV, 1.7, and E-V, 6

These sections have been revised regarding the actual practice in taking minutes in oral proceedings, particularly when hearing witnesses.

E-IV, 1.2 and 3.2.2 (d)

The amendments concern the situation where a witness refuses to be heard or to give the requested information.

relation avec les motifs de l'opposition (p. ex. corrections, clarifications).

D-V, 2.1 et 2.2

Traite de la situation dans laquelle un brevet ne fait l'objet que d'une opposition partielle (décision G 9/91) et de la question de savoir si la division d'opposition peut prendre en considération des motifs d'opposition autres que ceux présentés par l'opposant (avis G 10/91).

D-V, 3.1.3

Prise en compte de la décision G 1/92 concernant la question de savoir si l'objet peut être considéré comme rendu accessible au public dans des cas où les caractéristiques de l'objet ne peuvent être établies qu'à l'aide d'une analyse supplémentaire.

D-V, 6.2

se réfère à la décision G 1/93 relative au conflit possible entre les articles 123(2) et 123(3) CBE lorsque, dans le cadre d'une procédure avant délivrance, une caractéristique a été ajoutée et que l'on s'aperçoit ultérieurement, au cours de la procédure d'opposition, que celle-ci n'est pas recevable en application de l'article 123(2) CBE.

D-VII, 7

Prise en compte des décisions G 4/91 et G 1/94: une intervention n'est possible que tant qu'une procédure d'opposition et de recours est en instance.

E-II, 2

Traite du dépôt de pages entièrement retapées, décision T 113/92.

E-III, 8.3

Tient compte de l'avis G 4/92 relatif aux conséquences du fait qu'une partie dûment invitée ne se présente pas à une procédure orale.

E-III, 10.1, 10.2 ; E-IV, 1.7 et E-V, 6

Ces sections ont été révisées pour tenir compte de la pratique actuelle de rédaction des procès-verbaux au cours des procédures orales, notamment lors de l'audition de témoins.

E-IV, 1.2 et 3.2.2 d)

Les modifications concernent la situation où un témoin refuse d'être entendu ou de donner l'information demandée.

E-VIII, 1.6

Dieser Abschnitt beantwortet unter Berücksichtigung der Entscheidung J 37/89 die Frage, wie nach Regel 84 EPÜ verlängerte Fristen berechnet werden.

E-VIII, 2.2.2

Gemäß der Entscheidung T 210/89 kann ein Einsprechender in die Frist für die **Einlegung einer Beschwerde** nicht wiedereinggesetzt werden.

E-IX, 2

Es wird klargestellt, in wie vielen Stücken eine Anmeldung beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereicht werden muß.

E-IX, 3.2 und 5.2

Hier wird der Ablauf des Widerspruchsverfahrens vor dem EPA als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit dargelegt.

E-IX, 4.8 und 6.5

Diese Abschnitte behandeln die Akteneinsicht im Fall internationaler Anmeldungen, für die das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist.

E-IX, 5.3 und 6.4.1

Hier wird erläutert, wie die Ergebnisse von Vergleichsversuchen zu behandeln sind, die dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde und als ausgewähltem Amt vorgelegt werden.

E-X, 5

Dieser Teil wurde durch Hinweise darüber ergänzt, wie mit Begründungen für die Zurückweisung einer Anmeldung oder den Widerruf eines Patents zu verfahren ist.

E-VIII, 1.6

clarifies the calculation of extended time limits under Rule 84 EPC and also takes account of J 37/89.

E-VIII, 2.2.2

Opponents cannot be re-established into the time limit for **filing an appeal**, following T210/89.

E-IX, 2

makes clear how many copies must be filed with the EPO as PCT Receiving Office.

E-IX, 3.2 and 5.2

outline the protest procedure before the EPO as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority following an objection of lack of unity.

E-IX, 4.8 and 6.5

deal with file inspection of international applications where the EPO acts as designated or elected Office.

E-IX, 5.3 and 6.4.1

explain how results of comparative tests submitted to the EPO as International Preliminary Examining Authority and as elected Office are treated.

E-X, 5

has been supplemented with guidance on how to deal with different possible reasons for refusing an application or revoking a patent.

E-VIII, 1.6

Clarifie le calcul de la prorogation de délais visée à la règle 84 CBE, tout en prenant en compte la décision J 37/89.

E-VIII, 2.2.2

Les opposants ne peuvent pas être rétablis dans le délai de **dépôt d'un recours**, décision T 210/89.

E-IX, 2

Précise le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur PCT.

E-IX, 3.2 et 5.2

Décrit dans ses grandes lignes la procédure de réserve devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international à la suite d'une objection d'absence d'unité.

E-IX, 4.8 et 6.5

Traite de l'inspection publique des demandes internationales lorsque l'OEB agit en qualité d'office désigné ou élu.

E-IX, 5.3 et 6.4.1

Explique comment sont traités les résultats d'essais comparatifs soumis à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international et d'office élu.

E-X, 5

a été complétée par un guide du traitement des différentes raisons possibles de rejeter une demande ou de révoquer un brevet.