

Mitteilung vom 24. April 1995 über eine Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil A)

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 24. April 1995 sind die Richtlinien für die Prüfung im EPA¹ (Ausgabe Dezember 1994), Teile A-III, 5.4 und A-IV, 4.2, nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) gemäß Art. 10(2) EPÜ mit Wirkung vom **1. Juli 1995** geändert worden.

I. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und die einschlägige Praxis der Eingangsstelle in den Fällen geprüft, in denen der Anmelder die in Regel 28(1)c) EPÜ genannten Angaben nicht oder nur unvollständig mitgeteilt hat. In ihrer Entscheidung hat die Große Beschwerdekammer klargestellt, daß diese Angaben bei Ablauf der in Regel 28(2) EPÜ genannten Fristen vollständig sein müssen.

Infolgedessen ist die Praxis, dem Anmelder eine weitere Frist für die Nachreichung dieser Angaben zu setzen, sobald die Fristen nach Regel 28(2) abgelaufen sind, jetzt überholt. Die derzeitige Praxis der Eingangsstelle, im Rahmen der Formalprüfung nach Art. 91 EPÜ zu prüfen, ob den Erfordernissen der Regel 28(1)c) entsprochen worden ist, wird hiervon nicht berührt. Der Anmelder wird jetzt von etwaigen Mängeln in den nach Regel 28(1)c) EPÜ erforderlichen Angaben unterrichtet und daran erinnert, daß diesen Erfordernissen bis zum Ablauf der Frist gemäß Regel 28(2) EPÜ entsprochen werden muß.

II. Teil A-IV, 4.2 der Richtlinien für die Prüfung im EPA¹ (Ausgabe Dezember 1994) wird wie folgt geändert: Nummer 4.2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

4.2 Die Eingangsstelle sollte dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung machen, wenn sie feststellt, daß

Notice dated 24 April 1995 concerning an amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part A)

By decision of the President of the EPO dated 24 April 1995, after consultation of the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO), the Guidelines for Examination in the EPO¹ (issued dated December 1994), points A-III, 5.4, and A-IV, 4.2, are amended pursuant to Article 10(2) EPC with effect from **1 July 1995**

I. The Enlarged Board of Appeal, in its decision G 2/93 (which is published in OJ EPO 1995, 275), examined the jurisprudence of the boards of appeal and the relevant practice of the Receiving Section in cases where the applicant has not or insufficiently supplied the information referred to in Rule 28(1)(c) EPC. In its decision the Enlarged Board of Appeal made it clear that this information must be complete by the end of the time limits mentioned in Rule 28(2) EPC.

Consequently, the practice of sending a communication setting a further time limit for submitting this information once the time limits pursuant to Rule 28(2) have expired, is now obsolete. The current practice of the Receiving Section of checking, during the examination as to formal requirements under Art. 91 EPC, whether the requirements of Rule 28(1)(c) are fulfilled, is not affected. The applicant will be notified of any deficiencies in the information required under Rule 28(1)(c) EPC but will also be reminded that these requirements must be fulfilled by the end of the time limit specified in Rule 28(2) EPC.

II. Point A-IV, 4.2, of the Guidelines for Examination in the EPO¹ (issued dated December 1994) is amended as follows:
The first sentence of point 4.2 is replaced by:

4.2 When the Receiving Section notices that the information required under Rule 28(1)(c) (indication of the

Communiqué en date du 24 avril 1995 concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie A).

Par décision du Président de l'OEB en date du 24 avril 1995, après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB¹ (édition de décembre 1994), points A-III 5.4 et A-IV, 4.2 modifiées conformément à l'article 10(2) CBE, sont entrées en vigueur le **1^{er} juillet 1995**

I. Dans sa décision G 2/93 (publiée au JO OEB 1995, 275), la Grande Chambre de recours a examiné la jurisprudence des chambres de recours et la pratique pertinente de la section de dépôt dans le cas où le demandeur n'a pas donné ou a insuffisamment donné les indications mentionnées à la règle 28(1) c) CBE. Dans sa décision, la Grande Chambre de recours a précisé que ces indications devaient être complètes au plus tard à l'expiration des délais fixés par la règle 28(2) CBE.

En conséquence, la pratique consistant à envoyer une notification qui fixe un nouveau délai de présentation de ces indications après l'expiration des délais prévus à la règle 28(2) CBE est désormais caduque. La pratique actuelle de la section de dépôt, qui consiste à vérifier, pendant l'examen quant à certaines irrégularités conformément à l'art. 91 CBE, si les conditions énoncées à la règle 28(1) c) sont remplies, reste en vigueur. Toute irrégularité concernant les indications requises conformément à cette règle sont notifiées au demandeur, à qui il est également rappelé que ces conditions doivent être remplies au plus tard à l'expiration du délai prescrit à la règle 28(2) CBE.

II. Le point A-IV, 4.2 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB¹ (édition de décembre 1994) est modifié comme suit:
La première phrase du point 4.2 est remplacée par:

4.2 Lorsque la section de dépôt constate que les indications requises aux termes de la règle 28(1) c) (indication

¹ Für die jetzigen Änderungen stehen Austauschblätter zur Verfügung, die von den Beziehern der Ausgabe Dezember 1994 (ABI. EPA 1994, 959) mit dem beiliegenden Bestellschein kostenlos angefordert werden können.

¹ Replacement sheets are available, covering the current amendments, which can be ordered by subscribers to the December 1994 edition IOJ EPO 1994, 959 free of charge by using the enclosed order form.

¹ Des feuilles de remplacement comportant les modifications effectuées sont mis gratuitement à la disposition des abonnés de l'édition de décembre 1994 IJO EOB 1994, 959) au moyen du bon de commande ci-joint.

die nach Regel 28(1)c erforderlichen Angaben (Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer (= Aktenzeichen) der hinterlegten Kultur) nicht in der Anmeldung aufgeführt oder mit ihr zusammen eingereicht worden sind, da diese Angaben nur innerhalb der in Regel 28(2) genannten Fristen rechtswirksam gemacht werden können. Auch in diesem Fall muß die Hinterlegung in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung so bezeichnet werden, daß die später eingereichte Eingangsnummer zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Dies geschieht in der Regel durch Angabe des Bezugszeichens, das der Hinterleger gemäß der Regel 6.1 iv) des Budapester Vertrags zugeteilt hat (siehe Entscheidung G 2/93, ABI. EPA 1995, 275).

Dann folgt der Satz: "Ein solcher Hinweis ergeht auch, wenn ..."

III. In den Richtlinien für die Prüfung, Teil A-III, 5.4, muß klargestellt werden, wie mit Anträgen auf Weiterbehandlung nach Art. 121 EPÜ zu verfahren ist, wenn die Erfindernennung fehlt oder mangelhaft ist. Die Erfindernennung kann so erhebliche Mängel aufweisen, daß sie als nicht eingereicht betrachtet werden muß (wenn z. B. die Unterschrift des Anmelders oder der Name des Erfinders fehlt); in anderen Fällen können die Mängel als geringfügig angesehen werden.

Fehlt die Erfindernennung oder ist sie so mangelhaft, daß sie als nicht eingereicht betrachtet werden muß, so entspricht die Frist zur Erfüllung der Erfordernisse der Frist nach Art. 91(5) oder der von der Eingangsstelle analog zu Regel 42(2) gesetzten Frist von zwei Monaten, je nachdem, ob der Mangel mehr als zwei Monate vor dem Ablauf der Frist nach Art. 91(5) festgestellt wurde. Werden die Erfordernisse innerhalb dieser Frist nicht erfüllt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Art. 91(5)); der einzige Rechtsbehelf ist dann die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122. Eine Weiterbehandlung ist nicht möglich, da beide Fristen im Übereinkommen festgelegt sind. Weist die Erfindernennung nur geringfügige Mängel auf, so erhält der Anmelder Gelegenheit, sie nach Art. 91(2) innerhalb einer vom EPA gesetzten Frist zu beseitigen. Sie kann nach Regel 84 auf Antrag verlängert werden. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die Anmeldung (analog zu Art. 91(3)) zurückgewiesen. Die Weiterbehandlung nach Art. 121 und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 sind beide möglich.

depository institution and the accession (= file) number of the culture deposit) is not contained in or has not yet been submitted with the application, it should notify the applicant of this fact as this information can only be validly submitted within the time limits specified in Rule 28(2). Also in this case the deposit must be identified in the patent application as filed in such a way that the later submitted accession number can be traced back without ambiguity. This can normally be done by indicating the identification reference given by the depositor within the meaning of Rule 6.1 (iv) of the Budapest Treaty (see decision G 2/93, OJ EPO 1995, 275).

Then follows: "The applicant is also informed ..."

III. A clarification of the Guidelines for Examination, Part A-III, 5.4, appears necessary regarding the practice in respect of requests for further processing under Art. 121 EPC in cases where the designation of the inventor is not filed or filed in deficient form. The designation of inventor can be so deficient that it has to be considered as not filed (eg the signature of the applicant or the name of the inventor is missing) or the deficiencies can be considered minor.

In the case of the designation of inventor not having been filed at all or in such deficient form that it is to be considered as not filed, the time limit to comply with the requirements is the time limit pursuant to Art. 91(5) or the two-month time limit set by the Receiving Section in analogy of Rule 42(2), depending on whether the deficiency was noticed more than two months before the end of the time limit of Art. 91(5) or not. If the requirements are not complied with within this time limit, the application is deemed withdrawn (Art. 91(5)); the only means of redress is re-establishment of rights under Art. 122. Further processing is not possible as both are time limits laid down in the Convention. In the case where the designation has minor deficiencies the applicant is given the opportunity to correct them under Art. 91(2) within a time limit determined by the EPO. It is possible to request an extension thereof under Rule 84. If the deficiencies are not corrected in due time, the application is refused (analogous to Art. 91(3)). Both further processing under Art. 121 and re-establishment of rights under Art. 122 are possible.

de l'autorité de dépôt et du numéro d'ordre (=de dépôt) de la culture) ne figurent pas dans la demande ou n'ont pas encore été communiquées avec la demande, elle doit en aviser le demandeur, car ces indications ne peuvent être valablement communiquées que dans les délais prévus à la règle 28(2). Dans ce cas également, le dépôt de la culture doit être identifié dans la demande de brevet telle que déposée, de manière à pouvoir retrouver sans confusion possible le numéro d'ordre qui aura été communiqué à une date ultérieure. Pour ce faire, le déposant indique normalement la référence d'identification au sens de la règle 6.1 iv) du Traité de Budapest (cf. décision G2/23, JO OEB 1995, 275).

Vient ensuite: "Le demandeur est également informé ..."

III. Une clarification de la partie A-III, 5.4 des Directives apparaît nécessaire en ce qui concerne la pratique suivie lors de requêtes en poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 CBE dans les cas où la désignation de l'inventeur n'est pas effectuée ou l'est de façon irrégulière. Cette désignation peut être irrégulière au point de devoir être considérée comme non effectuée (p.ex. absence de la signature du demandeur ou du nom de l'inventeur), ou bien les irrégularités peuvent être jugées mineures.

Dans le cas où la désignation de l'inventeur n'a pas été effectuée du tout ou l'a été d'une manière si irrégulière qu'elle doit être considérée comme non effectuée, le délai imparti pour remplir les conditions est celui prescrit à l'art. 91(5) ou bien le délai de deux mois fixé par la section de dépôt par analogie avec la règle 42(2), suivant que l'irrégularité a été ou non constatée plus de deux mois avant la fin du délai prévu à l'art. 91(5). Si les conditions ne sont pas remplies dans ce délai, la demande est réputée retirée (art. 91(5), le seul moyen de recours étant une *restitutio in integrum* au titre de l'art. 122. La poursuite de la procédure n'est pas possible, puisque les deux délais figurent dans la Convention. Dans les cas où la désignation est entachée d'irrégularités mineures, l'occasion est donnée au demandeur d'y remédier, conformément à l'art. 91(2), dans un délai déterminé par l'OEB. En vertu de la règle 84, ce délai peut être prorogé sur requête. S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est rejetée (disposition analogue à l'art. 91(3)). La poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 et une *restitutio in integrum* au titre de l'art. 122 sont possibles.

IV. Teil A-III, 5.4 der Richtlinien für die Prüfung im EPA¹ (Ausgabe Dezember 1994) wird wie folgt geändert:

Nummer 5.4 Satz 1 und Satz 2 erhält folgende Fassung:
5.4 Ist keine Erfindernennung eingereicht worden oder enthält die eingereichte Erfindernennung einen erheblichen Mangel (fehlt z. B. der Name des Erfinders oder die Unterschrift des Anmelders), so daß sie nicht als rechtswirksam eingereicht betrachtet werden kann, so wird dem Anmelder mitgeteilt, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn der Mangel nicht innerhalb der in Art. 91(5) vorgeschriebenen Frist beseitigt wird.

Nummer 5.4 letzter Satz erhält folgende Fassung:
Auf Antrag des Anmelders ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 möglich (siehe E-VIII, 2). Weist die eingereichte Erfindernennung nur geringfügige Mängel auf (fehlt z. B. die Anschrift des Erfinders), so wird der Anmelder aufgefordert, sie nach Art. 91(2) innerhalb einer vom EPA gesetzten Frist zu beseitigen. Werden sie nicht fristgerecht behoben, so wird die Anmeldung (analog zu Art. 91(3)) zurückgewiesen. Auf Antrag des Anmelders ist die Weiterbehandlung der Anmeldung nach Art. 121 oder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122 möglich. Zur Erfindernennung in Teilanmeldungen siehe IV, 1.5.

IV. Point A-III, 5.4, of the Guidelines for Examination in the EPO¹ (issue dated December 1994) is amended as follows:

The first sentence of point 5.4 is replaced by:
5.4 Where a designation is not filed, or where the designation filed contains a major deficiency (e.g. inventor's name or the signature of the applicant is missing) so that it cannot be considered as validly filed, the applicant is informed that the European patent application will be deemed to be withdrawn if the deficiency is not remedied within the period prescribed under Art. 91(5) or within a minimum period of two months as from notification of this communication, whichever period is the longer.

The last sentence of point 5.4 is replaced by:
Re-establishment of rights under Art. 122 is possible on request (see E-VIII, 2). If the designation filed presents only minor deficiencies (e.g. inventor's address is missing), the applicant is invited to correct these within a time limit set by the EPO pursuant to Art. 91(2). If this is not corrected in due time, the application is refused (analogous to Art. 91(3)). Further processing of the application under Art. 121 or re-establishment of rights under Art. 122 is possible on request. Regarding the designation of inventor in divisional applications, see IV, 1.5.

IV. Lepoint A-III, 5.4 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB¹ (édition de décembre 1994) est modifié comme suit:

La première phrase du point 5.4 est remplacée par:
5.4 En l'absence de désignation de l'inventeur ou lorsque la désignation effectuée comporte une grave irrégularité (p.ex. absence de la signature du demandeur ou du nom de l'inventeur) qui fait qu'elle ne peut être considérée comme valablement effectuée, il est notifié au demandeur que la demande de brevet européen sera réputée retirée s'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit à l'art. 91(5).

La dernière phrase du point 5.4 est remplacée par:
Une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 est possible sur requête (cf. E-VIII, 2). Si la désignation effectuée ne présente que des irrégularités mineures (p.ex. absence de l'adresse de l'inventeur, le demandeur est invité à y remédier dans un délai fixé par l'OEB, conformément à l'art. 91(2). S'il n'a pas été remédié à ces irrégularités dans le délai fixé, la demande est rejetée (disposition analogue à l'art. 91(3)). La poursuite de la procédure au titre de l'art. 121 ou une restitutio in integrum au titre de l'art. 122 sont possibles sur requête. Concernant la désignation de l'inventeur dans les demandes divisionnaires, cf. IV, 1.5.