

Mitteilung vom 26. Mai 1999 über die Änderung der Richt- linien für die Prüfung im Euro- päischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 26. Mai 1999 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden. Die Änderungen werden im Rahmen einer Neuauflage "Juli 1999" der Richtlinien veröffentlicht¹. Die Ringbücher für die Loseblattsammlung² können weiterverwendet werden.

Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Die Richtlinien für die Prüfung sind nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) geändert worden. Die Änderungen sind im wesentlichen bedingt durch

- i) Änderungen des Europäischen Patentübereinkommens, der Ausführungsordnung und der Gebührenordnung,
- ii) Entscheidungen der Beschwerdekammern über Fragen, die für Recherche, Prüfung und Einspruch von Bedeutung sind,
- iii) den Wunsch, die Richtlinien an die derzeitige Praxis anzupassen.

Das EPA hat die Gelegenheit dazu benutzt, Anregungen der SACEPO-Arbeitsgruppe "Richtlinien" zu berücksichtigen. Eine Reihe redaktioneller und sprachlicher Widersprüche wurde beseitigt und die Bezeichnung der Unterabsätze vereinheitlicht (siehe die nachstehende Allgemeine Bemerkung).

Die wichtigsten Änderungen werden im folgenden zusammengefaßt; dabei wird angegeben, in welchem Teil der Richtlinien sie vorkommen.

Notice dated 26 May 1999 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 26 May 1999 the Guidelines for Examination have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of a complete "July 1999" edition of the Guidelines¹. The ring-binders for the loose-leaf edition² can be retained for use with this new edition.

Amendments to 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 European Patent Convention, the Implementing Regulations and the Rules relating to Fees,
- (ii) decisions of the boards of appeal on issues important for search, examination and opposition,
- (iii) the wish to bring the Guidelines up to date in respect of current practice.

The opportunity has also been taken to incorporate suggestions made by the SACEPO Working Party on Guidelines, as well as to remove a number of editorial and linguistic inconsistencies and to harmonise the way of indicating subdivisions of paragraphs (see the General Remark below).

A summary of the main amendments is given below, indicating the part of the Guidelines in which the amendments occur.

Communiqué, en date du 26 mai 1999, 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 26 mai 1999, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées en vertu de l'article 10(2) CBE. Les modifications sont publiées sous la forme d'une édition complète "juillet 1999" des Directives¹. Les classeurs à anneaux de l'édition sur feuilles volantes² peuvent être conservés pour cette nouvelle édition.

Modifications apportées aux Direc- tives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Les Directives relatives à l'examen ont été révisées après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO). Les modifications ont été apportées essentiellement pour tenir compte :

- (i) des modifications apportées à la Convention sur le brevet européen, au règlement d'exécution et au règlement relatif aux taxes ;
- (ii) des décisions des chambres de recours portant sur des questions importantes pour la recherche, l'examen et les oppositions ;
- (iii) de la pratique actuelle, afin de répondre au souhait qui avait été exprimé à cet égard.

Par la même occasion, il a également été tenu compte de suggestions faites par le groupe de travail "Directives" du SACEPO, et les auteurs ont en outre éliminé un certain nombre d'incohérences au niveau rédactionnel et linguistique, et harmonisé la numérotation des subdivisions de paragraphes (cf. remarque générale ci-dessous).

Les modifications principales apportées sont récapitulées ci-après, avec indication de la référence au passage des Directives concerné.

¹ Die geänderten Richtlinien erscheinen als vollständige Neuauflage zum Preis von derzeit 40 EUR pro Sprache (siehe Nr. 7 der EPIDOS-Preisliste vom März 1999). Näheres darüber, wo die Richtlinien erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der gesonderten Mitteilung auf Seite 522 dieses Amtsblatts.

² Letzte Aktualisierung siehe ABI. EPA 1995, 424 und 434.

¹ The amended Guidelines are issued in full consolidated updates at a current price of EUR 40 per language (see item 7 on the EPIDOS price list, March 1999). Details of how and where to obtain copies of the Guidelines are given in a separate notice on page 522 of this Official Journal.

² Last update, see OJ EPO 1995, 424 and 434.

¹ Les Directives modifiées sont publiées dans leur texte intégral mis à jour, le prix de cette publication est de 40 euros pour chaque langue (cf. point 7 des tarifs EPIDOS, mars 1999). De plus amples informations sur la manière de se procurer les Directives sont données dans le présent numéro du Journal officiel, page 522.

² Dernière mise à jour cf. JO OEB 1995, 424 et 434.

Allgemeine Bemerkung:

Die Unterabsätze wurden in den Richtlinien nicht immer einheitlich nummeriert; manchmal wurde a), b) usw. verwendet, manchmal i), ii) usw. und manchmal eine Kombination aus beidem. An einige Absätze, die nachträglich eingefügt worden sind, wurde ein "a", "b" oder "c" angehängt (z. B. "4.3a" in C-III, 4.3a). Bei Computerabfragen war dies verwirrend.

Künftig werden Unterabsätze mit i), ii), iii) usw. benummert.

Wird ein solcher Unterabsatz weiter unterteilt, so wird a), b), c) verwendet.

Wie üblich wird bei Absätzen, die zwischen zwei bestehenden Absätzen neu eingefügt werden, ein "a", "b" oder "c" unmittelbar an ihre Nummer angehängt, die mit der des vorausgehenden Absatzes identisch ist (z. B. C-III, 4.3a folgt auf C-III, 4.3; C-III, 4.7b folgt auf C-III, 4.7a).

A-II, 1.1 (jetzt weiter unterteilt in 1.1.1 – 1.1.4):

Anmeldungen können auch mit der EASY-Software erstellt und zusammen mit den Anmeldungsunterlagen auf Diskette eingereicht werden. Der Absatz ist unterteilt worden, so daß die Einreichung per Telefax und die per EASY-Diskette gesondert behandelt werden. Es wird ferner ausdrücklich erwähnt, daß eine Einreichung per E-Mail nicht möglich ist und daß die Dienststelle Wien keine Annahmestelle ist. Die Angaben über die Annahmestellen sind in Absatz 1.1 zusammengefaßt worden. Die Auflistung der nationalen Ämter, die die Einreichung per Telefax gestatten, ist aktualisiert worden.

A-III, 6.1:

Bei gemeinsamen Anmeldern reicht es aus, wenn es sich bei einem der Anmelder um den Anmelder der prioritätsbegründenden Anmeldung oder seinen Rechtsnachfolger (auch nur für das Prioritätsrecht) handelt. Ein besonderer Übergang der Prioritätsrechte an die übrigen Anmelder ist nicht erforderlich.

A-III, 6.6:

Hier ist die Einfügung der Regel 84a (Verspäteter Zugang von Schriftstücken) in die Ausführungsordnung berücksichtigt worden.

General remark:

The numbering of sub-paragraphs in the Guidelines has not always been consistent, sometimes (a), (b), etc. was used, sometimes (i), (ii), etc. and sometimes a combination of both. Certain paragraphs, which have been inserted later, have received an appended "a", "b" or "c", (eg "4.3a" in C-III, 4.3a). For computer retrieval this was confusing.

From now on the following applies for a subdivision of a paragraph: (i), (ii), (iii), etc.

If such a subdivision is further subdivided, then (a), (b), (c) is used.

As usual, if a new paragraph is to be inserted between two existing paragraphs, it will receive an "a", "b" or "c" directly after its number, which is the same as that of the preceding paragraph (eg C-III, 4.3a follows after C-III, 4.3; C-III, 4.7b follows C-III, 4.7a).

A-II, 1.1 (now further subdivided into 1.1.1-1.1.4):

Applications can also be prepared by means of the EASY software and can, together with the application documents, be filed on diskette. The paragraph has been subdivided, such that filing by facsimile and by EASY-diskette is treated separately. It is furthermore mentioned explicitly that filing by e-mail is not possible. It is further made clear that the sub-office in Vienna is not a filing office. The information about the filing offices has been grouped in paragraph 1.1. The information on the national offices allowing facsimile has been updated.

A-III, 6.1:

If one of joint applicants has been the applicant of the priority application or is the successor in title to that applicant (or only to the right of priority), this suffices. No special transfer of priority rights to the other applicants is necessary.

A-III, 6.6:

The addition of Rule 84a (late receipt of documents) to the Implementing Regulations has been taken into account.

Remarque générale :

La numérotation des sous-paragraphes dans les Directives n'était pas toujours cohérente: tantôt on utilisait a), b) etc., tantôt i), ii) etc., tantôt encore une combinaison des deux. Les numéros de certains paragraphes ajoutés par la suite ont été suivis de la lettre "a", "b" ou "c" (p. ex. "4.3a" au point C-III, 4.3a). Ceci compliquait la recherche automatisée.

Dorénavant, il sera adopté la numérotation suivante : i), ii), iii) etc. pour le premier niveau de subdivision d'un paragraphe,

ensuite a), b), c) etc. pour le deuxième niveau.

Comme d'habitude, un nouveau paragraphe inséré entre deux paragraphes existants portera un numéro identique au numéro du paragraphe précédent, suivi de la lettre "a", "b" ou "c" (p.ex. C-III, 4.3a suit C-III, 4.3 ; C-III, 4.7b suit C-III, 4.7a).

A-II, 1.1 (désormais subdivisé en 1.1.1-1.1.4) :

Les demandes peuvent également être préparées au moyen du logiciel EASY et être déposées sur disquette accompagnées des pièces de la demande. Le paragraphe a été subdivisé, de manière à ce que le dépôt par télécopie et le dépôt sur disquette EASY soient traités séparément. Il est par ailleurs précisé explicitement que le dépôt par courrier électronique n'est pas autorisé, et que l'agence de Vienne n'est pas un bureau de réception. Les informations relatives aux bureaux de réception ont été regroupées au point 1.1. Les informations concernant les offices nationaux qui autorisent le dépôt par télécopie ont été mises à jour.

A-III, 6.1 :

Il suffit que l'un des codemandeurs ait été demandeur dans la demande dont la priorité est revendiquée ou soit l'ayant cause pour ladite demande (ou uniquement l'ayant cause pour le droit de priorité). Il n'est pas nécessaire que les droits de priorité aient été transférés spécialement aux autres demandeurs.

A-III, 6.6 :

Il a été tenu compte de l'insertion de la règle 84bis (réception tardive de documents) dans le règlement d'exécution.

A-III, 6.7:

Hier ist der kürzlich ergangene Beschluß des Präsidenten über Prioritätsunterlagen aufgenommen worden, die vom japanischen Patentamt ausgestellt worden sind.

A-III, 6.8:

Es ist klargestellt worden, was als Erklärung dahingehend akzeptiert werden kann, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung ist. Diese Erklärung kann jetzt auch im Formblatt für den Erteilungsantrag abgegeben werden.

A-III, 12.2 – 12.9 (der Inhalt von 12.6 und 12.7 ist neu):

Dieser Absatz ist jetzt zum besseren Verständnis noch weiter unterteilt worden. Ferner ist der Änderung des Artikels 2 Nummer 3 der Gebührenordnung ("Kappung" der Benennungsgebühren) Rechnung getragen worden.

A-III, 13 und 14:

Die Kapitel 13 und 14 sind aus Gründen der Klarheit umnummeriert worden. Es ist klarer, wenn der Inhalt des früheren Kapitels 14 auf das Kapitel 12 folgt. Die Benennungsgebühren müssen nicht mehr innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung entrichtet werden. Dies gilt auch für die Erstreckungsgebühren.

Es ist klargestellt worden, wie die Erstreckungsstaaten in Euro-PCT-Anmeldungen zu benennen sind und auf welchen Wegen die Angaben über diese Staaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In Absatz 14.2 wird auf die Einreichung von Vollmachten eingegangen.

A-IV, 1.1.1 – 1.1.4:

Es ist ein neuer Absatz (1.1.3) eingefügt worden, der Aufschluß darüber gibt, welcher Anmelder wirksam eine Teilanmeldung einreichen kann. Anmelder, die nach dem Rechtsübergang der Anmeldung auf sie eine Teilanmeldung einreichen, übersehen erfahrungsgemäß oft, daß der Rechtsübergang am Tag der Einreichung der Teilanmeldung noch nicht beim EPA eingetragen war.

Was geschieht, wenn sich der Anmelder im Prüfungsverfahren mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung bedingt einverstanden erklärt, wird jetzt ausführlicher behandelt.

A-III, 6.7:

The recent decision of the President regarding priority documents issued by the Japanese Patent Office has been included.

A-III, 6.8:

What can be accepted as a declaration that the European patent application is a complete translation of the priority application is now clarified. This declaration can now also be made in the Request for Grant form.

A-III, 12.2-12.9 (the content of 12.6 and 12.7 is new):

This paragraph is now subdivided into more paragraphs, for better understanding. Furthermore, the amendment of Article 2, No. 3 of the Rules relating to Fees ("ceiling" in the designation fees) has been accounted for.

A-III, 13 and 14:

The numbering of chapters 13 and 14 is switched for reasons of clarity. It is clearer to have the contents of the former chapter 14 follow upon chapter 12. The payment of the designation fees no longer has to be made within one month of filing the application. This also applies to extension fees.

The correct way to designate extension states in Euro-PCT applications has been clarified, as well as the different ways in which the information regarding extension states is made available to the public. In paragraph 14.2 the situation regarding the filing of authorisations has been clarified.

A-IV, 1.1.1-1.1.4:

A new paragraph (1.1.3) is inserted concerning the applicant who may validly file a divisional application. Experience has shown that this is often overlooked by applicants who may, by the time a divisional application is filed, have had the application transferred to them, but have not had the transfer registered with the EPO at the time of filing the divisional application.

The situation in examination where the applicant files a conditional approval of the text proposed for grant is now treated more extensively.

A-III, 6.7 :

Une référence au texte de la décision récente du Président relative aux documents de priorité établis par l'Office japonais des brevets a été ajoutée.

A-III, 6.8 :

Les conditions que doit remplir la déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction du texte intégral de la demande antérieure ont été à présent clarifiées. Cette déclaration peut désormais être faite sur le formulaire de requête en délivrance.

A-III, 12.2 à 12.9 (le contenu de 12.6 et 12.7 est nouveau) :

Pour plus de clarté, ce texte est maintenant subdivisé en un plus grand nombre de paragraphes. En outre, il a été tenu compte de la modification de l'article 2, point 3 du règlement relatif aux taxes ("plafonnement" des taxes de désignation).

A-III, 13 et 14 :

Pour des raisons de clarté, les chapitres 13 et 14 ont été intervertis. Il est plus clair de placer le contenu de l'ancien chapitre 14 directement après le chapitre 12. Le paiement des taxes de désignation ne doit plus avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Ceci vaut également pour les taxes d'extension.

Il a été expliqué plus en détail comment il convient de désigner dans les demandes euro-PCT les Etats autorisant l'extension et comment les informations relatives auxdits Etats sont mises à la disposition du public. Au point 14.2, la situation en ce qui concerne le dépôt de pouvoirs a été clarifiée.

A-IV, 1.1.1 – 1.1.4 :

Un nouveau paragraphe 1.1.3 a été inséré au sujet des conditions à remplir pour que le dépôt d'une demande divisionnaire puisse être considéré comme valable. L'expérience montre que ce point est souvent négligé par les demandeurs qui, lors du dépôt d'une demande divisionnaire, peuvent avoir transféré la demande à leur nom, sans toutefois avoir à cette date fait enregistrer le transfert auprès de l'OEB.

Il est traité plus en détail du cas dans lequel, lors de l'examen, le demandeur approuve sous réserve le texte proposé pour la délivrance.

Ferner wird in dem (umnummerierten) Absatz 1.1.4 klargestellt, daß, wenn eine Teilanmeldung zu einer Teilanmeldung eingereicht wird, nur die Teilanmeldung, nicht aber die Stammanmeldung noch anhängig sein muß.

A-IV, 4.1 – 4.4:

Anpassung an die geänderten Regeln 28 und 28a EPÜ.

A-VI, 1.3:

Die Veröffentlichung der Anmeldung enthält jetzt alle Vertragsstaaten, da diese mit dem bereits angekreuzten Kästchen 32.1 des Formblatts 1001 ausdrücklich benannt sind. Die Unterschiede zwischen Teilanmeldungen und Anmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ werden ebenfalls behandelt. Auf die Berichtigung von Benennungen muß nicht mehr verwiesen werden, weil die Benennungsgebühren jetzt später entrichtet werden können.

A-VI, 2.2:

Anmelder, die vom automatischen Abbuchungsverfahren Gebrauch machen, werden darauf hingewiesen, daß die Prüfungsgebühr erst am Ende der Sechsmonatsfrist abgebucht wird. Soll die Anmeldung rascher bearbeitet werden, so sollten sie die Gebühr gesondert entrichten.

Die Rechtsauskunft 1/79 ist nicht mehr gültig.

A-VII, 1.3:

Es wird jetzt auf die Entscheidung J 6/96 verwiesen, die klarstellt, daß sich die Anspruchsgebühren danach richten, wie viele Ansprüche die Anmeldung bei Ablauf der Grundfrist von 21 bzw. 31 Monaten enthält.

A-VII, 3.5:

Die Regel 17.2 PCT ist inzwischen geändert worden und nimmt nicht mehr auf 16 Monate, sondern auf die internationale Veröffentlichung Bezug.

A-IX, 1.1:

Einem Einsprechenden, der sich vertreten lassen muß, aber im Lauf des Verfahrens nicht mehr vertreten wird, sind dennoch der Tag und der Ort der mündlichen Verhandlung mitzuteilen. Er kann allerdings keine Verfahrenshandlungen vornehmen.

Further, in (renumbered) 1.1.4, it is made clear that if a divisional application is filed from a divisional application it is only the divisional, but not the parent application which still has to be pending.

A-IV, 4.1-4.4:

Concerns the adaptation to amended Rules 28 and 28a EPC.

A-VI, 1.3:

The publication of the application now contains all contracting states, as these are expressly designated with the pre-crossed box in 32.1 of Form 1001. The different situation for divisional applications and applications under Art. 61(1)(b) EPC is also treated. The reference to correction of designations is no longer relevant, as the designation fees can now be paid later.

A-VI, 2.2:

Applicants making use of the automatic debiting procedure are made aware of the fact that the examination fee is only debited at the end of the six-month period. If they wish the application to proceed more rapidly they should make payment separately.

Legal advice 1/79 is no longer valid.

A-VII, 1.3:

A reference to decision J 6/96 is included, which makes clear that the amount to be paid for the claims fees is determined by the number of claims which are present in the application upon expiry of the normal period of 21 or 31 months.

A-VII, 3.5:

Rule 17.2 PCT has been changed in the meantime and no longer refers to 16 months, but to international publication.

A-IX, 1.1:

An opponent (who has to be represented) who, during proceedings, is no longer represented, must still be informed of the date and location of the oral proceedings. He can, however, not perform procedural acts.

Par ailleurs, au point 1.1.4 (nouveau numéro), il est clairement indiqué que si une demande divisionnaire est déposée sur la base d'une demande qui est déjà elle-même une demande divisionnaire, il suffit que celle-ci soit encore en instance. Il n'est pas exigé que la demande initiale soit en instance.

A-IV, 4.1 à 4.4 :

Concerne l'adaptation aux règles 28 et 28bis CBE.

A-VI, 1.3 :

Le texte publié de la demande mentionne désormais tous les Etats contractants, ceux-ci étant expressément désignés du fait que la case figurant au point 32.1 du formulaire 1001 a été cochée d'office. Il est également traité d'un cas différent, celui des demandes divisionnaires et des demandes au titre de l'article 61(1)(b) CBE. Il n'y a plus lieu de faire référence à la correction des désignations, les taxes de désignation pouvant désormais être payées plus tard.

A-VI, 2.2 :

Il est signalé aux demandeurs qui utilisent la procédure de prélèvement automatique que la taxe d'examen n'est débitée qu'à la fin du délai de six mois. S'ils souhaitent que la demande soit traitée plus rapidement, ils doivent acquitter la taxe séparément.

Le renseignement juridique 1/79 n'est plus en vigueur.

A-VII, 1.3 :

Il est fait référence à la décision J 6/96, qui précise clairement que le montant dû au titre des taxes de revendication est fonction du nombre de revendications figurant dans la demande à l'expiration du délai normal de 21 ou de 31 mois.

A-VII, 3.5 :

La règle 17.2 PCT a été modifiée entre-temps et ne fait plus référence au délai de 16 mois, mais à la publication internationale.

A-IX, 1.1 :

Même si un opposant (qui doit se faire représenter) cesse d'être représenté au cours de la procédure, il reste nécessaire de l'informer de la date et du lieu de la procédure orale. Cet opposant ne peut toutefois accomplir d'actes de procédure.

A-IX, 2.1:

Es wird dargelegt, welche Formerfordernisse die Unterlagen erfüllen müssen, wenn die Anmeldungen mit der EP-EASY-Software erstellt werden.

A-IX, 2.5:

Es wird jetzt ausdrücklich erwähnt, daß Dokumente nicht über das Internet eingereicht werden können.

A-IX, 3.1, 3.2, 3.5 (neu):

In der alten englischen Fassung bezog sich der Teil "filed after filing the European patent application" wegen fehlender Kommas auf "annexes" und nicht auf "all documents". Das ist berichtigt worden.

Wer bei gemeinsamen Anmeldern die Schriftstücke unterzeichnen muß, ist in einem neuen Absatz 3.5 klargestellt worden; der Absatz 3.2 wurde teilweise gestrichen.

Wenn Anmeldungen mit der EP-EASY-Software erstellt werden, muß auch die Übereinstimmungserklärung unterzeichnet werden.

A-X, 1:

In den Richtlinien wird jetzt auch der Fall behandelt, daß Fotografien zusammen mit der Anmeldung eingereicht werden. Zum besseren Verständnis ist der Absatz unterteilt worden.

A-X, 2.2:

Sind auch die Zeichnungen auf der Diskette gespeichert, die zusammen mit einer Anmeldung eingereicht wird, die mit der EP-EASY-Software erstellt worden ist, so sollten sie mit den empfohlenen Bildverarbeitungsmitteln angefertigt werden. Ferner ist die Änderung der Regel 35 (3) EPÜ berücksichtigt worden.

A-X, 7.4:

Hier ist die Änderung der Regel 35 (2) c) EPÜ berücksichtigt worden.

A-XI, 2, 2a, 3, 5, 6, 10.1.3:

Anpassung an die Änderungen der Gebührenordnung bezüglich Zahlung in Euro, Barzahlung und Zahlung durch Postanweisung sowie der Vorschriften über das laufende Konto (VLK) und ihrer Anhänge.

A-IX, 2.1:

A reference to the requirements as to the form of documents when preparing the application with the EP-EASY software is included.

A-IX, 2.5:

The impossibility filing documents via the Internet is now explicitly mentioned.

A-IX, 3.1, 3.2, 3.5 (new):

The old text, due to the absence of commas, linked the part "filed after filing the European application" to the annexes and not to "all documents". This has been corrected.

The signing of the documents in the case of joint applicants has been clarified by deleting part of paragraph 3.2 and treating this subject in new paragraph 3.5.

The conformity statement, when preparing applications with the EP-EASY software, also needs to be signed.

A-X, 1:

The Guidelines now also refer to the situation of photographs being filed with the application. The paragraph has been subdivided for better comprehension.

A-X, 2.2:

If the drawings are also contained on the diskette filed with the application prepared with the EP-EASY software, they should preferably be generated with the recommended means of image processing. The amendment of Rule 35(3) EPC has also been taken into account.

A-X, 7.4:

The amendment of Rule 32(2)(c) EPC has been taken into account.

A-XI, 2, 2a, 3, 5, 6, 10.1.3:

Adaptation to the amendments of the Rules relating to Fees as concerns payment in euro, in cash and by money order and of the arrangements for deposit accounts (ADA) and their annexes.

A-IX, 2.1 :

Il est fait référence aux conditions de forme auxquelles doivent satisfaire les pièces de la demande lorsqu'une demande est établie au moyen du logiciel EP-EASY.

A-IX, 2.5 :

Il est maintenant expressément précisé que le dépôt de documents via Internet n'est pas autorisé.

A-IX, 3.1, 3.2, 3.5 (nouveau) :

En raison de l'absence de virgule, l'ancien texte anglais donnait l'impression que "filed after filing the European application" se rapportait aux annexes, et non pas aux "documents". Le texte anglais a été rectifié.

Des clarifications ont été apportées au sujet de la signature de documents dans le cas où il y a pluralité de demandeurs ; pour cela, une partie du paragraphe 3.2 a été supprimée, ce sujet étant désormais abordé au nouveau paragraphe 3.5.

La déclaration de conformité qui est faite lorsqu'une demande est établie au moyen du logiciel EASY doit elle aussi être signée.

A-X, 1 :

Les Directives font désormais référence au cas dans lequel des photos sont déposées avec la demande. Le paragraphe a été subdivisé pour faciliter la compréhension.

A-X, 2.2 :

Si les dessins figurent également sur la disquette accompagnant une demande déposée à l'aide du logiciel EASY, il est préférable qu'ils soient générés au moyen des outils recommandés pour le traitement des images. En outre, il a été tenu compte de la modification de la règle 35(3) CBE.

A-X, 7.4 :

Il a été tenu compte de la modification apportée à la règle 32(2) c) CBE.

A-XI, 2, 2bis, 3, 5, 6, 10.1.3 :

Prise en compte des modifications apportées au règlement relatif aux taxes en ce qui concerne le paiement en euros, en espèces et par mandat postal, ainsi que de la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et de ses annexes.

A-XI, 7.2:

Hier ist der Änderung des Artikels 2 Nummer 3 der Gebührenordnung ("Kappung" der Benennungsgebühren) Rechnung getragen worden.

A-XII, 1:

Die Regel 94 PCT betreffend die Einsicht in die Akten internationaler Anmeldungen ist geändert worden, um den Zugang zu diesen Akten zu erleichtern. Deshalb ist ein Hinweis auf die einschlägigen Teile von E-IX aufgenommen worden.

A-XII, 2.1:

Für den Antrag auf Akteneinsicht gibt es kein Formblatt mehr; die Anmelder können sie formlos schriftlich beantragen. Das EPA stellt jedoch ein Formblatt über seine Website im Internet zur Verfügung. Zutreffender als die zuvor erwähnte Regel 36 (5) EPÜ ist hier die Regel 94, da sie die Akteneinsicht betrifft.

A-XII, 2.4:

Ist die Anmeldung noch nicht veröffentlicht worden, so kann Akteneinsicht nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt werden. Der Wortlaut des Absatzes war nicht richtig. Außerdem durfte es nicht heißen, daß dem Anmelder in dieser Hinsicht eine Frist gesetzt werde.

A-XII, 3.1:

Die Regel 94 PCT betreffend die Einsicht in die Akten internationaler Anmeldungen, für die eine Prüfung nach Kapitel II PCT durchgeführt wird (Regel 94.2 PCT) oder die sich beim EPA als ausgewähltem Amt befinden (Regel 94.3 PCT), ist geändert worden, um den Zugang zu diesen Akten zu erleichtern. Ferner ist die Änderung der Regel 95a EPÜ berücksichtigt worden.

A-XII, 5:

Nach Regel 94 (4) EPÜ werden beglaubigte Kopien der Anmeldung selbst und der Anmeldeunterlagen ausgestellt.

Es wird unterschieden zwischen den besonderen beglaubigten Kopien der Anmeldung (= Prioritätsbelege mit Bescheinigung des Anmeldungstags) und den üblichen beglaubigten Kopien der Anmeldung oder anderer Aktenteile. Erstere werden nur dem (ursprünglichen) Anmelder und seinem Rechtsnachfolger oder ihren

A-XI, 7.2:

The amendment of Article 2, No. 3 of the Rules relating to Fees ("ceiling" on the designation fees) has been accounted for.

A-XII, 1:

Rule 94 PCT regarding file inspection in the files of international applications has been modified to allow easier access to those files. Thus, a reference to the relevant parts of E-IX is included.

A-XII, 2.1:

There is no longer a form available for requesting file inspection; applicants can do this in any written form. There is however a form available via the Internet website of the EPO. More applicable than Rule 36(5) EPC referred to, is Rule 94 EPC, which concerns file inspection.

A-XII, 2.4:

When the application has not yet been published, file inspection can only be allowed with the consent of the applicant. The wording of the paragraph was not correct. It was furthermore inappropriate to refer to a time limit set on the applicant in this respect.

A-XII, 3.1:

Rule 94 PCT regarding file inspection in the files of international applications, under PCT Chapter II examination (Rule 94.2 PCT), or in the possession of the EPO as elected Office (Rule 94.3 PCT), has been modified to allow easier access to those files. Furthermore the amendment of Rule 95a EPC has been taken into account.

A-XII, 5:

Certified copies of the application itself and of documents present in the application file are issued under the provisions of Rule 94(4) EPC.

A distinction is made between the special certified copy of the application (=priority document with certificate of date of filing) and normal certified copies of the application or other parts of the file. The former is only for the (original) applicant and his successor in title, or their representatives. The latter is for any third

A-XI, 7.2 :

Il a été tenu compte de la modification apportée à l'article 2, point 3 du règlement relatif aux taxes ("plafonnement" des taxes de désignation).

A-XII, 1 :

La règle 94 PCT concernant l'accès aux dossiers des demandes internationales a été modifiée de manière à ce qu'il soit plus facile d'accéder à ces dossiers. Il est donc fait référence aux passages pertinents du chapitre E-IX.

A-XII, 2.1 :

Il n'existe plus de formulaire de requête en inspection publique ; les demandeurs qui le désirent peuvent formuler cette requête par écrit comme ils l'entendent. Un formulaire reste cependant disponible via le site web de l'OEB sur Internet. C'est plutôt la règle 94 CBE qui s'applique que la règle 36(5) CBE à laquelle il était fait référence, puisque cette règle 94 porte sur l'inspection publique.

A-XII, 2.4 :

Lorsque la demande n'a pas encore été publiée, l'inspection publique ne peut être autorisée qu'avec l'accord du demandeur. La formulation du paragraphe n'était pas correcte. Il ne convenait pas non plus de faire référence dans ce contexte à un délai imparti au demandeur.

A-XII, 3.1 :

La règle 94 PCT concernant l'accès aux dossiers des demandes internationales, dans le cadre de l'examen au titre du chapitre II du PCT (règle 94.2 PCT), ou aux dossiers détenus par l'OEB en tant qu'office élu (règle 94.3 PCT), a été modifiée de manière à ce qu'il soit plus facile d'accéder auxdits dossiers. De surcroît, il a été tenu compte de la modification de la règle 95bis CBE.

A-XII, 5 :

Des copies certifiées conformes de la demande proprement dite et des pièces figurant au dossier de la demande sont établies au titre de la règle 94(4) CBE.

Une distinction est faite entre la copie spéciale certifiée conforme de la demande (= document de priorité avec le certificat qui en indique la date de dépôt) et une copie normale certifiée conforme de la demande ou d'autres parties du dossier. La première est réservée au demandeur (initial) et à son ayant cause, ou à

Vertretern ausgestellt, letztere Dritten, sofern die Voraussetzungen für die Akteneinsicht erfüllt sind.

Wird eine Anmeldung z. B. in Spanisch eingereicht, so kann sich der Prioritätsbeleg natürlich nur auf die spanischsprachige Anmeldung beziehen, da nur sie – und nicht ihre Übersetzung in eine der Amtssprachen – die ursprüngliche Anmeldung in der eingereichten Fassung darstellt.

B-III, 4.4:

Das EPA hält sich als Internationale Recherchenbehörde bei der Durchführung internationaler Recherchen an die PCT-Richtlinien für die Recherche.

Ferner ist die Vorgehensweise bei mangelnder Einheitlichkeit aktualisiert worden.

Der Unterabsatz x) war nicht mehr aktuell, da das PCT-Verfahren für die Änderung der Zusammenfassung jetzt stärker an das EPÜ angepaßt worden ist.

B-X, Anlage:

Da sich das Layout der in der Generaldirektion 1 verwendeten Formblätter häufig ändert, wird ihr Abdruck in den Richtlinien eingestellt.

C-II, 4.1:

Die Verweisung in C-II, 4.1 auf den Fachmann im Zusammenhang mit der Frage der ausreichenden Offenbarung ist mit der Rechtsprechung in Einklang gebracht worden.

C-II, 4.3:

Aufgrund der Änderung des Artikels 79 (2) EPÜ können die Benennungsgebühren jetzt bis zu 6 Monate nach dem Tag entrichtet werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist; deshalb muß geprüft werden, ob diese Gebühren entrichtet worden sind. Ferner braucht in der Beschreibung der in der Prüfung befindlichen Anmeldung nicht auf Dokumente (einschließlich PCT-Anmeldungen, in denen das EPA Bestimmungssamt ist) verwiesen werden, die unter Artikel 54 (3) EPÜ fallen, wenn dafür keine Benennungsgebühren entrichtet worden sind.

C-II, 4.9:

Wird ein weit gefaßter Patentanspruch durch eine geringe Anzahl

party, as long as the conditions for file inspection are fulfilled.

If an application is filed, eg in Spanish, the priority document can naturally only relate to the application in Spanish, as that is the one which constitutes the original application as filed and not to the translation thereof in one of the official languages.

B-III, 4.4:

The EPO, as International Searching Authority, adheres to the PCT Search Guidelines when performing international searches.

Furthermore, the non-unity procedure has been brought up to date.

Sub-paragraph (x) was no longer up to date as the PCT procedure for amendment of the abstract is now more in line with the EPC.

B-X, Annex:

In view of the frequent changes in layout of the forms used in Directorate-General I, the reprint thereof in the Guidelines has been discontinued.

C-II, 4.1:

The reference in C-II, 4.1 to the skilled person, in relation to the question of sufficiency of disclosure, has been brought into agreement with the case law.

C-II, 4.3:

With the amendment of Article 79(2) EPC the payment of the designation fees can be deferred up to six months after mention of the publication of the search report in the European Patent Bulletin, thus it has to be checked whether these fees have been paid. Furthermore, it is not necessary to refer in the description of the application under examination to Article 54(3) EPC documents (including such PCT applications designating Europe) if no designation fees have been paid therefor.

C-II, 4.9:

In the instances where a broad field claimed is exemplified by a limited

leurs mandataires. La seconde est destinée à tout tiers, dès lors que les conditions requises pour l'inspection publique sont remplies.

Si une demande est déposée par ex. en espagnol, le document de priorité ne peut évidemment porter que sur la demande en espagnol, car c'est celle-ci qui constitue la demande telle que déposée initialement, et non pas sa traduction dans une des langues officielles.

B-III, 4.4 :

L'OEB applique les Directives PCT concernant la recherche lorsqu'il effectue des recherches internationales en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

En outre, la procédure à suivre en cas de défaut d'unité de l'invention a été mise à jour.

Le sous-paragraph x) n'était plus d'actualité étant donné que la procédure PCT de modification de l'abrégé est désormais plus en accord avec la CBE.

B-X, Annexe :

La présentation des formulaires utilisés à la Direction générale I changeant fréquemment, ces formulaires ne seront plus publiés dans les Directives.

C-II, 4.1 :

Au point C-II, 4.1, la référence faite à l'homme du métier en ce qui concerne l'appréciation du caractère suffisant ou non de l'exposé tient compte désormais de la jurisprudence en la matière.

C-II, 4.3 :

Du fait de la modification de l'article 79(2) CBE, le paiement des taxes de désignation peut être reporté jusqu'à 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche ; il convient donc de vérifier si ces taxes ont été payées. En outre, il n'est pas nécessaire dans la description de la demande considérée de faire référence aux documents (y compris les demandes PCT désignant l'Europe) visés à l'article 54(3) CBE, s'il n'a pas été acquitté de taxes de désignation.

C-II, 4.9 :

Dans les cas où il est revendiqué un large domaine illustré par un nombre

von Beispielen verdeutlicht, so muß die Anmeldung ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fachmann die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann.

C-II, 4.18:

Die Bedingungen, die für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllt sein müssen, sind jetzt vollständig in C-II, 4.18 i) aufgenommen worden.

C-II, 4.18 ii) und B-IV, 1.3 enthalten jetzt Querverweisungen.

Im vorletzten Absatz wird klargestellt, daß Dokumente, auf die als Stand der Technik verwiesen wird, im Gegensatz zu Bezugsdokumenten nicht zur Offenbarung der Erfindung gehören.

C-II, 5.1 – 5.3:

Die Unterabsätze haben eigene Nummern erhalten; ein weiterer Absatz (5.3) ist hinzugefügt worden, in dem auf Fotografien in Anmeldeunterlagen Bezug genommen wird; siehe auch A-X, 1. Die materiellrechtliche Frage, ob die Fotografien notwendig sind, weil der Gegenstand zeichnerisch nicht ordnungsgemäß offenbart werden kann, hat der Sachprüfer zu entscheiden.

C-II, 6.1 und 6.2 und C-II, 6.3 i) – iii):

Anpassung an die neuen Regeln 28 und 28a EPÜ. Ferner enthielt Kapitel C-II eine Anlage 2 mit den Angaben, die der Anmelder zu den Merkmalen des Mikroorganismus zu machen hat. Da die Entwicklung auf diesem Gebiet rasch voranschreitet und in der geänderten Regel 28 EPÜ nun der Begriff "biologisches Material" verwendet wird, veraltet eine solche Anlage sehr schnell; deshalb wird diese Anlage nicht beibehalten.

C-III, 1.3:

Da sich C-III auf die Praxis in der Sachprüfung bezieht, sollten sich die Verweisungen auf Artikel 69 EPÜ auf den Aspekt beschränken, daß die Patentansprüche klar formuliert sein müssen; dieses Erfordernis sollte unbedingt beachtet werden, damit später im Einspruchsverfahren oder

number of examples, the application must contain sufficient guidance for the skilled person on how to perform the invention over the whole area claimed.

C-II, 4.18:

The conditions which have to be fulfilled for Article 123(2) EPC are now included in full in C-II, 4.18(i).

In C-II, 4.18(ii) and B-IV, 1.3, cross-references have been included.

In the penultimate paragraph it is made clear that documents referred to as state of the art do not form part of the disclosure of the invention, such as to distinguish from documents incorporated by reference for certain features of the invention.

C-II, 5.1-5.3:

The existing sub-paragraphs have been given their own numbers; a further paragraph (5.3) has been added, referring to photographs in application documents. See also A-X, 1. The substantive question whether the photographs are actually necessary, it being impossible to disclose properly the subject-matter by drawings, is a matter for the substantive examiner.

C-II, 6.1 and 6.2 and C-II, 6.3(i)-(iii):

Adaptation to new Rules 28 and 28a EPC. Further, Chapter C-II had an Annex 2 regarding the necessary information the applicant has to supply regarding the characteristics of the micro-organism. In view of the rapid development in this field and the change of Rule 28 EPC to "biological material", such an annex is very rapidly out of date, thus this annex is no longer maintained.

C-III, 1.3:

As C-III refers to the practice in substantive examination, the references to Article 69 EPC should be limited to the aspect of the clarity of the claims, which is important to observe in order to avoid later problems in opposition or before the national courts, when the extent of protection

limité d'exemples, la demande doit donner à l'homme du métier suffisamment d'informations pour réaliser l'invention dans l'intégralité du domaine revendiqué.

C-II, 4.18 :

Les conditions qui doivent être remplies aux fins de l'article 123(2) CBE sont désormais toutes énoncées au point C-II, 4.18 i).

Au point C-II, 4.18 ii) et au point B-IV, 1.3 des références réciproques ont été ajoutées.

A l'avant-dernier paragraphe, il est indiqué que les documents en question correspondant à l'état de la technique ne font pas partie de l'exposé de l'invention, de façon à établir une distinction entre ces documents et les documents cités à des fins de divulgation de certaines caractéristiques de l'invention.

C-II, 5.1 à 5.3 :

Les sous-paragraphes existants ont désormais été numérotés ; un paragraphe 5.3 a été ajouté, concernant les photographies accompagnant les pièces de la demande. Cf. également le point A-X, 1. C'est à l'examineur chargé de l'examen quant au fond de trancher la question de fond qui se pose, celle de savoir si les photographies sont réellement nécessaires, l'objet de l'invention ne pouvant être exposé correctement au moyen de dessins.

C-II, 6.1 et 6.2, et C-II, 6.3(i)-(iii) :

Adaptation tenant compte de la nouvelle version des règles 28 et 28bis CBE. En outre, le chapitre C-II avait une annexe 2 portant sur les informations que le demandeur devait fournir au sujet des caractéristiques du micro-organisme. Etant donné la rapidité de l'évolution de la technique dans ce domaine et la modification apportée à la règle 28 CBE en ce qui concerne le dépôt de "matière biologique", une telle annexe devient très vite dépassée, si bien qu'il est renoncé à établir une telle annexe.

C-III, 1.3 :

Le chapitre C-III ayant trait à la pratique de l'examen quant au fond, il ne convient de faire référence à l'article 69 CBE que pour la question de la clarté des revendications, ce qui est important afin d'éviter qu'il ne se pose par la suite des problèmes au stade de l'opposition ou devant les

vor den nationalen Gerichten keine Probleme auftreten, wenn der Schutzzumfang nach Artikel 69 (1) und dem Protokoll über seine Auslegung ermittelt werden muß.

C-III, 4.11:

Das Erfordernis der Regel 29 (7) EPÜ wird für so wichtig gehalten, daß Bezugszeichen eingefügt werden sollten, wenn dadurch die Anspruchsmerkmale leichter verständlich werden. Wenn es sehr viele Ausführungsarten gibt, müssen nur die Bezugszeichen der wichtigsten in den unabhängigen Patentansprüchen enthalten sein.

C-III, 4.13 (neu):

Es wird erläutert, wie die in Patenten häufig verwendeten Begriffe "umfassen" und "bestehen aus" in der Praxis zu verstehen sind.

C-III, 7.8:

Dieser Absatz ist an die derzeitige Praxis in bezug auf abhängige Patentansprüche angepaßt worden.

C-IV, 6.1a – 6.4, 6a:

Aufgrund der Änderung des Artikels 79 (2) EPÜ können die Benennungsgebühren jetzt bis zu 6 Monate nach dem Tag entrichtet werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Nach der neuen Regel 23a EPÜ können Anmeldungen für einen Vertragsstaat nur dann als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gelten, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat wirksam entrichtet wurde.

Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist (u. a.) die Zahlung der Benennungsgebühren als Teil der nationalen Gebühr beim Eintritt in die regionale Phase dafür maßgeblich, ob die PCT-Anmeldung zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehört.

Die Möglichkeiten, ältere nationale Rechte zu berücksichtigen, erschöpfen sich nicht darin, unterschiedliche Anspruchssätze einzureichen; vielmehr stehen dem Anmelder alle in III, 6.3 erwähnten Möglichkeiten offen.

C-V, 3.2 und 3.3:

Hier ist der kürzlich ergangene Beschluß des Präsidenten über Prioritätsunterlagen aufgenommen wor-

may have to be determined pursuant to Article 69(1) and the Protocol on the Interpretation thereof.

C-III, 4.11:

The requirement of Rule 29(7) EPC is considered of great importance, such that reference signs should be included if this helps in understanding the features of the claim. If there is a large number of embodiments, only the reference numbers of the most important embodiments need be in the independent claims.

C-III, 4.13 (new):

An explanation is introduced as to how "comprising" and "consisting", frequently used in patents, are to be understood in practice.

C-III, 7.8:

This paragraph has been updated to the present practice with regard to dependent claims.

C-IV, 6.1a-6.4, 6a:

With the amendment of Article 79(2) EPC the payment of the designation fees can be deferred up to six months after mention of the publication of the search report in the European Patent Bulletin. According to new Rule 23a EPC applications can only be state of the art under Article 54(3) EPC for a contracting state when designation fees have been validly paid for that state.

For Euro-PCT applications, inter alia, the payment of designation fees as part of the national fee on entry into the regional phase determines whether the PCT application may be considered state of the art under Article 54(3) EPC.

The possibilities to take account of prior national rights are more than just filing different sets of claims; in fact all possibilities mentioned in III, 6.3 are open to the applicant.

C-V, 3.2 and 3.3:

The recent decision of the President regarding priority documents issued by the Japanese Patent Office has

tribunaux nationaux, dans le cas où l'étendue de la protection doit être déterminée conformément aux dispositions de l'art. 69(1) et de son protocole interprétatif.

C-III, 4.11 :

La condition requise à la règle 29(7) CBE étant jugée très importante, il conviendrait d'introduire des signes de référence s'ils peuvent faciliter la compréhension des caractéristiques de la revendication. S'il existe un grand nombre de modes de réalisation, seuls les numéros de référence renvoyant aux principaux modes de réalisation doivent figurer dans les revendications indépendantes.

C-III, 4.13 (nouveau) :

Il est donné des explications sur l'interprétation à donner, dans la pratique, des termes "comprendre" et "consister en", fréquemment utilisés dans les brevets.

C-III, 7.8 :

Ce paragraphe a été adapté pour tenir compte de la pratique actuelle en matière de revendications dépendantes.

C-IV, 6.1a à 6.4, 6a:

Suite à la modification de l'article 79(2) CBE, le paiement des taxes de désignation peut être reporté jusqu'à 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets mentionne la publication du rapport de recherche. Selon la nouvelle règle 23bis CBE, une demande ne peut pour un Etat contractant être considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) que lorsque la taxe de désignation a été valablement acquittée pour ledit Etat.

Dans le cas des demandes euro-PCT, c'est entre autres le paiement des taxes de désignation faisant partie de la taxe nationale lors de l'entrée dans la phase régionale qui permet de considérer que la demande PCT est comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

Les possibilités offertes par la prise en compte des droits nationaux antérieurs ne se limitent pas à la possibilité de déposer des jeux de revendications différents ; en fait, le demandeur a le choix entre toutes les possibilités mentionnées au point 6.3.

C-V, 3.2 et 3.3 :

Une référence à la décision récente du Président relative aux documents de priorité établis par l'Office japo-

den, die vom japanischen Patentamt ausgestellt worden sind. Ferner wird erläutert, was als Erklärung dahingehend akzeptiert werden kann, daß der Prioritätsbeleg mit der europäischen Anmeldung identisch ist (siehe auch A-III, 6.8). Schließlich wird klargestellt, daß Änderungen, die nach der Veröffentlichung wirksam werden, die Beurteilung des Stands der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ nicht berühren.

C-VI, 1.3 und 1.5 (neu):

Aufgrund der Änderung des Artikels 79 (2) EPÜ können die Benennungsgebühren jetzt bis zu 6 Monate nach dem Tag entrichtet werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist; das ist dieselbe Frist wie für die Entrichtung der Prüfungsgebühr. Die Prüfung, ob die Benennungsgebühren tatsächlich entrichtet worden sind, obliegt somit normalerweise der Prüfungsabteilung, denn sobald der Prüfungsantrag wirksam gestellt worden ist, ist die Eingangsstelle für die Anmeldung nicht mehr zuständig (Art. 18 (1) EPÜ).

C-VI, 8.4:

In den seltenen Fällen, in denen der Prüfer (z. B. aufgrund eines PACE-Antrags für eine Anmeldung, die keine Priorität in Anspruch nimmt) ein Patent erteilen kann, obwohl die vollständige Recherche nach Artikel 54 (3) EPÜ noch nicht abgeschlossen werden kann, sollte die Erteilung nicht verzögert werden, es sei denn, daß der Prüfer Kenntnis von einer kollidierenden Anmeldung hat.

C-VI, 9.3:

Der Wortlaut dieses Absatzes ist aktualisiert worden, denn nach der derzeitigen Prüfungspraxis muß die Stammanmeldung nicht mehr an die Teilanmeldung angepaßt werden. Ferner wird auf die Stellungnahme G 10/92 verwiesen, wonach eine spätere Zurücknahme der Zustimmung zu der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung nicht erneut die Möglichkeit eröffnet, eine Teilanmeldung einzureichen.

C-VI, 15.2.3 (neu):

Anpassung an die Regel 51 (8a) EPÜ.

been included. Furthermore, it is explained what can be accepted as the declaration of identity between the priority document and the European application (see also A-III, 6.8). Finally, it is made clear that changes taking effect after publication do not affect the assessment of the state of the art under Article 54(3) EPC.

C-VI, 1.3 and 1.5 (new):

With the amendment of Article 79(2) EPC the payment of the designation fees can be deferred up to six months after the mention of the publication of the search report in the European Patent Bulletin, which is the same time limit as for paying the examination fee. The examination of the actual payment of the designation fees thus normally rests on the examining division, because as soon as the request for examination has been validly made the Receiving Section ceases to be responsible for the application (Art. 18(1) EPC).

C-VI, 8.4:

In the rare case (eg PACE request on an application not claiming priority) that the examiner can grant a patent without there being the possibility of performing the complete search under Article 54(3) EPC, the grant should not be delayed, unless the examiner has knowledge of such a conflicting application.

C-VI, 9.3:

The wording of this paragraph has been updated with respect to the actual practice in examination, where it is no longer necessary to adapt the parent application to the divisional application. Furthermore, a reference to opinion G 10/92 is added, making clear that a subsequent withdrawal of the consent to the version communicated under Rule 51(4) EPC cannot reopen the possibility of filing a divisional application.

C-VI, 15.2.3 (new):

Concerns the adaptation to Rule 51(8a) EPC.

nais des brevets a été ajoutée. En outre, des explications sont données au sujet de ce qui peut constituer une déclaration comme quoi la demande de brevet européen est identique au document de priorité (cf. également A-III, 6.8). Enfin, il est précisé que les modifications qui prennent effet après la publication n'ont pas d'incidence sur l'appréciation de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

C-VI, 1.3 et 1.5 (nouveau) :

Suite à la modification de l'article 79(2) CBE, le paiement des taxes de désignation peut être reporté jusqu'à 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche, ce délai étant le même que pour le paiement de la taxe d'examen. C'est à la division d'examen qu'il incombe normalement de vérifier si les taxes de désignation ont bien été acquittées, car dès que la requête en examen a été valablement formulée, la section de dépôt cesse d'être compétente pour la demande (art. 18(1) CBE).

C-VI, 8.4 :

Dans les cas – peu fréquents – (p.ex. requête PACE présentée pour une demande ne revendiquant pas de priorité) où l'examineur peut délivrer un brevet sans qu'il soit possible d'effectuer le complément de recherche au titre de l'article 54(3) CBE, la délivrance ne doit pas être remise à plus tard, sauf si l'examineur connaît l'existence d'une demande interférant avec la demande en question.

C-VI, 9.3 :

La formulation de ce paragraphe a été revue pour tenir compte de la pratique actuelle en matière d'examen, qui n'exige plus l'adaptation de la demande initiale à la demande divisionnaire. En outre, il a été ajouté une référence à l'avis G 10/92 précisant clairement que dans le cas où le demandeur revient sur l'accord qu'il a donné au sujet du texte du brevet qui lui a été notifié en vertu de la règle 51(4) CBE, il ne retrouve pas la possibilité de déposer une demande divisionnaire.

C-VI, 15.2.3 (nouveau) :

Concerne l'adaptation à la règle 51(8bis) CBE.

C-VI, 15.5:

Durch einen Antrag nach Artikel 97 (6) EPÜ kann die Fünfmonatsfrist nach Artikel 97 (5) EPÜ verkürzt werden. Die einschlägigen Bedingungen sind nunmehr aufgelistet. Ferner können zum Zeitpunkt der Erteilung ursprünglich benannte Staaten inzwischen zurückgenommen worden sein.

D-III, 5:

In den Entscheidungen G 1/95 und G 7/95 ist festgelegt worden, was als neuer Einspruchsgrund zu betrachten ist.

D-IV, 1.2.2.1 v):

In der Entscheidung T 328/87 werden die Erfordernisse nach Regel 55 c) EPÜ aufgelistet, die erfüllt sein müssen, damit die Vorbenutzung ausreichend substantiiert und der Einspruch zulässig ist. Daher wird auf diese Entscheidung verwiesen.

Unterabsatz 3 erweckte den Eindruck, ein Einspruch könne teilweise unzulässig sein; dies ist nicht richtig.

D-IV, 5.1:

Dieser Absatz enthält jetzt mehr Angaben über die Zulässigkeit eines Einspruchs, die in einer späteren Phase als mangelhaft erkannt oder beanstandet wird.

D-V, 6.2. und 6.3 (neu):

Dieser Absatz ist an die Rechtsprechung bezüglich des Wechsels der Anspruchskategorie (Absatz 6.3 – neu) und des Zusammenwirkens zwischen Artikel 52 (4) und Artikel 123 (3) EPÜ angepaßt worden.

D-VII, 6.1:

Erklärt in einem Einspruchsverfahren der Patentinhaber dem EPA gegenüber unmißverständlich, daß er auf das Patent verzichtet, so wird dies als Antrag auf Widerruf des Patents verstanden. Bezüglich des weiteren Verfahrens wird auf D-VIII, 1.2.5 (neu) verwiesen.

E-II, 1:

Im Interesse der Verfahrensökonomie haben die Anmelder anzugeben, auf welchen Passagen der ursprünglichen Anmeldung die Änderungen beruhen.

C-VI, 15.5:

By a request under the provision of Article 97(6) EPC the five-months waiting period pursuant to Article 97(5) EPC can be shortened. The relevant conditions are now listed. Further, at the time of grant originally designated states may have been withdrawn.

D-III, 5:

Decisions G 1/95 and G 7/95 give the definition of what should be considered a new ground of opposition.

D-IV, 1.2.2.1 (v):

Decision T 328/87 gives a listing of the requirements of Rule 55(c) EPC as regards sufficient substantiation of prior use in relation to admissibility, therefore a reference thereto has been included.

The third sub-paragraph gave the impression that an opposition can be partially inadmissible, which is not correct.

D-IV, 5.1:

This paragraph now includes more on the admissibility of an opposition, which is recognised to be deficient or is objected to at a later stage.

D-V, 6.2 and 6.3 (new):

This paragraph has been updated in the light of the case law regarding a change of category in claims (paragraph 6.3-new) and the interaction between Article 52(4) and Article 123(3) EPC.

D-VII, 6.1:

If in an opposition the proprietor unequivocally declares to the EPO the surrender, abandonment or renunciation of the patent, this is interpreted as equivalent to a request that the patent be revoked. For the further procedure the reference to D-VIII, 1.2.5 (new), has been included.

E-II, 1:

For procedural efficiency, applicants should indicate on which passages of the original application the amendments are based.

C-VI, 15.5 :

Le délai d'attente de 5 mois prévu à l'article 97(5) CBE peut être abrégé sur requête en vertu des dispositions de l'article 97(6) CBE. Il est dressé désormais une liste des conditions à remplir. Par ailleurs, à la date de la délivrance il peut y avoir eu retrait des désignations des Etats qui avaient été effectuées initialement.

D-III, 5 :

Les décisions G 1/95 et G 7/95 définissent ce qu'il faut entendre par nouveau motif d'opposition.

D-IV, 1.2.2.1 (v) :

La décision T 328/87 énumérant les conditions requises par la règle 55 c) CBE s'agissant de la preuve suffisante à fournir de l'usage antérieur pour que l'opposition soit recevable, il y est désormais fait référence.

Le troisième sous-paragraphe donnait l'impression qu'une opposition peut être partiellement irrecevable, ce qui n'est pas juste.

D-IV, 5.1 :

A propos de la recevabilité d'une opposition, des observations ont été ajoutées concernant les cas dans lesquels la non-recevabilité d'une opposition est reconnue à un stade ultérieur ou dans lesquels une objection a été soulevée ultérieurement à l'encontre de la recevabilité de l'opposition.

D-V, 6.2 et 6.3 (nouveau) :

Ce paragraphe a été revu compte tenu de la jurisprudence concernant le changement de catégorie de revendications (paragraphe 6.3 – nouveau) et les relations existant entre l'article 52(4) et l'article 123(3) CBE.

D-VII, 6.1 :

Si, dans une procédure d'opposition, le titulaire du brevet déclare sans ambiguïté à l'OEB qu'il abandonne le brevet ou qu'il y renonce, une telle déclaration est assimilée à une requête en révocation du brevet. Pour ce qui est de la suite de la procédure, il a été fait référence au point D-VIII, 1.2.5 (nouveau).

E-II, 1 :

Pour le bon fonctionnement de la procédure, les demandeurs doivent indiquer sur quels passages de la demande initiale se fondent leurs modifications.

E-III, 3:

Eine erneute mündliche Verhandlung wird nur bei Vorliegen besonderer Umstände anberaumt.

In der Regel ergeht am Ende einer mündlichen Verhandlung eine Entscheidung. Ist sie ergangen, so wird die Verhandlung geschlossen, und es können keine neuen Beweismittel mehr zugelassen werden; ebenso wenig kann die Verhandlung wieder eröffnet werden.

E-III, 8.3:

Das bei einer mündlichen Verhandlung übliche Verfahren ist näher erläutert worden. Insbesondere wird jetzt ausführlicher auf die Frage der Einführung neuer Tatsachen und Beweismittel in Abwesenheit eines Beteiligten eingegangen.

E-III, 10.1:

Hier ist die Änderung der Regel 76 (3) EPÜ berücksichtigt worden.

E-VIII, 1.7 (neu):

Hier ist die Einfügung der Regel 84a (Verspäteter Zugang von Schriftstücken) in die Ausführungsordnung berücksichtigt worden.

E-IX, 4.8:

Der Artikel 128 (4) EPÜ wird in bezug auf internationale Anmeldungen in einer Nichtamtssprache des EPA jetzt nicht mehr so ausgelegt, daß die Akteneinsicht erst dann erfolgen kann, wenn das EPA die Übersetzung der Anmeldung nach Artikel 158 (3) EPÜ veröffentlicht hat, weil sonst diejenigen Anmeldungen bevorzugt behandelt würden, die nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßt sind.

E-IX, 6.5:

Die Regel 94 PCT betreffend die Einsicht in die Akten internationaler Anmeldungen ist geändert worden, um den Zugang zu diesen Akten zu erleichtern.

E-X, 3 und 5:

Die Rechtsauskunft 15 (jetzt 15/98 rev.) zur Vorgehensweise bei der Prüfung von Haupt- und Hilfsanträgen ist aktualisiert worden, insbesondere was den Fall angeht, daß sie im Prüfungsverfahren gestellt werden.

E-III, 3:

Further oral proceedings are not allowed, except in specific circumstances.

Furthermore, generally at the end of oral proceedings a decision is taken. If a decision has been taken the proceedings are closed and no fresh evidence can be admitted nor can the proceedings be reopened.

E-III, 8.3:

The procedure followed normally at oral proceedings has been further specified. In particular, the question of the introduction of new facts or evidence, one party being absent, is now more fully described.

E-III, 10.1:

The amendment of Rule 76(3) EPC has been accounted for.

E-VIII, 1.7 (new):

The addition of Rule 84a (late receipt of documents) to the Implementing Regulations has been taken into account.

E-IX, 4.8:

The interpretation of Article 128(4) EPC, in respect of international applications in a non-EPO language, to mean that file inspection has to wait until the EPO has published the translation of that application pursuant to Article 158(3) EPC, was considered incorrect, as it provided preferential treatment to those applications which are not in English, French or German.

E-IX, 6.5:

Rule 94 PCT regarding inspection of the files of international applications has been modified to allow easier access to those files.

E-X, 3 and 5:

Legal advice 15 (now 15/98 rev) regarding the way of examining main and auxiliary requests has been updated, particularly in view of such requests in the examination procedure.

E-III, 3 :

Il n'y a pas lieu d'introduire de nouvelles procédures orales, sauf cas particulier.

En outre, une décision est généralement prise à la fin de la procédure orale. Si une décision est prise, la procédure orale est close ; des preuves supplémentaires ne seront plus admises et la procédure ne peut être rouverte.

E-III, 8.3 :

La procédure normalement suivie au cours de la procédure orale a été encore précisée. Il est traité notamment de la question de l'introduction de nouveaux faits ou preuves lorsqu'une des parties n'a pas comparu.

E-III, 10.1 :

Il a été tenu compte de la modification de la règle 76(3) CBE.

E-VIII, 1.7 (nouveau) :

Il a été tenu compte de l'introduction de la règle 84bis (réception tardive de pièces) dans le règlement d'exécution.

E-IX, 4.8 :

Dans le cas d'une demande internationale déposée dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'OEB, il a été considéré qu'il n'est pas correct d'interpréter l'article 128(4) CBE comme signifiant que l'inspection publique n'est accordée qu'après que l'OEB a publié la traduction de cette demande en application de l'article 158(3) CBE, car ceci reviendrait à accorder un traitement préférentiel aux demandes qui ne sont pas rédigées en anglais, en français ou en allemand.

E-IX, 6.5 :

La règle 94 PCT concernant l'accès aux dossiers des demandes internationales a été modifiée en vue de faciliter l'accès auxdits dossiers.

E-X, 3 et 5 :

Le renseignement juridique 15 (désormais 15/98 rév.) relatif à l'examen des requêtes principales et subsidiaires a été revu, notamment pour ce qui est de la formulation de telles requêtes au stade de l'examen.

E-X, 4.4:

In den Richtlinien war nicht erwähnt, daß eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragt werden kann.

E-X, 10:

Die Rechtsprechung stellt klar, daß die Ablehnung einer Berichtigung nach Regel 89 EPÜ begründet werden muß.

Der Wortlaut eines Patents in der erteilten Fassung oder eines in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Patents ist Bestandteil der Entscheidung, und deshalb können Fehler nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden, die der Abteilung in diesem Wortlaut unterlaufen sind.

E-X, 4.4 (new):

The Guidelines did not mention the possibility of requesting a decision on the file "as it stands".

E-X, 10:

The case law makes clear that the decision to refuse a correction pursuant to Rule 89 EPC must be reasoned.

The text of a patent as granted or of a patent as maintained in amended form forms part of the decision and therefore errors on the part of the division made in that text can be corrected under Rule 89 EPC.

E-X, 4.4 (nouveau) :

Les Directives ne mentionnaient pas la possibilité de demander une décision en l'état du dossier.

E-X, 10 :

Il ressort clairement de la jurisprudence que la décision de refuser une rectification au titre de la règle 89 CBE doit être motivée.

Le texte d'un brevet tel que délivré ou tel que maintenu sous une forme modifiée faisant partie de la décision, les erreurs commises dans ce texte par la division peuvent être rectifiées en vertu de la règle 89 CBE.
