



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Amtsblatt Official Journal Journal officiel

6 | 2020

Juni | Jahrgang 43

June | Year 43

Juin | 43^e année

ISSN 1996-7543

INHALT

CONTENTS

SOMMAIRE

VERWALTUNGSRAT	ADMINISTRATIVE COUNCIL	CONSEIL D'ADMINISTRATION
Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: Juni 2020)	Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at June 2020)	Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (situation : juin 2020)
		A69
Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Mai 2020 über die befristete Aussetzung der Anwendung von Regel 51 Absatz 2 EPÜ betreffend die Zuschlagsgebühr nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 5 der Gebührenordnung (CA/D 6/20)	Decision of the Administrative Council of 28 May 2020 temporarily suspending the application of Rule 51, paragraph 2, EPC with respect to the additional fee, as referred to in Article 2, paragraph 1, item 5, of the Rules relating to Fees (CA/D 6/20)	Décision du Conseil d'administration du 28 mai 2020 suspendant à titre temporaire l'application de la règle 51, paragraphe 2 CBE en ce qui concerne la surtaxe visée à l'article 2, paragraphe 1, point 5 du règlement relatif aux taxes (CA/D 6/20)
		A70
EUROPÄISCHES PATENTAMT	EUROPEAN PATENT OFFICE	OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
Mitteilungen des EPA	Information from the EPO	Communications de l'OEB
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 über die Einreichung von Unterlagen bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen	Decision of the President of the European Patent Office dated 13 May 2020 concerning the filing of documents during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference	Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, relative au dépôt de documents au cours d'entretiens téléphoniques et lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence
		A71
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 zur Änderung seiner Mitteilungen vom 1. April 2020 über die Durchführung von mündlichen Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz und vom 14. April 2020 über das Pilotprojekt zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen als Videokonferenz	Notice from the European Patent Office dated 13 May 2020 revising its Notices dated 1 April 2020, concerning oral proceedings and interviews to be held by videoconference, and 14 April 2020, concerning the pilot project for oral proceedings by videoconference before opposition divisions	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, révisant les communiqués de l'Office européen des brevets du 1 ^{er} avril 2020, concernant la tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence, et du 14 avril 2020, concernant le projet pilote relatif à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition
		A72
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 2020 über die Abschaffung der Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten	Notice from the European Patent Office dated 26 May 2020 concerning abolition of the option to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mai 2020, concernant la suppression de la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE
		A73
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Mai 2020 über Störungen aufgrund des Ausbruchs von COVID-19	Notice from the European Patent Office dated 27 May 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 mai 2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19
		A74
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Mai 2020 über die befristete Aussetzung der Anwendung von Regel 51 (2) des Europäischen Patentübereinkommens betreffend die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen (Artikel 2 (1) Nummer 5 GebO)	Notice from the European Patent Office dated 29 May 2020 concerning the temporary suspension of the application of Rule 51(2) of the European Patent Convention with respect to the additional fee for belated payment of a renewal fee for a European patent application (Article 2(1), item 5, of the Rules relating to Fees)	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 mai 2020, relatif à la suspension temporaire de l'application de la règle 51(2) de la Convention sur le brevet européen en ce qui concerne la surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle afférente à une demande de brevet européen (article 2(1), point 5 du règlement relatif aux taxes)
		A75
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Mai 2020 über die Umsetzung der geänderten Regel 142 (2) EPÜ	Notice from the European Patent Office dated 29 May 2020 concerning implementation of amended Rule 142(2) EPC	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 mai 2020, relatif à la mise en œuvre de la règle 142(2) CBE modifiée
		A76

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 4. Juni 2020 über die Änderung von Anhang A.1 zu den Vorschriften über das laufende Konto (VLK) – Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) und Anhang A.2 zu den VLK – Hinweise des EPA zum automatischen Abbuchungsverfahren	Decision of the President of the European Patent Office dated 4 June 2020 amending Annex A.1 to the Arrangements for deposit accounts (ADA) – Arrangements for the automatic debiting procedure (AAD) and Annex A.2 to the ADA – Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure	Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 4 juin 2020, modifiant l'Annexe A.1 à la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) – Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA) – et l'Annexe A.2 à la RCC – Avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique	A77
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Juni 2020 über Änderungen bei der Gebührenzahlung über das automatische Abbuchungsverfahren	Notice from the European Patent Office dated 4 June 2020 concerning changes to fee payment via the automatic debiting procedure	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 juin 2020, relatif aux modifications apportées au paiement des taxes via la procédure de prélèvement automatique	A78
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Juni 2020 über die Wiederaufnahme von Verfahren nach der Stellungnahme G 3/19 der Großen Beschwerdekammer	Notice from the European Patent Office dated 3 June 2020 concerning the resumption of proceedings following opinion G 3/19 of the Enlarged Board of Appeal	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 juin 2020, concernant la reprise de procédures suite à l'avis G 3/19 de la Grande Chambre de recours	A79
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind	Decision of the President of the European Patent Office dated 14 June 2020 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties incumbent on the examining or opposition divisions	Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 14 juin 2020, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant aux divisions d'examen ou d'opposition	A80
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 zur Anwendbarkeit der neuen Regel 20.5bis PCT über die Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Unterlagen in Verfahren vor dem EPA	Notice of the EPO dated 14 June 2020 concerning new Rule 20.5bis PCT on the correction of erroneous filings in the procedures before the EPO	Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 14 juin 2020, relatif à l'applicabilité, dans le cadre des procédures devant l'OEB, de la nouvelle règle 20.5bis PCT concernant la correction d'éléments ou de parties indûment déposés	A81
Programm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und der malaysischen Behörde für geistiges Eigentum auf der Grundlage von PCT- und nationalen Arbeitsergebnissen	Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the Intellectual Property Corporation of Malaysia based on PCT and national work products	Programme "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office de la propriété intellectuelle de Malaisie sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux	A82
Programm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Amt für geistiges Eigentum der Philippinen auf der Grundlage von PCT- und nationalen Arbeitsergebnissen	Patent Prosecution Highway pilot programme between the European Patent Office and the Intellectual Property Office of the Philippines based on PCT and national work products	Programme "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office de la propriété intellectuelle des Philippines sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux	A83
Vertretung	Representation	Représentation	
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter	List of professional representatives before the EPO	Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets	A84
Gebühren	Fees	Taxes	
Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen	Guidance for the payment of fees, expenses and prices	Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente	A85
Warnung vor irreführenden Anpreisungen und Zahlungsaufforderungen von Unternehmen, die angeblich europäische Patente registrieren	Warning – beware of approaches and requests for payment from firms purporting to register European patents	Avertissement concernant les offres frauduleuses et les invitations à payer émanant de sociétés qui prétendent inscrire des brevets européens	A86

BESCHWERDEKAMMERN	BOARDS OF APPEAL	CHAMBRES DE RECOURS
Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 16. Juli 2019 G 2/19	Decision of the Enlarged Board of Appeal of 16 July 2019 G 2/19	Décision de la Grande Chambre de recours en date du 16 juillet 2019 G 2/19

VERWALTUNGSRAT
ADMINISTRATIVE COUNCIL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: Juni 2020)
Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation (as at June 2020)
Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (situation : juin 2020)

Vorsitz Chair Présidence				Stellvertretender Vorsitz Deputy Chair Vice-Présidence	
Mr Josef Kratochvíl , President, Industrial Property Office of the Czech Republic				Ms Borghildur Erlingsdóttir , Director General, Icelandic Patent Office	
Mitgliedstaat Member state État membre				Vertreter/in Representative Représentation	Stellvertreter/in Alternate representative Suppléance
AL	Albanien	Albania	Albanie	Ms Ledina Beqiraj , Director General, General Directorate of Industrial Property	Ms Rudina Bollano , Director of Examination Directorate, General Directorate of Industrial Property
AT	Österreich	Austria	Autriche	Frau Mariana Karepova , Präsidentin, Österreichisches Patentamt	Frau Katrin Aichinger , Rechtskundiges Mitglied, Strategie und Datenanalyse, Österreichisches Patentamt
BE	Belgien	Belgium	Belgique	M. Jérôme Debrulle , Conseiller général, Office de la Propriété Intellectuelle, Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie	M. Geoffrey Bailleux , Conseiller, Office de la Propriété Intellectuelle, Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie
BG	Bulgarien	Bulgaria	Bulgarie	Mr Petko Nikolov , President, Patent Office of the Republic of Bulgaria	Ms Ofelia Kirkorian-Tsonkova , Vice-President, Patent Office of the Republic of Bulgaria
CH	Schweiz	Switzerland	Suisse	Mme Catherine Chammartin , Directrice, Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle	Herr Alban Fischer , Vizedirektor und Leiter der Patentabteilung, Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
CY	Zypern	Cyprus	Chypre	Mr Spyros Kokkinos , Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Energy, Commerce, Industry & Tourism	Ms Stalo Papaioannou , Senior Officer of Registrar of Companies and Official Receiver, Ministry of Energy, Commerce, Industry & Tourism
CZ	Tschechische Republik	Czech Republic	République tchèque	Mr Josef Kratochvíl , President, Industrial Property Office of the Czech Republic	Ms Světlana Kopecká , Director of the International Department, Industrial Property Office of the Czech Republic
DE	Deutschland	Germany	Allemagne	Herr Christian Wichard , Ministerialdirigent, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz	Frau Cornelia Rudloff-Schäffer , Präsidentin, Deutsches Patent- und Markenamt
DK	Dänemark	Denmark	Danemark	Mr Sune Stampe Sørensen , Director General, Danish Patent and Trademark Office	Mr Flemming Kønig Mejl , Chief Technical Adviser, International Sekretariat, Danish Patent and Trademark Office
EE	Estland	Estonia	Estonie	Mr Margus Viher , Director General, Estonian Patent Office	Ms Elle Mardo , Head of the Patent Department, Estonian Patent Office
ES	Spanien	Spain	Espagne	Mr José Antonio Gil Celedonio , Director General, Spanish Patent and Trademark Office	Ms Silvia Navares González , Senior Adviser, Spanish Patent and Trademark Office
FI	Finnland	Finland	Finlande	Mr Antti Riivari , Director General, Finnish Patent and Registration Office	Mr Jorma Hanski , Director, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration Office
FR	Frankreich	France	France	M. Pascal Faure , Directeur général, Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)	M. Philippe Cadre , Directeur de la propriété industrielle, Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
GB	Vereinigtes Königreich	United Kingdom	Royaume-Uni	Mr Tim Moss , Chief Executive and Comptroller General, Intellectual Property Office	Ms Liz Coleman , Director Patents Policy Intellectual Property Office
GR	Ellas	Ellas	Ellas	Mr Panagiotis Kanellopoulos , Director General, Hellenic Industrial Property Organisation (OBI)	Mme Catherine Margellou , Deputy Director General & Legal Support, Industrial Property Organisation (OBI)
HR	Kroatien	Croatia	Croatie	Ms Ljiljana Kuterovac , Director General, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia	Ms Tanja Milović , Acting Deputy Director General State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia
HU	Ungarn	Hungary	Hongrie	Mr Gyula Zoltán Pomázi , President, Hungarian Intellectual Property Office	Ms Dóra Gyetvainé Virág , Vice-President for Technical Affairs, Hungarian Intellectual Property Office
IE	Irland	Ireland	Irlande	Mr Gerard Barrett , Controller, Irish Patents Office	Ms Mary Flynn , Higher Executive Officer, Head of Finance and Customer Service, Irish Patents Office
IS	Island	Iceland	Islande	Ms Borghildur Erlingsdóttir , Director General, Icelandic Patent Office	Ms Elfa Íshólm Ólafsdóttir , Head of Finance and Operations, Icelandic Patent Office

	Mitgliedstaat Member state État membre			Vertreter/in Representative Représentation	Stellvertreter/in Alternate representative Suppléance
IT	Italien	Italy	Italie	Mr Mauro Masi , Delegate for Intellectual Property, Directorate General for Global Affairs, Ministry of Foreign Affairs	Mr Antonio Lirosi , Director General, Directorate General for the protection of industrial property - Italian Patent and Trademark Office, Ministry of Economic Development
LI	Liechtenstein	Liechtenstein	Liechtenstein	Frau Ute Hammermann , Abteilungsleiterin, Immaterialgüterrecht, Amt für Volkswirtschaft	Herr Panagiotis Potolidis-Beck , Leiter, Abteilung Wirtschaft und Entwicklung, Amt für Auswärtige Angelegenheiten
LT	Litauen	Lithuania	Lituanie	Ms Irina Urbonė , Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania	Ms Dovilė Tebelškytė , Head, Law and International Affairs Division, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania
LU	Luxemburg	Luxembourg	Luxembourg	M. Lex Kaufhold , Conseiller de direction 1 ^{ère} classe, Chargé de direction, Office de la propriété intellectuelle, Ministère de l'Économie	M. Claude Sahl , Chef du secteur "Législation", Office de la propriété intellectuelle, Ministère de l'Économie
LV	Lettland	Latvia	Lettonie	Mr Sandris Laganovskis , Director, Patent Office of the Republic of Latvia	Mr Guntis Ramāns , Director of the Department of Examination of Inventions, Patent Office of the Republic of Latvia
MC	Monaco	Monaco	Monaco	M. Jean-Pierre Santos , Chef de Division, Division de la Propriété Intellectuelle, Direction de l'Expansion Économique	Mme Isabelle Browarny , Responsable du système d'information, Division de la Propriété Intellectuelle, Direction de l'Expansion Économique
MK	Nord-mazedonien	North Macedonia	Macédoine du Nord	Mr Safet Emruli , Director, State Office of Industrial Property	Ms Luljeta Deari , Head of IT, State Office of Industrial Property
MT	Malta	Malta	Malte	Mr Godwin Warr , Director General, Commerce Department, Comptroller of Industrial Property, Ministry for the Economy, Investment and Small Business	Mr Matthew Pisani , Director, Industrial Property Registrations, Commerce Department, Ministry for the Economy, Investment and Small Business
NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas	Mr Derk-Jan De Groot , Director, Netherlands Patent Office	Mr Paul Van Beukering , Unit Manager, Ministry of Economic Affairs
NO	Norwegen	Norway	Norvège	Mr Per A. Foss , Director General, Norwegian Industrial Property Office	Mr Jostein Sandvik , Director, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial Property Office
PL	Polen	Poland	Pologne	Ms Edyta Demby-Siwiek , President, Patent Office of the Republic of Poland	Ms Ewa Nizińska Matysiak , Director of the Cabinet of the President, Patent Office of the Republic of Poland
PT	Portugal	Portugal	Portugal	Ms Ana Margarida Bandeira , President of the Directive Council, National Institute of Industrial Property (INPI)	Ms Margarida Matias , Member of the Directive Council, National Institute of Industrial Property (INPI)
RO	Rumänien	Romania	Roumanie	Ms Mitrita Hahue , Director General (a.i.), State Office for Inventions and Trademarks	Mr Catalin Nitu , Director Legal Department, State Office for Inventions and Trademarks
RS	Serbien	Serbia	Serbie	Mr Vladimir Marić , Acting Director, Intellectual Property Office of the Republic of Serbia	Ms Aleksandra Mihailović , Assistant Director of the Patent Sector, Intellectual Property Office of the Republic of Serbia
SE	Schweden	Sweden	Suède	Mr Peter Strömbäck , Director General, Swedish Patent and Registration Office	Mr Herman Phalén , Head of Patent Department, Swedish Patent and Registration Office
SI	Slowenien	Slovenia	Slovénie	Mr Vojko Toman , Director, Slovenian Intellectual Property Office	Ms Helena Zalaznik , Head of Patent and SPC Section, Slovenian Intellectual Property Office
SK	Slowakei	Slovakia	Slovaquie	Mr Richard Messinger , President, Industrial Property Office of the Slovak Republic	Ms Lukrécia Marčoková , Director, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic
SM	San Marino	San Marino	Saint-Marin	Ms Silvia Rossi , Director, State Office for Patents and Trademarks	Mr Bruno Cinquantini , Advisor, Secretariat of State for Industry, Handcraft and Commerce, State Office for Patents and Trademarks
TR	Türkei	Turkey	Turquie	Mr Habip Asan , President, Turkish Patent and Trademark Office	Mr Salih Bektaş , Head of Patent Department, Turkish Patent and Trademark Office

Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Mai 2020 über die befristete Aussetzung der Anwendung von Regel 51 Absatz 2 EPÜ betreffend die Zuschlagsgebühr nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 5 der Gebührenordnung (CA/D 6/20)

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend "EPÜ" genannt), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 Buchstabe d,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

in Anbetracht der außergewöhnlichen globalen Situation, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Auf die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung (Regel 51 Absatz 2 EPÜ), auf die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 5 Gebührenordnung Bezug genommen wird, wird ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zum 31. August 2020 verzichtet.

Artikel 2

1. Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2020 in Kraft.

2. Artikel 1 des vorliegenden Beschlusses gilt für europäische Patentanmeldungen, für die eine Jahresgebühr gemäß Artikel 86 Absatz 1 EPÜ am oder nach dem 15. März 2020 fällig wird und am Fälligkeitstag nicht entrichtet wurde.

Geschehen zu München am 28. Mai 2020

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Josef KRATOCHVÍL

Decision of the Administrative Council of 28 May 2020 temporarily suspending the application of Rule 51, paragraph 2, EPC with respect to the additional fee, as referred to in Article 2, paragraph 1, item 5, of the Rules relating to Fees (CA/D 6/20)

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (hereinafter referred to as "EPC") and in particular Article 33(1)(c) and (2)(d) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

In view of the extraordinary global situation caused by the COVID-19 pandemic,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application (Rule 51, paragraph 2, EPC) referred to in Article 2, paragraph 1, item 5, of the Rules relating to Fees is waived as from the entry into force of this decision until 31 August 2020.

Article 2

1. This decision will enter into force on 1 June 2020.

2. Article 1 of the present decision applies to European patent applications in respect of which a renewal fee pursuant to Article 86, paragraph 1, EPC falls due on or after 15 March 2020 and has not been paid on the due date.

Done at Munich, 28 May 2020

For the Administrative Council

The Chairman

Josef KRATOCHVÍL

Décision du Conseil d'administration du 28 mai 2020 suspendant à titre temporaire l'application de la règle 51, paragraphe 2 CBE en ce qui concerne la surtaxe visée à l'article 2, paragraphe 1, point 5 du règlement relatif aux taxes (CA/D 6/20)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée la "CBE"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre c, et paragraphe 2, lettre d,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

vu la situation mondiale exceptionnelle causée par la pandémie de COVID-19,

DÉCIDE :

Article premier

Il est renoncé à la surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle pour une demande de brevet européen (règle 51, paragraphe 2 CBE), telle que visée à l'article 2, paragraphe 1, point 5 du règlement relatif aux taxes, pendant une période débutant à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision et courant jusqu'au 31 août 2020.

Article 2

1. La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juin 2020.

2. L'article premier de la présente décision s'applique aux demandes de brevet européen pour lesquelles une taxe annuelle au titre de l'article 86, paragraphe 1 CBE est venue à échéance le 15 mars 2020 ou ultérieurement et n'a pas été acquittée à la date d'exigibilité.

Fait à Munich, le 28 mai 2020

Par le Conseil d'administration

Le Président

Josef KRATOCHVÍL

EUROPÄISCHES PATENTAMT
EUROPEAN PATENT OFFICE
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 über die Einreichung von Unterlagen bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen

Der Präsident des Europäischen Patentamts,

gestützt auf Regel 2 EPÜ,

unter Berücksichtigung der organisatorischen Autonomie der Beschwerdekammern und gestützt auf den Antrag ihres Präsidenten, diesen Beschluss auch auf Verfahren vor den Beschwerdekammern anzuwenden,

beschließt:

**Artikel 1
Zulässigkeit der Einreichung per E-Mail bei Rücksprachen und Videokonferenzen**

1) Bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen hat die Nachreichung von Unterlagen gemäß Regel 50 EPÜ, einschließlich Vollmachten, per E-Mail zu erfolgen.

2) Dieser Beschluss gilt nur für die Einreichung von Unterlagen während telefonischer Rücksprachen und während als Videokonferenz durchgeführter Rücksprachen und mündlicher Verhandlungen.

**Artikel 2
Unterschrift**

1) Soweit die eingereichten Unterlagen zu unterzeichnen sind, kann die Unterschrift auf die im Anhang enthaltenen Unterlagen oder auf die begleitende E-Mail gesetzt werden.

2) Die Unterschrift kann eine Zeichenkette oder eine Faksimile-Unterschrift sein.

3) Aus der Zeichenkette, die vom Unterzeichner zum Nachweis seiner Identität sowie seiner Absicht gewählt wird, die jeweilige Nachricht zu authentifizieren, müssen Name und Stellung dieser Person eindeutig hervorgehen.

4) Eine Faksimile-Unterschrift ist die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der Person.

Decision of the President of the European Patent Office dated 13 May 2020 concerning the filing of documents during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference

The President of the European Patent Office,

having regard to Rule 2 EPC,

having regard to the organisational autonomy of the Boards of Appeal, and to a request by the President of the Boards of Appeal that this decision be applicable to appeal proceedings,

has decided as follows:

**Article 1
Admissibility of filing by email during telephone consultations, interviews and videoconferences**

(1) During telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference, documents filed subsequently as referred to in Rule 50 EPC, including authorisations, must be filed by email.

(2) The present decision applies only to the filing of documents during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference.

**Article 2
Signature**

(1) Where the filed documents require signature, this signature may be applied to the attached document or to the text of the accompanying email.

(2) The signature may take the form of a string of characters or a facsimile signature.

(3) The string of characters selected by the signatory to provide evidence of their identity and their intent to authenticate the message in question must clearly indicate the person's name and position.

(4) A facsimile signature is the facsimile reproduction of a person's signature.

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, relative au dépôt de documents au cours d'entretiens téléphoniques et lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu la règle 2 CBE,

vu l'autonomie organisationnelle des chambres de recours et la requête du Président des chambres de recours tendant à ce que la présente décision s'applique également aux procédures de recours,

décide :

**Article premier
Admissibilité du dépôt par courrier électronique au cours d'un entretien ou d'une visioconférence**

1) Au cours d'entretiens téléphoniques ainsi que lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence, les documents produits ultérieurement au sens de la règle 50 CBE, y compris les pouvoirs, doivent être déposés par courrier électronique.

2) La présente décision s'applique uniquement au dépôt de documents au cours d'entretiens téléphoniques et lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence.

**Article 2
Signature**

1) Dans la mesure où les documents déposés doivent être signés, la signature peut être incluse dans la pièce jointe ou dans le texte du courrier électronique qui l'accompagne.

2) La signature peut prendre la forme d'une série de caractères ou d'une image en fac-similé.

3) La série de caractères choisie par le signataire pour prouver son identité et signifier son intention d'authentifier le message en question indique clairement le nom et la qualité de l'intervenant.

4) Une signature sous forme d'image en fac-similé est la reproduction sous forme d'image de la signature de l'intervenant.

Artikel 3**E-Mail-Adresse**

1) Im Prüfungsverfahren sind die Unterlagen an die E-Mail-Adresse zu übermitteln, die die Prüfungsabteilung oder das Mitglied bekannt gibt, das die telefonische oder die als Videokonferenz durchgeführte Rücksprache abhält.

2) Im Einspruchsverfahren sind die Unterlagen an die E-Mail-Adresse zu übermitteln, die die Einspruchsabteilung bekannt gibt, und nach Möglichkeit an die von den übrigen Verfahrensbeteiligten angegebenen E-Mail-Adressen.

3) Im Beschwerdeverfahren sind die Unterlagen an die E-Mail-Adresse zu übermitteln, die die Beschwerdekammer bekannt gibt, und gegebenenfalls an die von den übrigen Verfahrensbeteiligten angegebenen E-Mail-Adressen.

Artikel 4**Anhänge**

1) Geänderte Anmeldungs- oder Patentunterlagen sind als Anhänge einzureichen.

2) Anhänge mit geänderten Unterlagen müssen im PDF-Format vorliegen und dem WIPO-Standard für die elektronische Einreichung und Bearbeitung (Anlage F) entsprechen.

3) Genügt ein Anhang mit geänderten Unterlagen nicht den Erfordernissen von Absatz 2 oder ist er nicht lesbar oder unvollständig, so unterrichtet das EPA den Verfahrensbeteiligten unverzüglich hiervon. Können die Mängel während der telefonischen Rücksprache oder der Videokonferenz oder innerhalb der vom EPA gesetzten Frist nicht behoben werden, so gilt die betreffende Unterlage oder der Teil der Unterlage, der nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden ist, als nicht eingegangen.

4) Sonstige Anhänge können in jedem Format übermittelt werden, das vom EPA geöffnet und in lesbarer Form reproduziert werden kann. Anderenfalls gelten sie als nicht eingegangen.

5) Ist ein Anhang mit einem Computervirus infiziert oder enthält er andere bösartige Software, so gilt er als nicht lesbar. Das EPA ist nicht verpflichtet, einen solchen Anhang entgegenzunehmen, zu öffnen oder zu bearbeiten.

Article 3**Email address**

(1) In examination proceedings, documents must be sent to the email address indicated by the examining division or the member conducting the telephone consultation or interview.

(2) In opposition proceedings, documents must be sent to the email address indicated by the opposition division and, where possible, to the email addresses indicated by the other parties.

(3) In appeal proceedings, documents must be sent to the email address indicated by the board of appeal. Where applicable, they must also be sent to the email addresses indicated by the other parties.

Article 4**Attachments**

(1) Amended application or patent documents must be filed as attachments.

(2) Attachments containing such amended documents must be in PDF format and must comply with the WIPO Standard for Filing and Processing in Electronic Form (Annex F).

(3) Where an attachment containing such amended documents does not comply with paragraph (2) or is illegible or incomplete, the EPO will inform the party immediately. Where the deficiencies cannot be remedied during the telephone consultation or videoconference or within the time limit set by the EPO, the document or the part thereof that is illegible or incomplete will be deemed not to have been received.

(4) Other attachments may be sent in any format which can be opened by the EPO and which can be reproduced in a legible form. Otherwise they will be deemed not to have been received.

(5) If an attachment is infected with a computer virus or contains other malicious software, it will be deemed to be illegible. The EPO is not obliged to receive, open or process any such attachment.

Article 3**Adresse électronique**

1) Dans le cadre d'une procédure d'examen, les documents doivent être envoyés à l'adresse électronique indiquée par la division d'examen ou par le membre qui conduit l'entretien téléphonique ou l'entrevue.

2) Dans le cadre d'une procédure d'opposition, les documents doivent être envoyés à l'adresse électronique indiquée par la division d'opposition et, si possible, aux adresses électroniques indiquées par les autres parties.

3) Dans le cadre d'une procédure de recours, les documents doivent être envoyés à l'adresse électronique indiquée par la chambre de recours. Le cas échéant, ils doivent également être envoyés aux adresses électroniques indiquées par les autres parties.

Article 4**Pièces jointes**

1) Les pièces modifiées de la demande ou du brevet doivent être déposées sous forme de pièces jointes.

2) Les pièces jointes contenant de tels documents modifiés doivent être au format PDF et respecter la norme de l'OMPI concernant le dépôt et le traitement sous forme électronique (annexe F).

3) Lorsqu'une pièce jointe contenant de tels documents modifiés n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 2, ou qu'elle est illisible ou incomplète, l'OEB en informe immédiatement la partie. S'il ne peut être remédié à ces irrégularités au cours de l'entretien téléphonique ou de la visioconférence, ou dans le délai imparti par l'OEB, le document en question (ou la partie du document qui est illisible ou incomplète) est réputé ne pas avoir été reçu.

4) Les autres pièces jointes peuvent être envoyées sous tout format susceptible d'être ouvert par l'OEB, et d'être reproduit lisiblement, faute de quoi ces pièces seront réputées ne pas avoir été reçues.

5) Si une pièce jointe est infectée par un virus informatique ou contient d'autres logiciels malveillants, elle est réputée illisible. L'OEB n'est pas tenu de recevoir, d'ouvrir ou de traiter une telle pièce jointe.

Artikel 5

Bestätigung auf Papier

Für die gemäß diesem Beschluss per E-Mail eingereichten Unterlagen sind keine Unterlagen auf Papier zur Bestätigung nachzureichen.

Artikel 6

Vollständigkeit der Akte

Per E-Mail eingereichte Unterlagen werden für die Akteneinsicht nach Artikel 128 EPU zugänglich gemacht. Der routinemäßig in einigen E-Mails enthaltene Vertraulichkeitsvermerk wird nicht als Antrag betrachtet, die betreffenden Unterlagen von der Akteneinsicht auszuschließen.

Artikel 7

Aufgehobener Beschluss

Der Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 20. April 2012 über die Einreichung von Unterlagen per E-Mail bei der Durchführung von Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen als Videokonferenz (ABl. EPA 2012, 348) wird hiermit aufgehoben.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 14. Mai 2020 in Kraft.

Geschehen zu München am 13. Mai 2020

António Campinos

Präsident

Article 5

Confirmation on paper

Paper confirmation of documents filed by email in accordance with this decision is not required.

Article 6

Integrity of the file

Submissions filed by email will be made available for file inspection in accordance with Article 128 EPC. The confidentiality notice which is routinely included in some emails will not be regarded as a request to exclude these submissions from file inspection.

Article 7

Repealed decision

The decision of the President of the European Patent Office dated 20 April 2012 concerning the filing of documents by e-mail during interviews and oral proceedings held as a video-conference (OJ EPO 2012, 348) is hereby repealed.

Article 8

Entry into force

This decision will enter into force on 14 May 2020.

Done at Munich, 13 May 2020

António Campinos

President

Article 5

Confirmation sur papier

Une confirmation sur papier des documents déposés par courrier électronique conformément à la présente décision n'est pas nécessaire.

Article 6

Intégrité du dossier

Les pièces déposées par courrier électronique sont ouvertes à l'inspection publique conformément à l'article 128 CBE. L'avis de confidentialité ajouté systématiquement à certains courriers électroniques n'est pas considéré comme une requête visant à exclure ces pièces de l'inspection publique.

Article 7

Décision abrogée

La présente décision abroge la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 20 avril 2012, relative au dépôt de documents par courrier électronique lors d'entretiens et de procédures orales organisés sous forme de visioconférence (JO OEB 2012, 348).

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 14 mai 2020.

Fait à Munich, le 13 mai 2020

António Campinos

Président

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 zur Änderung seiner Mitteilungen vom 1. April 2020 über die Durchführung von mündlichen Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz und vom 14. April 2020 über das Pilotprojekt zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen als Videokonferenz

Seit Ergehen der Mitteilungen des Europäischen Patentamts vom 1. April 2020 über die Durchführung von mündlichen Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz (ABl. EPA 2020, A40) und vom 14. April 2020 über das Pilotprojekt zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen als Videokonferenz (ABl. EPA 2020, A42) wurde mit Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 festgelegt, dass bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen die Einreichung von Unterlagen (Regel 50 EPÜ) per E-Mail zu erfolgen hat. Daher ist der Verweis auf die Möglichkeit der Einreichung per Fax in Videokonferenzen aus den beiden oben genannten Mitteilungen zu streichen.

1. Nummer 9 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. April 2020 über die Durchführung von mündlichen Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz erhält folgende Fassung:

Notice from the European Patent Office dated 13 May 2020 revising its Notices dated 1 April 2020, concerning oral proceedings and interviews to be held by videoconference, and 14 April 2020, concerning the pilot project for oral proceedings by videoconference before opposition divisions

Since the Notice from the European Patent Office dated 1 April 2020 concerning oral proceedings and interviews to be held by videoconference (OJ EPO 2020, A40) and the Notice from the European Patent Office dated 14 April 2020 concerning the pilot project for oral proceedings by videoconference before opposition divisions (OJ EPO 2020, A42) were issued, the decision of the President of the European Patent Office dated 13 May 2020 has established that documents filed during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference (Rule 50 EPC) must be filed by email. The reference to the possibility of filing by fax during videoconferences is therefore to be removed from these two notices.

1. Section 9 of the Notice from the European Patent Office dated 1 April 2020 concerning oral proceedings and interviews to be held by videoconference is to be amended to read as follows:

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, révisant les communiqués de l'Office européen des brevets du 1^{er} avril 2020, concernant la tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence, et du 14 avril 2020, concernant le projet pilote relatif à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition

Depuis la publication du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} avril 2020, relatif à la tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence (JO OEB 2020, A40), et du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 14 avril 2020, concernant le projet pilote relatif à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition (JO OEB 2020, A42), la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 13 mai 2020 dispose que les documents déposés au cours d'entretiens téléphoniques ainsi que lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence (règle 50 CBE) doivent être déposés par courrier électronique. La référence à la possibilité d'effectuer un dépôt par télécopie au cours de visioconférences doit donc être supprimée dans les deux communiqués précités.

1. Le point 9 du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} avril 2020, relatif à la tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence est remplacé par le texte suivant :

"9. Einreichung von Unterlagen

In Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen, die als Videokonferenz durchgeführt werden, sind Unterlagen per E-Mail einzureichen.¹ Der Vorsitzende bzw. im Falle einer Rücksprache der beauftragte Prüfer gibt dem Anmelder oder Vertreter zu Beginn der mündlichen Verhandlung bzw. der Rücksprache die zu verwendende E-Mail-Adresse bekannt."

2. Nummer 7 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. April 2020 über das Pilotprojekt zur Durchführung mündlicher Verhandlungen vor Einspruchsabteilungen als Videokonferenz erhält folgende Fassung:

"7. Einreichung von Unterlagen und deren Übermittlung

In mündlichen Verhandlungen, die als Videokonferenz durchgeführt werden, sind Unterlagen per E-Mail einzureichen.¹ Die Einspruchsabteilung gibt den Beteiligten zu Beginn der mündlichen Verhandlung die zu verwendende E-Mail-Adresse bekannt.

Von einem der Beteiligten eingereichte Unterlagen werden durch elektronische Mittel an die anderen Beteiligten übermittelt, indem die E-Mail samt Anlagen weitergeleitet wird. Deshalb muss jeder Beteiligte dem Vorsitzenden zu Beginn der mündlichen Verhandlung die E-Mail-Adresse übermitteln, unter der er die Kopien solcher Unterlagen erhalten möchte."

3. Diese Mitteilung tritt am 14. Mai 2020 in Kraft.

4. Eine konsolidierte Fassung der geänderten Mitteilungen wird zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

¹ Siehe Artikel 1 (1) des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 13. Mai 2020 über die Einreichung von Unterlagen bei telefonischen Rücksprachen und als Videokonferenz durchgeführten Rücksprachen und mündlichen Verhandlungen (ABl. EPA 2020, A71).

"9. Submission of documents

During interviews and oral proceedings held by videoconference, documents must be filed by email.¹ The chairperson or, in the case of an interview, the first examiner will provide the applicant or representative with the email address to be used at the beginning of the oral proceedings or the interview."

2. Section 7 of the Notice from the European Patent Office dated 14 April 2020 concerning the pilot project for oral proceedings by videoconference before opposition divisions is to be amended to read as follows:

"7. Documents and their transmission

During oral proceedings held by videoconference, documents must be filed by email.¹ The opposition division will provide the parties with the email address to be used at the beginning of the oral proceedings.

Any documents filed by one of the parties will be transmitted to the other parties by electronic means, by forwarding the email with its attachments. Therefore, each party must communicate to the chairperson at the beginning of the oral proceedings the email address it wishes to use for receiving copies of such documents."

3. The present notice will become effective on 14 May 2020.

4. A consolidated version of the amended notices will be made available for information purposes.

¹ See Article 1(1) of the Decision of the President of the European Patent Office dated 13 May 2020 concerning the filing of documents during telephone consultations and during interviews and oral proceedings held by videoconference (OJ EPO 2020, A71).

"9. Dépôt de documents

Au cours des entretiens et des procédures orales organisés sous forme de visioconférence, les documents doivent être déposés par courrier électronique.¹ Le président de la division, ou le premier examinateur dans le cas d'un entretien, indiquera au demandeur ou au mandataire l'adresse électronique qui doit être utilisée au début de la procédure orale ou de l'entretien."

2. Le point 7 du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 14 avril 2020, concernant le projet pilote relatif à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'opposition est remplacé par le texte suivant :

"7. Dépôt et transmission de documents

Au cours des procédures orales organisées sous forme de visioconférence, les documents doivent être déposés par courrier électronique.¹ La division d'opposition indiquera aux parties l'adresse électronique qui doit être utilisée au début de la procédure orale.

Les documents déposés par une partie seront transmis aux autres parties par des moyens électroniques, via le transfert du courrier électronique accompagné de ses pièces jointes. Par conséquent, au début de la procédure orale, chaque partie devra communiquer au président de la division l'adresse électronique qu'elle souhaite utiliser pour recevoir les copies de tels documents."

3. Le présent communiqué prend effet le 14 mai 2020.

4. Une version consolidée des communiqués modifiés sera mise à disposition à des fins d'information.

¹ Cf. article premier (1) de la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 13 mai 2020, relative au dépôt de documents au cours d'entretiens téléphoniques et lors d'entrevues et de procédures orales organisées sous forme de visioconférence (JO OEB 2020, A71).

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 2020 über die Abschaffung der Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten

Beabsichtigt das Europäische Patentamt (EPA), ein europäisches Patent zu erteilen, teilt es dem Anmelder erst die für die Erteilung vorgesehene Fassung mit (Regel 71 (3) EPÜ). Wenn der Anmelder Änderungen oder Berichtigungen dieser Fassung einreicht oder an der letzten von ihm vorgelegten Fassung festhält und die Prüfungsabteilung zustimmt, erlässt die Abteilung eine weitere Mitteilung (Erteilungsabsicht), in der der Anmelder aufgefordert wird, sein Einverständnis mit der nunmehr beabsichtigten Fassung zu erklären (Regel 71 (6) EPÜ).

Seit 1. Juli 2015 hat das EPA den Anmeldern die Möglichkeit geboten, ausdrücklich auf ihr Recht auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu verzichten. Die Verzichtsoption wurde eingeführt, um die Verfahrenseffizienz zu steigern; sie sollte eine Alternative für die Fälle bieten, in denen die Prüfungsabteilung keine Einwände gegen die beantragten Änderungen oder Berichtigungen hat und die formalen Voraussetzungen für die Erteilung erfüllt sind (siehe Mitteilung des EPA vom 8. Juni 2015 über die Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, ABI. EPA 2015, A52).

Allerdings hat das EPA festgestellt, dass in der Praxis nur wenige Anmelder von der Möglichkeit einer Verzichtserklärung Gebrauch machen, um das Erteilungsverfahren zu beschleunigen. Zudem leitet das EPA, sobald die Anmelder alle Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents erfüllt haben, unverzüglich die Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift ein, und erlässt nach deren Abschluss den Erteilungsbeschluss.

Notice from the European Patent Office dated 26 May 2020 concerning abolition of the option to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC

When the European Patent Office (EPO) intends to grant a European patent, it first informs the applicant of the text intended for grant (Rule 71(3) EPC). If the applicant files amendments or corrections to that text or keeps to the latest text they submitted and the examining division gives its consent, the division issues a further communication (intention to grant) seeking the applicant's approval of the now intended text (Rule 71(6) EPC).

Since 1 July 2015, the EPO has offered applicants the option of expressly waiving their right to receive a further communication under Rule 71(3) EPC. The waiver option was introduced with a view to increasing procedural efficiency by providing an alternative in cases where the examining division has no objections to the requested amendments or corrections and the necessary formal conditions for grant are fulfilled (see Notice from the EPO dated 8 June 2015 concerning the possibility to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC, OJ EPO 2015, A52).

However, the EPO has observed that, in practice, only a few applicants avail themselves of the opportunity to expedite the patent grant procedure by filing a waiver. In addition, once applicants comply with all requirements for the grant of a patent, the EPO immediately initiates the preparations for publication of the patent specification and, as soon as these are completed, issues the decision to grant.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mai 2020, concernant la suppression de la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE

Lorsque l'Office européen des brevets (OEB) a l'intention de délivrer un brevet européen, il notifie d'abord au demandeur le texte dans lequel il envisage de le délivrer (règle 71(3) CBE). Si le demandeur dépose des modifications ou des corrections concernant ce texte ou maintient la dernière version du texte qu'il a soumise, la division d'examen, dans la mesure où elle approuve lesdites modifications ou corrections, émet une nouvelle notification (relative à l'intention de délivrer un brevet) pour obtenir l'accord du demandeur sur le texte dans lequel il est désormais envisagé de délivrer le brevet (règle 71(6) CBE).

Depuis le 1^{er} juillet 2015, l'OEB donne aux demandeurs la possibilité de renoncer expressément à leur droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE. Cette possibilité de renonciation a été introduite afin d'accroître l'efficacité de la procédure en offrant une solution de rechange dans les cas où la division d'examen n'a aucune objection à élever concernant les modifications ou les corrections demandées et où toutes les conditions de forme en vue de la délivrance sont remplies (voir le Communiqué de l'OEB, en date du 8 juin 2015, concernant la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE, JO OEB 2015, A52).

L'OEB a toutefois constaté que, dans la pratique, peu de demandeurs font usage de la possibilité d'accélérer la procédure de délivrance d'un brevet en produisant une déclaration de renonciation. De surcroît, une fois que le demandeur a satisfait à toutes les conditions de délivrance d'un brevet, l'OEB lance immédiatement les préparatifs en vue de la publication du fascicule de brevet et, dès que ceux-ci sont achevés, il émet la décision de délivrance du brevet.

Nach einer Konsultation der Nutzer hat das EPA daher beschlossen, die Verzichtsoption wieder abzuschaffen und stets nach dem in Regel 71 (6) EPÜ vorgesehenen Verfahren das Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung einzuholen. Somit werden Verzichtserklärungen, die in Erwiderung auf am oder nach dem 1. Juli 2020 erlassene Mitteilungen über die für die Erteilung vorgesehene Fassung eingereicht werden, vom EPA nicht mehr bearbeitet. Weiterhin bearbeitet werden Verzichtserklärungen, die in Erwiderung auf vor dem 1. Juli 2020 erlassene Mitteilungen eingereicht werden.

Following consultation with users, the EPO has therefore decided to abolish the waiver option and so always to establish approval of the text intended for grant in accordance with the procedure laid down in Rule 71(6) EPC. As a result, the EPO will no longer process waivers which are filed in response to a communication dated 1 July 2020 or later informing the applicant of the text intended for grant. Waivers which are filed in response to such a communication dated before 1 July 2020 will, however, still be processed.

C'est pourquoi, après avoir consulté les utilisateurs, l'OEB a décidé de supprimer cette possibilité de renonciation et, partant, de toujours établir l'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet conformément à la procédure prévue par la règle 71(6) CBE. Par conséquent, l'OEB ne traitera plus les déclarations de renonciation produites en réponse à une notification signifiant au demandeur le texte envisagé pour la délivrance et portant la date du 1^{er} juillet 2020 ou une date ultérieure. Les déclarations de renonciation produites en réponse à une telle notification portant une date antérieure au 1^{er} juillet 2020 continueront quant à elles d'être traitées.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Mai 2020 über Störungen aufgrund des Ausbruchs von COVID-19

1. Das Europäische Patentamt veröffentlichte mit Datum vom 1. Mai 2020 eine Mitteilung¹ über Störungen aufgrund des Ausbruchs von COVID-19, in der auf die Rechtsbehelfe hingewiesen wurde, die nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) auf die Versäumung von Fristen zur Anwendung kommen können. Insbesondere wurden nach Regel 134 (2) EPÜ Fristen, die am oder nach dem 15. März 2020 ablaufen, für alle Verfahrensbeteiligten und ihre Vertreter bis zum 2. Juni 2020 verlängert, und es wurde auf die Anwendung der Regel 134 (5) EPÜ und der Regel 82*quater*.1 PCT verwiesen. Unbeschadet der Mitteilung vom 1. Mai 2020 und in Anbetracht der durch den Ausbruch von COVID-19 bedingten Störungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die in betroffenen Gebieten über den 2. Juni 2020 hinaus andauern werden, wird erneut auf die Rechtsbehelfe hingewiesen, die nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) auf die Versäumung von Fristen zur Anwendung kommen können, insbesondere auf die Anwendung der Regel 134 (5) EPÜ und der Regel 82*quater*.1 PCT.

2. Ungeachtet der Beendigung der allgemeinen Störung in der Bundesrepublik Deutschland im Sinne der Regel 134 (2) EPÜ bietet Regel 134 (5) EPÜ eine Absicherung bei Fristversäumnissen infolge einer durch ein außerordentliches Ereignis verursachten Störung der Zustellung oder Übermittlung der Post mit Wirkung für den Sitz oder Wohnsitz oder den Ort der Geschäftstätigkeit eines Anmelders oder Beteiligten oder seines Vertreters. Diese Vorschrift ist auf Fälle anwendbar, in denen die Fristversäumnis auf außerordentliche Umstände zurückzuführen ist, die der Anmelder nicht zu vertreten hat; sie kann daher von allen Anmeldern, Verfahrensbeteiligten oder

Notice from the European Patent Office dated 27 May 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak

1. The European Patent Office published a Notice¹ dated 1 May 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak and drawing attention to the legal remedies provided for under the European Patent Convention (EPC) and under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in cases of non-observance of time limits. In particular, under Rule 134(2) EPC it provided for an extension of periods expiring on or after 15 March 2020 for all parties and their representatives to 2 June 2020, and referred to the application of Rule 134(5) EPC and Rule 82*quater*.1 PCT. Without prejudice to the Notice dated 1 May 2020 and in view of the problems caused by the COVID-19 related disruptions outside of the Federal Republic of Germany continuing beyond 2 June 2020 in affected areas, attention is drawn anew to the legal remedies provided for under the European Patent Convention (EPC) and under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in case of non-observance of time limits and, in particular, to the application of Rule 134(5) EPC and Rule 82*quater*.1 PCT.

2. Notwithstanding the end of the general dislocation in the Federal Republic of Germany within the meaning of Rule 134(2) EPC, Rule 134(5) EPC offers a safeguard in the case of non-observance of a time limit as a result of a dislocation in the delivery or transmission of mail caused by an exceptional occurrence affecting the locality where an applicant, a party or their representative resides or has his place of business. This provision applies to cases where the failure to observe time limits is the result of exceptional circumstances beyond the applicant's control and may therefore be invoked by any applicants, parties to proceedings or their representatives

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 27 mai 2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19

1. L'Office européen des brevets a publié un communiqué¹ en date du 1^{er} mai 2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19, qui attirait l'attention sur les moyens de recours applicables au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en cas d'inobservation d'un délai. En particulier, ce communiqué prorogeait, en vertu de la règle 134(2) CBE, les délais expirant à compter du 15 mars 2020 pour toutes les parties et leurs mandataires jusqu'au 2 juin 2020, et faisait référence à l'applicabilité de la règle 134(5) CBE et de la règle 82*quater*.1 PCT. Sans préjudice du communiqué en date du 1^{er} mai 2020 et compte tenu des problèmes causés par les perturbations liées à la COVID-19 qui se poursuivront au-delà du 2 juin 2020 dans des zones touchées, en dehors de la République fédérale d'Allemagne, il est de nouveau attiré l'attention sur les moyens de recours applicables au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en cas d'inobservation d'un délai et, en particulier, sur l'applicabilité de la règle 134(5) CBE et de la règle 82*quater*.1 PCT.

2. Nonobstant la fin de la perturbation générale en République fédérale d'Allemagne au sens de la règle 134(2) CBE, la règle 134(5) CBE offre une protection lorsqu'un délai n'a pas été observé parce que la distribution ou l'acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circonstances exceptionnelles qui ont touché la localité où un demandeur, une partie intéressée ou son mandataire a son domicile ou son siège. Cette disposition s'applique aux cas où l'inobservation des délais résulte de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du demandeur. Les demandeurs, les parties aux procédures ou leurs mandataires qui

¹ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Mai 2020 über Störungen aufgrund des Ausbruchs von COVID-19, ABl. EPA 2020, A60.

¹ Notice from the European Patent Office dated 1 May 2020 concerning the disruptions due to the COVID-19 outbreak, OJ EPO 2020, A60.

¹ Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} mai 2020, relatif aux perturbations liées à l'épidémie de COVID-19, JO OEB 2020, A60.

deren Vertretern geltend gemacht werden, die durch die Störung in den vom Ausbruch des Virus betroffenen Gebieten beeinträchtigt sind.²

3. Nach Regel 134 (5) EPÜ gilt ein verspätet eingegangenes Schriftstück als rechtzeitig eingegangen, wenn der Betroffene den Nachweis erbringt, dass es an einem der letzten zehn Tage vor Ablauf einer Frist aufgrund dieses außerordentlichen Ereignisses nicht möglich war, die Frist einzuhalten, und der Versand spätestens am fünften Tag nach Ende der Störung vorgenommen wurde.

4. Bezüglich der im PCT vorgesehenen Fristen und Bedingungen wird auf Regel 82^{quater}.1 PCT verwiesen. Weist der Beteiligte insbesondere glaubhaft nach, dass die Überschreitung einer im PCT festgelegten Frist auf eine Naturkatastrophe oder eine ähnliche Ursache an seinem Sitz oder Wohnsitz, am Ort seiner Geschäftstätigkeit oder an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zurückzuführen ist und dass die maßgebliche Handlung so bald wie zumutbar (und spätestens sechs Monate nach Ablauf der betreffenden Frist) vorgenommen wurde, so wird die Fristüberschreitung entschuldigt. Diese Vorschrift ist auf anhängige internationale Anmeldungen in der internationalen Phase anwendbar, auf die Prioritätsfrist jedoch nicht.

affected by the disruption in the areas affected by the outbreak.²

3. Pursuant to Rule 134(5) EPC, any document received late will be deemed to have been received in due time if the person concerned offers evidence that on any of the ten days preceding the day of expiry of a period, it was not possible to observe the time limit due to this exceptional occurrence and that the mailing or the transmission was effected at the latest on the fifth day after the end of the disruption.

4. As for time limits and conditions applicable under the PCT, applicants are referred to Rule 82^{quater}.1 PCT. In particular, where the interested party offers satisfactory evidence that a time limit under the PCT was not met due to natural calamity or other like reason in the locality where the interested party resides, has his place of business or is staying, and that the relevant action was taken as soon as reasonably possible (and no later than six months after expiry of the time limit in question), the delay in meeting the time limit is excused. This provision applies to international applications pending in the international phase, but not to the priority period.

ont été affectés par de telles perturbations dans les zones touchées par l'épidémie² peuvent donc s'en prévaloir.

3. Conformément à la règle 134(5) CBE, tout document reçu tardivement sera réputé avoir été reçu dans les délais si la personne concernée apporte la preuve que, lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration d'un délai, il était impossible d'observer ce délai en raison de circonstances exceptionnelles et que l'expédition ou l'acheminement du courrier ont été effectués au plus tard le cinquième jour suivant la fin de la perturbation.

4. S'agissant des délais et conditions applicables en vertu du PCT, les demandeurs sont invités à se référer à la règle 82^{quater}.1 PCT. En particulier, lorsqu'une partie intéressée apporte la preuve satisfaisante qu'un délai prévu par le PCT n'a pas été respecté en raison d'une calamité naturelle ou pour d'autres raisons semblables dans la localité où elle a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible (et ce, au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce), ce retard dans l'observation du délai est excusé. Cette disposition s'applique aux demandes internationales en instance dans la phase internationale, mais pas au délai de priorité.

² Bitte beachten Sie, dass sich die Definition der von der Ausbreitung von COVID-19 betroffenen Gebiete ändern kann. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf der EPA-Website.

² Please note that the definition of areas affected by the spread of COVID-19 may be subject to change. Please refer to the EPO website for regular updates.

² Veuillez noter que la définition des zones touchées par la propagation de la COVID-19 est susceptible d'évoluer. Il convient de se référer à cet égard aux mises à jour régulières qui sont publiées sur le site Internet de l'OEB.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Mai 2020 über die befristete Aussetzung der Anwendung von Regel 51 (2) des Europäischen Patentübereinkommens betreffend die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen (Artikel 2 (1) Nummer 5 GebO)

1. Mit Beschluss vom 28. Mai 2020 (ABl. EPA 2020, A70) hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Anwendung von Regel 51 (2) EPÜ betreffend die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen, die in Artikel 2 (1) Nummer 5 der Gebührenordnung (GebO) vorgesehen ist, vorübergehend ausgesetzt. Die vorliegende Mitteilung enthält Informationen über die Anwendbarkeit dieser Maßnahme, die am 1. Juni 2020 in Kraft tritt. Die Maßnahme soll dazu beitragen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie entstandene finanzielle Belastung der Anmelder zu verringern, indem ihnen gestattet wird, die Zahlung der Jahresgebühren um bis zu drei Monate aufzuschieben, ohne eine Zuschlagsgebühr entrichten zu müssen.

Befristete Aussetzung der Anwendung von Regel 51 (2) EPÜ betreffend die Zuschlagsgebühr (Artikel 2 (1) Nummer 5 GebO)

2. In der Regel sind die Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für diese Anmeldung fällt (Regel 51 (1) EPÜ). Wird die Jahresgebühr nicht spätestens am Fälligkeitstag wirksam gezahlt, so kann sie noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 51 (2) EPÜ). Die Zuschlagsgebühr beträgt 50 % der verspätet gezahlten Jahresgebühr.

3. Die Anwendung der Regel 51 (2) EPÜ betreffend die Zuschlagsgebühr wird für den Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August 2020 ausgesetzt. Diese Maßnahme schließt sich an die vom EPA nach Regel 134 (2) EPÜ genehmigte und in seiner Mitteilung vom 1. Mai 2020 veröffentlichte Fristverlängerung (ABl. EPA 2020, A60) an, die

Notice from the European Patent Office dated 29 May 2020 concerning the temporary suspension of the application of Rule 51(2) of the European Patent Convention with respect to the additional fee for belated payment of a renewal fee for a European patent application (Article 2(1), item 5, of the Rules relating to Fees)

1. By decision of 28 May 2020 (OJ EPO 2020, A70) the Administrative Council of the European Patent Organisation has temporarily suspended the application of Rule 51(2) EPC with respect to the additional fee for belated payment of a renewal fee for a European patent application, as referred to in Article 2(1), item 5, of the Rules relating to Fees (RFees). The present notice provides information on the applicability of this measure (hereinafter referred to as "the measure") which enters into force on 1 June 2020. The measure is designed to help ease the financial burden faced by applicants as a result of the COVID-19 pandemic by allowing them to delay the payment of renewal fees by up to three months without incurring an additional fee.

Temporary suspension of the application of Rule 51(2) EPC with respect to the additional fee (Article 2(1), item 5, RFees)

2. As a general rule, renewal fees for a European patent application in respect of the coming year are due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application (Rule 51(1) EPC). If the renewal fee has not been validly paid on or before the due date, it may still be validly paid within six months of that date, provided that an additional fee is paid within this period (Rule 51(2) EPC). The amount of the additional fee is 50% of the belated renewal fee.

3. As of 1 June 2020 until 31 August 2020, inclusive, the application of Rule 51(2) EPC with respect to the additional fee is suspended. This measure follows the extension of periods adopted by the EPO under Rule 134(2) EPC and published in the notice from the EPO dated 1 May 2020 (OJ EPO 2020, A60), which also

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 mai 2020, relatif à la suspension temporaire de l'application de la règle 51(2) de la Convention sur le brevet européen en ce qui concerne la surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle afférente à une demande de brevet européen (article 2(1), point 5 du règlement relatif aux taxes)

1. Par décision en date du 28 mai 2020 (JO OEB 2020, A70), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a suspendu à titre temporaire l'application de la règle 51(2) CBE en ce qui concerne la surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle afférente à une demande de brevet européen, telle que visée à l'article 2(1), point 5 du règlement relatif aux taxes (RRT). Grâce à cette mesure, dont le but est de contribuer à alléger la charge financière à laquelle les demandeurs doivent faire face en conséquence de la pandémie de COVID-19, ceux-ci peuvent différer le paiement des taxes annuelles pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois, sans avoir à acquitter de surtaxe. Le présent communiqué fournit des informations sur l'applicabilité de la mesure en question, ci-après dénommée "la mesure", qui entre en vigueur le 1^{er} juin 2020.

Suspension temporaire de l'application de la règle 51(2) CBE en ce qui concerne la surtaxe (article 2(1), point 5 RRT)

2. En règle générale, les taxes annuelles dues au titre de l'année à venir pour une demande de brevet européen viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen (règle 51(1) CBE). Si la taxe annuelle n'a pas été valablement acquittée à la date d'exigibilité ou antérieurement, elle peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de cette date, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai (règle 51(2) CBE). Le montant de cette surtaxe s'élève à 50 % de la taxe annuelle payée en retard.

3. Pendant une période débutant le 1^{er} juin et courant jusqu'au 31 août 2020 inclus, l'application de la règle 51(2) CBE en ce qui concerne la surtaxe est suspendue. La mesure fait suite à la prorogation des délais mise en œuvre au titre de la règle 134(2) CBE sur décision de l'OEB (cf. communiqué de l'OEB en date du 1^{er} mai 2020, JO OEB

auch für Fristen zur Zahlung von Gebühren, einschließlich Jahresgebühren gilt, wie der Mitteilung des EPA vom 30. März 2020 (ABl. EPA 2020, A38) zu entnehmen ist, der zufolge sich der Fälligkeitstag für am oder nach dem 15. März 2020 fällige Jahresgebühren auf den 2. Juni 2020 verschiebt.

Anwendbarkeit der Maßnahme

4. Somit kann jede am oder nach dem 15. März 2020 fällige Jahresgebühr bis 31. August 2020 ohne Zuschlagsgebühr wirksam entrichtet werden.

5. Die Maßnahme gilt für Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen (Regel 51 (1) EPÜ), Jahresgebühren, die bei Einreichung von Teilanmeldungen fällig werden (Regel 51 (3) EPÜ), die Jahresgebühr für das dritte Jahr bei Euro-PCT-Anmeldungen (Regel 159 (1) g) EPÜ) sowie Jahresgebühren, die bei Wiedereinsetzung fällig werden (Regel 51 (4) EPÜ) oder wenn die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112a (5) EPÜ die Wiederaufnahme des Verfahrens vor den Beschwerdekammern anordnet (Regel 51 (5) EPÜ). In dieser Mitteilung wird auf die gängigsten Situationen in Verbindung mit der Zahlung von Jahresgebühren eingegangen.

6. Bei Jahresgebühren nach Regel 51 (1) EPÜ erlaubt die Maßnahme, dass Jahresgebühren, die am 31. März 2020, 30. April 2020, 31. Mai 2020, 30. Juni 2020 und 31. Juli 2020 fällig sind, bis 31. August 2020 ohne Zuschlagsgebühr wirksam entrichtet werden. Wird die Jahresgebühr nicht spätestens bis zu diesem Tag gezahlt, kann sie unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr noch bis zum Ablauf der Frist nach Regel 51 (2) EPÜ wirksam gezahlt werden. So kann eine Jahresgebühr, die am 31. März 2020 fällig war, auch nach dem 31. August 2020 noch wirksam entrichtet werden, allerdings nur mit einer Zuschlagsgebühr und bis spätestens 30. September 2020. Diese Maßnahme hat ebenso wenig wie die Fristverlängerung nach Regel 134 (2) EPÜ Auswirkungen auf den Beginn der Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) EPÜ (siehe Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-X, 5.2.4).

7. Die Maßnahme gilt auch für Jahresgebühren für eine Teilanmeldung, die am oder nach dem 15. März 2020

applies to periods for paying fees, including renewal fees as per the notice from the EPO dated 30 March 2020 (OJ EPO 2020, A38), in accordance with which the due date for renewal fees falling due on or after 15 March 2020 is deferred to 2 June 2020.

Applicability of the measure

4. Consequently, any renewal fee falling due on or after 15 March 2020 can be validly paid by 31 August 2020 with no additional fee.

5. The measure applies to renewal fees due for European patent applications (Rule 51(1) EPC), renewal fees payable when filing divisional applications (Rule 51(3) EPC), the third-year renewal fee for Euro-PCT applications (Rule 159(1)(g) EPC), and renewal fees payable in the event of restoration (Rule 51(4) EPC) or if the Enlarged Board of Appeal reopens proceedings before the Boards of Appeal under Article 112a(5) EPC (Rule 51(5) EPC). The present notice elaborates on the most common types of situation involving renewal fee payments.

6. For renewal fees under Rule 51(1) EPC, the measure allows renewal fees due on 31 March 2020, 30 April 2020, 31 May 2020, 30 June 2020 and 31 July 2020 to be validly paid by 31 August 2020 without an additional fee. If the renewal fee is not paid by that date at the latest, it can still be validly paid with an additional fee before the expiry of the period under Rule 51(2) EPC. For instance, a renewal fee due on 31 March 2020 can still be validly paid after 31 August 2020, but only with an additional fee and provided the payment is made by 30 September 2020. Neither the present measure nor the extension of periods under Rule 134(2) EPC affect the start of the six-month period under Rule 51(2) EPC (see Guidelines for examination in the EPO, A-X, 5.2.4).

7. The measure also applies to renewal fees due for a divisional application filed on or after 15 March 2020, as the filing

2020, A60), prorogation qui s'applique également aux délais de paiement des taxes, y compris des taxes annuelles, conformément au communiqué de l'OEB en date du 30 mars 2020 (JO OEB 2020, A38), en vertu duquel la date d'exigibilité des taxes annuelles venant à échéance le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure est reportée au 2 juin 2020.

Applicabilité de la mesure

4. Par conséquent, toute taxe annuelle venant à échéance le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure peut être valablement acquittée d'ici au 31 août 2020 sans surtaxe.

5. La mesure s'applique aux taxes annuelles dues pour des demandes de brevet européen (règle 51(1) CBE), aux taxes annuelles devant être acquittées lors du dépôt de demandes divisionnaires (règle 51(3) CBE), à la taxe annuelle due pour la troisième année au titre des demandes euro-PCT (règle 159(1)g) CBE), ainsi qu'aux taxes annuelles devant être acquittées en cas de rétablissement dans les droits (règle 51(4) CBE), ou si la Grande Chambre de recours rouvre la procédure devant les chambres de recours conformément à l'article 112bis(5) CBE (règle 51(5) CBE). Le présent communiqué expose plus en détail les cas de figure les plus courants dans lesquels des paiements de taxes annuelles doivent être effectués.

6. En ce qui concerne les taxes annuelles visées à la règle 51(1) CBE, la mesure permet d'acquitter valablement d'ici au 31 août 2020 sans surtaxe les taxes annuelles exigibles le 31 mars 2020, le 30 avril 2020, le 31 mai 2020, le 30 juin 2020 et le 31 juillet 2020. Si la taxe annuelle n'est pas acquittée d'ici au 31 août 2020 au plus tard, elle peut encore être valablement acquittée avec une surtaxe avant l'expiration du délai visé à la règle 51(2) CBE. Par exemple, une taxe annuelle exigible le 31 mars 2020 peut encore être valablement acquittée après le 31 août 2020, sous réserve qu'elle soit payée avec une surtaxe, et à condition que le paiement soit effectué d'ici au 30 septembre 2020. Ni la présente mesure, ni la prorogation des délais au titre de la règle 134(2) CBE n'ont d'incidence sur le point de départ du délai de six mois prévu à la règle 51(2) CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-X, 5.2.4).

7. La mesure s'applique également aux taxes annuelles qui doivent être acquittées pour une demande

eingereicht wurde, da nach Regel 51 (3) Satz 1 EPÜ der Tag der Einreichung auch der Fälligkeitstag für die Zahlung von Jahresgebühren ist. Für diese Anmeldungen können Jahresgebühren bis zum 31. August 2020 ohne Zuschlagsgebühr gezahlt werden, auch wenn sie nicht innerhalb von vier Monaten ab dem Anmeldetag gezahlt werden. Endet die ab dem Anmeldetag berechnete Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) EPÜ nach dem 31. August 2020 und wird die Zahlung nicht spätestens bis zu diesem Tag vorgenommen, so kann die Jahresgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr noch bis zum Ablauf der Frist nach Regel 51 (2) EPÜ wirksam gezahlt werden.

Beispiel:

Tag, an dem die europäische Teilanmeldung eingereicht wird:
24. März 2020

Fälligkeit der Jahresgebühren:
24. März 2020

Ablauf der Viermonatsfrist nach Regel 51 (3) EPÜ:
24. Juli 2020

Ablauf der Frist für die Zahlung der Jahresgebühr ohne Zuschlagsgebühr:
31. August 2020

Ablauf der Frist für die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr:
24. September 2020

8. Die Maßnahme gilt auch für die Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr bei Euro-PCT-Anmeldungen, die am oder nach dem 15. März 2020 in die europäische Phase eingetreten sind und bei denen der Fälligkeitstag nach Regel 51 (1) EPÜ vor Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ liegt. Auch in diesem Fall kann die Jahresgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr noch bis zum Ablauf der Frist nach Regel 51 (2) EPÜ wirksam gezahlt werden. Wird beispielsweise für eine Euro-PCT-Anmeldung eine am 10. Juni 2020 fällige Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht bis zum 31. August 2020 gezahlt, so kann sie – unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr – noch bis zum 10. Dezember 2020 wirksam gezahlt werden.

9. Bei Jahresgebühren, die vor dem 15. März 2020 fällig waren, greift die Maßnahme nicht. Sie können immer noch unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr innerhalb der Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2)

date is also the due date for the payment of renewal fees under Rule 51(3) EPC, first sentence. For those applications, renewal fees can be paid without the additional fee by 31 August 2020, even where they are not paid within four months from their filing date. If the six-month period under Rule 51(2) EPC calculated from the filing date expires after 31 August 2020, and if the payment is not made by that date at the latest, the renewal fees can still be validly paid with an additional fee before the expiry of the period under Rule 51(2) EPC.

Example:

Date on which a European divisional application is filed:
24 March 2020

Due date for renewal fees:
24 March 2020

Expiry of the four-month period under Rule 51(3) EPC:
24 July 2020

Expiry of the period for paying the renewal fees without additional fee:
31 August 2020

Expiry of the period for paying the renewal fees with additional fee:
24 September 2020

8. The measure also applies to the payment of the third-year renewal fee due for Euro-PCT applications entering the European phase on or after 15 March 2020 and for which the due date under Rule 51(1) EPC falls before the expiry of the 31-month period under Rule 159(1) EPC. In this case as well, the renewal fee can still be validly paid with an additional fee before the expiry of the period under Rule 51(2) EPC. For instance, if a third-year renewal fee for a Euro-PCT application due on 10 June 2020 is not paid by 31 August 2020, it can still be validly paid – but only with an additional fee – by 10 December 2020.

9. Renewal fees with a due date before 15 March 2020 do not benefit from the measure. They may still be paid within the six-month period with the additional fee under Rule 51(2) EPC. For instance, a renewal fee due on

divisionnaire déposée le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure, étant donné que la date de dépôt est également la date d'exigibilité pour le paiement des taxes annuelles en vertu de la règle 51(3), première phrase CBE. S'agissant de ces demandes, les taxes annuelles peuvent être acquittées d'ici au 31 août 2020 sans surtaxe, même si elles ne sont pas payées dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt des demandes en question. Si le délai de six mois prévu à la règle 51(2) CBE, qui est calculé à compter de la date de dépôt, expire après le 31 août 2020, et que le paiement n'est pas effectué au plus tard à cette date, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées avec une surtaxe avant l'expiration du délai prévu à la règle 51(2) CBE.

Exemple :

Date à laquelle une demande divisionnaire européenne est déposée :
24 mars 2020

Date d'exigibilité des taxes annuelles :
24 mars 2020

Expiration du délai de quatre mois visé à la règle 51(3) CBE :
24 juillet 2020

Expiration du délai de paiement des taxes annuelles sans surtaxe :
31 août 2020

Expiration du délai de paiement des taxes annuelles avec surtaxe :
24 septembre 2020.

8. La mesure s'applique en outre au paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année au titre des demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure, pour lesquelles ladite taxe est exigible, en application de la règle 51(1) CBE, avant l'expiration du délai de 31 mois prévu à la règle 159(1) CBE. Dans ce cas également, la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée avec une surtaxe avant l'expiration du délai prévu à la règle 51(2) CBE. Par exemple, si la taxe annuelle due pour la troisième année au titre d'une demande euro-PCT est exigible le 10 juin 2020 et qu'elle n'est pas acquittée d'ici au 31 août 2020, elle peut encore être valablement acquittée d'ici au 10 décembre 2020, sous réserve qu'elle soit payée avec une surtaxe.

9. Les taxes annuelles exigibles avant le 15 mars 2020 ne bénéficient pas de la mesure. Elles peuvent encore être acquittées dans le délai de six mois avec la surtaxe conformément à la règle 51(2) CBE. Par exemple, une taxe

EPÜ gezahlt werden. So kann beispielsweise eine am 29. Februar 2020 fällige Jahresgebühr bis 31. August 2020 unter Entrichtung der Zuschlagsgebühr wirksam gezahlt werden.

10. Die Nutzer des automatischen Abbuchungsverfahrens werden darüber informiert, dass automatische Abbuchungsaufträge weiterhin gemäß der Regelung in Nummer 5 von Anhang A.1 der VLK – Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) ausgeführt werden (Zusatzpublikation 4, ABl. EPA 2019, 22). Enthält ein laufendes Konto keine ausreichende Deckung für fällige Zahlungen, so gelten Jahresgebühren, die am oder nach dem 15. März 2020 fällig waren, als fristgerecht gezahlt, wenn die Zahlungen zur Auffüllung des Kontos bis spätestens 31. August 2020 dem Bankkonto des EPA gutgeschrieben werden. Unter diesen Umständen stellt das EPA sicher, dass der korrekte Betrag, d. h. der am ursprünglichen Fälligkeitstag geltende Betrag abgebucht wird. Es wird keine Zuschlagsgebühr abgebucht.

11. Für die zwischen dem 15. März und dem 31. März 2020 fälligen Jahresgebühren wird der am jeweiligen Tag geltende Betrag erhoben (siehe Nr. 7 der Mitteilung des EPA vom 30. März 2020, ABl. EPA 2020, A38), und die Gebühren können im Einklang mit dieser Maßnahme bis zum 31. August 2020 zu diesem Betrag entrichtet werden.

29 February 2020 may be validly paid by 31 August 2020 with the additional fee.

10. Users of the automatic debiting procedure are informed that automatic debit orders will continue to be executed in accordance with the rules defined in Point 5 Annex A.1 to the ADA – Arrangements for the automatic debiting procedure (AAD) (supplementary publication 4, OJ EPO 2019, 22). Where a deposit account contains insufficient funds to cover the payments arising, renewal fees with a due date on or after 15 March 2020 will be deemed to have been paid in due time if payments to replenish the account are entered in the EPO bank account by 31 August 2020 at the latest. In such circumstances, the EPO will ensure that the correct amount is debited, i.e. the amount valid on the original due date. No additional fee will be debited.

11. For renewal fees due between 15 March and 31 March 2020, the amount in force on that date applies (see point 7 of the notice from the EPO dated 30 March 2020, OJ EPO 2020, A38) and, under the present measure, can be validly paid at this same amount by 31 August 2020.

annuelle exigible le 29 février 2020 peut être valablement acquittée d'ici au 31 août 2020 avec la surtaxe.

10. Les utilisateurs de la procédure de prélèvement automatique sont informés que les ordres de prélèvement automatique continueront d'être exécutés conformément aux règles définies au point 5 de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA) (Annexe A.1 à la RCC, publication supplémentaire 4, JO OEB 2019, 22). Lorsqu'un compte courant présente une provision insuffisante pour couvrir les paiements à effectuer, les taxes annuelles exigibles le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure seront réputées acquittées dans les délais si les versements destinés à approvisionner le compte courant sont portés au crédit du compte bancaire de l'OEB d'ici au 31 août 2020 au plus tard. Dans ces circonstances, l'OEB s'assurera qu'il est procédé au débit du montant correct, à savoir le montant en vigueur à la date d'exigibilité initiale. Aucune surtaxe ne sera débitée.

11. En ce qui concerne les taxes annuelles ayant une date d'exigibilité comprise entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020, le montant en vigueur à la date concernée est applicable (cf. point 7 du communiqué de l'OEB en date du 30 mars 2020, JO OEB 2020, A38) et, conformément à la présente mesure, peut être valablement acquitté à hauteur de ce montant d'ici au 31 août 2020.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 29. Mai 2020 über die Umsetzung der geänderten Regel 142 (2) EPÜ

Mit Beschluss vom 27. März 2020¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation Regel 142 (2) EPÜ in Bezug auf die Wiederaufnahme eines unterbrochenen Verfahrens geändert, um die Rechtssicherheit in den Fällen zu erhöhen, in denen eine Wiederaufnahme nach den geltenden Rechtsvorschriften nicht möglich ist. Diese Mitteilung enthält Informationen zur Umsetzung der geänderten Regel. Zum Hintergrund der Änderung siehe CA/5/20.²

1. Nach den geltenden Rechtsvorschriften wird das Verfahren in den in Regel 142 (1) a) oder b) EPÜ genannten Fällen nur dann wiederaufgenommen, wenn dem EPA bekannt wird, wer berechtigt ist, das Verfahren fortzusetzen. In der Praxis führt das dazu, dass Verfahren für einen unbegrenzten Zeitraum unterbrochen bleiben, weil das EPA dies auch nach langjähriger Unterbrechung nicht erfährt. Die geänderte Regel 142 (2) Satz 2 EPÜ³ schafft hier Abhilfe, indem sie es dem EPA ermöglicht, einen Zeitpunkt festzusetzen, zu dem es beabsichtigt, das Verfahren von Amts wegen wiederaufzunehmen, wenn ihm drei Jahre nach der Bekanntmachung des Tags der Unterbrechung im Europäischen Patentblatt nicht bekannt geworden ist, wer berechtigt ist, das Verfahren fortzusetzen.

Notice from the European Patent Office dated 29 May 2020 concerning implementation of amended Rule 142(2) EPC

By decision dated 27 March 2020¹ the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rule 142(2) EPC on the resumption of interrupted proceedings to increase legal certainty in cases where resumption is not possible under the existing legislation. This notice gives information on the implementation of the amended rule. For the background to the amendment, see CA/5/20.²

1. Under the legislation applicable to date, in the cases referred to in Rule 142(1)(a) or (b) EPC, proceedings are only resumed if the EPO has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings. In practice, this leads to situations where proceedings remain interrupted for an unlimited period of time because the EPO, even after many years of interruption, has not been informed about such authorised person. Amended Rule 142(2), second sentence, EPC³ remedies this situation by providing that if three years after the publication of the date of interruption in the European Patent Bulletin the EPO has not been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it may set a date on which it intends to resume proceedings of its own motion.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 29 mai 2020, relatif à la mise en œuvre de la règle 142(2) CBE modifiée

Par décision en date du 27 mars 2020,¹ le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 142(2) CBE concernant la reprise de procédures interrompues, afin d'accroître la sécurité juridique dans les cas où la reprise d'une procédure n'est pas possible dans le cadre juridique actuel. Le présent communiqué fournit des informations sur la mise en œuvre de la règle modifiée. Les motifs qui ont conduit aux changements adoptés sont exposés dans le document CA/5/20.²

1. Conformément au cadre juridique qui est applicable à ce jour, dans les cas visés à la règle 142(1)a) ou b) CBE, la procédure n'est reprise que si l'OEB a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure. Dans la pratique, cela conduit à des situations où la procédure reste interrompue pendant une durée illimitée, l'OEB n'ayant pas connaissance de l'identité de ladite personne habilitée, même après de nombreuses années d'interruption. La version modifiée de la règle 142(2), deuxième phrase CBE³ remédie à des situations de ce type en disposant que si, trois ans après que la date d'interruption a été publiée au Bulletin européen des brevets, l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure n'a pas été portée à la connaissance de l'OEB, celui-ci peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure d'office.

¹ CA/D 2/20, ABI. EPA 2020, A36.

² Abrufbar unter epo.org/ac-documents_de.

³ Die geänderte Regel 142 (2) Satz 2 EPÜ tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.

Sie gilt für alle Verfahren, die an diesem Datum bereits unterbrochen sind oder ab diesem Datum unterbrochen werden.

¹ CA/D 2/20, OJ EPO 2020, A36.

² Available at epo.org/ac-documents.

³ Amended Rule 142(2), second sentence, EPC will enter into force on 1 July 2020.

It will apply to all proceedings already interrupted on or after that date.

¹ CA/D 2/20, JO OEB 2020, A36.

² Disponible à l'adresse epo.org/ac-documents_fr.

³ La version modifiée de la règle 142(2), deuxième phrase CBE entrera en vigueur le 1^{er} juillet 2020.

Elle s'appliquera à toutes les procédures qui sont déjà interrompues à cette date ou qui seront interrompues à compter de cette date.

2. Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme wird nach sorgfältiger Prüfung der Umstände eines jeden Falls und des Stands der betreffenden europäischen Patentanmeldung bzw. des betreffenden europäischen Patents festgesetzt. Die Absicht, das Verfahren an einem bestimmten Tag wiederaufzunehmen, wird im Europäischen Patentregister und im Europäischen Patentblatt bekannt gegeben. Falls in Bezug auf die betreffende europäische Patentanmeldung oder das betreffende europäische Patent eine Rechtsnachfolge beansprucht wird, kann der Zeitpunkt der Wiederaufnahme auf begründeten Antrag hin und nach Vorlage einschlägiger schriftlicher Nachweise verschoben werden.

3. Bei der Wiederaufnahme von Amts wegen, wenn niemand gefunden werden kann, der berechtigt ist, das Verfahren fortzusetzen, wird das Verfahren mit dem im Europäischen Patentregister eingetragenen Anmelder/Inhaber fortgesetzt, und es können Verfahrenshandlungen erforderlich und/oder Gebühren fällig werden. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Fristen kann gemäß den entsprechenden EPÜ-Bestimmungen zu einem Rechtsverlust führen.

2. The resumption date will be set after careful assessment of the circumstances of each case and the status of the European patent application/European patent concerned. Information about the intention to resume proceedings on a specified date will be published in the European Patent Register and the European Patent Bulletin. In the case of a claim of succession in title in respect of the European patent application/European patent concerned, the resumption date may be postponed upon reasoned request and submission of relevant documentary evidence.

3. As a consequence of the *ex officio* resumption, if no person authorised to continue the proceedings can be found, the proceedings will continue with the applicant/proprietor registered in the European Patent Register, and procedural actions may become necessary and/or fees due. Failure to comply with relevant time limits may result in a loss of rights pursuant to the corresponding regulations of the EPC.

2. La date de la reprise sera fixée après évaluation attentive des circonstances de chaque espèce ainsi que du statut de la demande de brevet européen ou du brevet européen concerné. Les informations relatives à la reprise envisagée de la procédure à une date déterminée seront publiées au Registre européen des brevets et au Bulletin européen des brevets. Dans le cas où la titularité de la demande de brevet européen ou du brevet européen est revendiquée dans le cadre d'une succession, la date de la reprise pourra être reportée sur requête motivée et sur présentation des pièces justificatives pertinentes.

3. La reprise d'office a pour conséquence que si aucune personne habilitée à poursuivre la procédure ne peut être identifiée, la procédure sera poursuivie avec le demandeur ou le titulaire du brevet inscrit au Registre européen des brevets. De plus, des actes de procédure devront éventuellement être accomplis et/ou des taxes seront le cas échéant exigibles. L'inobservation des délais applicables peut entraîner la perte d'un droit conformément aux dispositions pertinentes de la CBE.

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 4. Juni 2020 über die Änderung von Anhang A.1 zu den Vorschriften über das laufende Konto (VLK) – Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) und Anhang A.2 zu den VLK – Hinweise des EPA zum automatischen Abbuchungsverfahren

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf die Artikel 5 (2) und 7 (2) der Gebührenordnung, beschließt:

Artikel 1

Nummer 10.3 VAA wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"10.3 Bei Auflösung des laufenden Kontos nach Nummer 2.2 oder 2.3 VLK widerruft das EPA von Amts wegen alle offenen automatischen Abbuchungsaufträge. Das EPA behält sich außerdem vor, einen automatischen Abbuchungsauftrag von Amts wegen zu widerrufen, wenn das Verfahren auf unzulässige Weise eingesetzt wird und insbesondere wenn die in Nummer 4.1 VLK aufgeführten Bedingungen für das Funktionieren des laufenden Kontos nicht erfüllt werden."

Artikel 2

In Nummer 3.2 VAA wird der folgende neue Buchstabe k angefügt:

"k) die zusätzliche Recherchegebühr bei Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Unterlagen (Regel 40bis PCT in Verbindung mit Regel 20.5bis PCT)."

Artikel 3

Der Hinweis "Zu Nummer 10 VAA" in Anhang A.2 zu den VLK wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"Zu Nummer 10 VAA: Widerruf des automatischen Abbuchungsauftrags"

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass ein aktives Handeln des Verfahrensbeteiligten/Kontoinhabers erforderlich ist, wenn eine Gebühr nicht automatisch abgebucht werden soll – es sei denn, das laufende Konto wird geschlossen (siehe Nr. 10.3 VAA).

Decision of the President of the European Patent Office dated 4 June 2020 amending Annex A.1 to the Arrangements for deposit accounts (ADA) – Arrangements for the automatic debiting procedure (AAD) and Annex A.2 to the ADA – Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure

The President of the European Patent Office, having regard to Articles 5(2) and 7(2) of the Rules relating to Fees, has decided as follows:

Article 1

Point 10.3 AAD is replaced with the following text:

"10.3 On closure of the deposit account under point 2.2 or 2.3 ADA, the EPO revokes all pending automatic debit orders *ex officio*. In addition, the EPO reserves the right to revoke any automatic debit order *ex officio* if the procedure is used improperly and in particular if the conditions for operating the account laid down in point 4.1 ADA are not complied with."

Article 2

The following new paragraph (k) is added to point 3.2 AAD:

"(k) additional search fee in the event of correction of an erroneous filing (Rule 40bis PCT in conjunction with Rule 20.5bis PCT)."

Article 3

"Re point 10 AAD" in Annex A.2 to the ADA is replaced with the following text:

"Re point 10 AAD: Revocation of an automatic debit order"

It is particularly important to note that the party to the proceedings/account holder must take action if he wishes to prevent a fee from being automatically debited – unless the deposit account is being closed (see point 10.3 AAD).

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 4 juin 2020, modifiant l'Annexe A.1 à la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) – Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA) – et l'Annexe A.2 à la RCC – Avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique

Le Président de l'Office européen des brevets, vu les articles 5(2) et 7(2) du règlement relatif aux taxes, décide :

Article premier

Le point 10.3 de la RPA est remplacé par le texte suivant :

"10.3 Lors de la clôture du compte courant conformément au point 2.2 ou 2.3 RCC, l'OEB révoque d'office tous les ordres de prélèvement automatique en suspens. Par ailleurs, l'OEB se réserve le droit de révoquer d'office un ordre de prélèvement automatique si la procédure n'est pas suivie correctement, notamment si les conditions de fonctionnement du compte courant énoncées au point 4.1 RCC ne sont pas respectées."

Article 2

Le nouveau paragraphe k) suivant est ajouté au point 3.2 RPA :

"k) la taxe de recherche additionnelle en cas de correction d'un dépôt erroné (règle 40bis PCT en liaison avec la règle 20.5bis PCT)."

Article 3

La rubrique "Concernant le point 10 RPA" à l'annexe A.2 à la RCC est remplacée par le texte suivant :

"Concernant le point 10 RPA : Révocation de l'ordre de prélèvement automatique"

Il convient tout particulièrement de noter que les parties à la procédure/titulaires de compte courant doivent prendre eux-mêmes l'initiative s'ils veulent empêcher le prélèvement automatique d'une taxe – sauf en cas de clôture du compte courant (cf. point 10.3 RPA).

Der automatische Abbuchungsauftrag muss über die Online-Gebührenzahlung im Rahmen der Online-Dienste (unter "Zahlungsplan") widerrufen werden. Der Kontoinhaber muss beim Widerruf eines automatischen Abbuchungsauftrags besonders auf den Zeitpunkt dieses Widerrufs achten, um sicherzustellen, dass die betreffenden Gebühren im automatischen Abbuchungsverfahren eingeschlossen bzw. davon ausgenommen sind. Nach dem Widerruf eines automatischen Abbuchungsauftrags werden keine Gebühren mehr automatisch abgebucht, die als maßgebenden Zahlungstag den Tag des Widerrufs oder einen späteren Zahlungstag erhalten würden. Sind derartige Buchungen bereits erfolgt, führt das EPA eine Berichtigungsbuchung durch. Das EPA bestätigt den Widerruf eines automatischen Abbuchungsauftrags.

Es gibt viele Fallkonstellationen, wie ein Anmelder, Patentinhaber oder Vertreter (Anwalt) aus dem europäischen oder PCT-Verfahren vor dem EPA ausscheiden kann. Es ist deshalb erforderlich, Klarheit darüber zu gewinnen, ob das automatische Abbuchungsverfahren fortgeführt werden soll oder nicht. **Deshalb muss ein automatischer Abbuchungsauftrag ausdrücklich widerrufen werden.** Andernfalls läuft das automatische Abbuchungsverfahren mit dem bisherigen Beteiligten oder Vertreter (Anwalt) weiter."

Artikel 4

Bei dem Hinweis "Zu Nummer 3 VAA" in Anhang A.2 zu den VLK wird der zweite Absatz von Nummer 1.7 gestrichen.

Artikel 5

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.

Geschehen zu München am
4. Juni 2020

António CAMPINOS

Präsident

An automatic debit order must be revoked via Online Fee Payment in Online services (under "Payment Plan"). Account holders must pay special attention to the timing of the revocation of an automatic debit order so as to ensure that the relevant fees are included in or excluded from the automatic debiting procedure. Once an automatic debit order has been revoked, no more fees whose decisive payment date is on or after the date of revocation are debited automatically, and the EPO corrects any such debits already made. The EPO confirms the revocation of an automatic debit order.

There are various sets of circumstances in which an applicant, patent proprietor or representative (agent) can withdraw from the European or PCT proceedings before the EPO. It is therefore necessary to establish whether the automatic debiting procedure is to be continued. **Hence the requirement to explicitly revoke the automatic debit order is to be complied with.** Otherwise the automatic debiting procedure continues with the party or representative (agent) as hitherto."

Article 4

The second paragraph of point 1.7 under "Re point 3 AAD" in Annex A.2 to the ADA is deleted.

Article 5

This decision enters into force on 1 July 2020.

Done at Munich, 4 June 2020

António CAMPINOS

President

Un ordre de prélèvement automatique doit être révoqué au moyen du paiement des taxes en ligne dans le cadre des services en ligne (sous "Calendrier de paiement"). Le titulaire du compte doit accorder une attention particulière à la date de révocation de l'ordre de prélèvement automatique, de manière à s'assurer que les taxes concernées sont couvertes par la procédure de prélèvement automatique ou en sont exclues. Une fois que l'ordre de prélèvement automatique a été révoqué, il n'est plus procédé au prélèvement automatique des taxes dont le paiement est réputé effectué à la date de la révocation ou à une date ultérieure. Si des prélèvements ont malgré tout déjà eu lieu, l'OEB procède aux contre-passations d'écritures nécessaires. L'OEB confirme la révocation d'un ordre de prélèvement automatique.

Le retrait du demandeur, du titulaire du brevet ou du mandataire de la procédure européenne ou PCT devant l'OEB peut intervenir dans toutes sortes de cas. Il est donc nécessaire de déterminer si la procédure de prélèvement automatique doit être poursuivie ou non. **C'est la raison pour laquelle il convient de satisfaire à l'exigence selon laquelle l'ordre de prélèvement automatique doit être explicitement révoqué**, faute de quoi les prélèvements automatiques se poursuivent pour les paiements de la personne qui était jusqu'alors partie à la procédure ou mandataire.

Article 4

Le deuxième paragraphe du point 1.7, sous l'intitulé "Concernant le point 3 RPA", à l'annexe A.2 à la RCC, est supprimé.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 2020.

Fait à Munich, le 4 juin 2020

António CAMPINOS

Président

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Juni 2020 über Änderungen bei der Gebührenzahlung über das automatische Abbuchungsverfahren

Vor dem Hintergrund von Entwicklungen in der Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentrechts (PCT) und im Rechtsrahmen des europäischen Patenterteilungsverfahrens müssen die Vorschriften für das automatische Abbuchungsverfahren (VLK) aktualisiert werden. Um die Arbeitsabläufe weiter zu straffen und die Verwaltung der laufenden Konten zu erleichtern, wird zugleich das Verfahren zur Auflösung laufender Konten für die Kontoinhaber vereinfacht. Hierzu sind Änderungen des Anhangs A.1 zu den VLK – Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) und des Anhangs A.2 zu den VLK – Hinweise des EPA zum automatischen Abbuchungsverfahren notwendig. Die Änderungen treten am 1. Juli 2020 in Kraft.

Die Änderungen und Verbesserungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I. Widerruf aller offenen automatischen Abbuchungsaufträge von Amts wegen bei Auflösung des laufenden Kontos

Solange noch offene automatische Abbuchungsaufträge bestehen, kann ein laufendes Konto nicht aufgelöst werden. Bisher mussten Kontoinhaber jeden offenen automatischen Abbuchungsauftrag widerrufen, bevor das EPA einen Antrag auf Auflösung eines laufenden Kontos ausführen konnte.

Um den Aufwand für die Nutzer zu verringern und das Verfahren zu vereinfachen, widerruft das EPA nun von Amts wegen alle noch offenen automatischen Abbuchungsaufträge, wenn es einen wirksamen Antrag auf Auflösung eines laufenden Kontos ausführt (zu den Antragsvoraussetzungen siehe Nr. 2.2 VLK). Nummer 10.3 VAA und der Hinweis "Zu Nummer 10 VAA" in Anhang A.2 werden entsprechend geändert.

Notice from the European Patent Office dated 4 June 2020 concerning changes to fee payment via the automatic debiting procedure

The provisions applicable to the automatic debiting procedure need to be updated to reflect developments in the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT) and the legal framework governing the European patent grant procedure. At the same time, and with the aim of further streamlining workflows and facilitating the management of deposit accounts, the procedure for closing deposit accounts is being simplified for the benefit of account holders. To this end, amendments are necessary in both Annex A.1 to the Arrangements for deposit accounts (ADA) – Arrangements for the automatic debiting procedure (AAD) and Annex A.2 to the ADA – Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure. The amendments enter into force on 1 July 2020.

The changes and improvements can be summarised as follows.

I. *Ex officio* revocation of all pending automatic debit orders upon closure of a deposit account

As long as there are pending automatic debit orders, a deposit account cannot be closed. To date the EPO has required account holders to revoke each pending automatic debit order before meeting a request for closure of a deposit account.

With the aim of easing the burden on users and simplifying the process, the EPO will revoke any pending automatic debit orders *ex officio* when processing a valid request for closure of a deposit account (for the requirements applicable to such requests, see point 2.2 ADA). Point 10.3 AAD and "Re point 10 AAD" in Annex A.2 are being amended accordingly.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 juin 2020, relatif aux modifications apportées au paiement des taxes via la procédure de prélèvement automatique

Les dispositions applicables à la procédure de prélèvement automatique doivent être mises à jour afin de refléter l'évolution du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et du cadre réglementaire régissant la procédure de délivrance des brevets européens. Dans le même temps, et afin de rationaliser davantage certains processus et de faciliter la gestion des comptes courants, la procédure de clôture des comptes courants est simplifiée pour les titulaires de compte. À cette fin, des modifications doivent être apportées à la fois à l'Annexe A.1 à la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) – Réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique (RPA) et à l'Annexe A.2 à la RCC – Avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique. Les modifications entrent en vigueur le 1^{er} juillet 2020.

Les améliorations et modifications peuvent se résumer comme suit :

I. Révocation d'office de tous les ordres de prélèvement automatique en suspens lors de la clôture d'un compte courant

Tant qu'il existe des ordres de prélèvement automatique en suspens, un compte courant ne peut être fermé. Jusqu'à présent, avant de donner suite à une demande de clôture de compte, l'OEB demandait aux titulaires de comptes courants de révoquer chaque ordre de prélèvement automatique en suspens.

Afin d'alléger la charge pesant sur les utilisateurs et de simplifier la procédure, l'OEB révoquera d'office tous les ordres de prélèvement automatique en suspens lorsqu'il traitera une demande valable de clôture d'un compte courant (sur les conditions à remplir pour former une telle demande, voir le point 2.2 RCC). Le point 10.3 de la RPA et la rubrique "Concernant le point 10 RPA" de l'annexe A.2 sont modifiés en conséquence.

II. Zusätzliche Recherchegebühr nach Regel 40bis PCT in Verbindung mit Regel 20.5bis PCT bei Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Unterlagen

Die Ausführungsordnung zum PCT wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2020 dahin gehend geändert, dass die Einbeziehung richtiger Bestandteile und Teile durch Verweis ermöglicht wird, wenn Bestandteile oder Teile der internationalen Anmeldung fälschlicherweise eingereicht wurden. Nach der neuen Regel 40bis PCT können Internationale Recherchenbehörden (ISA) eine zusätzliche internationale Recherchegebühr erheben, wenn ursprünglich eingereichte Bestandteile oder Teile einer internationalen Anmeldung erst berichtigt werden, nachdem die Recherche bereits begonnen oder sogar schon abgeschlossen wurde. Ist das EPA als ISA tätig, recherchiert es in solchen Fällen die internationale Anmeldung und erhebt eine zusätzliche Recherchegebühr von 1 775 EUR. Anmelder haben einen Monat Zeit, um die Gebühr zu entrichten; andernfalls erstellt das EPA keinen zusätzlichen Recherchenbericht.

Diese zusätzliche Recherchegebühr kann nicht automatisch abgebucht werden. Deshalb wird unter Nummer 3.2 VAA ein neuer Buchstabe k angefügt.

II. Additional search fee under Rule 40bis PCT in conjunction with Rule 20.5bis PCT in the event of correction of an erroneous filing

The Regulations under the PCT have been amended with effect from 1 July 2020 to permit the incorporation by reference of correct elements or parts where elements or parts of the international application were filed erroneously. Under new Rule 40bis PCT, the International Searching Authority (ISA) may charge an additional fee where originally filed elements or parts of an international application are corrected after the search has begun or even been completed. Where the EPO is acting as ISA, in such cases it will search the international application and charge an additional search fee of EUR 1 775. Applicants have one month to pay the fee; otherwise the EPO will not draw up the additional search report.

This additional search fee cannot be paid using the automatic debiting procedure. For this reason, a new point (k) is being added to point 3.2 AAD.

II. Taxe de recherche additionnelle au titre de la règle 40bis PCT en liaison avec la règle 20.5bis PCT en cas de correction d'un dépôt erroné

Le règlement d'exécution du PCT a été modifié avec effet au 1^{er} juillet 2020 en vue de permettre l'incorporation par renvoi d'éléments ou de parties correct(e)s lorsque des éléments ou des parties de la demande internationale ont été indûment déposés. Aux termes de la nouvelle règle 40bis PCT, l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) peut exiger des taxes additionnelles lorsque des éléments ou des parties d'une demande internationale déposés initialement sont corrigés après que la recherche a été commencée, voire achevée. Dans ce cas de figure, lorsque l'OEB agit en qualité d'ISA, il effectue une recherche pour la demande internationale et exige une taxe de recherche additionnelle s'élevant à 1 775 EUR. Les déposants ont un mois pour payer la taxe, faute de quoi l'OEB n'établit pas de rapport de recherche additionnelle.

Ces taxes de recherche additionnelle ne peuvent pas être payées via la procédure de prélèvement automatique. C'est pourquoi un nouveau point k) est ajouté au point 3.2 RPA.

III. Abschaffung der Möglichkeit, auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu verzichten

Das EPA hat beschlossen, mit Wirkung vom 1. Juli 2020 die Möglichkeit abzuschaffen, auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu verzichten (siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Mai 2020 über die Abschaffung der Möglichkeit des Verzichts auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ zu erhalten, ABl. EPA 2020, A77). Aufgrund dieser Änderung wird in Anhang A.2 beim Hinweis "Zu Nummer 3 VAA" der zweite Absatz von Nummer I.7 gestrichen. Das EPA bearbeitet keine Verzichtserklärungen in Erwiderung auf Mitteilungen nach Regel 71 (3) EPÜ mit Datum vom 1. Juli 2020 oder später. Verzichtserklärungen in Erwiderung auf Mitteilungen nach Regel 71 (3) EPÜ mit Datum vor dem 1. Juli 2020 werden hingegen noch bearbeitet. Die Nutzer seien jedoch daran erinnert, dass in solchen Fällen die Erteilungs- und die Veröffentlichungsgebühr nicht automatisch vom laufenden Konto abgebucht werden und daher über einen anderen Weg zu entrichten sind.

III. Abolition of the option to waive a further communication under Rule 71(3) EPC

With effect from 1 July 2020 the EPO has decided to abolish the option to waive a further communication under Rule 71(3) EPC (see Notice from the EPO dated 26 May 2020 concerning abolition of the option to waive the right to a further communication under Rule 71(3) EPC, OJ EPO 2020, A77). To reflect this change, in Annex A.2 the second paragraph of point I.7 under "Re point 3 AAD" is being deleted. The EPO will not process waivers which are filed in response to a communication under Rule 71(3) EPC dated 1 July 2020 or later. Waivers filed in reply to a communication under Rule 71(3) EPC dated before 1 July 2020 will still be processed. However, users are reminded that, in such cases, the fee for grant and publication will not be debited automatically from a deposit account and therefore must be paid using an alternative means.

III. Suppression de la possibilité de renoncer à une nouvelle notification établie au titre de la règle 71(3) CBE

Avec effet au 1^{er} juillet 2020, l'OEB a décidé de supprimer la possibilité de renoncer à recevoir une nouvelle notification établie au titre de la règle 71(3) CBE (voir le Communiqué de l'OEB, en date du 26 mai 2020, concernant la suppression de la possibilité de renoncer au droit de recevoir une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE, JO OEB 2020, A77). Pour tenir compte de cette modification, à l'annexe A.2, le deuxième paragraphe du point I.7, sous l'intitulé "Concernant le point 3 RPA", est supprimé. L'OEB ne traitera pas les déclarations de renonciation qui seront déposées en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE émise le 1^{er} juillet 2020 ou à une date ultérieure. Les renonciations déposées en réponse à une notification au titre de la règle 71(3) CBE émise avant le 1^{er} juillet 2020 seront en revanche traitées. Il est toutefois rappelé aux utilisateurs que, dans de tels cas, les taxes de délivrance et de publication ne seront pas prélevées automatiquement sur leur compte courant et devront donc être acquittées par un autre mode de paiement.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Juni 2020 über die Wiederaufnahme von Verfahren nach der Stellungnahme G 3/19 der Großen Beschwerdekammer

1. Am 9. April 2019 hatte der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) beschlossen, dass von Amts wegen alle Verfahren vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen des EPA ausgesetzt werden, bei denen die Entscheidung völlig von der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer zur Vorlage G 3/19 abhing (siehe ABl. EPA 2019, A34).

2. Am 14. Mai 2020 erließ die Große Beschwerdekammer ihre Stellungnahme G 3/19. Darin befand sie, dass der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren" in Artikel 53 b) EPÜ so zu verstehen und anzuwenden ist, dass er sich auf Erzeugnisse bezieht, die ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen werden, oder auf Fälle, in denen das beanspruchte Verfahrensmerkmal ein im Wesentlichen biologisches Verfahren definiert. Sie kam ferner zu dem Schluss, dass Artikel 53 b) EPÜ und Regel 28 (2) EPÜ nicht im Widerspruch zueinander stehen.

3. Die Auslegung von Artikel 53 b) EPÜ in der Stellungnahme G 3/19 ist nicht anwendbar auf vor dem 1. Juli 2017 erteilte europäische Patente und auf anhängige europäische Patentanmeldungen mit Anmelde- oder Prioritätstag vor dem 1. Juli 2017.

4. Der Präsident des EPA hat beschlossen, die Aussetzung von Verfahren mit Wirkung vom 15. Mai 2020 aufzuheben. Die betreffenden Verfahren werden schrittweise wieder aufgenommen.

Notice from the European Patent Office dated 3 June 2020 concerning the resumption of proceedings following opinion G 3/19 of the Enlarged Board of Appeal

1. On 9 April 2019, the President of the European Patent Office (EPO) decided to stay, *ex officio*, all proceedings before EPO examining and opposition divisions in which the decision depended entirely on the Enlarged Board of Appeal's opinion on referral G 3/19 (see OJ EPO 2019, A34).

2. On 14 May 2020, the Enlarged Board of Appeal issued opinion G 3/19. It held that the term "essentially biological processes for the production of plants or animals" in Article 53(b) EPC is to be understood and applied as extending to products exclusively obtained by means of an essentially biological process or if the claimed process feature defines an essentially biological process. The Enlarged Board of Appeal also concluded that there is no conflict between Article 53(b) EPC and Rule 28(2) EPC.

3. The interpretation of Article 53(b) EPC given in opinion G 3/19 does not apply to European patents granted before 1 July 2017 or to pending European patent applications whose filing or priority date is before 1 July 2017.

4. The President of the EPO has decided to lift the stay with effect from 15 May 2020. Affected proceedings will be gradually resumed.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 juin 2020, concernant la reprise de procédures suite à l'avis G 3/19 de la Grande Chambre de recours

1. Le 9 avril 2019, le Président de l'Office européen des brevets (OEB) a décidé de suspendre d'office toutes les procédures devant les divisions d'examen et d'opposition de l'OEB dont l'issue dépendait entièrement de l'avis de la Grande Chambre de recours sur la saisine G 3/19 (cf. JO OEB 2019, A34).

2. Le 14 mai 2020, la Grande Chambre de recours a rendu son avis G 3/19. Elle a estimé que l'expression "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux" à l'article 53b) CBE doit être interprétée et appliquée comme couvrant également les produits obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique et les cas où les caractéristiques de procédé revendiquées définissent un procédé essentiellement biologique. La Grande Chambre de recours a également conclu à l'absence de conflit entre l'article 53b) CBE et la règle 28(2) CBE.

3. L'interprétation de l'article 53b) CBE donnée dans l'avis G 3/19 ne s'applique pas aux brevets européens délivrés avant le 1^{er} juillet 2017 ou aux demandes de brevet européen en instance dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure au 1^{er} juillet 2017.

4. Le Président de l'OEB a décidé de lever la suspension avec effet au 15 mai 2020. Les procédures concernées seront reprises progressivement.

Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind

Der Präsident des Europäischen Patentamts, gestützt auf Regel 11 (3) EPÜ, beschließt:

Artikel 1

In Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 12. Dezember 2013 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind (siehe ABl. EPA 2014, A6), wird die folgende neue Nummer 23a eingefügt:

"23a. Prüfung, Mitteilungen und Entscheidungen nach Regel 20.8 c) und Regel 82ter.1 c) und d) PCT."

Artikel 2 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.

Geschehen zu München am 14. Juni 2020

António CAMPINOS

Präsident

Decision of the President of the European Patent Office dated 14 June 2020 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties incumbent on the examining or opposition divisions

The President of the European Patent Office, having regard to Rule 11(3) EPC, has decided as follows:

Article 1

The following point 23a is added to Article 1 of the decision of the President of the European Patent Office dated 12 December 2013 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties incumbent on the examining or opposition divisions (see OJ EPO 2014, A6):

"23a. Examination, communications and decisions under Rule 20.8(c) PCT and Rule 82ter.1(c) and (d) PCT."

Article 2 Entry into force

This decision enters into force on 1 July 2020.

Done at Munich, 14 June 2020

António CAMPINOS

President

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 14 juin 2020, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant aux divisions d'examen ou d'opposition

Le Président de l'Office européen des brevets, vu la règle 11(3) CBE, décide :

Article premier

L'article premier de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 12 décembre 2013, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant aux divisions d'examen ou d'opposition (cf. JO OEB 2014, A6), est complété par l'ajout du point 23bis suivant :

"23bis. Examen, notifications et décisions au titre de la règle 20.8.c) PCT ainsi que de la règle 82ter.1.c) et d) PCT."

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} juillet 2020.

Fait à Munich, le 14 juin 2020

António CAMPINOS

Président

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 zur Anwendbarkeit der neuen Regel 20.5bis PCT über die Berichtigung fälschlicherweise eingereichter Unterlagen in Verfahren vor dem EPA

I. Einführung

1. Zum 1. Juli 2020 tritt die neue Regel 20.5bis PCT in Kraft, die es dem Anmelder ermöglicht, einen fälschlicherweise eingereichten Bestandteil (Beschreibung oder Ansprüche) oder Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes) einer internationalen Anmeldung zu berichtigen. Das EPA hat der WIPO mitgeteilt, dass diese Bestimmung teilweise mit dem derzeitigen Rechtsrahmen des EPÜ unvereinbar und daher in den Verfahren vor dem EPA als Anmelde- und Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt (R. 20.8 a-bis) und b-bis) PCT) nicht vollständig anwendbar ist.¹

2. Die vorliegende Mitteilung informiert über die Anwendbarkeit von Regel 20.5bis PCT in den Verfahren vor dem EPA. Die Schaubilder im Anhang geben einen Überblick über mögliche Szenarien in diesen Verfahren. Die Mitteilung behandelt nicht das Verfahren nach der geltenden Regel 20.5 PCT, da sich die diesbezügliche Praxis des EPA nicht geändert hat und diese Bestimmung weiterhin nur für den Fall gilt, dass ein Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen (einschließlich des gesamten Zeichnungssatzes) der internationalen Anmeldung wirklich fehlt.

II. Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt

3. Infolge seiner Mitteilung über die Unvereinbarkeit bearbeitet das EPA als Anmeldeamt Anträge auf Berichtigung nach Regel 20.5bis PCT nur in den folgenden beiden Fällen:

a) Der richtige Bestandteil oder Teil wird vom Anmelder an oder vor dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmeldedatum zuerkannt wird (R. 20.5bis b) PCT). In diesem Fall wird der falsche Bestandteil oder Teil durch

¹ Siehe die vom Internationalen Büro im PCT-Blatt vom 30. Januar 2020 veröffentlichte amtliche Mitteilung.

Notice from the European Patent Office dated 14 June 2020 concerning the applicability of new Rule 20.5bis PCT on the correction of erroneous filings in proceedings before the EPO

I. Introduction

1. On 1 July 2020, new Rule 20.5bis PCT, which allows applicants to correct an erroneously filed element (description or claims) or part of the description, claims or drawings (including all drawings) contained in an international application, will enter into force. The EPO has notified WIPO that this provision is partially incompatible with the current legal framework under the EPC and will therefore not be fully applicable in proceedings before the EPO as receiving and designated/elected Office (Rule 20.8(a-bis) and (b-bis) PCT).¹

2. This notice gives information about the applicability of Rule 20.5bis PCT in proceedings before the EPO. The annexed diagrams give an overview of the possible procedural scenarios. The notice does not cover the procedure under existing Rule 20.5 PCT as there has been no change in practice at the EPO and that provision continues to apply only to cases where a part of the description, claims or drawings (including all drawings) is truly missing from the international application.

II. Procedure before the EPO as receiving Office

3. As a result of its notification of incompatibility, the EPO as receiving Office will process requests for correction under Rule 20.5bis PCT only in the following two scenarios:

(a) the correct element or part is furnished by the applicant on or before the date on which the international filing date is accorded (Rule 20.5bis(b) PCT). In this case, the wrong element or part will be replaced with the correct one

¹ See the Official Notice published by the International Bureau in the PCT Gazette of 30 January 2020.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 14 juin 2020, relatif à l'applicabilité, dans le cadre des procédures devant l'OEB, de la nouvelle règle 20.5bis PCT concernant la correction d'éléments ou de parties indûment déposés

I. Introduction

1. La nouvelle règle 20.5bis PCT, qui entrera en vigueur le 1^{er} juillet 2020, donne aux déposants la possibilité de corriger un élément indûment déposé (description ou revendications) ou une partie indûment déposée de la description, des revendications ou des dessins figurant dans une demande internationale (y compris lorsque tous les dessins ont été indûment déposés). L'OEB a notifié à l'OMPI que cette disposition était en partie incompatible avec le cadre juridique actuellement prévu par la CBE et qu'elle ne sera donc pas pleinement applicable aux procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur ou d'office désigné ou élu (règle 20.8.a-bis) et b-bis) PCT).¹

2. Le présent communiqué fournit des informations relatives à l'applicabilité de la règle 20.5bis PCT dans le cadre des procédures devant l'OEB. Les diagrammes en annexe donnent un aperçu des différents cas de figure possibles sur le plan procédural. Le présent communiqué ne couvre pas la procédure au titre de la règle 20.5 PCT actuellement en vigueur, étant donné que la pratique de l'OEB est restée inchangée et que cette disposition continue de s'appliquer aux seuls cas où une partie de la description, des revendications ou des dessins fait véritablement défaut dans la demande internationale (y compris lorsque tous les dessins font défaut).

II. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur

3. Suite à la notification d'incompatibilité qu'il a émise, l'OEB, agissant en qualité d'office récepteur, ne traitera les demandes de correction au titre de la règle 20.5bis PCT que dans les deux cas de figure suivants :

a) L'élément correct ou la partie correcte est remis par le déposant au plus tard à la date à laquelle la date du dépôt international est attribuée (règle 20.5bis.b) PCT). En pareil cas, l'élément erroné ou la partie erronée

¹ Voir la notification officielle publiée par le Bureau international dans la Gazette du PCT du 30 janvier 2020.

den richtigen ersetzt, und das internationale Anmeldedatum ist der Tag, an dem alle Erfordernisse des Artikels 11 (1) PCT erfüllt sind.

b) Der richtige Bestandteil oder Teil wird vom Anmelder nach dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmeldedatum zuerkannt wurde, und es wird keine Einbeziehung durch Verweis beantragt (R. 20.5bis c) PCT). In diesem Fall wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt, aber das internationale Anmeldedatum wird auf den Tag verschoben, an dem der richtige Bestandteil oder Teil einging, es sei denn, der Anmelder beantragt, dass dieser nicht berücksichtigt wird (R. 20.5bis e) PCT).

4. Nicht bearbeitet werden vom EPA als Anmeldeamt hingegen Anträge auf Berichtigung, wenn der richtige Bestandteil oder Teil vom Anmelder zur Einbeziehung durch Verweis eingereicht wird (R. 20.5bis d) und R. 20.8 a-bis) PCT). Derartige Anträge können nur bearbeitet werden, wenn der Anmelder der Übermittlung der internationalen Anmeldung an das Internationale Büro zustimmt, das für diese Akte dann als Anmeldeamt tätig wird (R. 19.4 a) iii) PCT); in solchen Fällen kontaktiert das EPA jedoch immer zuerst den Anmelder. Die Übermittlung hat für den Anmelder keine negativen Folgen, da das Internationale Büro als Anmeldeamt den Tag der Entgegennahme der internationalen Anmeldung durch das EPA als Eingangstag betrachtet (R. 19.4 b) PCT).

III. Verfahren vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde

5. Die Mitteilung über die Unvereinbarkeit hat keinen Einfluss auf die Tätigkeit des EPA als Internationale Recherchenbehörde; diese hängt von den Entscheidungen des Anmeldeamts über die internationale Anmeldung und deren Anmeldedatum ab. In Fällen, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt nach Regel 20.5bis PCT berichtigt wurde, führt das EPA als Internationale Recherchenbehörde daher die Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung einschließlich des richtigen Bestandteils oder Teils durch, wenn ihm das Anmeldeamt

a) den richtigen Bestandteil oder Teil vor Beginn der Recherche mitgeteilt hat oder

and the international filing date will be the date on which all the requirements of Article 11(1) PCT are fulfilled.

(b) the correct element or part is furnished by the applicant after the date on which the international filing date has been accorded and no incorporation by reference is requested (Rule 20.5bis(c) PCT). In this case, the wrong element or part will be replaced with the correct one but the international filing date will be shifted to the date on which the correct element or part was received unless the applicant requests that it be disregarded (Rule 20.5bis(e) PCT).

4. By contrast, the EPO as receiving Office will not process requests for correction if the correct element or part is furnished by the applicant for the purpose of incorporating it by reference (Rule 20.5bis(d) and Rule 20.8(a-bis)). Such requests can be processed only if the applicant authorises the transmittal of the international application to the International Bureau, which would then act as receiving Office for that application (Rule 19.4(a)(iii) PCT); the EPO will always contact the applicant first in these cases. However, a transmittal will have no negative consequences for the applicant since the International Bureau as receiving Office will deem the date on which the international application was received by the EPO to be the date of receipt (Rule 19.4(b) PCT).

III. Procedure before the EPO as International Searching Authority

5. The notification of incompatibility has no impact on the activity of the EPO as International Searching Authority, which depends on the decisions taken by the receiving Office with regard to the international application and its filing date. Therefore, in cases where the international application was corrected by the receiving Office under Rule 20.5bis PCT, the EPO as International Searching Authority will carry out the search on the basis of the international application including the correct element or part if:

(a) the correct element or part is notified to it by the receiving Office before the start of the search; or

sera remplacé par l'élément correct ou la partie correcte et la date du dépôt international sera la date à laquelle toutes les conditions visées à l'article 11.1) PCT sont remplies.

b) L'élément correct ou la partie correcte est remis par le déposant après la date à laquelle la date du dépôt international a été attribuée et aucune incorporation par renvoi n'est demandée (règle 20.5bis.c) PCT). En pareil cas, l'élément erroné ou la partie erronée sera remplacé par l'élément correct ou la partie correcte, mais la date du dépôt international sera changée et sera alors la date à laquelle l'élément correct ou la partie correcte a été reçu, à moins que le déposant ne demande qu'il ne soit pas tenu compte de l'élément correct ou de la partie correcte (règle 20.5bis.e) PCT).

4. En revanche, l'OEB agissant en qualité d'office récepteur ne traitera pas les demandes de correction si l'élément correct ou la partie correcte est remis par le déposant aux fins de l'incorporer par renvoi (règle 20.5bis.d) et règle 20.8.a-bis)). De telles demandes ne pourront être traitées que si le déposant autorise la transmission de la demande internationale au Bureau international, lequel agira alors en qualité d'office récepteur pour la demande concernée (règle 19.4.a)iii) PCT). Dans ces cas, l'OEB contactera toujours le déposant au préalable. Cette transmission n'aura toutefois aucune conséquence négative pour le déposant puisque la demande internationale sera réputée reçue par le Bureau international agissant en qualité d'office récepteur à la date de sa réception par l'OEB (règle 19.4.b) PCT).

III. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale

5. La notification d'incompatibilité n'a aucune incidence sur les activités de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, lesquelles dépendent de décisions prises par l'office récepteur concernant la demande internationale et sa date de dépôt. Par conséquent, dans les cas où la demande internationale a été corrigée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.5bis PCT, l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale effectuera la recherche sur la base de la demande internationale qui contient l'élément correct ou la partie correcte si :

a) l'élément correct ou la partie correcte lui est notifié par l'office récepteur avant le début de la recherche ; ou

b) den richtigen Bestandteil oder Teil nach Beginn der Recherche (auch nach Abschluss der Recherche) mitgeteilt hat und der Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Tag der entsprechenden Aufforderung durch das EPA eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Recherchegebühr entrichtet (R. 40bis.1 PCT und Art. 2 (1) der Gebührenordnung²).

6. Wird im vorstehend unter Nummer 5 b) beschriebenen Fall der richtige Bestandteil oder Teil dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde nach Beginn der Recherche, aber vor deren Abschluss mitgeteilt und die zusätzliche Gebühr entrichtet, so schließt das EPA auch die bereits begonnene ursprüngliche Recherche ab und erlässt einen nicht amtlichen internationalen Recherchenbericht und einen ebensolchen schriftlichen Bescheid auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung. Dieser internationale Recherchenbericht bzw. schriftliche Bescheid ergeht jedoch nur für den Anmelder sowie für Bestimmungsbüros, die nach Regel 20.8 b-bis) PCT eine Unvereinbarkeit mitgeteilt haben, und gilt deshalb nicht als internationaler Recherchenbericht nach Regel 43 PCT bzw. schriftlicher Bescheid nach Regel 43bis PCT.

IV. Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde

7. In den vorstehend unter den Nummern 5 und 6 beschriebenen Szenarien wird die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage der von der Internationalen Recherchenbehörde recherchierten internationalen Anmeldung einschließlich des richtigen Bestandteils oder Teils durchgeführt.

(b) the correct element or part is notified to it by the receiving Office after the start of the search (including after its completion) and the applicant pays an additional fee equal to the search fee within one month from the date of the invitation to do so issued by the EPO (Rule 40bis.1 PCT and Article 2(1) of the Rules relating to Fees²).

6. If, in the scenario described in paragraph 5.b) above, the correct element or part is notified to the EPO as International Searching Authority after the search has started but before its completion and the additional fee is paid, the EPO will also complete the already initiated search and issue a non-official international search report and written opinion based on the international application as initially submitted. However, the non-official international search report and written opinion are issued only for the benefit of the applicant and any designated Offices which have notified an incompatibility under Rule 20.8(b-bis) PCT. They therefore do not constitute the international search report under Rule 43 PCT and written opinion under Rule 43bis PCT.

IV. Procedure before the EPO as International Preliminary Examining Authority

7. In the scenarios described in paragraphs 5 and 6 above, the international preliminary examination will be performed on the basis of the international application including the correct element or part, as searched by the International Searching Authority.

b) l'élément correct ou la partie correcte lui est notifié par l'office récepteur après le début de la recherche (y compris après que la recherche a été achevée) et si le déposant acquitte une taxe additionnelle pour un montant égal à la taxe de recherche dans un délai d'un mois à compter de l'invitation émise à cet effet par l'OEB (règle 40bis.1 PCT et article 2(1) du règlement relatif aux taxes²).

6. Si, dans le cas de figure décrit au point 5 b) ci-dessus, l'élément correct ou la partie correcte est notifié à l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale après que la recherche a commencé, mais avant qu'elle ne soit achevée, et que la taxe additionnelle est acquittée, l'OEB achèvera également la recherche déjà entamée et émettra un rapport de recherche internationale et une opinion écrite non officiels sur la base de la demande internationale telle que déposée initialement. Cependant, ce rapport de recherche internationale et cette opinion écrite non officiels ne sont émis qu'à l'intention du déposant et d'éventuels offices désignés ayant notifié une incompatibilité au titre de la règle 20.8.b-bis) PCT. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme constituant un rapport de recherche internationale au sens de la règle 43 PCT ou une opinion écrite au sens de la règle 43bis PCT.

IV. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international

7. Dans les cas de figure visés aux points 5 et 6 ci-dessus, l'examen préliminaire international sera effectué sur la base de la demande internationale qui contient l'élément correct ou la partie correcte telle qu'elle a fait l'objet de la recherche effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale.

² Siehe Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 2/20 vom 27. März 2020 (ABl. EPA 2020, A36).

² See Decision of the Administrative Council CA/D 2/20 of 27 March 2020 (OJ EPO 2020, A36).

² Voir la décision du Conseil d'administration CA/D 2/20 du 27 mars 2020 (JO OEB 2020, A36).

V. Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt

8. Berichtigungen, die das Anmeldeamt in der internationalen Phase nach Regel 20.5bis b) oder c) PCT zugelassen hat, d. h. bei denen es entweder den Tag des Eingangs der richtigen Anmeldeunterlagen³ oder einen späteren Tag als Anmeldedatum zuerkannt oder das ursprüngliche Anmeldedatum auf den Tag des Eingangs der richtigen Anmeldeunterlagen verschoben hat, sind vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam.

9. Hat das Anmeldeamt die richtigen Anmeldeunterlagen jedoch nach Regel 20.5bis d) PCT als durch Verweis einbezogen erachtet, d. h. ohne das Anmeldedatum zu verschieben, so ist diese Einbeziehung im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht wirksam. In derartigen Fällen stellt das EPA das Anmeldedatum und die Anmeldeunterlagen, auf deren Grundlage die Bearbeitung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt erfolgt, entweder gemäß dem Standardverfahren oder gemäß dem verkürzten Verfahren fest, die nachstehend dargelegt sind (s. Nrn. 10 ff. bzw. 16 ff.). Zum besseren Verständnis enthält Teil VI Beispiele für das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt.

Standardverfahren

10. Stellt das EPA fest, dass die Mitteilung über die Unvereinbarkeit anwendbar ist, so betrachtet es ab dem Eintritt in die europäische Phase denjenigen Tag als Anmeldetag, an dem die richtigen Anmeldeunterlagen eingegangen sind (R. 20.8 c) PCT). Ferner behandelt es die Anmeldung so, dass als eingereichte Fassung die Anmeldung mit den richtigen Anmeldeunterlagen und nicht den fälschlicherweise eingereichten gilt. Dies teilt

V. Procedure before the EPO as designated or elected Office

8. Corrections accepted by the receiving Office during the international phase under either Rule 20.5bis(b) PCT or Rule 20.5bis(c) PCT – i.e. where it accorded the date of receipt of the correct application documents³ or a later date as the filing date of the application or shifted the initial filing date of the application to the date of receipt of the correct application documents – will be effective in proceedings before the EPO as designated/elected Office.

9. However, if the receiving Office considered the correct application documents to be incorporated by reference under Rule 20.5bis(d) PCT, i.e. without changing the filing date, this incorporation will not be effective in proceedings before the EPO as designated/elected Office. In such cases, the EPO will establish the filing date and the application documents on which the processing before the EPO as designated/elected Office will be based in accordance with either the standard or the abridged procedure set out below (see paragraph 10 ff and paragraph 16 ff). For a better understanding, examples of the procedure before the EPO as designated/elected Office are given in Part VI.

Standard procedure

10. If the EPO establishes that the notification of incompatibility applies, it will, on entry into the European phase, consider the filing date of the application to be the date on which the correct application documents were received (Rule 20.8(c) PCT). Furthermore, it will consider the application as filed to include the correct application documents but not the erroneously filed ones. It will inform the applicant of this in a communication

V. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu

8. Les corrections acceptées par l'office récepteur au cours de la phase internationale au titre de la règle 20.5bis.b) ou c) PCT produiront leurs effets devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu. Dans ces cas, l'office récepteur aura soit attribué comme date de dépôt la date de réception des pièces correctes de la demande³ ou une date ultérieure, soit changé la date de dépôt initiale de la demande et attribué à cette dernière comme nouvelle date de dépôt la date de réception des pièces correctes de la demande.

9. Cependant, si l'office récepteur a considéré les pièces correctes de la demande comme étant incorporées par renvoi en vertu de la règle 20.5bis.d) PCT (et qu'il n'a donc pas changé la date de dépôt), cette incorporation ne produira pas ses effets dans le cadre des procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu. En pareils cas, l'OEB appliquera soit la procédure normale soit la procédure abrégée exposées ci-après (points 10 et s. et points 16 et s.) pour déterminer la date de dépôt et établir les pièces de la demande sur lesquelles sera fondé le traitement de la demande devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu. Pour faciliter la compréhension, des exemples de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu sont donnés dans la partie VI.

Procédure normale

10. Si l'OEB établit que la notification d'incompatibilité s'applique, il considérera, lors de l'entrée dans la phase européenne, que la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les pièces correctes de la demande ont été reçues (règle 20.8.c) PCT). En outre, il considérera que la demande telle que déposée contient les pièces correctes de la demande et non les pièces de la demande indûment déposées. L'OEB en informera le

³ Da im EPÜ Beschreibung, Ansprüche oder Zeichnungen oder Teile davon als "Anmeldeunterlagen" bezeichnet werden, wird in der vorliegenden Mitteilung nachstehend diese Bezeichnung anstelle von "Bestandteile oder Teile" verwendet.

³ Since the EPC refers to the description, claims and drawings, or parts of them, as "application documents", this wording is used in the rest of this notice instead of "elements or parts".

³ Comme l'expression "pièces de la demande" est employée dans la CBE pour désigner la description, les revendications et les dessins ainsi que les parties de ceux-ci, cette expression sera employée dans la suite du présent communiqué en lieu et place de l'expression "éléments ou parties".

das EPA dem Anmelder in einer Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT mit und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Erwiderung:

a) Beantragt der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist, dass die richtigen Anmeldeunterlagen nach Regel 82ter.1 d) PCT unberücksichtigt bleiben, so erlässt das EPA eine Zwischenentscheidung, mit der das Anmeldedatum in das ursprünglich vom Anmeldeamt zuerkannte Anmeldedatum geändert und bestätigt wird, dass die richtigen Anmeldeunterlagen nicht berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt die Anmeldeunterlagen in der am ursprünglichen Anmeldedatum eingereichten Fassung zugrunde gelegt werden und dass dieser Tag der Anmeldetag für die Bearbeitung der Anmeldung in der europäischen Phase ist (s. u. Beispiel 2).

b) Nimmt der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist zu der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT Stellung, so erlässt das EPA ebenfalls eine Zwischenentscheidung, in der die Stellungnahme berücksichtigt wird.

c) Wenn der Anmelder weder Stellung nimmt noch beantragt, dass die richtigen Anmeldeunterlagen unberücksichtigt bleiben, ergeht keine Zwischenentscheidung. In diesem Fall gilt der Tag des Eingangs der richtigen Anmeldeunterlagen als Anmeldetag im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt. Das EPA behandelt die Anmeldung so, als ob sie in der eingereichten Fassung die richtigen Anmeldeunterlagen enthalten hätte und nicht die fälschlicherweise eingereichten (s. u. Beispiel 1).

11. Die Anmeldeunterlagen, die als ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung gelten, werden nach dem unter Nummer 10 beschriebenen Verfahren bestimmt. Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, ergeht die Mitteilung nach den Regeln 161 und 162 EPÜ, und der Anmelder kann die Anmeldung im Rahmen der Offenbarung ändern, die an dem in diesem Verfahren bestimmten Anmeldetag vorlag.

12. Eine bei Eintritt in die europäische Phase gegebenenfalls fällige Zusatzgebühr wird gemäß den jeweiligen

under Rules 20.8(c) and 82ter.1(c) and (d) PCT, setting a time limit of two months for reply:

(a) If the applicant requests within the time limit set that the correct application documents be disregarded under Rule 82ter.1(d) PCT, the EPO will issue an interlocutory decision changing the filing date to the filing date initially accorded by the receiving Office and confirming that the correct application documents are to be disregarded. This means that the proceedings before the EPO as designated/elected Office will be based on the application documents as filed on the initial filing date and that this date will be the date of filing of the application for the purposes of processing in the European phase (see example 2 below).

(b) If the applicant files observations in reply to the communication under Rules 20.8(c) and 82ter.1(c) and (d) PCT within the time limit set, the EPO will similarly issue an interlocutory decision taking those observations into account.

(c) If the applicant does not file observations and does not request that the correct application documents be disregarded, no interlocutory decision will be issued. In this case, the date of receipt of the correct application documents will be considered to be the filing date of the application for the purposes of the proceedings before the EPO as designated/elected Office. The EPO will consider the application as filed to include the correct application documents but not the erroneously filed ones (see example 1 below).

11. The application documents considered to form the application as filed are determined by the procedure set out in paragraph 10. Once that procedure has been finalised, a communication under Rules 161 and 162 EPC will be issued and the applicant may amend the application within the scope of the disclosure on the filing date as determined in this procedure.

12. Any additional fee due on entry into the European phase will be calculated as set out in the applicable notices from

déposant dans une notification émise au titre des règles 20.8.c) et 82ter.1.c) et d) PCT lui impartissant un délai de réponse de deux mois :

a) Si, dans le délai imparti, le déposant demande qu'il ne soit pas tenu compte des pièces correctes de la demande conformément à la règle 82ter.1.d) PCT, l'OEB émettra une décision intermédiaire attribuant de nouveau à la demande la date de dépôt initialement attribuée par l'office récepteur et confirmant qu'il ne doit pas être tenu compte des pièces correctes de la demande. La procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu sera alors fondée sur les pièces de la demande telles que déposées à la date de dépôt initiale, laquelle sera la date de dépôt de la demande aux fins du traitement dans la phase européenne (voir l'exemple 2 ci-dessous).

b) Si, dans le délai imparti, le déposant présente des observations en réponse à la notification émise au titre des règles 20.8.c) et 82ter.1.c) et d) PCT, l'OEB émettra une décision intermédiaire en tenant compte de ces observations.

c) Si le déposant ne présente pas d'observations et ne demande pas qu'il ne soit pas tenu compte des pièces correctes de la demande, aucune décision intermédiaire ne sera émise. En pareil cas, la date de réception des pièces correctes de la demande sera considérée comme étant la date de dépôt de la demande aux fins de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu. L'OEB considérera que la demande telle que déposée contient les pièces correctes de la demande et non les pièces de la demande indûment déposées (voir l'exemple 1 ci-dessous).

11. Les pièces de la demande qui seront considérées comme formant le contenu de la demande telle que déposée sont établies en application de la procédure exposée au point 10. Une fois cette procédure finalisée, la notification au titre des règles 161 et 162 CBE sera émise et les déposants pourront modifier la demande dans les limites de l'étendue de la divulgation à la date de dépôt telle que déterminée dans le cadre de cette procédure.

12. Le calcul de toute taxe additionnelle exigible lors de l'entrée dans la phase européenne sera effectué de la manière

Mitteilungen des EPA berechnet.⁴ Macht der Anmelder vom verkürzten Verfahren Gebrauch, kann sich dies positiv auf die Berechnung der Zusatzgebühr auswirken (s. Nrn. 16 und 17).

13. Muss bei Eintritt in die europäische Phase eine Übersetzung eingereicht werden (Art. 153 (4) und R. 159 (1) a) EPÜ), so muss die Übersetzung denselben Inhalt wie die internationale Veröffentlichung haben. Das bedeutet, dass eine Übersetzung sowohl der fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als auch der richtigen Anmeldungsunterlagen eingereicht werden muss. Außerdem muss der Anmelder angeben, welche Seiten die Übersetzung der richtigen Anmeldungsunterlagen und welche die Übersetzung der fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen enthalten.

14. Die gegebenenfalls nach Artikel 153 (4) EPÜ veröffentlichte Anmeldung entspricht der internationalen Veröffentlichung. Sie umfasst also sowohl die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen als auch die richtigen Anmeldungsunterlagen. Die Titelseite der Veröffentlichung enthält einen Hinweis darauf, dass die Mitteilung über die Unvereinbarkeit nach Regel 20.5bis d) PCT auf die Anmeldung anwendbar ist.

Wiederherstellung des Prioritätsrechts

15. Die Änderung des Anmeldedatums in das Datum des Eingangs der richtigen Anmeldungsunterlagen kann zum Verlust eines beanspruchten Prioritätsrechts führen. In einem solchen Fall hat der Anmelder die Möglichkeit, die Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Regel 49ter.2 PCT zu beantragen. Nach Regel 49ter.2 b) i) PCT ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Ablauf der 31-Monatsfrist gemäß Regel 159 (1) EPÜ oder innerhalb eines Monats nach Stellung eines wirksamen Antrags auf vorzeitige Bearbeitung gemäß Artikel 23 (2) oder 40 (2) PCT einzureichen.⁵

the EPO.⁴ If the applicant makes use of the abridged procedure, this may have a positive effect on the calculation of the additional fee (see paragraphs 16 and 17).

13. Where a translation must be filed on entry into the European phase (Article 153(4) and Rule 159(1)(a) EPC), the translation must have the same content as the international publication. This means that a translation of both the erroneously filed application documents and the correct application documents must be filed. Moreover, the applicant must indicate which pages make up the translation of the correct application documents and which the translation of the erroneously filed application documents.

14. The application published under Article 153(4) EPC, if applicable, will correspond to the international publication. It will thus comprise both the erroneously filed application documents and the correct application documents. The front page of the publication will make reference to the fact that the notification of incompatibility under Rule 20.5bis(d) PCT applies to the application.

Restoration of the right of priority

15. Applicants are reminded that changing the filing date to the date of receipt of the correct application documents may result in the loss of any priority right claimed. In such cases, they may request restoration of the right of priority under Rule 49ter.2 PCT. Pursuant to Rule 49ter.2(b)(i) PCT, such a request must be filed within one month from expiry of the 31-month time limit under Rule 159(1) EPC or within one month from an effective request for early processing under Article 23(2) or 40(2) PCT.⁵

énoncée dans les communiqués applicables de l'OEB.⁴ Si le déposant a recours à la procédure abrégée, cela pourra avoir une incidence favorable sur le calcul de la taxe additionnelle (voir points 16 et 17).

13. Si une traduction doit être produite lors de l'entrée dans la phase européenne (article 153(4) et règle 159(1)a) CBE), elle doit avoir le même contenu que la publication internationale. Cela signifie qu'une traduction à la fois des pièces de la demande indûment déposées et des pièces correctes de la demande doit être produite. En outre, le déposant doit indiquer quelles pages correspondent à la traduction des pièces correctes de la demande et lesquelles correspondent à la traduction des pièces de la demande indûment déposées.

14. La demande publiée en vertu de l'article 153(4) CBE, le cas échéant, correspondra à la publication internationale. Elle comprendra donc à la fois les pièces de la demande indûment déposées et les pièces correctes de la demande. La page de garde de la publication mentionnera le fait que la notification d'incompatibilité au titre de la règle 20.5bis.d) PCT s'applique à la demande concernée.

Restauration du droit de priorité

15. Il est rappelé aux déposants que le fait d'attribuer à la demande comme nouvelle date de dépôt la date de réception des pièces correctes de la demande peut entraîner la perte d'un droit de priorité revendiqué. En pareils cas, les déposants peuvent présenter une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 49ter.2 PCT. Conformément à la règle 49ter.2.b)i) PCT, une telle requête doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE ou à compter de la date de réception d'une requête valable en traitement anticipé présentée au titre des articles 23.2) ou 40.2) PCT.⁵

⁴ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009 (ABI. EPA 2009, 118) und Mitteilung zur Ergänzung der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2009 über die Gebührenstruktur 2009 (ABI. EPA 2009, 338).

⁵ ABI. EPA 2013, 156.

⁴ Notice from the European Patent Office dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure (OJ EPO 2009, 118) and notice supplementing the notice from the European Patent Office dated 26 January 2009 concerning the 2009 fee structure (OJ EPO 2009, 338).

⁵ OJ EPO 2013, 156.

⁴ Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009 (JO OEB 2009, 118) et Communiqué complétant le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009 (JO OEB 2009, 338).

⁵ JO OEB 2013, 156.

Verkürztes Verfahren

16. Anmelder, die an einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung ihrer Anmeldung interessiert sind, können das Verfahren nach Nummer 10 wie folgt verkürzen:

a) Der Anmelder kann innerhalb der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ oder spätestens vor Ergehen der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT beim EPA beantragen, dass die richtigen Anmeldeunterlagen unberücksichtigt bleiben. Dies gilt als Verzicht des Anmelders auf sein Recht auf eine solche Mitteilung, und es ergeht stattdessen eine Zwischenentscheidung. Mit dieser wird bestätigt, dass das ursprüngliche Anmeldedatum aufrechterhalten wird und die richtigen Anmeldeunterlagen im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht berücksichtigt werden.

b) Alternativ kann der Anmelder innerhalb einer der unter a) genannten Fristen erklären, dass er die Anmeldung mit den richtigen Anmeldeunterlagen und mit dem Anmeldedatum, das dem Tag des Eingangs dieser Anmeldeunterlagen entspricht, weiterverfolgen möchte. Dies gilt als Verzicht des Anmelders auf sein Recht auf eine Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT. Es ergeht keine solche Mitteilung und keine Zwischenentscheidung. Das EPA berichtigt das Anmeldedatum und erachtet die fälschlicherweise eingereichten Anmeldeunterlagen als nicht eingereicht. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet (s. u. Beispiel 3).

17. Mit der Entscheidung für das verkürzte Verfahren kann der Anmelder die Verfahrensschritte des Standardverfahrens vermeiden und dadurch Zeit und Aufwand sparen. Entscheidet sich der Anmelder außerdem vor Entrichtung der Zusatzgebühr, welche Anmeldeunterlagen – d. h. entweder die richtigen oder die fälschlicherweise eingereichten Anmeldeunterlagen – im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt zugrunde gelegt werden sollen, und liegt der Zahlungstag innerhalb der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) EPÜ, werden nur diese ausgewählten Unterlagen für die Berechnung der Zusatzgebühr berücksichtigt.

Abridged procedure

16. Applicants interested in fast and straightforward processing of their application may abridge the procedure under paragraph 10 as follows:

(a) They may request that the EPO disregard the correct application documents within the 31-month time limit under Rule 159(1) EPC or at the latest before the communication under Rules 20.8(c) and 82ter.1(c) and (d) PCT is issued. They are then considered to have waived their right to such a communication and an interlocutory decision will be issued instead. This decision will confirm that the application's initial filing date is maintained and that the correct application documents will be disregarded in the proceedings before the EPO as designated/elected Office.

(b) Alternatively, they may declare, within one of the time limits referred to in point a) above, that they wish to pursue the application containing the correct application documents with the date of receipt of those application documents as the filing date. They are then considered to have waived their right to the communication under Rules 20.8(c) and 82ter.1(c) and (d) PCT. No such communication and no interlocutory decision will be issued. The EPO will correct the filing date and consider the erroneously filed application documents not to have been filed. The applicant will be informed accordingly (see example 3 below).

17. Applicants opting for the abridged procedure avoid the steps involved in the standard procedure and so save time and effort. Moreover, if, before the additional fee is paid, and on condition that the date of payment is within the 31-month period under Rule 159(1) EPC, they have chosen the set of documents on which the proceedings before the EPO as designated/elected Office are to be based – i.e. either the correct application documents or the erroneously filed ones – only those chosen documents will be considered for the purposes of calculating the additional fee.

Procédure abrégée

16. Les déposants qui souhaitent obtenir un traitement simple et rapide de leur demande peuvent opter pour une version abrégée de la procédure visée au point 10, comme décrit ci-dessous :

a) Le déposant demande à l'OEB de ne pas tenir compte des pièces correctes de la demande dans le délai de 31 mois prévu par la règle 159(1) CBE ou, au plus tard, avant que ne soit émise la notification au titre des règles 20.8.c) et 82ter.1.c) et d) PCT. Il est alors considéré que le déposant a renoncé à son droit de recevoir une telle notification. Une décision intermédiaire sera émise en lieu et place de cette notification. Cette décision confirmera que la date de dépôt initiale de la demande est maintenue et qu'il ne sera pas tenu compte des pièces correctes de la demande dans le cadre des procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu.

b) Le déposant peut également déclarer, dans l'un des délais visés à l'alinéa a) ci-dessus, qu'il souhaite poursuivre la procédure sur la base de la demande contenant les pièces correctes de la demande et ayant comme date de dépôt la date de réception desdites pièces. Il est alors considéré que le déposant a renoncé à son droit de recevoir la notification émise au titre des règles 20.8.c) et 82ter.1.c) et d) PCT. Une telle notification ne sera pas établie et aucune décision intermédiaire ne sera émise. L'OEB corrigera la date de dépôt et considérera les pièces de la demande indûment déposées comme n'ayant pas été déposées. Il en informera le déposant (voir l'exemple 3 ci-dessous).

17. En recourant à la procédure abrégée, le déposant évite des étapes de la procédure normale et économise ainsi du temps et des efforts. En outre, si, avant que la taxe additionnelle ne soit acquittée et à condition que la date de paiement soit comprise dans le délai de 31 mois prévu à la règle 159(1) CBE, le déposant a choisi les pièces sur lesquelles doit se fonder la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (à savoir soit les pièces correctes de la demande soit les pièces de la demande indûment déposées), seules les pièces choisies seront prises en considération aux fins de calculer la taxe additionnelle.

Antrag auf vorzeitige Bearbeitung

18. Wird ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung gestellt,⁶ findet dasselbe Verfahren Anwendung. Möchte der Anmelder vom verkürzten Verfahren Gebrauch machen, muss er dies dem EPA zum Zeitpunkt der wirksamen Einreichung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung oder spätestens vor Ergehen der Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT mitteilen.

Zuständigkeit für die Anwendung des neuen Verfahrens

19. Die Zuständigkeit für die Anwendung des Verfahrens nach Regel 20.8 c) PCT liegt in der europäischen Phase entweder bei der Eingangsstelle oder bei der Prüfungsabteilung (R. 10 EPÜ). Ist die Prüfungsabteilung zuständig, werden ihre Aufgaben gemäß dem Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 über die Wahrnehmung einzelner der Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind,⁷ diesen Bediensteten übertragen.

VI. Beispiele für die Bearbeitung in der europäischen Phase

20. Beispiel 1: Der Anmelder entscheidet sich dafür, die Anmeldung mit den richtigen Anmeldungsunterlagen und dem späteren Anmeldedatum weiterzuverfolgen.

Eine internationale Anmeldung wird am 2. Juli 2020 mit einer fälschlicherweise beigefügten Beschreibung A eingereicht. Sie beansprucht die Priorität einer Anmeldung mit dem Anmeldedatum 3. Oktober 2019, die die Beschreibung B enthält.

Der 2. Juli 2020 wird als internationales Anmeldedatum zuerkannt.

Die richtige Beschreibung B wird am 2. August 2020 eingereicht, nach Regel 20.5bis d) PCT für vollständig im Prioritätsdokument enthalten befunden und durch Verweis einbezogen. Das Anmeldedatum in der internationalen Phase bleibt unverändert.

Request for early processing

18. If a request for early processing is filed,⁶ the same procedure applies. Applicants wishing to make use of the abridged procedure must inform the EPO of this at the time the request for early processing is validly filed or at the latest before the communication under Rules 20.8(c) and 82ter.1(c) and (d) PCT is issued.

Competence to apply the new procedure

19. The competence to apply the procedure under Rule 20.8(c) PCT in the European phase lies with either the Receiving Section or the examining division (Rule 10 EPC). Where the examining division is competent, its duties are entrusted to non-examining staff by decision of the President of the European Patent Office dated 14 June 2020 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties incumbent on the examining or opposition divisions.⁷

VI. Examples of processing in the European phase

20. Example 1: Applicant opts to proceed with the correct application documents and with the later filing date.

An international application is filed on 2 July 2020, with description A erroneously attached. It claims priority of an application with a filing date of 3 October 2019 and containing description B.

2 July 2020 is accorded as the international filing date.

Correct description B is filed on 2 August 2020, found to be completely contained in the priority document and incorporated by reference under Rule 20.5bis(d) PCT. There is no change of the filing date in the international phase.

Requête en traitement anticipé

18. La même procédure s'applique en cas de présentation d'une requête en traitement anticipé.⁶ Les déposants qui souhaitent recourir à la procédure abrégée doivent en informer l'OEB au moment de la présentation d'une requête valable en traitement anticipé ou, au plus tard, avant que ne soit émise la notification au titre des règles 20.8.c) et 82ter.1.c) et d) PCT.

Compétence pour l'application de la nouvelle procédure

19. L'application de la procédure prévue par la règle 20.8.c) PCT dans la phase européenne relève de la compétence soit de la section de dépôt soit de la division d'examen (règle 10 CBE). Lorsque la division d'examen est compétente, les tâches qui lui incombent sont confiées à des agents qui ne sont pas des examinateurs en vertu de la décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 14 juin 2020, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant aux divisions d'examen ou d'opposition.⁷

VI. Exemples concernant le traitement dans la phase européenne

20. Exemple 1 : Le déposant choisit de poursuivre la procédure sur la base de la demande contenant les pièces correctes de la demande et ayant la date de dépôt ultérieure.

Une demande internationale, à laquelle est indûment jointe la description A, est déposée le 2 juillet 2020. Cette demande revendique la priorité d'une demande dont la date de dépôt est le 3 octobre 2019 et qui contient la description B.

La date du dépôt international attribuée est le 2 juillet 2020.

La description correcte B est déposée le 2 août 2020. Il est établi que la description B figure intégralement dans le document de priorité et elle est incorporée par renvoi en vertu de la règle 20.5bis.d) PCT. La date de dépôt reste inchangée dans la phase internationale.

⁶ ABl. EPA 2013, 156.

⁷ ABl. EPA 2020, A80.

⁶ OJ EPO 2013, 156.

⁷ OJ EPO 2020, A80.

⁶ JO OEB 2013, 156.

⁷ JO OEB 2020, A80.

Eintritt in die europäische Phase:

Eine Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT ergeht an den Anmelder, wonach

- für das EPA der 2. August 2020 als Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung gilt,

- davon ausgegangen wird, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A, sondern die Beschreibung B enthält,

- der Anmelder beantragen kann, dass die richtige Beschreibung B unberücksichtigt bleibt, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten.

Der Anmelder reagiert nicht innerhalb der in der Mitteilung gesetzten Frist.

Für die Bearbeitung in der europäischen Phase gilt der 2. August 2020 als Anmeldetag, und die richtigen Anmeldeunterlagen einschließlich der Beschreibung B gelten als Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A gilt nicht als Teil der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung. Es ergeht keine Zwischenentscheidung.

21. Beispiel 2: Der Anmelder entscheidet sich dafür, die Anmeldung mit den am ursprünglichen Anmeldedatum eingereichten Anmeldeunterlagen und mit diesem ursprünglichen Anmeldedatum weiterzuverfolgen.

Die internationale Phase ist identisch mit Beispiel 1.

Eintritt in die europäische Phase:

Eine Mitteilung nach den Regeln 20.8 c) und 82ter.1 c) und d) PCT ergeht an den Anmelder, wonach

- für das EPA der 2. August 2020 als Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung gilt,

- davon ausgegangen wird, dass die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A, sondern die Beschreibung B enthält,

- der Anmelder beantragen kann, dass die richtige Beschreibung B unberücksichtigt bleibt, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten.

Der Anmelder beantragt, dass die richtige Beschreibung B unberücksichtigt bleibt, um den ursprünglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten.

Entry into European phase:

Communication issued under Rules 20.8(c) and 82ter.1(c) and (d) PCT, informing the applicant that:

- the EPO considers the filing date of the Euro-PCT application to be 2 August 2020

- the application as filed is considered to include description B but not erroneously filed description A

- they may file a request that correct description B be disregarded in order to maintain the initial filing date.

The applicant does not react within the time limit set in the communication.

For processing in the European phase, 2 August 2020 is considered to be the filing date and the correct application documents including description B are considered to be the content of the application as filed. Erroneously filed description A is not considered to be part of the application as filed. No interlocutory decision is issued.

21. Example 2: Applicant opts to proceed with the application documents filed on the initial filing date and with that initial filing date.

The international phase is the same as in example 1.

Entry into European phase:

Communication issued under Rules 20.8(c) and 82ter.1(c) and (d) PCT, informing the applicant that

- the EPO considers the filing date of the Euro-PCT application to be 2 August 2020

- the application as filed is considered to include description B but not erroneously filed description A

- they may file a request that correct description B be disregarded in order to maintain the initial filing date.

The applicant requests that correct description B be disregarded in order to maintain the initial filing date.

Entrée dans la phase européenne :

Une notification est émise au titre des règles 20.8.c) et 82ter.1.c) et d) PCT, informant le déposant de ce qui suit :

- L'OEB considère que la date de dépôt de la demande euro-PCT est le 2 août 2020

- Il est considéré que la demande telle que déposée contient la description B et non la description A indûment déposée

- Le déposant peut présenter une requête tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de la description correcte B afin de maintenir la date de dépôt initiale.

Le déposant ne réagit pas dans le délai de réponse imparti dans cette notification.

Aux fins du traitement dans la phase européenne, la date de dépôt est considérée comme étant le 2 août 2020 et les pièces correctes de la demande, y compris la description B, sont considérées comme formant le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La description A indûment déposée n'est pas considérée comme faisant partie de la demande telle que déposée. Aucune décision intermédiaire n'est émise.

21. Exemple 2 : Le déposant choisit de poursuivre la procédure sur la base de la demande qui contient les pièces déposées à la date de dépôt initiale, cette date de dépôt initiale étant alors maintenue.

La phase internationale est la même que dans l'exemple 1.

Entrée dans la phase européenne :

Une notification est émise au titre des règles 20.8.c) et 82ter.1.c) et d) PCT, informant le déposant de ce qui suit :

- L'OEB considère que la date de dépôt de la demande euro-PCT est le 2 août 2020

- Il est considéré que la demande telle que déposée contient la description B et non la description A indûment déposée et

- Le déposant peut présenter une requête tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de la description B afin de maintenir la date de dépôt initiale.

Le déposant demande qu'il ne soit pas tenu compte de la description B correcte afin de maintenir la date de dépôt initiale.

Das EPA erlässt eine Zwischenentscheidung, mit der bestätigt wird, dass der 2. Juli 2020 als Anmeldetag gilt, dass die am 2. Juli 2020 eingereichten Anmeldungsunterlagen als Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gelten und dass die am 2. August 2020 eingereichte Beschreibung B nicht als Teil der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gilt.

22. Beispiel 3: Der Anmelder entscheidet sich im verkürzten Verfahren dafür, die Anmeldung mit den richtigen Anmeldungsunterlagen weiterzuverfolgen.

Die internationale Phase ist identisch mit Beispiel 1.

Vorgezogener Eintritt in die europäische Phase mit einem gültigen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung kombiniert mit einem Antrag, dass der 2. August 2020 als Anmeldetag gelten, die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung die Beschreibung B umfassen und die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A unberücksichtigt bleiben soll.

Dem Anmelder wird mitgeteilt, dass der 2. August 2020 für die Bearbeitung in der europäischen Phase als Anmeldetag gilt und die richtigen Anmeldungsunterlagen einschließlich der Beschreibung B als Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gelten. Die fälschlicherweise eingereichte Beschreibung A gilt nicht als Teil der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung.

The EPO issues an interlocutory decision confirming that 2 July 2020 is considered to be the filing date, that the application documents filed on 2 July 2020 and including description A are considered to be the content of the application as filed and that description B filed on 2 August 2020 is not considered part of the application as filed.

22. Example 3: Applicant opts under the abridged procedure to proceed with the correct application documents.

The international phase is the same as in example 1.

Early entry into the European phase with a valid request for early processing, combined with a request that 2 August 2020 be considered the date of filing, that the application as filed be considered to include description B and that erroneously filed description A be disregarded.

The applicant is informed that, for processing in the European phase, 2 August 2020 is considered to be the filing date and the correct application documents including description B are considered to be the content of the application as filed. Erroneously filed description A is not considered part of the application as filed.

L'OEB émet une décision intermédiaire confirmant que la date de dépôt est considérée comme étant le 2 juillet 2020, que les pièces de la demande déposées le 2 juillet 2020, y compris la description A, sont considérées comme formant le contenu de la demande telle que déposée et que la description B déposée le 2 août 2020 est considérée comme ne faisant pas partie de la demande telle que déposée.

22. Exemple 3 : Le déposant choisit la procédure abrégée afin de poursuivre la procédure sur la base des pièces correctes de la demande.

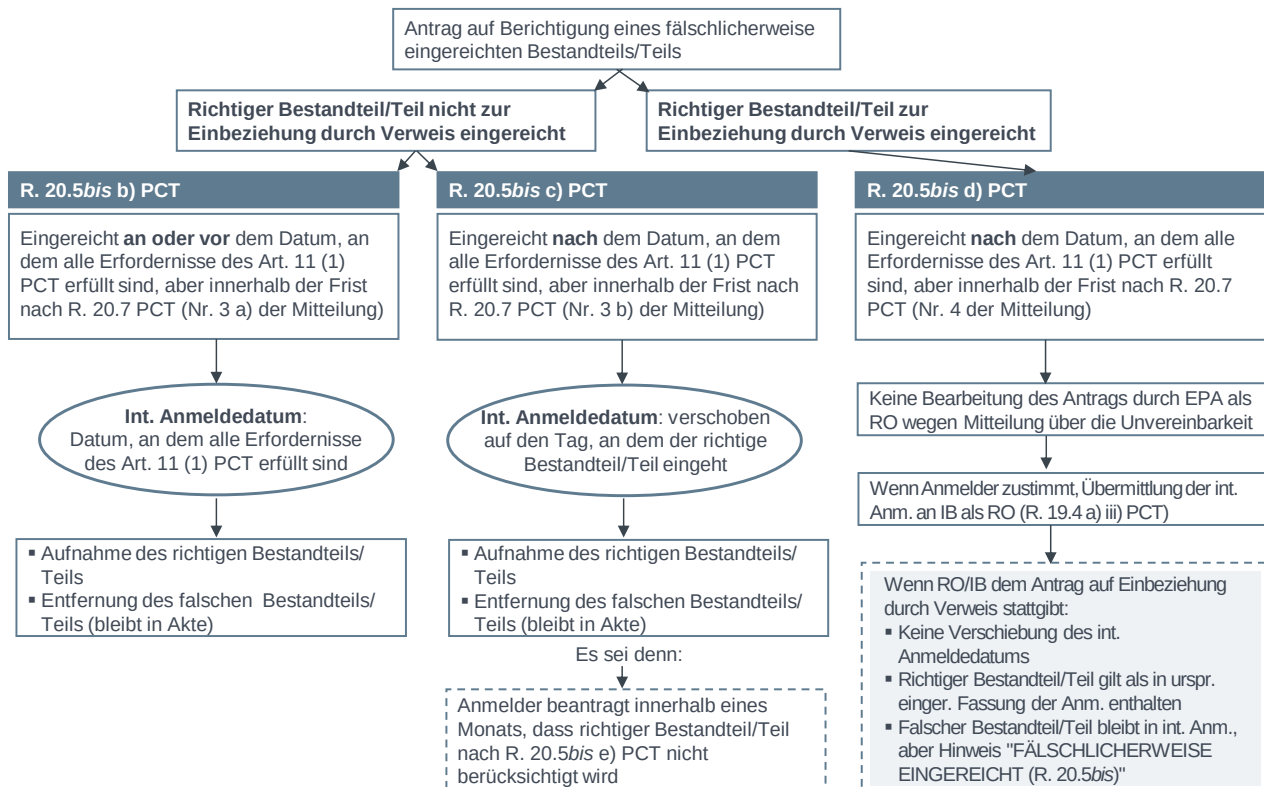
La phase internationale est la même que dans l'exemple 1.

Entrée anticipée dans la phase européenne : le déposant a présenté une requête valable en traitement anticipé accompagnée d'une requête tendant à ce que le 2 août 2020 soit considéré comme étant la date de dépôt, à ce que la demande telle que déposée soit considérée comme contenant la description B et à ce qu'il ne soit pas tenu compte de la description A indûment déposée.

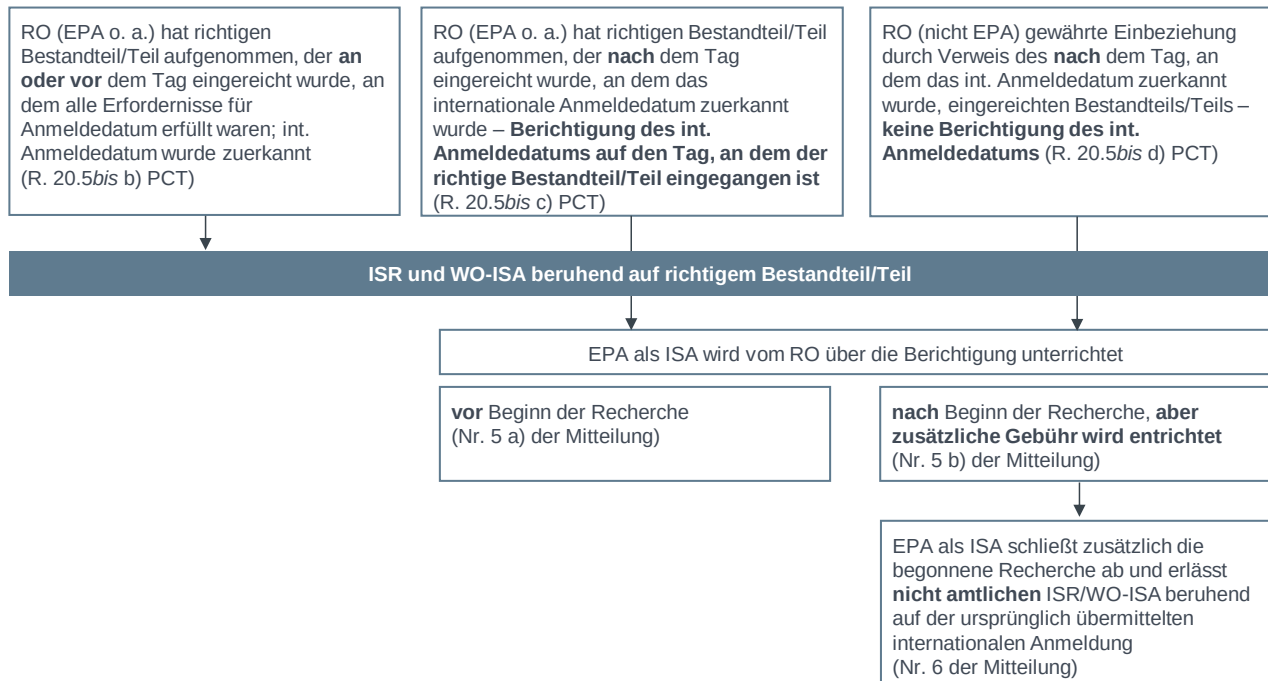
Il est notifié au déposant que, aux fins du traitement dans la phase européenne, le 2 août 2020 est considéré comme étant la date de dépôt et les pièces correctes de la demande, y compris la description B, sont considérées comme formant le contenu de la demande telle que déposée. La description A indûment déposée est considérée comme ne faisant pas partie de la demande telle que déposée.

Anhang: Schaubilder zur Veranschaulichung möglicher Szenarien

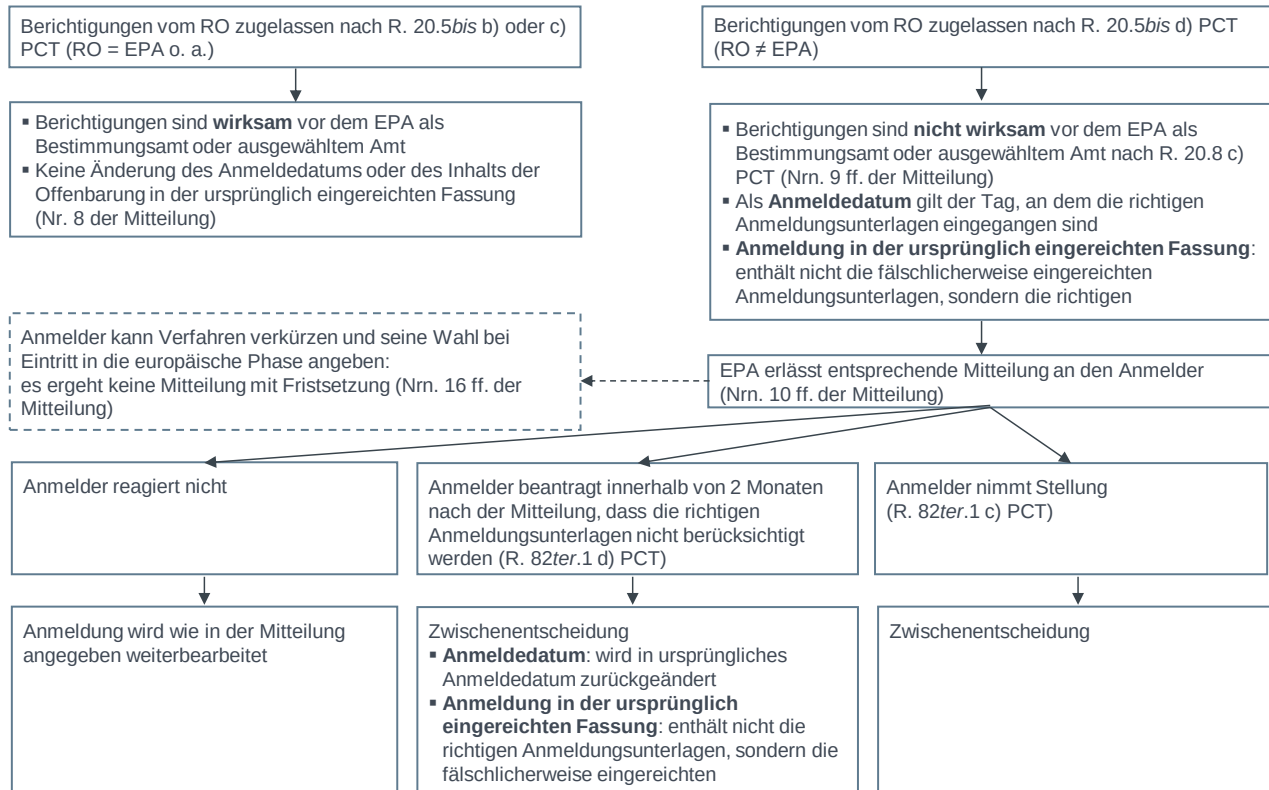
a) EPA als Anmeldeamt



b) EPA als Internationale Recherchenbehörde

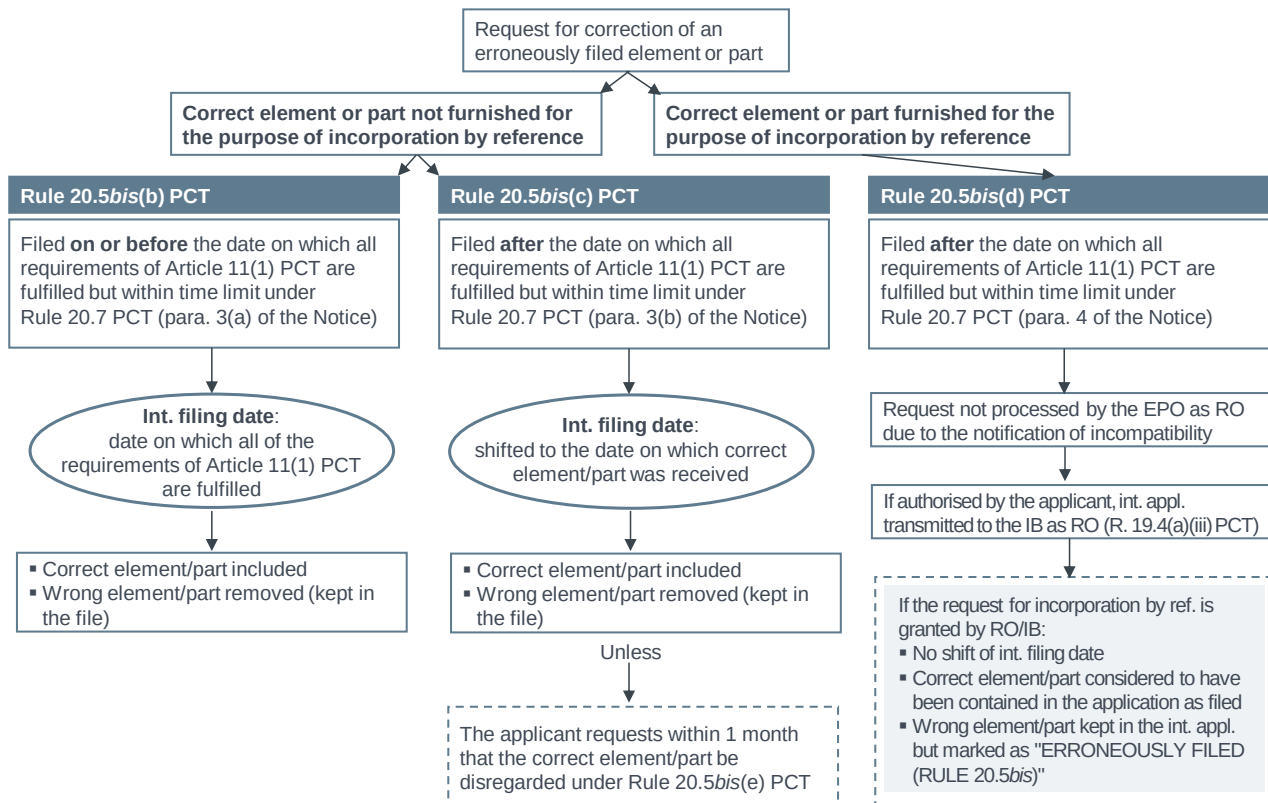


c) EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

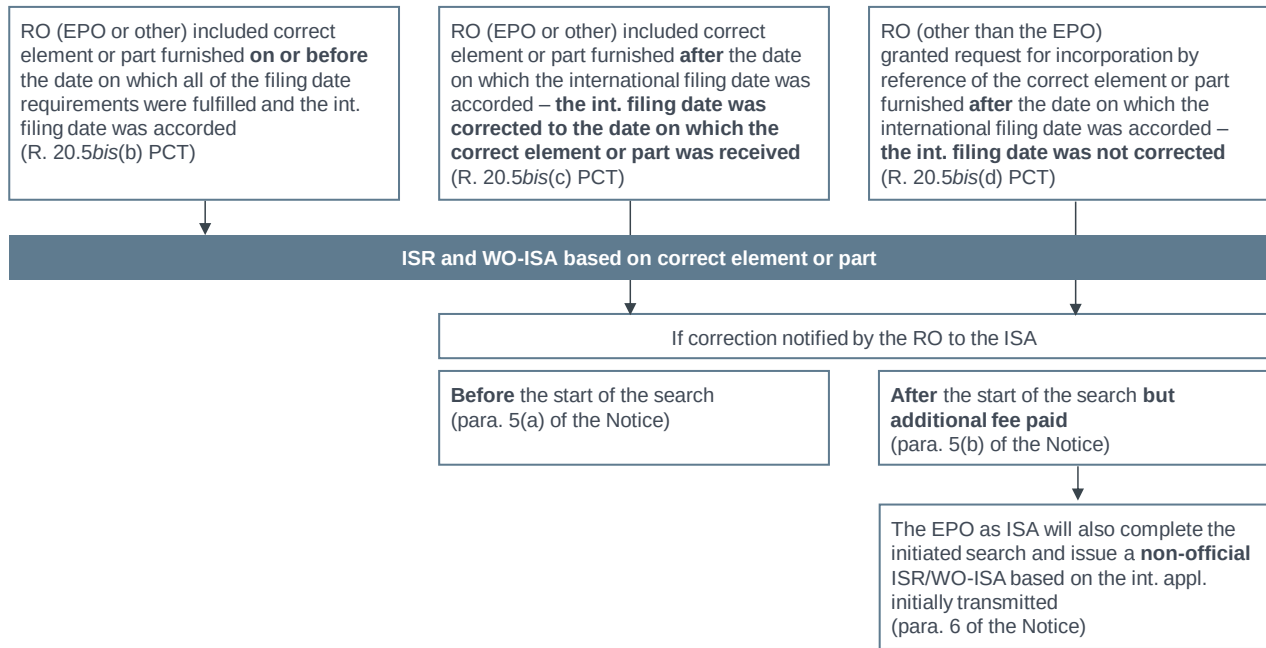


Annex: Diagram illustrating possible scenarios

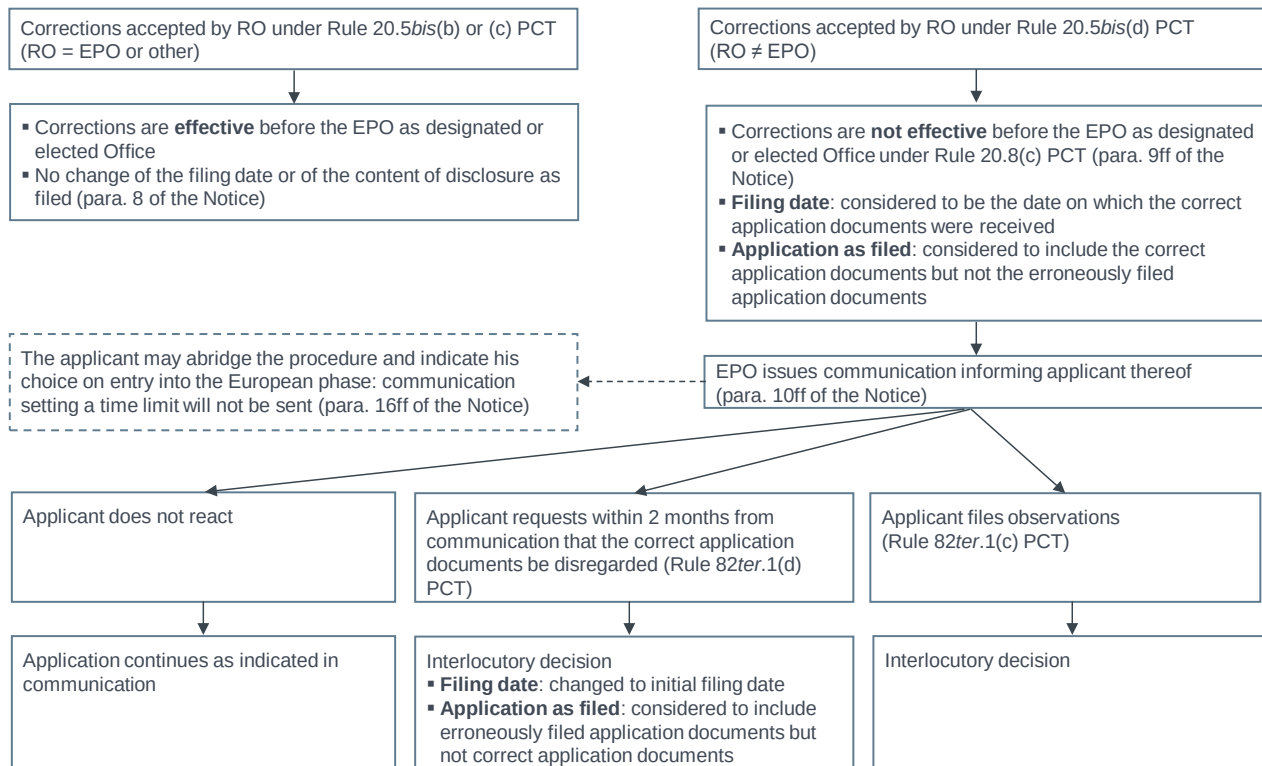
(a) The EPO as receiving Office



(b) The EPO as International Searching Authority

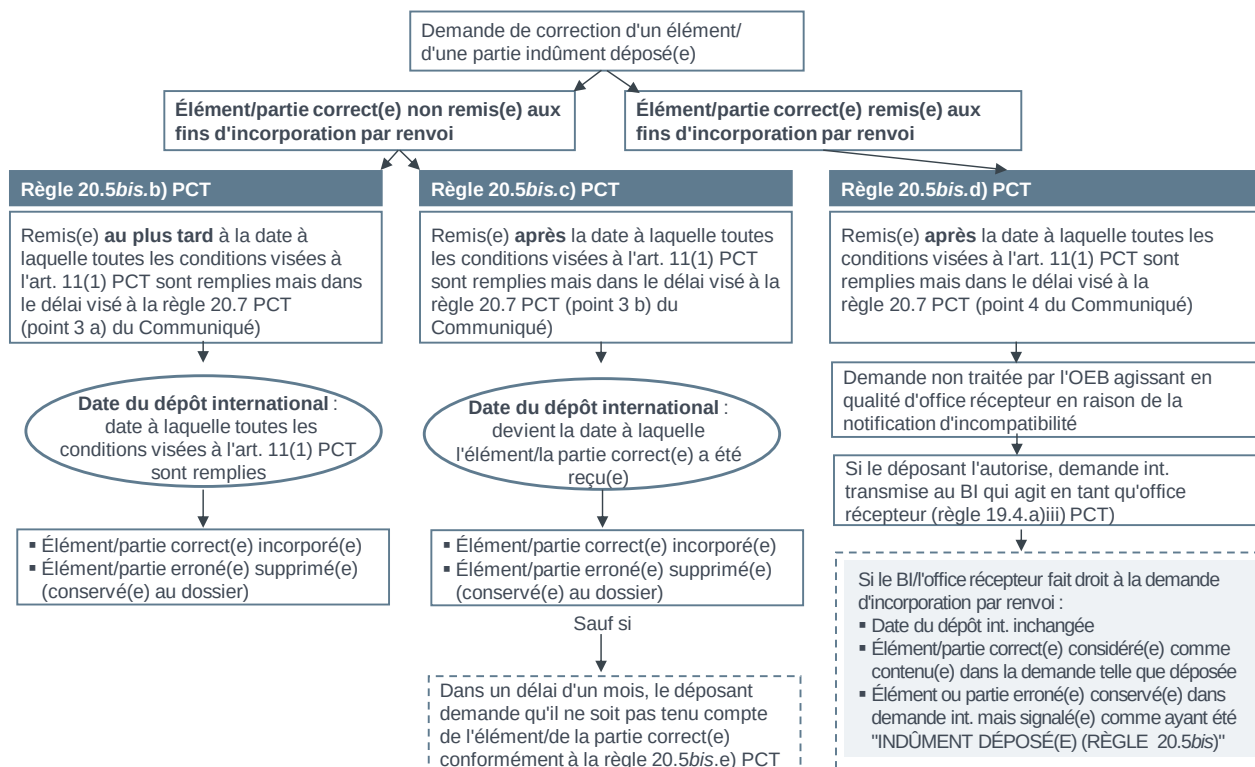


(c) The EPO as designated or elected Office

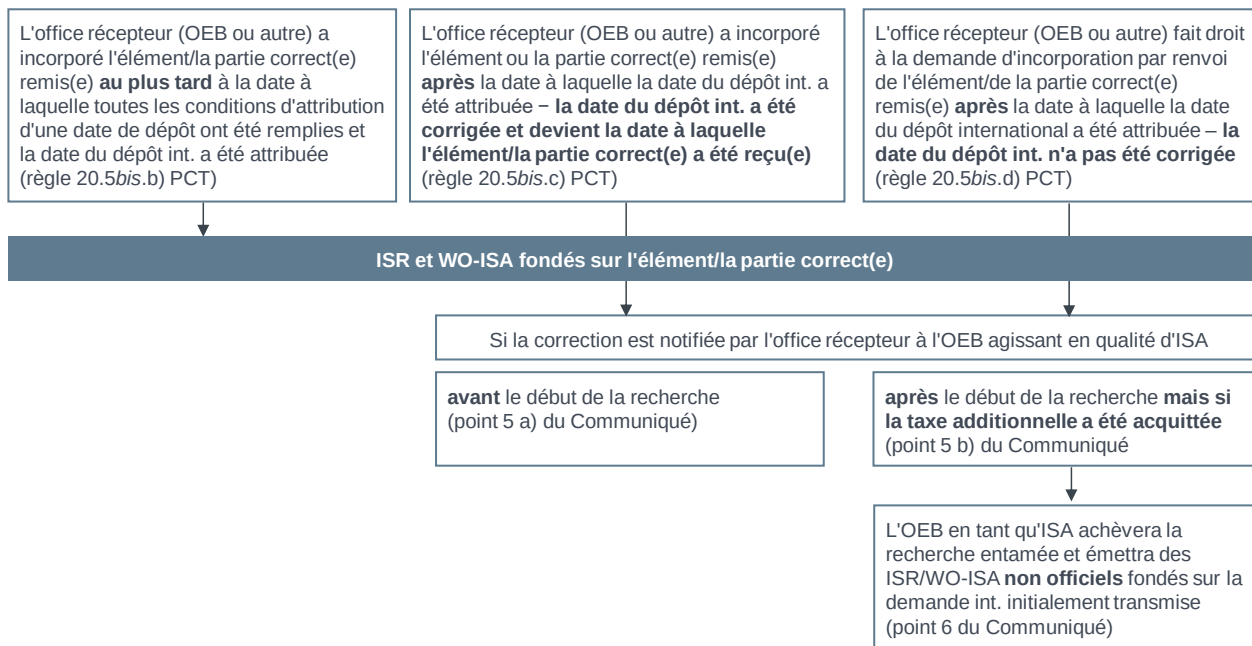


Annexe : Diagrammes illustratifs des cas de figure possibles

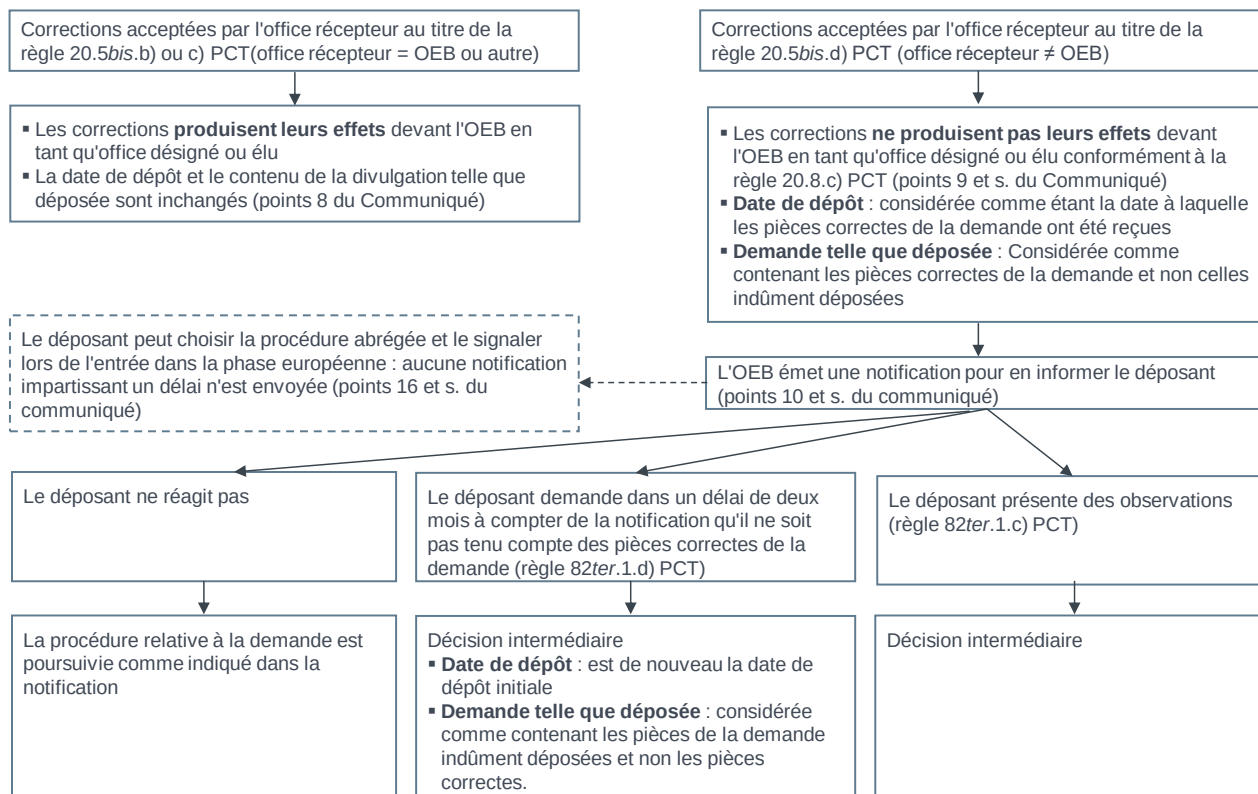
A) OEB agissant en qualité d'office récepteur



b) OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale



c) OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu



Programm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und der malaysischen Behörde für geistiges Eigentum auf der Grundlage von PCT- und nationalen Arbeitsergebnissen

Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2017, A67 abgedruckte Version*.

I. Hintergrund

Das Europäische Patentamt (EPA) und die malaysische Behörde für geistiges Eigentum (MyIPO) kündigten am 10. Oktober 2016 ihre Absicht an, ein umfassendes Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" in die Wege zu leiten.

Mit dem "Patent Prosecution Highway" (PPH) werden die in den Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amtes nutzen.

II. PPH-Programm

Im Rahmen des PPH können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Beim PPH-Programm kann ein PPH-Antrag gestützt werden

auf das letzte PCT-Arbeitsergebnis (schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA) oder internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)), das vom EPA als ISA oder IPEA erstellt wurde,

oder auf das nationale Arbeitsergebnis, das auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung oder einer vor dem EPA oder der MyIPO in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung zurückgeht,

Patent Prosecution Highway programme between the European Patent Office and the Intellectual Property Corporation of Malaysia based on PCT and national work products

The present notice replaces that published in OJ EPO 2017, A67*.

I. Background

The European Patent Office (EPO) and the Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO) announced on 10 October 2016 their intention to launch a comprehensive Patent Prosecution Highway pilot programme.

The Patent Prosecution Highway (PPH) leverages fast-track patent examination procedures already available at the offices to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently. It also permits each office to exploit the work previously done by the other office.

II. The PPH programme

The PPH enables an applicant whose claims have been determined to be patentable/allowable to have a corresponding application filed with a PPH partner office processed in an accelerated manner while at the same time allowing the offices involved to exploit available work results.

Under the programme a PPH request can be based

either on the latest PCT work product (written opinion of the ISA (WO-ISA) or international preliminary examination report (IPER)) established by the EPO as ISA or IPEA,

or on the national work product established during the processing of a national application or a PCT application that has entered the national phase before the EPO or MyIPO,

Programme "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office de la propriété intellectuelle de Malaisie sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux

Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2017, A67*.

I. Rappel

L'Office européen des brevets (OEB) et l'Office de la propriété intellectuelle de Malaisie (MyIPO) ont annoncé le 10 octobre 2016 leur intention de lancer un programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) complet.

Le PPH s'appuie sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà mises en œuvre dans ces offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il donne en outre à chaque office la possibilité d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre office.

II. Le Programme PPH

Le PPH permet aux demandeurs dont les revendications sont considérées comme brevetables/admissibles de faire traiter de manière accélérée une demande correspondante déposée auprès d'un office partenaire du PPH, tout en donnant aux offices concernés la possibilité d'exploiter les résultats de travaux disponibles.

Dans le cadre du programme, les demandes de participation au PPH peuvent s'appuyer

soit sur le dernier produit résultant de travaux effectués au titre du PCT (opinion écrite de l'ISA (WO-ISA) ou rapport d'examen préliminaire international (IPER)), tel qu'établi par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA,

soit sur le produit résultant de travaux nationaux, tel qu'établi au cours du traitement d'une demande nationale ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale devant l'OEB ou le MyIPO,

* Anmerkung der Redaktion: Die ursprünglich veröffentlichte Fassung dieses Satzes besagte, dass "Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2017, A46 abgedruckte Version.". Dieser Satz ist inkorrekt und wurde wie folgt umformuliert: "Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2017, A67 abgedruckte Version." (siehe Korrigendum, ABI. EPA 2020, A92).

* Editorial note: This sentence as initially published stated that "The present notice replaces that published in OJ EPO 2017, A46.". This sentence is incorrect and it has been redrafted as follows: "The present notice replaces that published in OJ EPO 2017, A67." (see corrigendum, OJ EPO 2020, A92).

* Note de la rédaction : cette phrase, telle qu'initialement publiée, énonçait que "Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2017, A46.". Cette phrase est incorrecte et a été reformulée comme suit : "Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2017, A67." (cf corrigendum, JO OEB 2020, A92).

wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

Enthält das EPA-Arbeitsergebnis Ansprüche, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder bei der MyIPO die Teilnahme am PPH-Programm beantragen. Informationen über die Antragstellung bei der MyIPO und die Teilnahmevoraussetzungen sind unter www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#pph zu finden.

Für die Zwecke dieser Mitteilung

wird die MyIPO, deren Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag dient, als früher prüfendes Amt (OEE) bezeichnet,

während das EPA als das Amt, bei dem die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wird, später prüfendes Amt (OLE) genannt wird.

A. Zeitraum für das PPH-Programm zwischen EPA und MyIPO

Mit Wirkung vom 1. Juli 2020 wird das PPH-Programm zwischen EPA und MyIPO auf unbestimmte Zeit verlängert. Die nachstehend genannten Teilnahmevoraussetzungen gelten für PPH-Anträge, die ab 1. Juli 2020 beim EPA eingereicht werden.

Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen kann das EPA das Programm beenden. Für den Fall, dass es beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Teilnahme am PPH-Programm zwischen EPA und MyIPO

Eine Teilnahme am PPH-Programm beim EPA ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(1) Die EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde, und die korrespondierende Anmeldung müssen denselben frühesten Prioritäts-/Anmeldetag haben, und zwar unabhängig davon, ob es sich um den Prioritäts-/Anmeldetag einer bei der MyIPO eingereichten korrespondierenden nationalen Anmeldung oder um den einer korrespondierenden PCT-Anmeldung handelt, die in die nationale

where this work product determines one or more claims to be patentable/allowable.

Where the EPO work product contains one or more claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request participation in the PPH programme at MyIPO. The procedures and requirements for filing a request with MyIPO are available via www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#pph.

For the purposes of this notice

Office of Earlier Examination (OEE) refers to MyIPO, the work product of which is used as a basis for the PPH request,

while the Office of Later Examination (OLE) refers to the EPO as the office before which participation in the PPH programme is being requested.

A. Term for the PPH programme between the EPO and MyIPO

With effect from 1 July 2020 the PPH programme between the EPO and MyIPO is extended for an indefinite period. The requirements laid forth below will apply to PPH requests filed with the EPO on or after 1 July 2020.

The EPO may also terminate the PPH programme if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the PPH programme between the EPO and MyIPO is terminated.

B. Requirements for requesting participation in the PPH programme between the EPO and MyIPO

In order to be eligible to participate in the PPH programme at the EPO, the following requirements must be met:

(1) The EP application for which participation in the PPH programme is requested must have the same earliest date with the corresponding application, whether this be the priority or filing date of a corresponding national application filed with MyIPO or a corresponding PCT application that has entered the national phase before MyIPO (see Annex).

lorsque le produit en question fait apparaître qu'au moins une revendication est brevetable/admissible.

Si le produit résultant de travaux de l'OEB contient au moins une revendication qui est considérée comme brevetable/admissible, le demandeur peut demander à participer au programme PPH auprès du MyIPO. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter au MyIPO une demande de participation sont décrites sur le site Internet de cet office, à l'adresse suivante : www.myipo.gov.my/en/apply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#pph.

Aux fins du présent communiqué, on entend

par office ayant effectué l'examen antérieur (OEE), le MyIPO, qui a accompli des travaux dont le produit sert de base à la demande de participation au PPH,

par office effectuant l'examen ultérieur (OLE), l'office auprès duquel la participation au programme PPH est demandée, à savoir l'OEB.

A. Période du programme PPH entre l'OEB et le MyIPO

À compter du 1^{er} juillet 2020, le programme PPH entre l'OEB et MyIPO est prolongé pour une période indéfinie. Les conditions exposées ci-après s'appliqueront aux demandes de participation au PPH déposées auprès de l'OEB à compter du 1^{er} juillet 2020.

Le cas échéant, l'OEB mettra fin au programme PPH si la participation est trop importante, ou pour toute autre raison. Un communiqué sera publié si le programme PPH entre l'OEB et le MyIPO prend fin.

B. Demande de participation au programme PPH entre l'OEB et le MyIPO : conditions à remplir

La participation au programme PPH à l'OEB est soumise aux conditions suivantes :

1) La demande EP donnant lieu à une demande de participation au programme PPH doit avoir la même date la plus ancienne que la demande de brevet correspondante, qu'il s'agisse de la date de priorité ou de la date de dépôt d'une demande nationale correspondante déposée auprès du MyIPO ou d'une demande PCT correspondante qui est entrée dans la

Phase vor der MyIPO eingetreten ist (siehe Anlage).

(2) Die korrespondierende(n) Anmeldung(en) muss/müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der von der MyIPO für patentierbar/gewährbar befunden wurde.

(3) Alle Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den korrespondierenden OEE-Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den OEE-Anmeldung(en). In diesem Zusammenhang hat ein Anspruch dann einen engeren Schutzzumfang, wenn ein OEE-Anspruch so abgeändert wird, dass er durch ein von der Patentschrift (Beschreibung und/oder Ansprüche) gestütztes zusätzliches Merkmal weiter beschränkt wird. Als nicht ausreichend korrespondierend gilt ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt als die der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Umfassen die OEE-Ansprüche beispielsweise nur Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung als nicht ausreichend korrespondierend, wenn damit Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den korrespondierenden Verfahrensansprüchen abhängen. Der Anmelder muss erklären, dass die Ansprüche der EP-Anmeldung denen der OEE-Anmeldung in ausreichendem Maße entsprechen.

(4) Die Sachprüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Programms bearbeitet werden soll, darf noch **nicht** begonnen haben. Das Datum, das den Beginn der Sachprüfung markiert, ist

bei noch nicht veröffentlichten Anmeldungen nur auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters oder über die Akteneinsicht bzw. den Dienst My Files einsehbar;

(2) The corresponding application(s) has/have at least one claim indicated by MyIPO to be patentable/allowable.

(3) All claims in the EP application for which a request for participation in the PPH programme is made must sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE corresponding application(s). Claims are considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to claim format requirements, the claims are of the same or a similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the OEE corresponding application(s). In this regard, a claim that is narrower in scope occurs when an OEE claim is amended to be further limited by an additional feature that is supported in the specification (description and/or claims). Additionally, a claim in the EP application which introduces a new/different category of claims than those indicated to be patentable/allowable by the OEE is not considered to sufficiently correspond. For example, where the OEE claims only contain claims to a process of manufacturing a product, then the claims in the EP application are not considered to sufficiently correspond if the EP claims introduce product claims that are dependent on the corresponding process claims. The applicant is required to declare that the claims between the EP and the OEE applications sufficiently correspond.

(4) Substantive examination of the EP application for which participation in the PPH programme is requested has **not** begun. The examination starting date is visible

for unpublished applications only at the request of the applicant or his representative or by inspecting the file using the My Files service,

phase nationale devant le MyIPO (cf. Annexe).

2) La (les) demande(s) correspondante(s) doit(ven)t contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par le MyIPO.

3) Toutes les revendications de la demande EP pour laquelle une demande de participation au programme PPH est présentée doivent correspondre suffisamment aux revendications brevetables/admissibles de la ou des demandes OEE correspondantes. Les revendications sont considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes OEE correspondantes. À cet égard, une revendication a une portée moins étendue lorsqu'une revendication de la demande OEE est modifiée pour être limitée par une caractéristique additionnelle fondée sur le texte de la demande (description et/ou revendications). Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que l'OEE a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, lorsque les revendications de la demande OEE ne portent que sur un procédé de fabrication d'un produit, les revendications de la demande EP ne seront pas considérées comme suffisamment concordantes si la demande EP introduit des revendications de produit dépendantes de ces revendications de procédé. Le demandeur est tenu de déclarer que les revendications des demandes EP et OEE concordent suffisamment entre elles.

4) L'examen quant au fond de la demande EP dont le traitement au titre du programme PPH est demandé **ne** doit **pas** encore avoir commencé.

En ce qui concerne les demandes qui n'ont pas encore été publiées, la date à laquelle l'examen a débuté ne sera visible que sur requête du demandeur ou de son mandataire, ou dans le cadre de l'inspection publique via le service My Files.

bei veröffentlichten Patentanmeldungen im Europäischen Patentregister für jedermann einsehbar.

C. Erforderliche Unterlagen für die Teilnahme am PPH-Programm

Zur Teilnahme am PPH-Programm beim EPA muss der Anmelder:

(1) einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Programm einreichen. Das Antragsformblatt EPA/EPO/OEB 1009 (Teilnahme am Programm "Patent Prosecution Highway" (PPH))

ist auf der EPA-Website (www.epo.org) erhältlich;

(2) eine Anspruchskorrespondenz-erklärung einreichen (Bestandteil des Antragsformblatts EPA/EPO/OEB 1009);

(3) alle amtlichen Bescheide zu jeder korrespondierenden OEE-Anmeldung, in der die dem PPH-Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind, in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

(4) die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der OEE-Anmeldung(en) in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

(5) in Kopie alle Veröffentlichungen einreichen, die in den vorstehend unter (3) genannten Bescheiden des OEE angeführt sind, mit Ausnahme von Patentunterlagen.

Der Anmelder muss die unter (3) und (4) genannten Unterlagen in Papierform vorlegen, es sei denn, die Unterlagen sind mit der EP-Anmeldung bereits eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde. In diesem Fall muss der Anmelder diese Unterlagen bei Antragstellung nicht erneut übermitteln, sondern lediglich auf diese Unterlagen verweisen und in seinem PPH-Antrag angeben, wann er sie mit der EP-Anmeldung eingereicht hat.

for published applications to all in the European Patent Register.

C. Documents required for participation in the PPH programme

For participation in the PPH programme at the EPO the applicant has to:

(1) file a request for participation in the PPH programme. The request form EPA/EPO/OEB 1009 (Participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) programme)

is available via the EPO website at www.epo.org;

(2) file a declaration of claims correspondence which is included in the request form EPA/EPO/OEB 1009;

(3) submit a copy of all the office actions for the OEE corresponding application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the PPH request and a translation thereof in one of the EPO official languages.

(4) submit a copy of the patentable/allowable claim(s) from the OEE application(s) and a translation thereof in one of the EPO official languages.

(5) submit copies of all the documents other than patent documents cited in the OEE office action(s) identified in point (3) above.

The applicant needs to submit paper copies of the documents identified in points (3) and (4) above unless these documents have already been filed in the EP application prior to the request for participation in the PPH programme. In this case it will not be necessary for the applicant to resubmit these documents with the PPH request. The applicant may simply refer to these documents and indicate in the request for participation in the PPH programme when these documents were previously filed in the EP application.

Pour les demandes de brevet publiées, cette date sera visible à tous dans le Registre européen des brevets.

C. Documents à produire pour participer au programme PPH

Pour participer au programme PPH à l'OEB, le demandeur doit produire les documents suivants :

1) demande de participation au programme PPH. Le formulaire de requête EPA/EPO/OEB 1009 (Participation au programme "Patent Prosecution Highway" (PPH))

est disponible sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org) ;

2) déclaration de concordance des revendications, qui figure dans le formulaire de requête EPA/EPO/OEB 1009 ;

3) copie de toutes les notifications de l'office relatives à la ou aux demandes de brevet OEE correspondantes contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH, ainsi qu'une traduction de ces notifications dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

4) copie de la ou des revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes de brevet OEE, et traduction de ces revendications dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

5) copies de tous les documents non-brevets cités dans la ou les notifications OEE, telles que visées au point 3 ci-dessus.

Le demandeur doit produire une copie papier des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus, à moins que ceux-ci n'aient déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au programme PPH. Dans ce cas, le demandeur ne doit pas produire à nouveau ces documents avec sa demande de participation. Il peut se contenter de faire référence à ces documents en indiquant dans sa demande de participation au programme PPH à quelle date ils ont été joints à la demande EP.

Sind alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Programm stattgegeben, und die EP-Anmeldung wird beschleunigt bearbeitet. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, formale Mängel im Antrag zu berichtigen. Wird der Antrag nicht berichtigt, wird die Anmeldung aus dem PPH-Programm genommen, und der Anmelder wird entsprechend informiert.

D. Beschleunigte Bearbeitung

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Programms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung beschleunigt bearbeitet. Die Bedingungen für die Teilnahme am PACE-Programm¹ gelten entsprechend für die Bearbeitung von EP-Anmeldungen im Rahmen des PPH-Programms zwischen EPA und MyIPO.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an die Direktion Europäische und internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, gerichtet werden unter:
international_legal_affairs@epo.org.

When the requirements set forth above are met, the request for participation in the PPH programme will be granted and the EP application will be processed in an accelerated manner. In those instances where the request for participation in the PPH programme does not meet all the requirements set forth above, the applicant will be notified and the defects in the request will be identified. The applicant will be given **one** opportunity to correct formal deficiencies identified in the request. If the request is not corrected, the application will be taken out of the PPH programme and the applicant will be notified.

D. Prosecution in an accelerated manner

Once the request for participation in the PPH programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner. The conditions applicable to the PACE programme¹ apply by analogy to the prosecution of EP applications processed under the PPH programme between the EPO and MyIPO.

Any inquiries concerning this notice may be addressed to the Directorate European and International Legal Affairs, PCT, at
international_legal_affairs@epo.org.

Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, la demande de participation au programme PPH sera acceptée et la demande EP fera l'objet d'un traitement accéléré. Si la demande de participation au programme PPH ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa requête. Il sera alors donné au demandeur **une** possibilité de remédier aux irrégularités de forme relevées dans la demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, la demande de brevet sera retirée du programme PPH et le demandeur en sera informé.

D. Traitement accéléré

Une fois que la demande de participation au programme PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré. Les conditions régissant le programme PACE¹ sont applicables par analogie au traitement des demandes EP au titre du programme PPH entre l'OEB et le MyIPO.

Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à la direction Affaires juridiques européennes et internationales, PCT, à l'adresse suivante :
international_legal_affairs@epo.org.

¹ Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. November 2015 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", ABl. EPA 2015, A93.

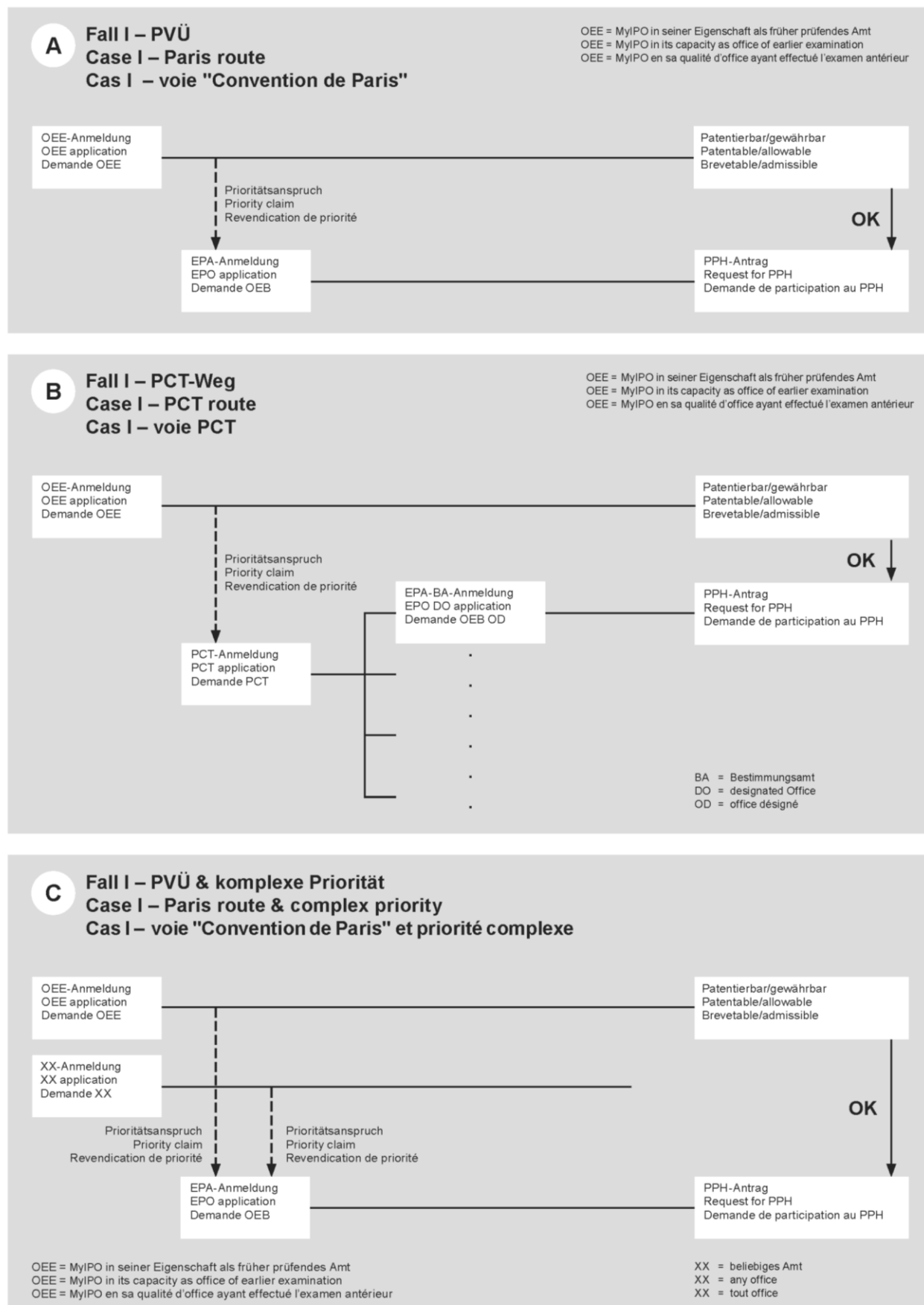
¹ Notice from the EPO dated 30 November 2015 concerning the programme for the accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", OJ EPO 2015, A93.

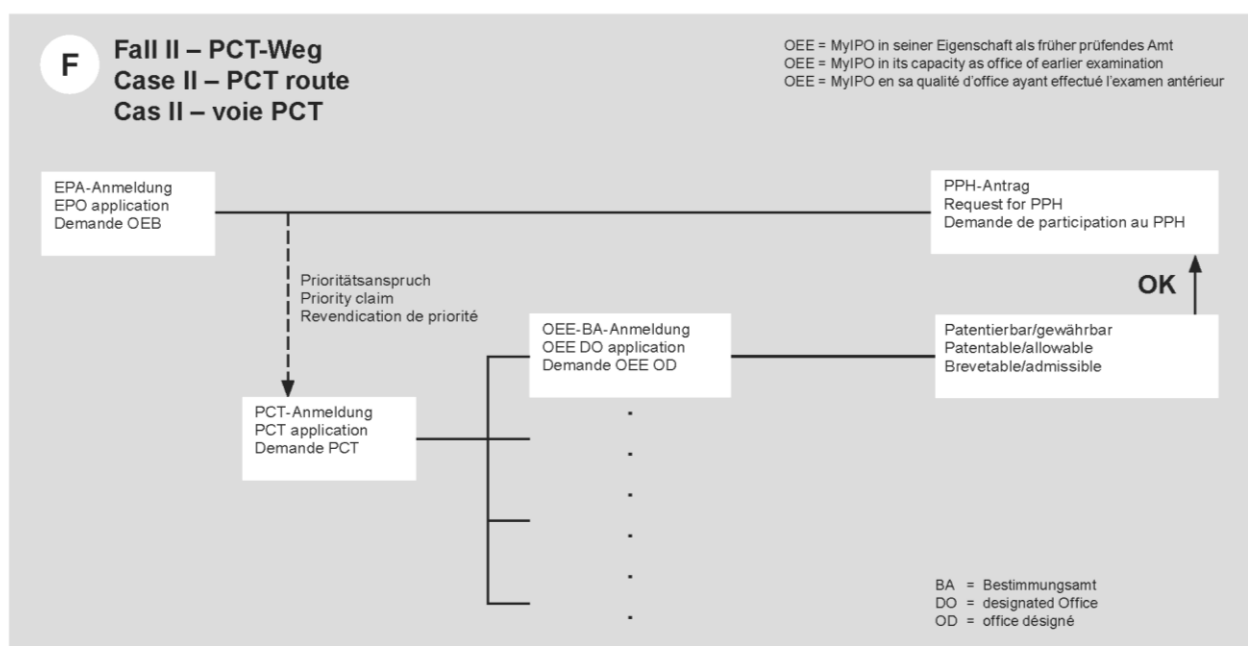
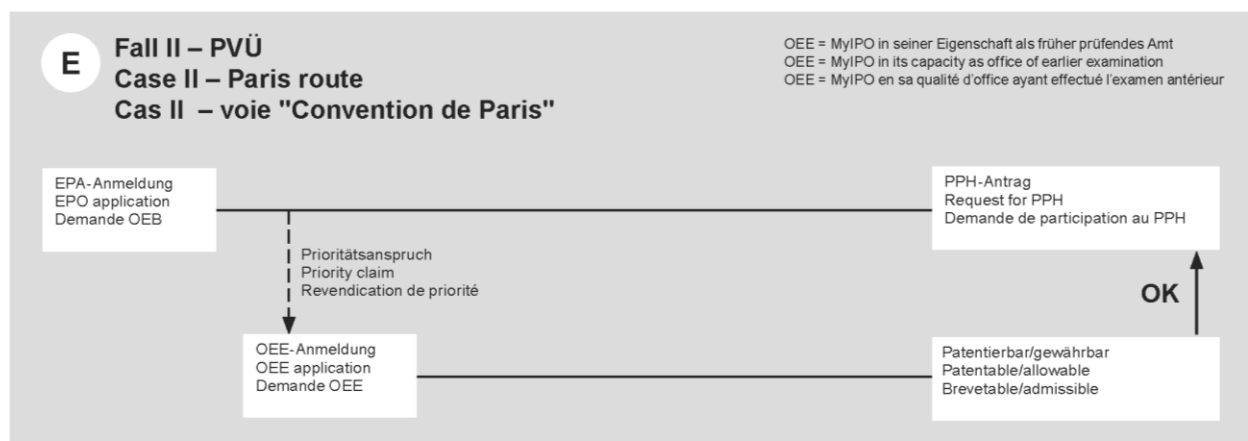
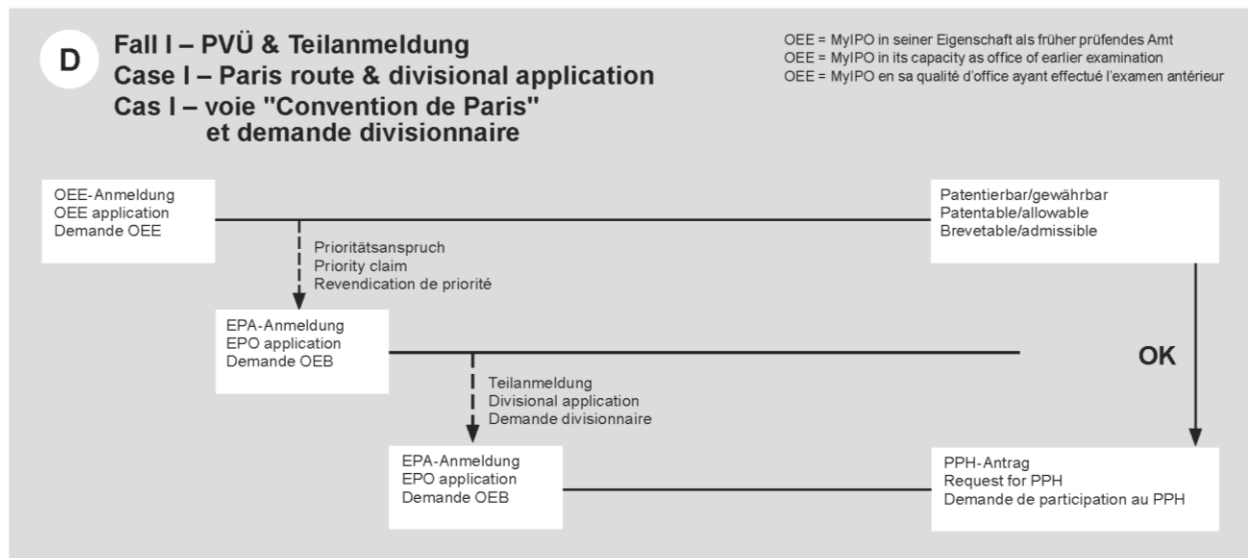
¹ Communiqué de l'OEB, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE"), JO OEB 2015, A93.

Anlage

Annex

Annexe

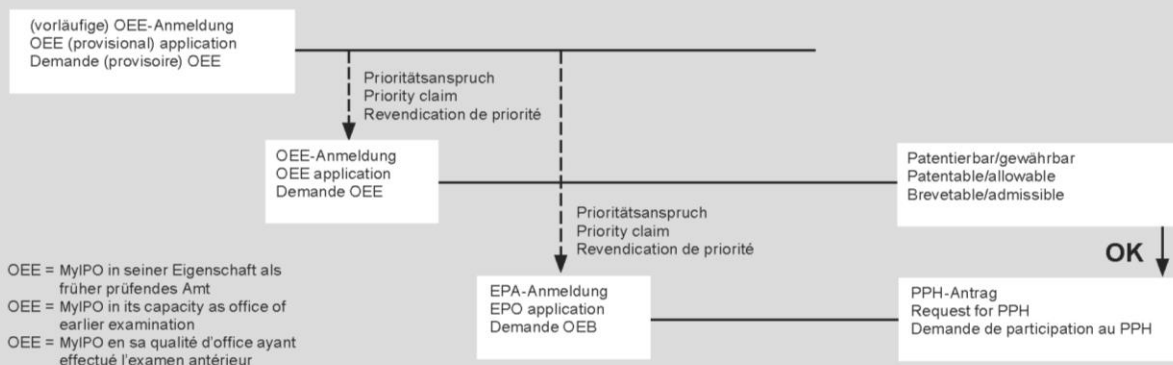




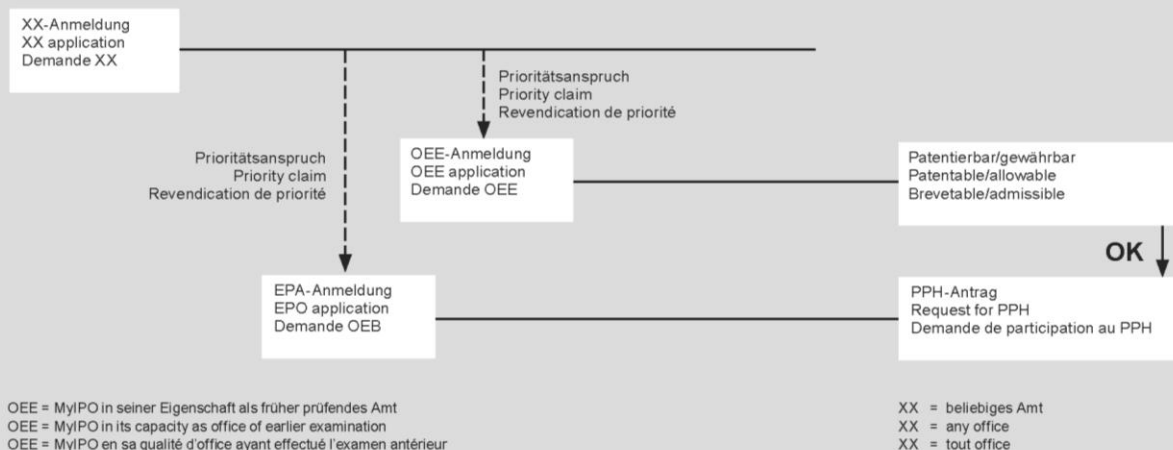
G Fall II – PVÜ & komplexe Priorität Case II – Paris route & complex priority Cas II – voie "Convention de Paris" et priorité complexe



H Fall III – PVÜ & vorläufige Anmeldung oder interne Priorität Case III – Paris route & provisional application or internal priority Cas III – voie "Convention de Paris" et demande provisoire ou priorité interne

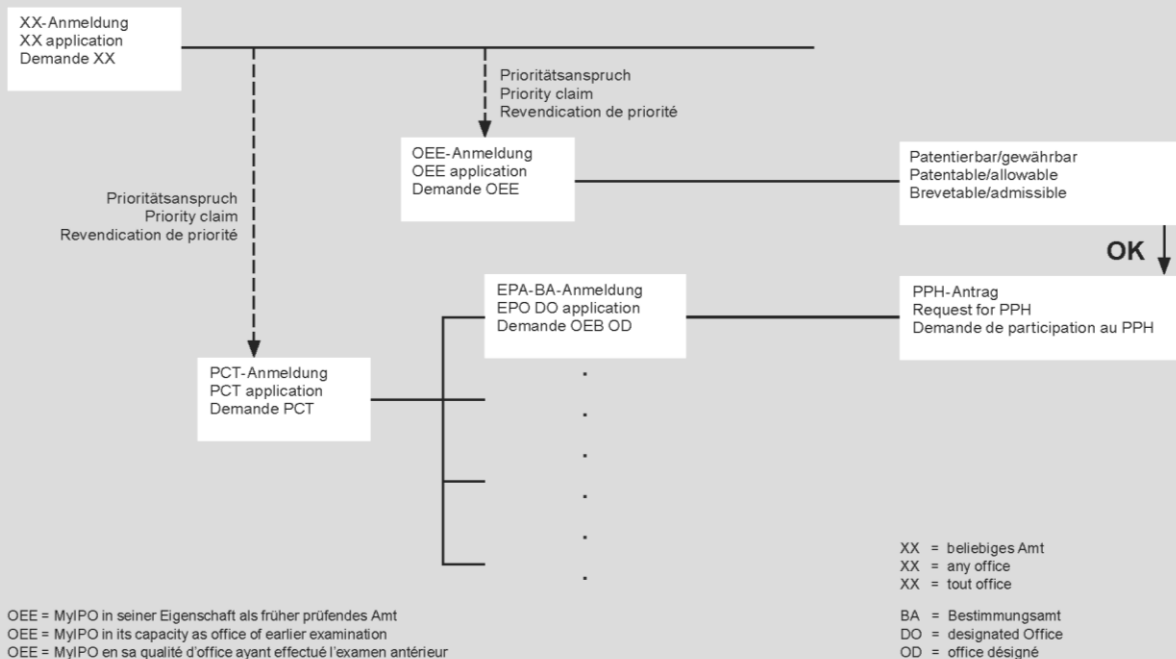


I Fall III – PVÜ, aber Erstanmeldung aus Drittland Case III – Paris route, but first application is from third country Cas III – voie "Convention de Paris" mais première demande provenant d'un pays tiers



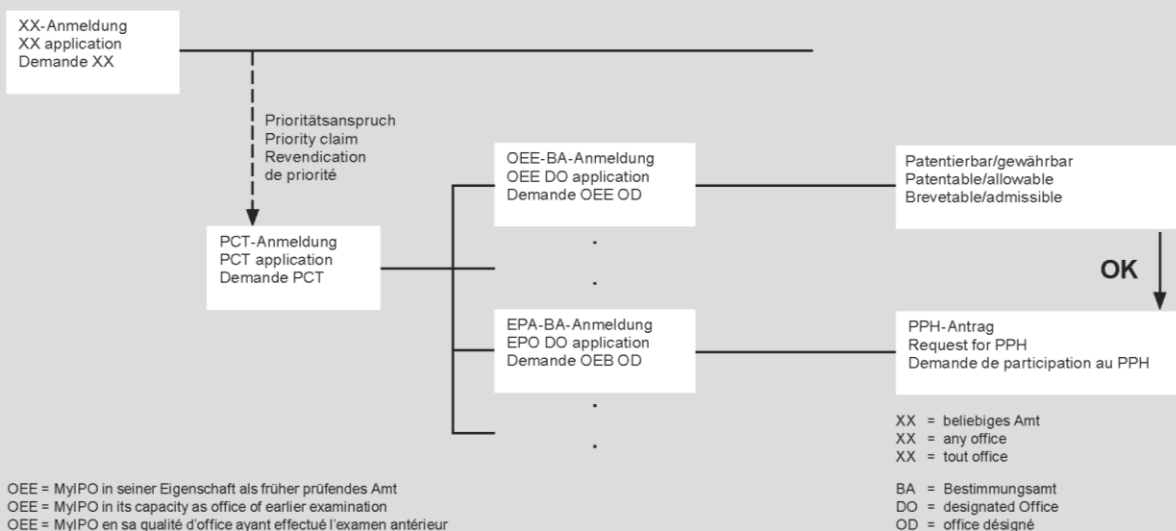
J

Fall III – PCT-Weg, aber Erstanmeldung aus Drittland
Case III – PCT route, but first application is from third country
Cas III – voie PCT mais première demande provenant d'un pays tiers

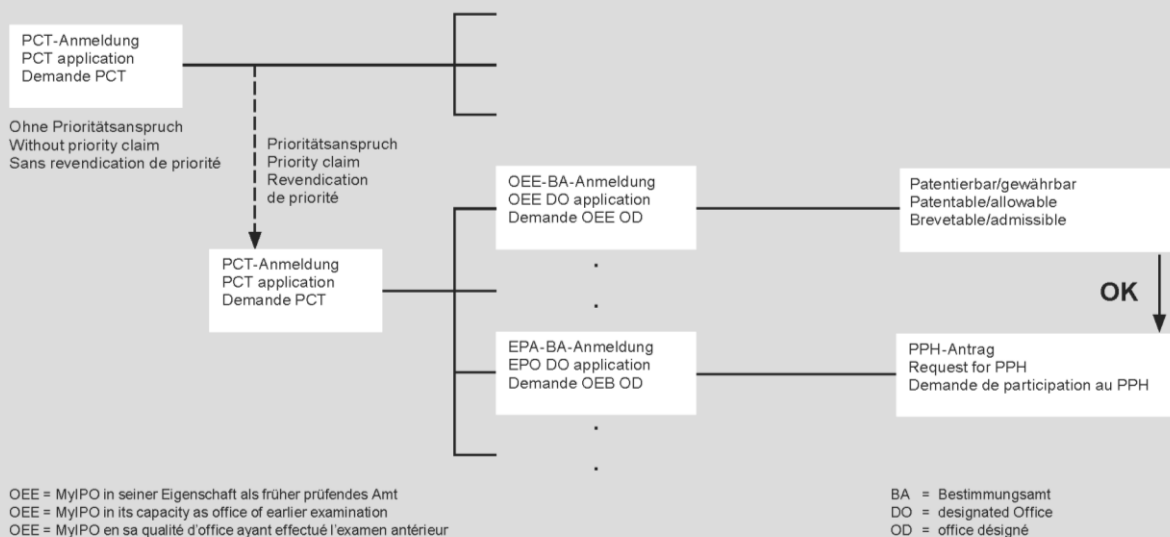


K

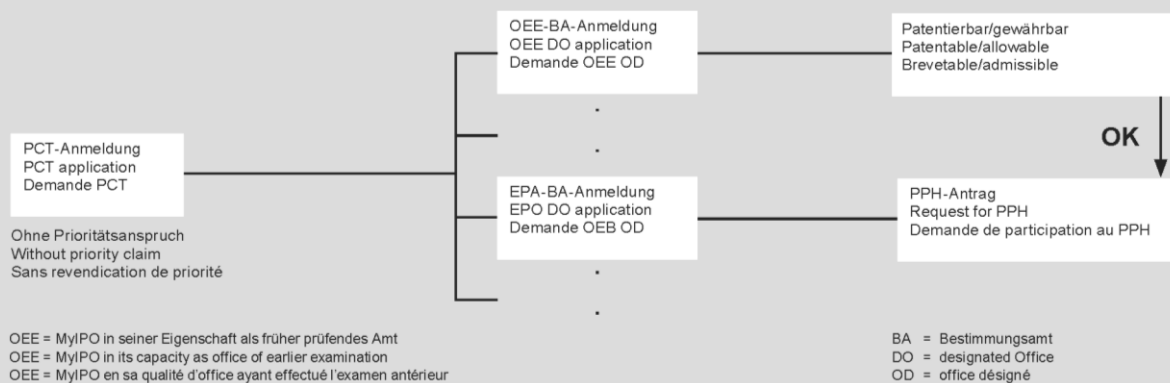
Fall III – PCT-Weg
Case III – PCT route
Cas III – voie PCT



L Fall III – PCT-Direktanmeldung & PCT-Weg
Case III – Direct PCT & PCT route
Cas III – dépôt PCT direct et voie PCT



M **Fall IV – PCT-Direktanmeldung**
Case IV – Direct PCT route
Cas IV – dépôt PCT direct



Programm "Patent Prosecution Highway" zwischen dem Europäischen Patentamt und dem Amt für geistiges Eigentum der Philippinen auf der Grundlage von PCT- und nationalen Arbeitsergebnissen

Diese Mitteilung ersetzt die in ABI. EPA 2017, A47 abgedruckte Version.

I. Hintergrund

Das Europäische Patentamt (EPA) und das Amt für geistiges Eigentum der Philippinen (IPOP HL) kündigten am 10. Oktober 2016 ihre Absicht an, ein umfassendes Pilotprogramm "Patent Prosecution Highway" in die Wege zu leiten.

Mit dem "Patent Prosecution Highway" (PPH) werden die in den Ämtern bereits praktizierten beschleunigten Patentprüfungsverfahren so gebündelt, dass die Anmelder schneller und effizienter korrespondierende Patente erlangen können. Die Ämter können ihrerseits die Arbeitsergebnisse des jeweils anderen Amts nutzen.

II. PPH-Programm

Im Rahmen des PPH können Anmelder, deren Patentansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Ämter können ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Beim PPH-Programm kann ein PPH-Antrag gestützt werden

auf das letzte PCT-Arbeitsergebnis (schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA) oder internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER)), das von einem der teilnehmenden Ämter als ISA oder IPEA erstellt wurde,

oder auf das nationale Arbeitsergebnis, das auf die Bearbeitung einer nationalen Anmeldung oder einer vor dem EPA oder dem IPOP HL in die nationale Phase eingetretenen PCT-Anmeldung zurückgeht,

wenn darin Ansprüche für patentierbar/gewährbar befunden wurden.

Patent Prosecution Highway programme between the European Patent Office and the Intellectual Property Office of the Philippines based on PCT and national work products

The present notice replaces that published in OJ EPO 2017, A47.

I. Background

The European Patent Office (EPO) and the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL) announced on 10 October 2016 their intention to launch a comprehensive Patent Prosecution Highway pilot programme.

The Patent Prosecution Highway (PPH) leverages fast-track patent examination procedures already available at the offices to allow applicants to obtain corresponding patents faster and more efficiently. It also permits each office to exploit the work previously done by the other office.

II. The PPH programme

The PPH enables an applicant whose claims have been determined to be patentable/allowable to have a corresponding application filed with a PPH partner office processed in an accelerated manner while at the same time allowing the offices involved to exploit available work results.

Under the programme a PPH request can be based

either on the latest PCT work product (written opinion of the ISA (WO-ISA) or international preliminary examination report (IPER)) established by one of the participating offices as ISA or IPEA,

or on the national work product established during the processing of a national application or a PCT application that has entered the national phase before the EPO or IPOP HL,

where this work product determines one or more claims to be patentable/allowable.

Programme "Patent Prosecution Highway" entre l'Office européen des brevets et l'Office de la propriété intellectuelle des Philippines sur la base de produits résultant de travaux au titre du PCT et de travaux nationaux

Le présent communiqué remplace celui qui avait été publié au JO OEB 2017, A47.

I. Rappel

L'Office européen des brevets (OEB) et l'Office de la propriété intellectuelle des Philippines (IPOP HL) ont annoncé le 10 octobre 2016 leur intention de lancer un programme pilote "Patent Prosecution Highway" (PPH) complet.

Le PPH s'appuie sur les procédures d'examen accéléré de brevets déjà mises en œuvre dans ces offices afin de permettre aux demandeurs d'obtenir les brevets correspondants de manière plus rapide et plus efficace. Il donne en outre à chaque office la possibilité d'exploiter le travail déjà effectué par l'autre office.

II. Le Programme PPH

Le PPH permet aux demandeurs dont les revendications sont considérées comme brevetables/admissibles de faire traiter de manière accélérée une demande correspondante déposée auprès d'un office partenaire du PPH, tout en donnant aux offices concernés la possibilité d'exploiter les résultats de travaux disponibles.

Dans le cadre du programme, les demandes de participation au PPH peuvent s'appuyer

soit sur le dernier produit résultant de travaux effectués au titre du PCT (opinion écrite de l'ISA (WO-ISA) ou rapport d'examen préliminaire international (IPER)), tel qu'établi par l'un des offices participants agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA,

soit sur le produit résultant de travaux nationaux, tel qu'établi au cours du traitement d'une demande nationale ou d'une demande PCT entrée dans la phase nationale devant l'OEB ou l'IPOP HL,

lorsque le produit en question fait apparaître qu'au moins une revendication est brevetable/admissible.

Enthält das EPA-Arbeitsergebnis Ansprüche, die für patentierbar/gewährbar befunden wurden, kann der Anmelder beim IPOPHL die Teilnahme am PPH-Programm beantragen. Informationen über die Antragstellung beim IPOPHL und die Teilnahmevoraussetzungen sind unter <http://ipophil.gov.ph/services/patents/patent-prosecution-highway-pph> zu finden.

Für die Zwecke dieser Mitteilung

wird das IPOPHL - auch in seiner Eigenschaft als ISA und/oder IPEA -, dessen Arbeitsergebnis als Grundlage für den PPH-Antrag dient, als früher prüfendes Amt (OEE) bezeichnet,

während das EPA als das Amt, bei dem die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wird, später prüfendes Amt (OLE) genannt wird.

A. Zeitraum für das PPH-Programm zwischen EPA und IPOPHL

Mit Wirkung vom 1. Juli 2020 wird das PPH-Programm zwischen EPA und IPOPHL auf unbestimmte Zeit verlängert. Die nachstehend genannten Teilnahmevoraussetzungen gelten für PPH-Anträge, die ab 1. Juli 2020 beim EPA eingereicht werden.

Bei zu hohem Aufkommen, aber auch aus anderen Gründen kann das EPA das Programm auch vorzeitig beenden. Für den Fall, dass es beendet werden sollte, ergeht eine entsprechende Bekanntmachung.

B. Voraussetzungen für die Teilnahme am PPH-Programm zwischen EPA und IPOPHL

Eine Teilnahme am PPH-Programm beim EPA ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Where the EPO work product contains one or more claims that are determined to be patentable/allowable, the applicant may request participation in the PPH programme at IPOPHL. The procedures and requirements for filing a request with IPOPHL are available via <http://ipophil.gov.ph/services/patents/patent-prosecution-highway-pph>.

For the purposes of this notice

Office of Earlier Examination (OEE) refers to IPOPHL, also in its capacity as ISA and/or IPEA, the work product of which is used as a basis for the PPH request,

while the Office of Later Examination (OLE) refers to the EPO as the office before which participation in the PPH programme is being requested.

A. Term for the PPH programme between the EPO and IPOPHL

With effect from 1 July 2020 the PPH programme between the EPO and IPOPHL is extended for an indefinite period. The requirements laid forth below will apply to PPH requests filed with the EPO on or after 1 July 2020.

The EPO may also terminate the PPH programme if the volume of participation exceeds a manageable level, or for any other reason. Notice will be published if the PPH programme between the EPO and IPOPHL is terminated.

B. Requirements for requesting participation in the PPH programme between the EPO and IPOPHL

In order to be eligible to participate in the PPH programme at the EPO, the following requirements must be met:

Si le produit résultant de travaux de l'OEB contient au moins une revendication qui est considérée comme brevetable/admissible, le demandeur peut demander à participer au programme PPH auprès de l'IPOPHL. Les procédures et les conditions à remplir pour présenter à l'IPOPHL une demande de participation sont décrites sur le site Internet de cet office, à l'adresse suivante : <http://ipophil.gov.ph/services/patents/patent-prosecution-highway-pph>.

Aux fins du présent communiqué, on entend

par office ayant effectué l'examen antérieur (OEE), l'IPOPHL, qui a accompli, notamment en sa qualité d'ISA et/ou d'IPEA, des travaux dont le produit sert de base à la demande de participation au PPH,

par office effectuant l'examen ultérieur (OLE), l'office auprès duquel la participation au programme PPH est demandée, à savoir l'OEB.

A. Période du programme PPH entre l'OEB et l'IPOPHL

À compter du 1^{er} juillet 2020, le programme PPH entre l'OEB et l'IPOPHL est prolongé pour une période indéfinie. Les conditions exposées ci-après s'appliqueront aux demandes de participation au PPH déposées auprès de l'OEB à compter du 1^{er} juillet 2020.

Le cas échéant, l'OEB mettra fin au programme PPH si la participation est trop importante, ou pour toute autre raison. Un communiqué sera publié si le programme PPH entre l'OEB et l'IPOPHL prend fin.

B. Demande de participation au programme PPH entre l'OEB et l'IPOPHL : conditions à remplir

La participation au programme PPH à l'OEB est soumise aux conditions suivantes :

(1) Die EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde, und die korrespondierende Anmeldung müssen denselben frühesten Prioritäts-/Anmeldetag haben, und zwar unabhängig davon, ob es sich um den Prioritäts-/Anmeldetag einer beim IPOPHL eingereichten korrespondierenden nationalen Anmeldung (siehe Anlage 1) oder um den einer korrespondierenden PCT-Anmeldung handelt, für die IPOPHL ISA und/oder IPEA¹ war (siehe Anlage 2).

(2) Die korrespondierende(n) Anmeldung(en) muss/müssen mindestens einen Patentanspruch enthalten, der von IPOPHL in seiner Eigenschaft als nationales Amt oder ISA und/oder IPEA für patentierbar/gewährbar befunden wurde. Von der ISA und/oder IPEA für neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar befundene Ansprüche gelten für die Zwecke dieser Mitteilung als patentierbar/gewährbar.

(1) The EP application for which participation in the PPH programme is requested must have the same earliest date with the corresponding application, whether this be the priority or filing date of a corresponding national application filed with IPOPHL (see Annex 1) or a corresponding PCT application for which IPOPHL has been ISA and/or IPEA¹ (see Annex 2).

(2) The corresponding application(s) has/have at least one claim indicated by IPOPHL in its capacity as a national office or ISA and/or IPEA to be patentable/allowable. The claim(s) determined as novel, inventive and industrially applicable by the ISA and/or IPEA has/have the meaning of patentable/allowable for the purposes of this notice.

1) La demande EP donnant lieu à une demande de participation au programme PPH doit avoir la même date la plus ancienne que la demande de brevet correspondante, qu'il s'agisse de la date de priorité ou de la date de dépôt d'une demande nationale correspondante déposée auprès de l'IPOPHL (cf. Annexe 1) ou d'une demande PCT correspondante pour laquelle l'IPOPHL a agi en qualité d'ISA et/ou d'IPEA¹ (cf. Annexe 2).

2) La (les) demande(s) correspondante(s) doit(ven)t contenir au moins une revendication indiquée comme brevetable/admissible par l'IPOPHL agissant en qualité d'office national, d'ISA et/ou d'IPEA. Aux fins du présent communiqué, on entend par revendication(s) brevetable(s)/admissible(s) la (les) revendication(s) considérée(s) comme nouvelle(s), inventive(s) et susceptible(s) d'application industrielle par l'ISA ou l'IPEA.

¹ Anmeldungen, für die das EPA ISA und/oder IPEA war, können vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht nach dem PPH bearbeitet werden. Das EPA versteht den PPH so, dass er die Bearbeitung einer Anmeldung auf der Grundlage einer von einem anderen Amt vorgenommenen Beurteilung der Patentierbarkeit beschleunigt. War das EPA ISA und/oder IPEA, so hat der WO/ISA oder IPER nach dem PCT effektiv denselben Status wie ein Erstbescheid in der Sachprüfung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt. Damit liegt kein Arbeitsergebnis vor, das als Arbeit eines "anderen Amtes" erachtet werden kann. Unter Umständen kann der Anmelder in diesem Fall jedoch die Bearbeitung nach dem regulären Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen (PACE) beantragen.

¹ Applications for which the EPO was ISA and/or IPEA are not eligible for processing via the PPH before the EPO as DO/EO. The EPO understanding of the PPH is that an application is processed in an accelerated manner on the basis of a patentability assessment made by another office. Where the EPO has been ISA and/or IPEA, the PCT WO/ISA or IPER have effectively the same status as a first communication in substantive examination before the EPO as DO/EO. Thus, in this case there is no work product that can be considered as work done by "another" office. This case can, however, fall under the regular programme for accelerated processing of European patent applications ("PACE") which the applicant can request.

¹ Dans le cadre du PPH, les demandes pour lesquelles l'OEB a agi en tant qu'ISA et/ou IPEA ne peuvent être traitées devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné/élu. Selon l'OEB, le PPH vise à soumettre une demande à un traitement accéléré sur la base d'une évaluation de la brevetabilité effectuée par un autre office. Lorsque l'OEB a agi en tant qu'ISA et/ou IPEA, la WO-ISA ou l'IPER établis au titre du PCT ont en fait le même statut qu'une première notification dans le cadre de l'examen quant au fond devant l'OEB agissant en tant qu'office désigné/élu. Dans ce cas, il n'existe donc aucun produit de travaux pouvant être considéré comme un travail effectué par un "autre" office, mais le demandeur a néanmoins la possibilité de présenter une requête au titre du programme normal de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE").

(3) Alle Ansprüche einer EP-Anmeldung, für die die Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde, müssen den patentierbaren/gewährbaren Ansprüchen in der/den korrespondierenden OEE-Anmeldung(en) in ausreichendem Maße entsprechen. Die Ansprüche gelten dann als ausreichend korrespondierend, wenn sie abgesehen von formatbedingten Unterschieden denselben oder einen ähnlichen Schutzzumfang haben oder wenn die Ansprüche in der EP-Anmeldung einen engeren Schutzzumfang haben als die Ansprüche in der/den OEE-Anmeldung(en). In diesem Zusammenhang hat ein Anspruch dann einen engeren Schutzzumfang, wenn ein OEE-Anspruch so abgeändert wird, dass er durch ein von der Patentschrift (Beschreibung und/oder Ansprüche) gestütztes zusätzliches Merkmal weiter beschränkt wird. Als nicht ausreichend korrespondierend gilt ein Anspruch in der EP-Anmeldung, der eine neue/andere Anspruchskategorie einführt als die der vom OEE für patentierbar/gewährbar befundenen Ansprüche. Umfassen die OEE-Ansprüche beispielsweise nur Ansprüche auf ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses, so gelten die Ansprüche in der EP-Anmeldung als nicht ausreichend korrespondierend, wenn damit Erzeugnisansprüche eingeführt werden, die von den korrespondierenden Verfahrensansprüchen abhängen. Der Anmelder muss erklären, dass die Ansprüche der EP-Anmeldung denen der OEE-Anmeldung in ausreichendem Maße entsprechen.

(4) Die Sachprüfung der EP-Anmeldung, die im Rahmen des PPH-Programms bearbeitet werden soll, darf noch **nicht** begonnen haben. Das Datum, das den Beginn der Sachprüfung markiert, ist

bei noch nicht veröffentlichten Anmeldungen nur auf Antrag des Anmelders oder seines Vertreters oder über die Akteneinsicht bzw. den Dienst My Files einsehbar;

bei veröffentlichten Patentanmeldungen im Europäischen Patentregister für jedermann einsehbar.

(3) All claims in the EP application for which a request for participation in the PPH programme is made must sufficiently correspond to the patentable/allowable claims in the OEE corresponding application(s). Claims are considered to sufficiently correspond where, accounting for differences due to claim format requirements, the claims are of the same or a similar scope or the claims in the EP application are narrower in scope than the claims in the OEE corresponding application(s). In this regard, a claim that is narrower in scope occurs when an OEE claim is amended to be further limited by an additional feature that is supported in the specification (description and/or claims). Additionally, a claim in the EP application which introduces a new/different category of claims than those indicated to be patentable/allowable by the OEE is not considered to sufficiently correspond. For example, where the OEE claims only contain claims to a process of manufacturing a product, then the claims in the EP application are not considered to sufficiently correspond if the EP claims introduce product claims that are dependent on the corresponding process claims. The applicant is required to declare that the claims between the EP and the OEE applications sufficiently correspond.

(4) Substantive examination of the EP application for which participation in the PPH programme is requested has **not** begun. The examination starting date is visible

for unpublished applications only at the request of the applicant or his representative or by inspecting the file using the My Files service,

for published applications to all in the European Patent Register.

3) Toutes les revendications de la demande EP pour laquelle une demande de participation au programme PPH est présentée doivent correspondre suffisamment aux revendications brevetables/admissibles de la ou des demandes OEE correspondantes. Les revendications sont considérées comme suffisamment concordantes si, compte tenu des différences liées aux exigences de présentation applicables aux revendications, leur portée est identique ou analogue, ou si les revendications de la demande EP ont une portée moins étendue que les revendications de la ou des demandes OEE correspondantes. À cet égard, une revendication a une portée moins étendue lorsqu'une revendication de la demande OEE est modifiée pour être limitée par une caractéristique additionnelle fondée sur le texte de la demande (description et/ou revendications). Par ailleurs, une revendication de la demande EP introduisant une catégorie de revendications nouvelle/différente par rapport à celles que l'OEE a indiquées comme brevetables/admissibles ne sera pas considérée comme suffisamment concordante. Par exemple, lorsque les revendications de la demande OEE ne portent que sur un procédé de fabrication d'un produit, les revendications de la demande EP ne seront pas considérées comme suffisamment concordantes si la demande EP introduit des revendications de produit dépendantes de ces revendications de procédé. Le demandeur est tenu de déclarer que les revendications des demandes EP et OEE concordent suffisamment entre elles.

4) L'examen quant au fond de la demande EP dont le traitement au titre du programme PPH est demandé **ne** doit **pas** encore avoir commencé.

En ce qui concerne les demandes qui n'ont pas encore été publiées, la date à laquelle l'examen a débuté ne sera visible que sur requête du demandeur ou de son mandataire, ou dans le cadre de l'inspection publique via le service My Files.

Pour les demandes de brevet publiées, cette date sera visible à tous dans le Registre européen des brevets.

C. Erforderliche Unterlagen für die Teilnahme am PPH-Programm

Zur Teilnahme am PPH-Programm beim EPA muss der Anmelder:

(1) einen Antrag auf Teilnahme am PPH-Programm einreichen. Das Antragsformblatt EPA/EPO/OEB 1009 (Teilnahme am Programm "Patent Prosecution Highway" (PPH))

ist auf der EPA-Website (www.epo.org) erhältlich;

(2) eine Anspruchskorrespondenz-erklärung einreichen (Bestandteil des Antragsformblatts EPA/EPO/OEB 1009);

(3) folgende Unterlagen in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen:

alle amtlichen Bescheide zu jeder korrespondierenden OEE-Anmeldung, in der die dem PPH-Antrag zugrunde liegenden patentierbaren/gewährbaren Ansprüche enthalten sind,

oder

das letzte Arbeitsergebnis in der internationalen Phase einer PCT-Anmeldung, d. h. den WO-ISA bzw., wenn ein Antrag nach Kapitel II PCT gestellt wurde, den WO-IPEA oder den IPER;

(4) die patentierbaren/gewährbaren Ansprüche der OEE-Anmeldung(en) in Kopie und als Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA vorlegen;

(5) in Kopie alle Veröffentlichungen einreichen, die in den Bescheiden des OEE oder in dem vorstehend unter (3) genannten PCT-Arbeitsergebnis angeführt sind, mit Ausnahme von Patentunterlagen.

Der Anmelder muss Papierkopien der unter (3) und (4) genannten Unterlagen einreichen, es sei denn, diese Unterlagen

a) sind bereits mit der EP-Anmeldung eingereicht worden, bevor eine Teilnahme am PPH-Programm beantragt wurde. In diesem Fall braucht er lediglich auf diese Unterlagen zu verweisen und in seinem PPH-Antrag anzugeben, wann er sie mit der EP-Anmeldung eingereicht hat;

C. Documents required for participation in the PPH programme

For participation in the PPH programme at the EPO the applicant has to:

(1) file a request for participation in the PPH programme. The request form EPA/EPO/OEB 1009 (Participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) programme)

is available via the EPO website at www.epo.org;

(2) file a declaration of claims correspondence which is included in the request form EPA/EPO/OEB 1009;

(3) submit a copy of

either all the office actions for the OEE corresponding application(s) containing the patentable/allowable claims that are the basis for the PPH request and a translation thereof in one of the EPO official languages.

or

the latest work product in the international phase of a PCT application, the WO-ISA or, where a demand under PCT Chapter II has been filed, the WO-IPEA or the IPER and a translation thereof in one of the EPO official languages.

(4) submit a copy of the patentable/allowable claim(s) from the OEE application(s) and a translation thereof in one of the EPO official languages.

(5) submit copies of all the documents other than patent documents cited in the OEE office action(s) or the PCT work product identified in point (3) above.

The applicant needs to submit paper copies of the documents identified in points (3) and (4) above unless these documents

(a) have already been filed in the EP application prior to the request for participation in the PPH programme. In this case he can simply refer to them, and indicate in his PPH request when they were filed in the EP application.

C. Documents à produire pour participer au programme PPH

Pour participer au programme PPH à l'OEB, le demandeur doit produire les documents suivants :

1) demande de participation au programme PPH. Le formulaire de requête EPA/EPO/OEB 1009 (Participation au programme "Patent Prosecution Highway" (PPH))

est disponible sur le site Internet de l'OEB (www.epo.org) ;

2) déclaration de concordance des revendications, qui figure dans le formulaire de requête EPA/EPO/OEB 1009 ;

3) copie, soit

de toutes les notifications de l'office relatives à la ou aux demandes de brevet OEE correspondantes contenant les revendications brevetables/admissibles sur lesquelles se fonde la demande de participation au PPH, ainsi qu'une traduction de ces notifications dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

soit

du dernier produit résultant de travaux effectués pendant la phase internationale d'une demande PCT, à savoir de la WO-ISA ou, si une requête a été présentée au titre du chapitre II du PCT, de la WO-IPEA ou de l'IPER, ainsi qu'une traduction du document correspondant dans l'une des langues officielles de l'OEB.

4) copie de la ou des revendications brevetables/admissibles figurant dans la ou les demandes de brevet OEE, et traduction de ces revendications dans l'une des langues officielles de l'OEB ;

5) copies de tous les documents non-brevets cités dans la ou les notifications OEE ou dans le produit résultant de travaux effectués au titre du PCT, tel que visé au point 3 ci-dessus.

Le demandeur doit produire des copies sur papier des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus, sauf si ces documents

a) ont déjà été déposés avec la demande EP avant la demande de participation au programme PPH. Dans ce cas, il peut se contenter de faire référence à ces documents en indiquant dans sa demande de participation au programme PPH à quelle date ils ont été joints à la demande EP.

b) wurden vom IPOPHL in seiner Eigenschaft als ISA und/oder IPEA erstellt und sind über Patentscope abrufbar. In diesem Fall muss der Anmelder keine Kopien einreichen, sondern legt stattdessen eine Liste der abzurufenden Unterlagen vor. Für die unter (3) und (4) genannten Unterlagen können maschinelle Übersetzungen eingereicht werden. Ist in Patentscope keine maschinelle Übersetzung für die unter (3) und (4) genannten Unterlagen verfügbar, fordert das EPA den Anmelder auf, entsprechende Übersetzungen einzureichen. Sind die maschinellen Übersetzungen unzureichend, so kann das EPA den Anmelder auffordern, eine korrekte Übersetzung nachzureichen. Ist/sind die OEE-Anmeldung(en) unveröffentlicht, so muss der Anmelder die unter (3) und (4) genannten Unterlagen bei Stellung des PPH-Antrags einreichen.

Sind alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird dem Antrag auf Teilnahme am PPH-Programm stattgegeben, und die EP-Anmeldung wird beschleunigt bearbeitet. Sind nicht alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Anmelder auf die in seinem Antrag festgestellten Mängel hingewiesen. Der Anmelder erhält **einmal** die Gelegenheit, formale Mängel im Antrag zu berichtigen. Wird der Antrag nicht berichtigt, wird die Anmeldung aus dem PPH-Programm genommen, und der Anmelder wird entsprechend informiert.

D. Beschleunigte Bearbeitung

Wird dem Antrag auf Bearbeitung einer EP-Anmeldung im Rahmen des PPH-Programms stattgegeben, so wird die EP-Anmeldung beschleunigt bearbeitet. Die Bedingungen für die Teilnahme am PACE-Programm² gelten entsprechend für die Bearbeitung von EP-Anmeldungen im Rahmen des PPH-Programms zwischen EPA und IPOPHL.

Anfragen in Zusammenhang mit dieser Mitteilung können direkt an die Direktion Europäische und internationale Rechtsangelegenheiten, PCT, gerichtet werden unter: international_legal_affairs@epo.org.

² Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. November 2015 über das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen – "PACE", ABl. EPA 2015, A93.

(b) have been established by IPOPHL in its capacity as ISA and/or IPEA and are available via Patentscope. In this case the applicant does not need to submit a copy thereof, but has to provide a list of the documents to be retrieved. Machine translations will be admissible for the documents identified in points (3) and (4). The EPO will request applicants to submit a translation of the documents identified in points (3) and (4) above, if Patentscope does not provide a machine translation. The EPO can request applicants to submit an accurate translation, if the machine translation is insufficient. If the OEE application(s) is (are) unpublished, the applicant must submit the documents identified in points (3) and (4) above upon filing the PPH request.

When the requirements set forth above are met, the request for participation in the PPH programme will be granted and the EP application will be processed in an accelerated manner. In those instances where the request for participation in the PPH programme does not meet all the requirements set forth above, the applicant will be notified and the defects in the request will be identified. The applicant will be given **one** opportunity to correct formal deficiencies identified in the request. If the request is not corrected, the application will be taken out of the PPH programme and the applicant will be notified.

D. Prosecution in an accelerated manner

Once the request for participation in the PPH programme has been granted, the EP application will be processed in an accelerated manner. The conditions applicable to the PACE programme² apply by analogy to the prosecution of EP applications processed under the PPH programme between the EPO and IPOPHL.

Any inquiries concerning this notice may be addressed to the Directorate European and International Legal Affairs, PCT, at international_legal_affairs@epo.org.

² Notice from the EPO dated 30 November 2015 concerning the programme for the accelerated prosecution of European patent applications – "PACE", OJ EPO 2015, A93.

b) ont été établis par l'IPOPHL agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA et sont disponibles via Patentscope. Dans ce cas, le demandeur ne doit pas en fournir de copie, mais doit produire une liste des documents à rechercher. Une traduction automatique sera acceptée pour les documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus. Si Patentscope ne fournit pas de traduction automatique, l'OEB invitera les demandeurs à produire une traduction des documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus. Si la traduction automatique est insuffisante, l'OEB peut inviter les demandeurs à produire une traduction exacte. Si la ou les demandes OEE n'ont pas encore été publiées, le demandeur doit fournir les documents visés aux points 3 et 4 ci-dessus lorsqu'il soumet sa demande de participation au PPH.

Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, la demande de participation au programme PPH sera acceptée et la demande EP fera l'objet d'un traitement accéléré. Si la demande de participation au programme PPH ne remplit pas toutes les conditions exposées ci-dessus, le demandeur en sera informé par une notification précisant les irrégularités que présente sa requête. Il sera alors donné au demandeur **une** possibilité de remédier aux irrégularités de forme relevées dans la demande de participation. Si la demande de participation n'est pas corrigée, la demande de brevet sera retirée du programme PPH et le demandeur en sera informé.

D. Traitement accéléré

Une fois que la demande de participation au programme PPH a été acceptée, la demande de brevet EP fait l'objet d'un traitement accéléré. Les conditions régissant le programme PACE² sont applicables par analogie au traitement des demandes EP au titre du programme PPH entre l'OEB et l'IPOPHL.

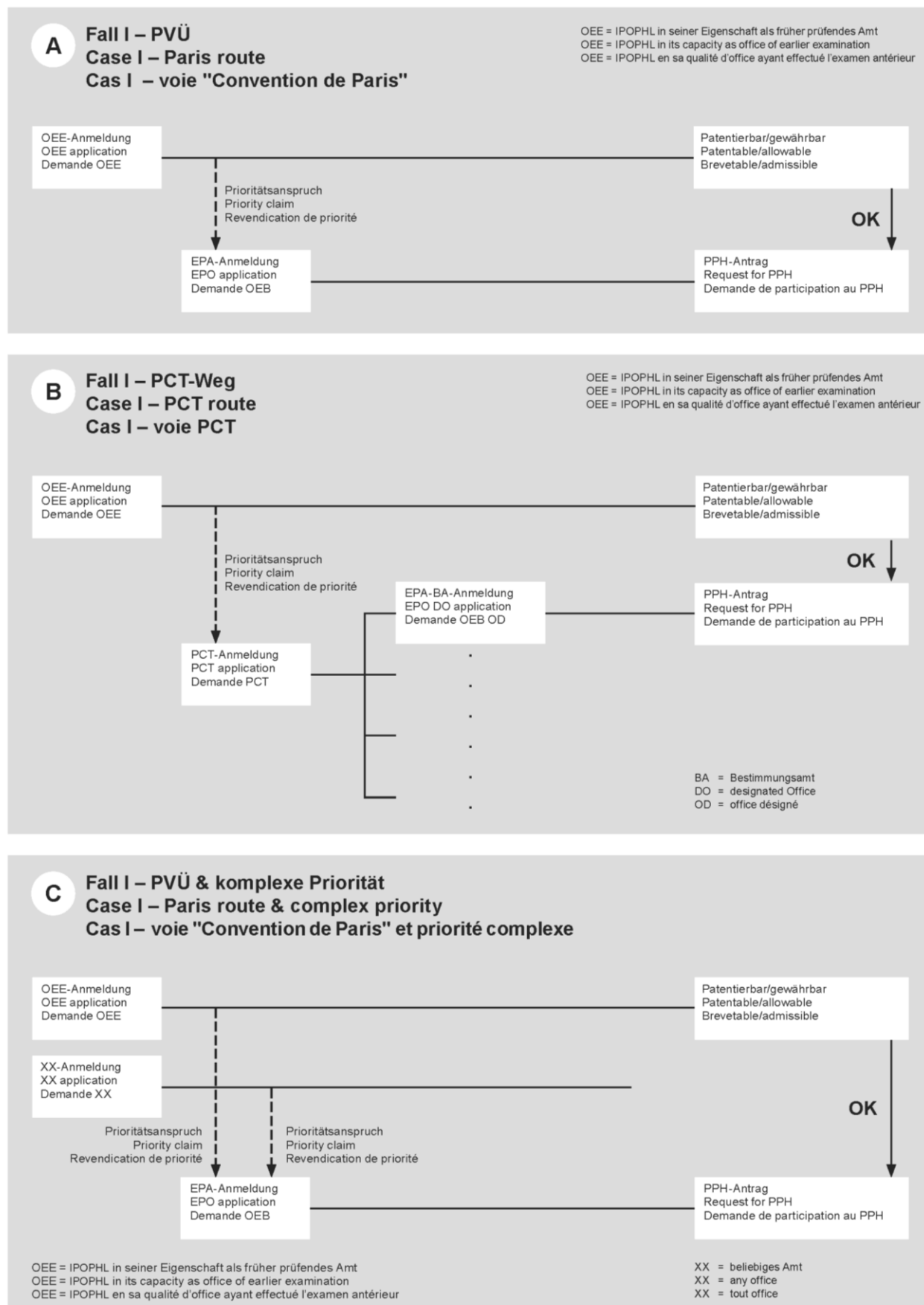
Toute demande de précisions concernant le présent communiqué peut être adressée à la direction Affaires juridiques européennes et internationales, PCT, à l'adresse suivante : international_legal_affairs@epo.org.

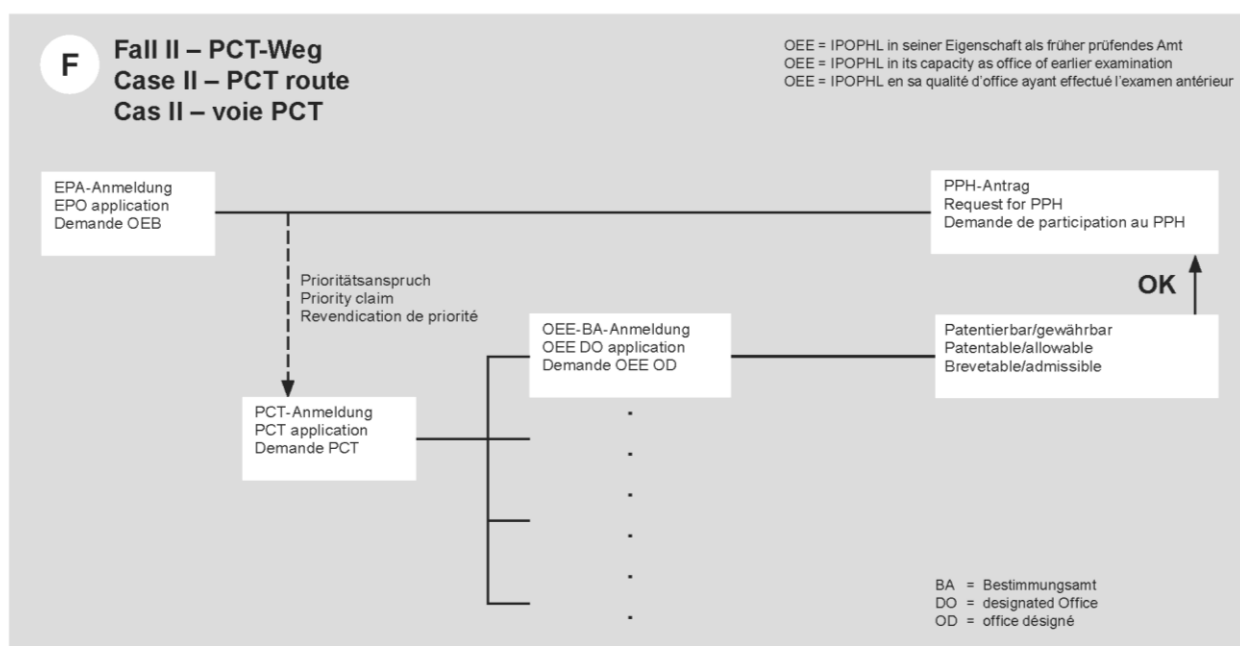
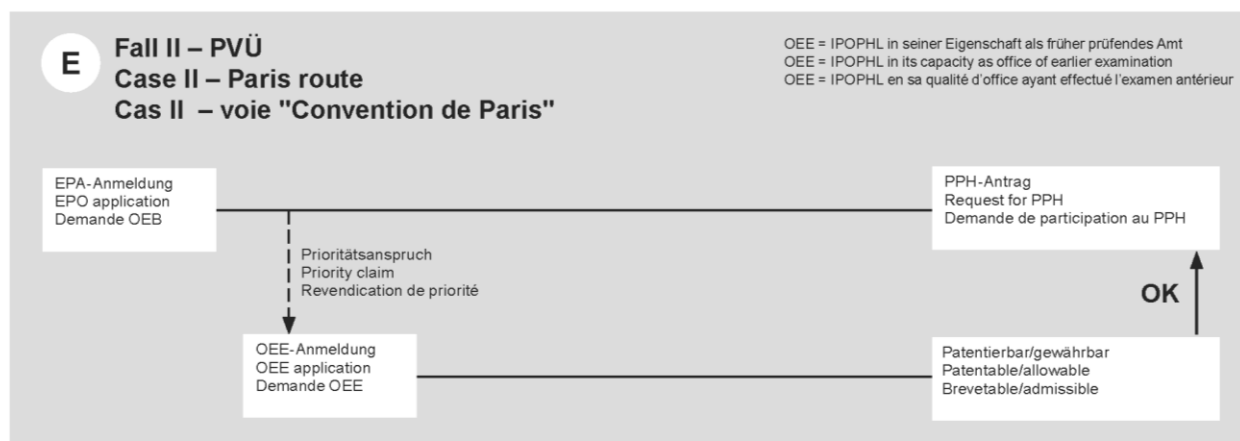
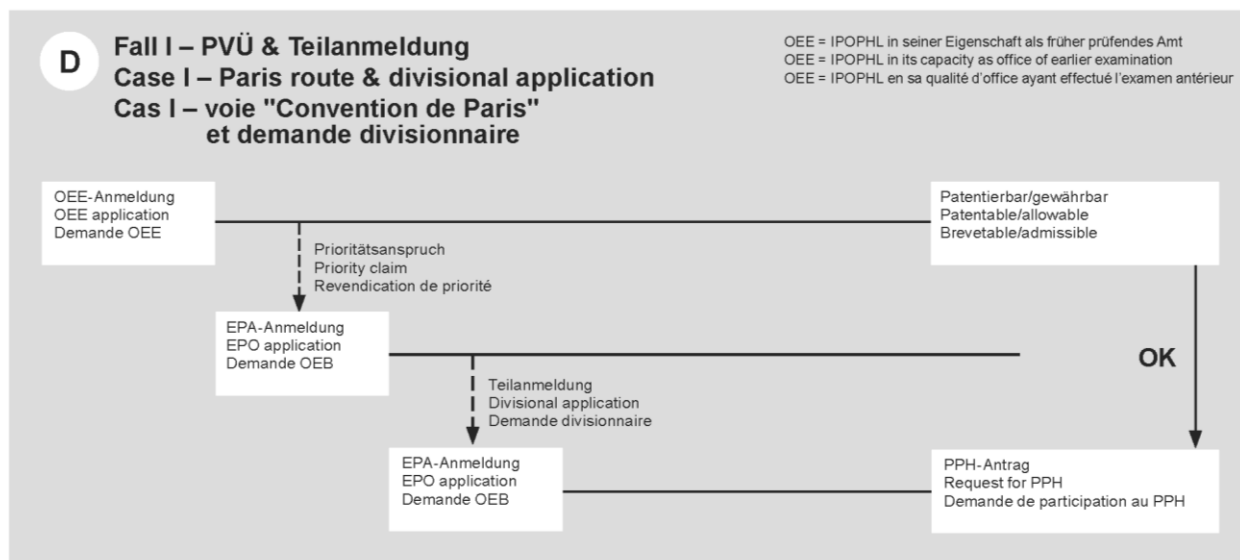
² Communiqué de l'OEB, en date du 30 novembre 2015, relatif au programme de traitement accéléré des demandes de brevet européen ("PACE"), JO OEB 2015, A93.

Anlage 1

Annex 1

Annexe 1



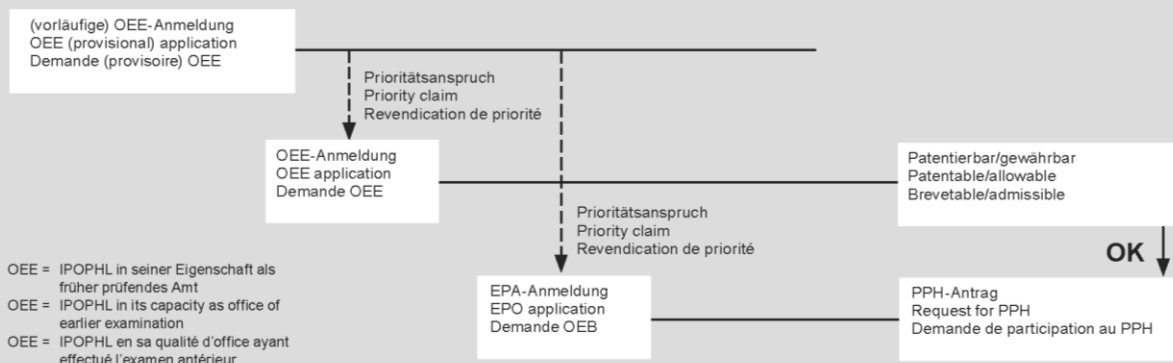


G

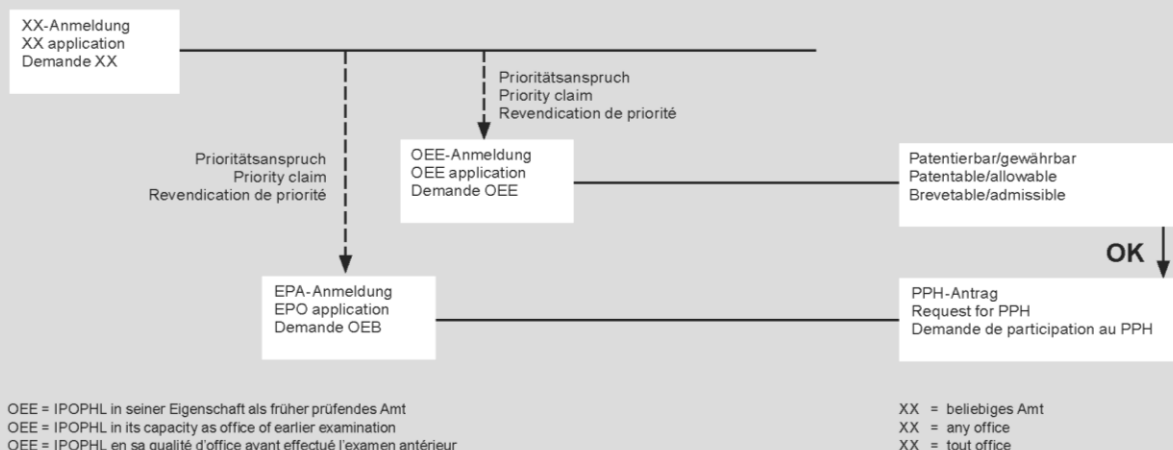
Fall II – PVÜ & komplexe Priorität Case II – Paris route & complex priority Cas II – voie "Convention de Paris" et priorité complexe


H

Fall III – PVÜ & vorläufige Anmeldung oder interne Priorität Case III – Paris route & provisional application or internal priority Cas III – voie "Convention de Paris" et demande provisoire ou priorité interne

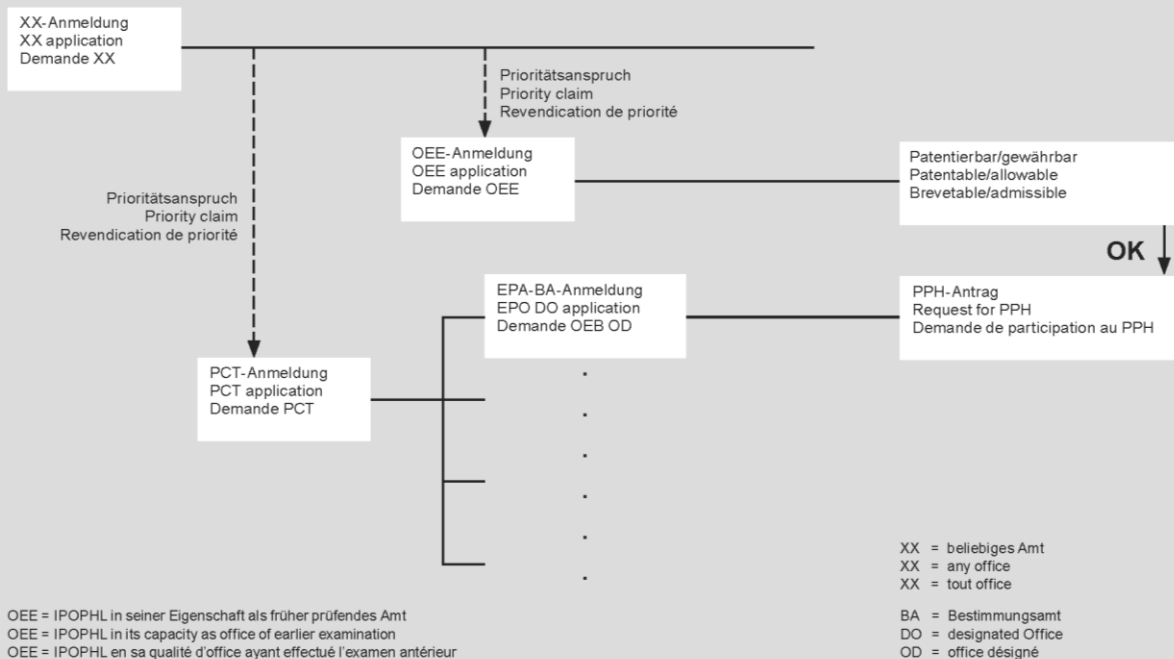

I

Fall III – PVÜ, aber Erstanmeldung aus Drittland Case III – Paris route, but first application is from third country Cas III – voie "Convention de Paris" mais première demande provenant d'un pays tiers



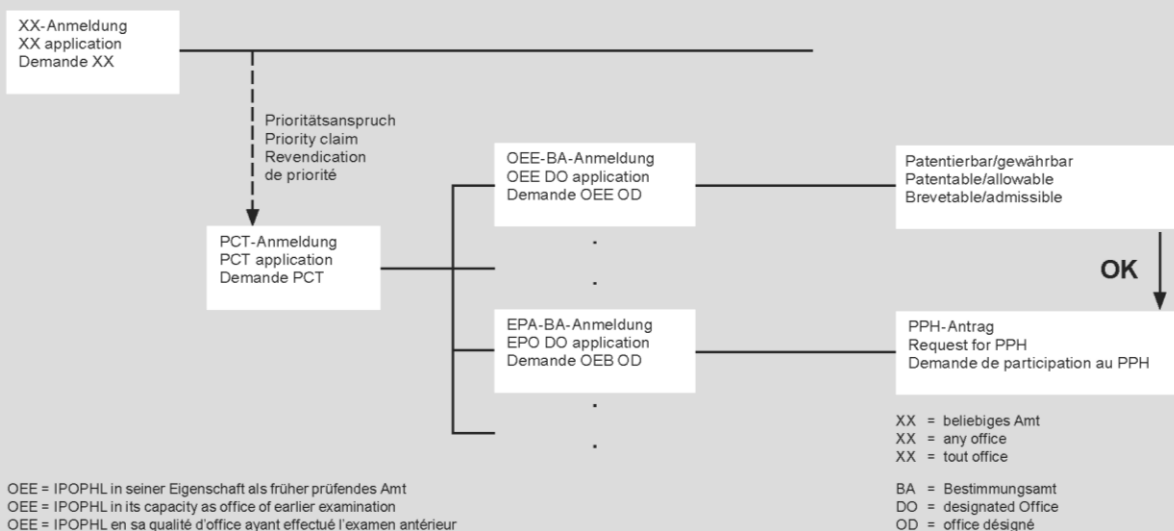
J

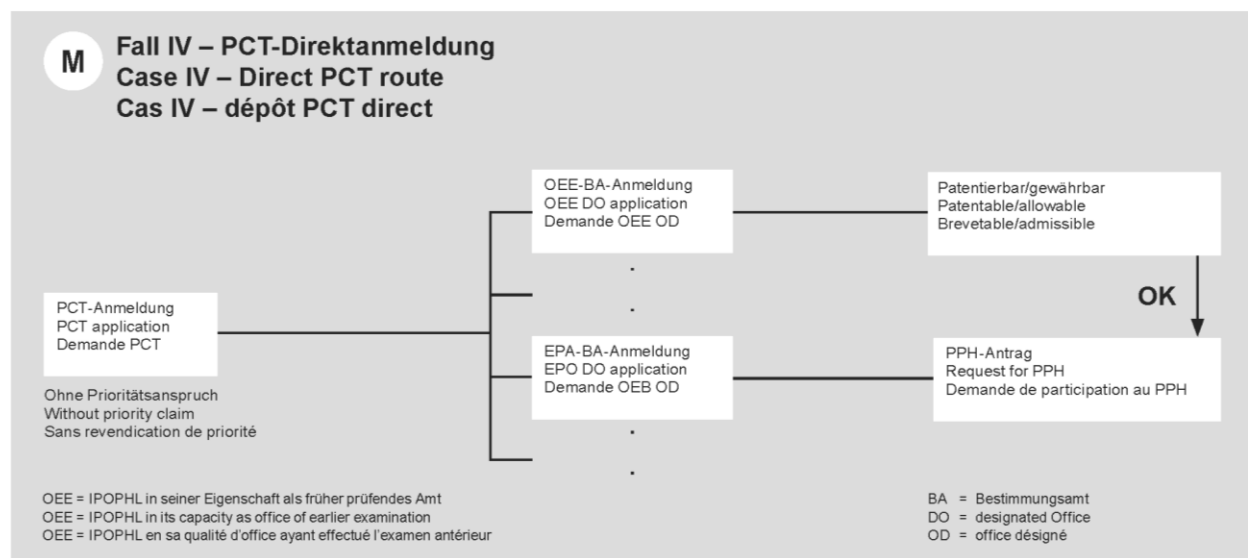
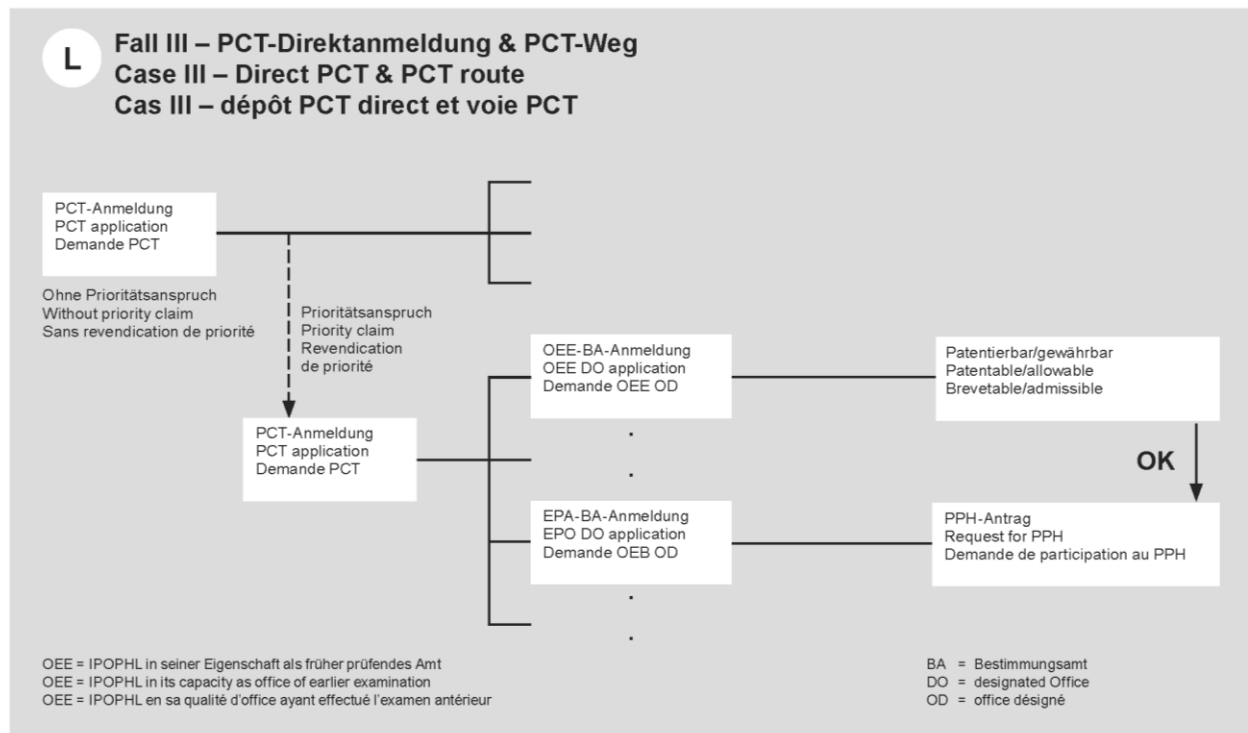
Fall III – PCT-Weg, aber Erstanmeldung aus Drittland
Case III – PCT route, but first application is from third country
Cas III – voie PCT mais première demande provenant d'un pays tiers



K

Fall III – PCT-Weg
Case III – PCT route
Cas III – voie PCT





Anlage 2

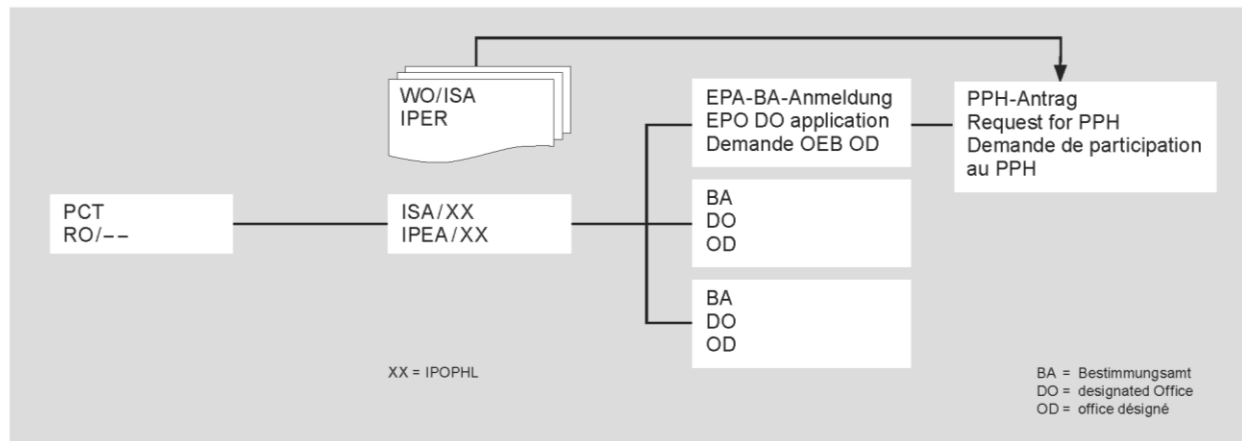
A) Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu der korrespondierenden internationalen Anmeldung gehört.

Annex 2

(A) The application is a national phase application of the corresponding international application.

Annexe 2

A) La demande est une demande internationale entrée dans la phase nationale.



A') Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu der korrespondierenden internationalen Anmeldung gehört.

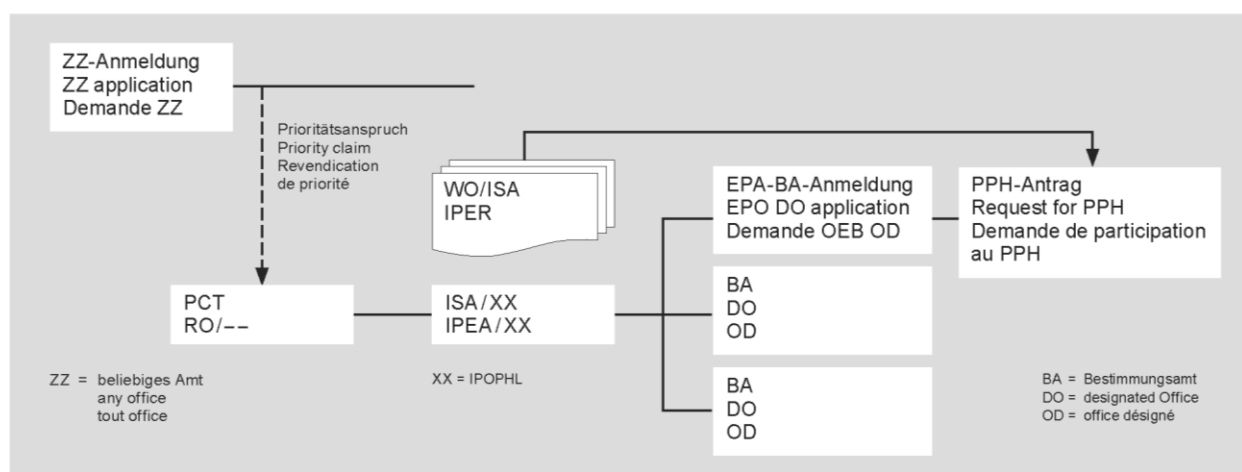
(A') The application is a national phase application of the corresponding international application.

A') La demande est une demande internationale entrée dans la phase nationale.

(Die korrespondierende internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer nationalen Anmeldung.)

(The corresponding international application claims priority from a national application.)

(La demande internationale correspondante revendique la priorité d'une demande nationale.)



A") Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu der korrespondierenden internationalen Anmeldung gehört.

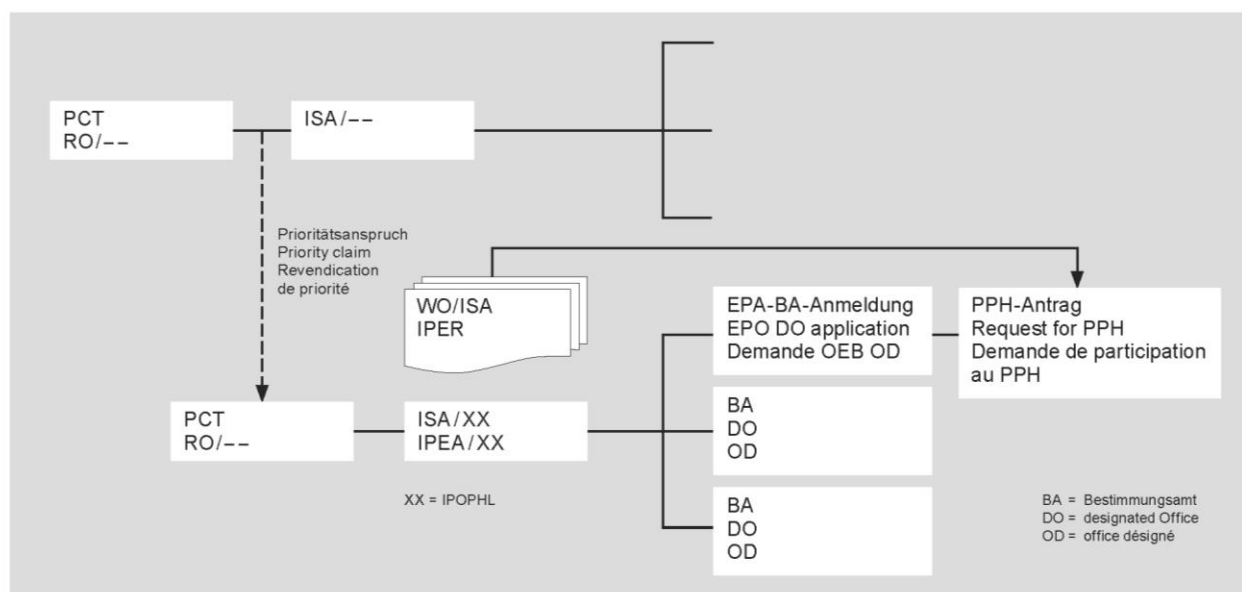
(A") The application is a national phase application of the corresponding international application.

A") La demande est une demande internationale entrée dans la phase nationale.

(Die korrespondierende internationale Anmeldung beansprucht die Priorität einer internationalen Anmeldung.)

(The corresponding international application claims priority from an international application.)

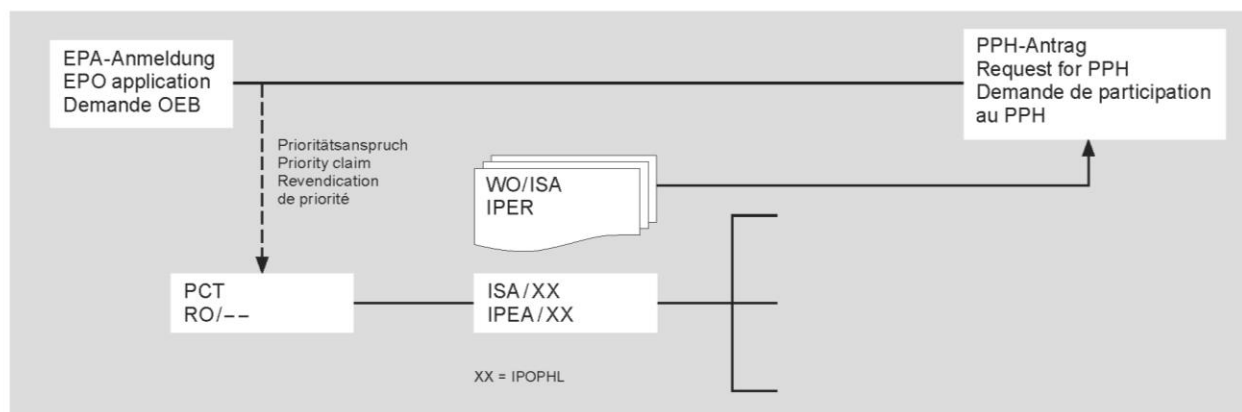
(La demande internationale correspondante revendique la priorité d'une demande internationale.)



B) Die Anmeldung ist eine nationale Anmeldung, die dem Prioritätsanspruch der korrespondierenden internationalen Anmeldung zugrunde liegt.

(B) The application is a national application on which the priority claim of the corresponding international application is based.

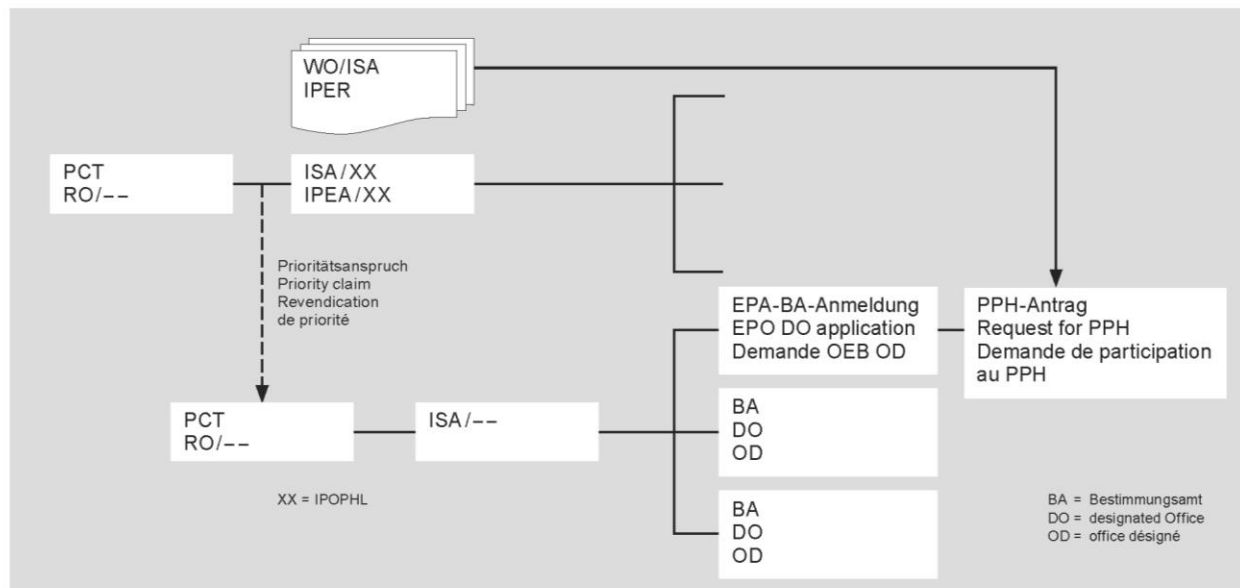
B) La demande est une demande nationale fondant la revendication de priorité de la demande internationale correspondante.



C) Die Anmeldung ist eine Anmeldung in der nationalen Phase, die zu einer internationalen Anmeldung gehört, die ihrerseits die Priorität der korrespondierenden internationalen Anmeldung beansprucht.

(C) The application is a national phase application of an international application claiming priority from the corresponding international application.

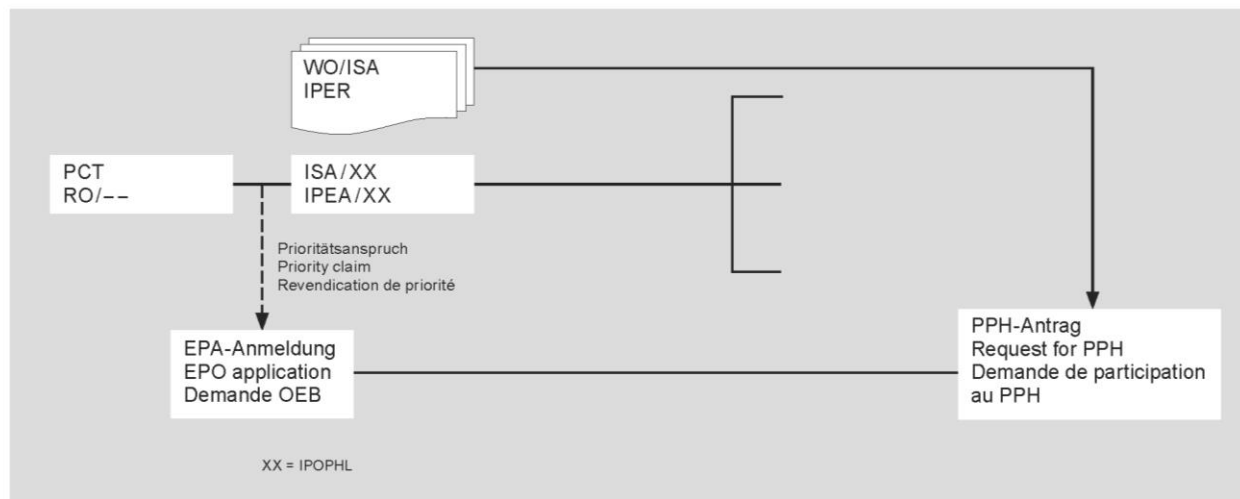
C) La demande est une demande internationale entrée dans la phase nationale et revendiquant la priorité de la demande internationale correspondante.



D) Die Anmeldung ist eine nationale Anmeldung, die eine äußere/innere Priorität der korrespondierenden internationalen Anmeldung beansprucht.

(D) The application is a national application claiming foreign/domestic priority from the corresponding international application.

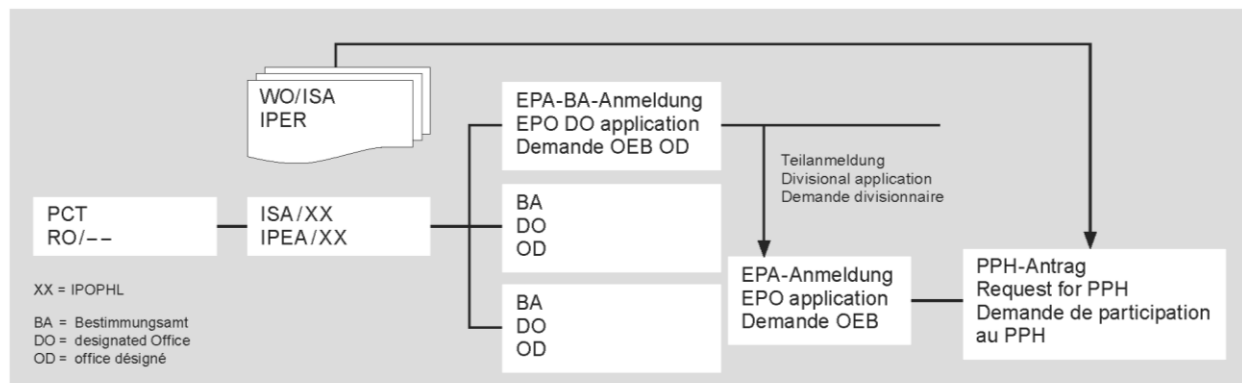
D) La demande est une demande nationale revendiquant une priorité étrangère/nationale de la demande internationale correspondante.



E1) Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung zu einer Anmeldung, die das Erfordernis A erfüllt.

(E1) The application is a divisional application of an application which satisfies requirement (A).

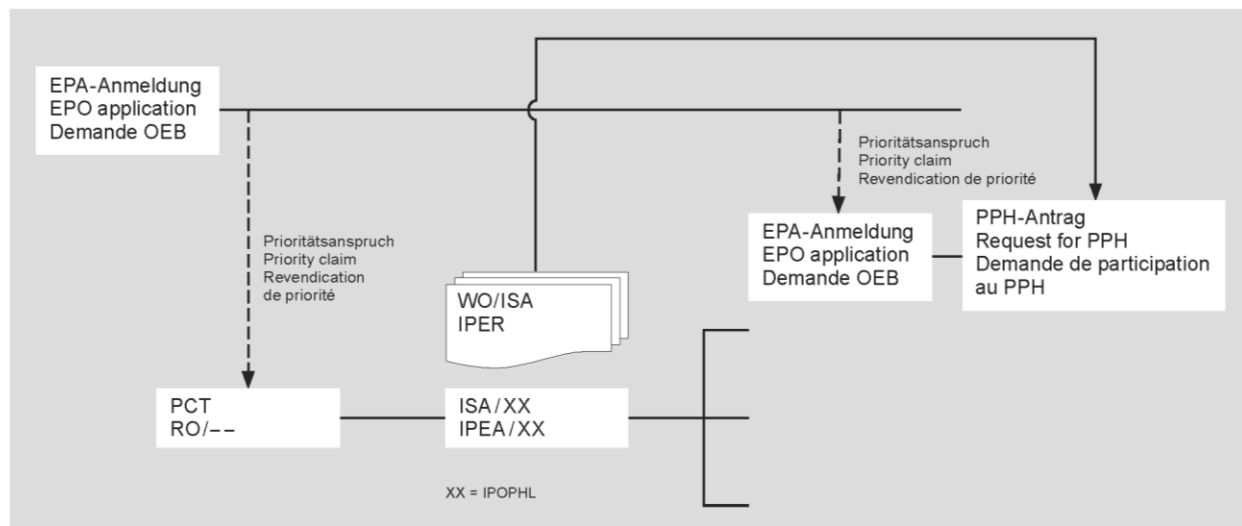
E1) La demande est une demande divisionnaire d'une demande qui satisfait au critère A.



E2) Die Anmeldung ist eine Anmeldung, die eine innere Priorität einer Anmeldung beansprucht, die das Erfordernis B erfüllt.

(E2) The application is an application claiming domestic priority from an application which satisfies requirement (B).

E2) La demande est une demande revendiquant la priorité nationale d'une demande qui satisfait au critère B.



Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter¹
List of professional representatives before the European Patent Office¹
Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets¹

Vertragsstaat Contracting state État contractant					
AT	Österreich	Austria	Autriche		
	Änderungen	Amendments	Modifications	Harringer, Thomas (AT) Miba AG Dr.-Mitterbauer-Straße 3 4663 LAAKIRCHEN	
	Löschungen	Deletions	Radiations	Cohen, Katherine Qi Cheng (AT) R. 154(1) Bridgezones Hermannsgasse 6/44 1070 WIEN	Landgraf, Elvira (AT) R. 154(1) Schulfeld 26 4210 GALLNEUKIRCHEN
					Pausch, Thomas Ernst (DE) cf. DE Färbergassl 1 83410 LAUFEN
BE	Belgien	Belgium	Belgique		
	Änderungen	Amendments	Modifications	Chang, Audrey (US) UCB Biopharma SPRL Allée de la Recherche, 60 1070 BRUXELLES	Durand, Patrice (FR) Rue Emmanuel van Driessche, 17 1050 IXELLES
					Eulaers, Eva (BE) IP Hills NV Hubert Frère-Orbanlaan 329 9000 GENT
CH	Schweiz	Switzerland	Suisse		
	Eintragungen	Entries	Inscriptions	Peguet, Wilfried (FR) cf. FR Syngenta Crop Protection AG Rosentalstrasse 67 4058 BASEL	Ridout, Joseph (GB) cf. GB Novartis Pharma AG Postfach Patent Department 4002 BASEL
	Änderungen	Amendments	Modifications	Fabrizi, Andrea (IT) Novartis Pharma AG Patent Department 4002 BASEL	Sievert, Claudia (DE) Givaudan SA Global Patents Grafenaustrasse 7 6300 ZUG
	Löschungen	Deletions	Radiations	Künsch, Joachim (CH) cf. LI Wachtelweg 15 7000 CHUR	Lindner, Anton (DE) R. 154(1) BASF Schweiz AG Klybeckstrasse 141 4057 BASEL
CZ	Tschechische Republik	Czech Republic	République tchèque		
	Löschungen	Deletions	Radiations	Duskova, Hana (CZ) R. 154(1) Na Kocove 180 281 03 CHOTUTICE	
DE	Deutschland	Germany	Allemagne		
	Eintragungen	Entries	Inscriptions	Jooß, Achim (DE) IMOS Gubela GmbH Kniebisstraße 1 77871 RENCHEN	Pausch, Thomas Ernst (DE) cf. AT Färbergassl 1 83410 LAUFEN
	Änderungen	Amendments	Modifications	Abseher, Roger (AT) Maria-Nicklisch-Straße 8 81739 MÜNCHEN	Bader, Christoph Franz (DE) Müller Verweyen Patentanwälte Friedensallee 290 22763 HAMBURG
				Drees, Erika Carol (US) Fish & Richardson P.C. Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 MÜNCHEN	Erhard, Stefan (DE) BSH Hausgeräte GmbH CTI IP2 Carl-Wery-Straße 34 81739 MÜNCHEN

¹ Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (epi).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Bayerstr. 83
80335 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.org

¹ All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (epi).
Address:
epi Secretariat
Bayerstr. 83
80335 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.org

¹ Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (epi).
Adresse :
Secrétariat epi
Bayerstr. 83
80335 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 242052-0
Fax +49 (0)89 242052-20
info@patentepi.org

Vertragsstaat Contracting state État contractant					
			Göbel, Peter Jussi (DE) CSL Behring GmbH Global Intellectual Property Emil-von-Behring-Straße 76 35041 MARBURG	Horsch, Ingmar Philipp (DE) Nidderring 36 61118 BAD VILBEL	Huang, Xuting (CN) Fideli Law Patentanwaltskanzlei Buchenweg 11 71155 ALTDORF B. STUTTGART
			Jennings, Elizabeth Veronica (IE) Hafner & Kohl PartmbB Schleiermacherstraße 25 90491 NÜRNBERG	Kohl, Fabian Hanno (DE) Hafner & Kohl PartmbB Schleiermacherstraße 25 90491 NÜRNBERG	Leroch, Dominik (DE) Hafner & Kohl PartmbB Schleiermacherstraße 25 90491 NÜRNBERG
			Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann (DE) Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB Franklinstraße 61-63 60486 FRANKFURT AM MAIN	Nettinger, Manuela Gertrud (DE) Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG Bussmatten 1 77815 BÜHL	Pott, Thomas (DE) Vesuvius GmbH Gelsenkirchener Straße 10 46325 BORKEN
			Schuster, Rainer Gunnar (DE) Hafner & Kohl PartmbB Schleiermacherstraße 25 90491 NÜRNBERG	Seifert, Annekathrin (DE) Zellentini & Partner mbB Patentanwälte Rubensstraße 30 67061 LUDWIGSHAFEN	Thürer, Andreas (DE) Ifm electronic gmbh Ifm-Straße 1 88069 TETTNANG
			Völger, Karl Wolfgang (DE) KNPP-Knigge Nourney Völger Böhm Hoffmann-von Wolffersdorff - Rechts- und Patentanwälte Wirtschaftsmediation PartGmbH Groß-Gerauer Weg 55 64295 DARMSTADT	Wolf, Gerhard (DE) IPArchitects Zellentini & Partner mbB Patentanwälte Rubensstraße 30 67061 LUDWIGSHAFEN	Wortmann, Jens (DE) Zellentini & Partner mbB Patentanwälte Rubensstraße 30 67061 LUDWIGSHAFEN
			Ying, Zhichao (CN) Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB Franklinstraße 61-63 60486 FRANKFURT AM MAIN	Zimmermann, Klaus (DE) Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB Franklinstraße 61-63 60486 FRANKFURT AM MAIN	
Löschungen	Deletions	Radiations	Lau-Loskill, Philipp (DE) R. 154(1) Am Büschgen 33 41189 MÖNCHENGLADBACH	Neumann, Steffen (DE) R. 154(1) Findeisen & Neumann Patentanwälte Pornitzstraße 1 09112 CHEMNITZ	Paul, Benjamin (DE) R. 154(1) Osram GmbH GC IP Marcel-Breuer-Straße 6 80807 MÜNCHEN
			Petra, Elke (DE) R. 154(1) Waldstraße 26 85646 ANZING		
DK	Dänemark	Denmark	Danemark		
Änderungen	Amendments	Modifications	Elmeros, Claus (DK) Plougmann Vingtoft a/s Arosgaarden Aaboulevard 23, 5th floor 8000 AARHUS C	Gregersen, Niels Henrik (DK) Årsløv Patentkontor Rønnebævej 72 5792 ÅRSLEV	Hoffmann, Claus (DK) Aligned A/S Strandvejen 125 2900 HELLERUP
			Pálsson, Ingólfur (IS) Hoffmann Dragsted A/S Rådhuspladsen 16 1550 KØBENHAVN V	Petersen, Frank (DK) Kamstrup A/S Industrivej 28 8660 SKANDERBORG	
EE	Estland	Estonia	Estonie		
Änderungen	Amendments	Modifications	Kesselman, Ljubov (EE) Kesna Patendibüroo OÜ Tedre 77-52 10616 TALLINN		
FI	Finnland	Finland	Finlande		
Änderungen	Amendments	Modifications	Timonen, Tuomo Markus Antero (FI) Andritz Oy Tammasaarekatu 1 00180 HELSINKI		
FR	Frankreich	France	France		
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Carrère, Amandine (FR) Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17	Genevieve, Yohan Oliver (FR) Regimbeau 20, rue de Chazelles 75017 PARIS	Kubiak, Matthieu (FR) Airbus Defence and Space Dpt Legal-IP 1, boulevard Jean Moulin 78990 ELANCOURT
Änderungen	Amendments	Modifications	Bloch, Gérard (FR) Argyma 14, boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE	Bornier, Raynald (FR) Argyma 14, boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE	Callu-Dansex, Violaine (FR) GTT 1, route de Versailles 78470 SAINT-RÉMY-LÈS- CHEVREUSE

Vertragsstaat Contracting state État contractant					
			Guérin, Jean-Philippe (FR) Opilex 32, rue Victor Lagrange 69007 LYON	Jeannet, Olivier (FR) Jeannet & Associes Jeannet IP Translations 26, quai Claude Bernard 69007 LYON	Jégou, Naïg Christine (FR) Sanofi Département Brevets 54, rue la Boétie 75008 PARIS
			Milcent, Guillaume (FR) Argyma 14, boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE	Savoyat, Lucie Marie Pauline (FR) Rio Tinto France 725, rue Aristide Bergès BP25 Voreppe 38341 MOIRANS CEDEX	
Löschungen	Deletions	Radiations	Bansard, Pierre (FR) R. 154(2)(a) 2, rue Kernaoguer Résidence de Pontigou n° M 14 29680 ROSCOFF	Kugel, Dominique (FR) R. 154(1) 11, rue Adolphe Focillon 75014 PARIS	Lewitter, Herbert (US) R. 154(1) 19, rue Le Peletier 75009 PARIS
			Pellegrini, Michel Pascal Romain (FR) R. 154(1) Cabinet Tripoz Le Pôle Sud 22, rue Seguin 69002 LYON	Peguet, Wilfried (FR) cf. CH Ipsilon 63, avenue du Général Leclerc 92340 BOURG-LA-REINE	
GB Vereinigtes Königreich United Kingdom Royaume-Uni					
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Bollinghaus, Emer (GB) Rodborough IP Limited Rodborough House Mill Lane, Shiplake HENLEY ON THAMES, OXON RG9 3ND	Mannering, Laura Louise (GB) Mohun Aldridge Sykes Limited 12 Park Square East LEEDS LS1 2LF	Maury, Richard Philip (GB) 29 Homestead Road ORPINGTON, KENT BR6 6HN
Änderungen	Amendments	Modifications	Adams, James (GB) Lean IP 61 Douglas Muir Drive MILNGAVIE, GLASGOW G62 7RJ	Bedford, Grant Richard (GB) Amersham Place Little Chalfont BUCKINGHAMSHIRE HP7 9NA	Cleeve, James Harold Findlay (GB) Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane LONDON EC4A 1BW
			Collins, John David (GB) Schwegman Lundberg Woessner Limited Hillington Park Innovation Centre 1 Ainslie Road GLASGOW G52 4RU	Cooper, Merlin Frederick Wilmot (GB) Abel & Imray Westpoint Building James Street West BATH BA1 2DA	Craske, Stephen Allan (GB) Craske & Co. Shallowford Holsworthy Road Hatherleigh OKEHAMPTON DEVON EX20 3LE
			Dobson, Sarah Elizabeth (GB) cf. Gibbs, Sarah Elizabeth (GB)	Gallafent, Antony Xavier (GB) Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square LONDON EC4Y 8JD	Gibbs, Sarah Elizabeth (GB) Appleyard Lees IP LLP 1 East Parade LEEDS LS1 2AD
			Hardy, Rosemary (GB) Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street GLASGOW G5 8PL	Hemingway, Christopher Paul (GB) Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane LONDON EC4A 1BW	Kinnaird, James (GB) Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane LONDON EC4A 1BW
			Laycock, Arthur Michael (GB) Haley Guiliano International LLP 26-28 Bedford Row LONDON WC1R 4HE	Lynch, Anthony Brian (GB) Finnegan Europe LLP 1 London Bridge LONDON SE1 9BG	Manley, Nicholas Michael (GB) HGF Limited 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West MANCHESTER M1 5WG
			Mitchell, James Samuel William (GB) Sony Europe B.V. Jays Close Viabes BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG22 4SB	Probert, Gareth David (GB) EIP Europe LLP Fairfax House 15 Fulwood Place LONDON WC1V 6HU	Rai, Monika (GB) EIP Europe LLP Fairfax House 15 Fulwood Place LONDON WC1V 6HU
			Thien, Edward Kuan Hou (GB) Stanley Black & Decker European Patent Department 270 Bath Road SLOUGH, BERKSHIRE SL1 4DX	Whitaker, Iain Mark (GB) Alban Patent Agency Future Business Centre Kings Hedges Road CAMBRIDGE CB4 2HY	Williams, Andrew John (GB) Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street LONDON EC2V 5DE
Löschungen	Deletions	Radiations	Bankes, Stephen Charles Digby (GB) R. 154(1) Baron Warren Redfern 1000 Great West Road BRENTFORD TW8 9DW	Dunlop, Brian Kenneth Charles (GB) R. 154(1) 31 Pickering Road CHELTENHAM, GLOS. GL53 0LF	Gemmell, Peter Alan (GB) R. 154(1) Dummett Copp LLP 25 The Square Martlesham Heath IPSWICH, SUFFOLK IP5 3SL

Vertragsstaat Contracting state État contractant						
			Jackson, John Timothy (GB) R. 154(1) Renishaw plc Patent Department New Mills WOTTON-UNDER-EDGE, GLOS. GL12 8JR	Ridout, Joseph (GB) cf. CH Cooley (UK) LLP Dashwood 69 Old Broad Street LONDON EC2M 1QS	Santander Méndez, Patricia Victoria (GB) R. 154(1) Jensen & Son 366-368 Old Street LONDON EC1V 9LT	
			Silveston, Judith (GB) R. 154(1) The Dell Higher Muddiford BARNSTAPLE EX31 4EZ	Topley, Paul (GB) R. 154(1) Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street LONDON EC2A 2ES	Walker, Cameron Thomas (GB) cf. NO Marks & Clerk LLP 9 Abercrombie Court Prospect Road WESTHILL, ABERDEENSHIRE AB32 6FE	
IE	Irland	Ireland	Irlande			
	Löschungen	Deletions	Radiations	Duffy, Assumpta Dympna (IE) R. 154(1) FRKelly 27 Clyde Road DUBLIN D04 F838		
IT	Italien	Italy	Italie			
	Änderungen	Amendments	Modifications	Bianco, Mirco (IT) Metroconsult S.r.l. Via Palestro, 5/2 16122 GENOVA	D'Arienzo, Giuseppe (IT) Via San Vito, 123 82100 BENEVENTO	Fermanelli, Marco (IT) Gregorj S.r.l Intellectual Property Via L. Muratori, 13 b 20135 MILANO
				Pallini Gervasi, Diego (IT) Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 MILANO		
	Löschungen	Deletions	Radiations	Primiceri, Maria Vittoria (IT) cf. SM Praxi Intellectual Property S.p.A. Via Leonida Bissolati, 20 00187 ROMA		
LI	Liechtenstein	Liechtenstein	Liechtenstein			
	Eintragungen	Entries	Inscriptions	Künsch, Joachim (CH) cf. CH Künsch Patentanwälte GmbH Landstrasse 123 9495 TRIESEN		
NL	Niederlande	Netherlands	Pays-Bas			
	Eintragungen	Entries	Inscriptions	Ramazanoglu Partlak, Gaye (TR) cf. TR Danone Nutricia Research Uppsallalaan 12 3584 CT UTRECHT		
	Änderungen	Amendments	Modifications	Mink-Lindenburger, Charlotte Hildegard (NL) Octrooibureau Mink B.V. Benoordenhoutseweg 21-23 2596 BA DEN HAAG	't Hoen-van der Hoogt, Cornelia Catharina (NL) Byondis B.V. Microweg 22 6545 CM NIJMEGEN	van den Broek, Ludovicus A.G.M. (NL) Byondis B.V. Microweg 22 6545 CM NIJMEGEN
				van der Sterren-Mol, Josephine (NL) Byondis B.V. Microweg 22 6545 CM NIJMEGEN		
	Löschungen	Deletions	Radiations	Prins, Adrianus Willem (NL) R. 154(1) V.O. Heresingel 3 9711 EP GRONINGEN	van der Krans, Arie (NL) R. 154(1) LIOG Patents & Trademarks Zwaanstraat 31 L 5651 CA EINDHOVEN	
NO	Norwegen	Norway	Norvège			
	Eintragungen	Entries	Inscriptions	Walker, Cameron Thomas (GB) cf. GB Zacco Norway AS Haakon VII's Gate 2 0161 OSLO		
	Änderungen	Amendments	Modifications	Midttun, Gisle Johan (NO) Midttun-IPR Elmholt allé 1 0275 OSLO		

Vertragsstaat Contracting state État contractant					
Löschungen	Deletions	Radiations	Helge, Tove Aas (NO) R. 154(1) Bjerkåsen 14 1365 BLOMMENHOLM		
PL Polen	Poland	Pologne			
Änderungen	Amendments	Modifications	Kostrzewa, Joanna Malgorzata (PL) cf. Kowalewska, Joanna (PL)	Kowalewska, Joanna (PL) Dennemeyer & Associates Sp. z o.o. ul. Swarzevska 57/1 01-821 WARSZAWA	Wroblewski, Marcin Jan (PL) Kancelaria Patentowa SW-Patent Wroblewscy s.c. ul. Gdańska 126/A104 90-520 LODZ
Löschungen	Deletions	Radiations	Czernicki, Lukasz Jacob (PL) R. 154(1) Crido Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5A 00-132 WARSZAWA		
SE Schweden	Sweden	Suède			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Nilsson, Lennart (SE) Ljungsjövägen 31 311 95 FALKENBERG		
Änderungen	Amendments	Modifications	Ekwall, Peter (SE) Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 MALMÖ	Roos, Rikard (SE) Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 MALMÖ	Vink, Charlotta (SE) AWA Sweden AB Södra Hamngatan 37-41 P.O. Box 11 394 404 28 GÖTEBORG
			Ydreskog, Margareta (SE) Epiroc Rock Drills AB Patents 701 91 ÖREBRO		
Löschungen	Deletions	Radiations	Nihlmark, Bengt (SE) R. 154(1) Bengt Nihlmark AB Kungsvägen 29 182 79 STOCKSUND		
SM San Marino	San Marino	Saint-Marin			
Eintragungen	Entries	Inscriptions	Primiceri, Maria Vittoria (IT) cf. IT Studio Professionale Avv. Alessandro Stolfi Piazza Marino Tini, 12 47891 DOGANA		
TR Türkei	Turkey	Turquie			
Änderungen	Amendments	Modifications	Kurtoğlu, Necati (TR) Maya Marka Patent VE YAT. DAN. HiZ. TURİZM TIC. LTD. STİ. Kavaklıdere Mah. Esat Caddesi Ağabey Apt. 34/13 06680 ÇANKAYA/ANKARA	Yamankaradeniz, Kemal (TR) Destek Patent, Inc. Eclipse Business D Blok Akasya Sok. No. 2 Maslak 34398 İSTANBUL	
Löschungen	Deletions	Radiations	Ramazanoglu Partlak, Gaye (TR) cf. NL Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. Balabandere Cad. İlaç Sanayi Yolu No: 14 İslinye-Sarıyer 34460 İSTANBUL		

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABl. EPA 2020, A33.

Das derzeit geltende Verzeichnis der Gebühren und Auslagen des EPA ergibt sich aus der Zusatzpublikation 3, ABl. EPA 2020.

Gebühreninformationen sind auch im Internet unter www.epo.org/gebuehren veröffentlicht.

Guidance for the payment of fees, expenses and prices

The fees guidance currently applicable is set out in OJ EPO 2020, A33.

The current schedule of fees and expenses of the EPO is set out in supplementary publication 3, OJ EPO 2020.

Fee information is also published on the EPO website: www.epo.org/fees.

Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2020, A33.

Le barème actuel des taxes et redevances de l'OEB figure dans la publication supplémentaire 3, JO OEB 2020.

Des informations concernant les taxes sont également publiées à l'adresse Internet www.epo.org/taxes.

Warnung vor irreführenden Anpreisungen und Zahlungsaufforderungen von Unternehmen, die angeblich europäische Patente registrieren

Das Europäische Patentamt (EPA) wurde darüber informiert, dass Anmel-der und Inhaber europäischer Patente manchmal Rechnungen von Unterneh-men und Einzelpersonen mit Zahlungs-aufforderungen für die Veröffentlichung und/oder Registrierung ihrer Anmel-dungen und Patente erhalten.

Das offiziell anmutende Erscheinungs-bild derartiger Rechnungen ist irrefüh-rend: Die von diesen Unternehmen angebotenen Dienstleistungen stehen in keinerlei Zusammenhang mit der Bearbeitung von europäischen Patent-anmeldungen und PCT-Anmeldungen durch das EPA. **Es besteht daher keine Verpflichtung, Rechnungen zu bezahlen, die Ihnen von solchen Unternehmen für die Bearbeitung einer Patentanmeldung durch das EPA ausgestellt werden. Im Übrigen entfalten etwaige Zahlungen an diese Unternehmen keinerlei Rechtswir-kung in den Verfahren nach dem EPÜ.**

Nähere Informationen zu solchen fal-schen Rechnungen und entsprechende Beispiele finden Sie auf der Website des EPA unter www.epo.org/warning_de.

Warning – beware of approaches and requests for payment from firms purporting to register European patents

The European Patent Office (EPO) is aware that European patent applicants and proprietors sometimes receive invoices from firms and individuals inviting them to pay for the publication and/or registration of their applications and patents.

Despite the seemingly official appearance of such invoices, the services offered by these firms are in no way related to the processing of European patent applications and PCT applications by the EPO. **There is therefore no obligation to pay any invoice issued by these firms for the processing of your patent application by the EPO. Moreover, any payment made to these firms will have no legal effect whatsoever in proceedings under the EPC.**

More information and examples of such fraudulent invoices can be found on the EPO website at www.epo.org/warning.

Avertissement concernant les offres frauduleuses et les invitations à payer émanant de sociétés qui prétendent inscrire des brevets européens

L'Office européen des brevets (OEB) a été informé que des demandeurs et titulaires de brevets européens reçoivent parfois des factures émanant de sociétés ou de particuliers les invitant à payer des frais de publication et/ou d'inscription de leurs demandes et brevets.

Malgré la présentation en apparence officielle des factures concernées, les services proposés par ces sociétés ne sont en rien liés au traitement des demandes de brevet européen et des demandes PCT par l'OEB. **Vous n'êtes donc pas tenu(e) de payer les factures émises par ces sociétés pour le traitement de votre demande de brevet par l'OEB. De plus, les paiements effectués au profit de ces sociétés ne produiront aucun effet juridique dans les procédures au titre de la CBE.**

De plus amples informations concernant ces fausses factures, ainsi que des exemples, sont publiés sur le site Internet de l'OEB à l'adresse www.epo.org/warning_fr.

BESCHWERDEKAMMERN
BOARDS OF APPEAL
CHAMBRES DE RECOURS

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 16. Juli 2019 G 2/19

(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Josefsson
Mitglieder: J. Gröning
I. Beckedorf
M. Sachs
G. Weiss
G. Eliasson
P. Gryczka

**Beschwerdeführerin/Dritte gemäß
Art. 115 EPÜ:**
Jostardt Patentanwalts-AG

**Beschwerdegegnerin/Patentin-
haberin:**
IPCom GmbH & Co. KG

Stichwort:
Rechtliches Gehör und richtiger
Verhandlungsort

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 6 (2), 15, 16, 17, 84 Satz 2,
106, 107, 112 (1) a), 113, 115, 116 (1)
Satz 1

**Relevante Rechtsnormen
(EPÜ 1973):**
EPÜ 1973 Art. 6 (2)

Schlagwort: "Anspruch eines Dritten
im Sinne von Artikel 115 EPÜ auf
mündliche Verhandlung bei Beschwer-
de wegen Deutlichkeitsmängeln erteilter
Patentansprüche – nein" – "Prüfung der
Zulässigkeitsgründe für eine Vorlage
nach Artikel 112 (1) a) EPÜ durch die
Große Beschwerdekammer" – "Auf-
schiebende Wirkung der Beschwerde
eines Dritten im Sinne von Artikel 115
EPÜ wegen Deutlichkeitsmängeln
erteilter Patentansprüche – nein" –
"Offensichtliche Unzulässigkeit eines
Rechtsbehelfs – liegt vor, wenn eine zur
Rechtsmittel einlegung nicht befugte
Person (hier: Dritter im Sinne von
Artikel 115 EPÜ) einen nach dem EPÜ
nicht anerkannten Beschwerdegegen-
stand verfolgt (hier: Beseitigung von
Deutlichkeitsmängeln des Patentan-
spruchs im Sinne von Artikel 84 EPÜ)"
– "Mündliche Beschwerdekammer-
verhandlungen in Haar – zulässig"

Orientierungssatz:

1. Ein Dritter im Sinne von Artikel 115
EPÜ, der gegen die Entscheidung über
die Erteilung eines europäischen

Decision of the Enlarged Board of Appeal of 16 July 2019 G 2/19

(Translation)

Composition of the board:

Chairman: C. Josefsson
Members: J. Gröning
I. Beckedorf
M. Sachs
G. Weiss
G. Eliasson
P. Gryczka

**Appellant/Third party within the
meaning of Art. 115 EPC:**
Jostardt Patentanwalts-AG

Respondent/Patent proprietor:
IPCom GmbH & Co. KG

Headword:
Right to be heard and correct venue for
oral proceedings

Relevant legal provisions:
Articles 6(2), 15, 16, 17, 84, second
sentence, 106, 107, 112(1)(a), 113,
115, 116(1), first sentence, EPC

**Relevant legal provisions (EPC
1973):**
Article 6(2) EPC 1973

Keyword: "Right of a third party within
the meaning of Article 115 EPC to oral
proceedings on appeal against a lack of
clarity in granted patent claims – no" –
"Examination by the Enlarged Board of
Appeal of the grounds for admissibility
of a referral under Article 112(1)(a)
EPC" – "Suspensive effect of an appeal
filed by a third party within the meaning
of Article 115 EPC against a lack of
clarity in granted patent claims – no" –
"A means of redress is clearly
inadmissible where a person without
standing to file an appeal (here: a third
party within the meaning of Article 115
EPC) relies on a grievance not
recognised under the EPC (here: a lack
of clarity to be removed from the patent
claims for the purposes of Article 84
EPC)" – "Oral proceedings before the
boards of appeal in Haar – permissible"

Catchword:

1. A third party within the meaning of
Article 115 EPC who has filed an
appeal against a decision to grant a

Décision de la Grande Chambre de recours en date du 16 juillet 2019 G 2/19

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : C. Josefsson
Membres : J. Gröning
I. Beckedorf
M. Sachs
G. Weiss
G. Eliasson
P. Gryczka

**Requérant/Tiers au sens de
l'article 115 CBE :**
Jostardt Patentanwalts-AG

Intimé/Titulaire du brevet :
IPCom GmbH & Co. KG

Référence :
Droit d'être entendu et lieu approprié
d'une procédure orale

Dispositions juridiques pertinentes :
Articles 6(2), 15, 16, 17, 84, seconde
phrase, 106, 107, 112(1)a), 113, 115,
116(1), première phrase, CBE

**Dispositions juridiques pertinentes
(CBE 1973) :**
Article 6(2) CBE 1973

Mots-clés : "Droit d'un tiers au sens de
l'article 115 CBE à la tenue d'une
procédure orale en cas de recours pour
manque de clarté des revendications
d'un brevet délivré – non" – "Examen,
par la Grande Chambre de recours, des
motifs de recevabilité d'une saisine au
titre de l'article 112(1)a) CBE" – "Effet
suspensif du recours formé par un tiers
au sens de l'article 115 CBE pour
manque de clarté des revendications
d'un brevet délivré – non" –
"Irrecevabilité manifeste d'un moyen de
recours – moyen de recours
manifestement irrecevable lorsqu'une
personne non admise à exercer ledit
moyen (en l'occurrence un tiers au sens
de l'article 115 CBE) invoque un motif
de recours non reconnu en vertu de la
CBE (en l'occurrence le manque de
clarté des revendications du brevet au
sens de l'article 84 CBE)" –
"Procédures orales devant les
chambres de recours – peuvent avoir
lieu à Haar"

Exergue :

1. Un tiers au sens de l'article 115 CBE,
qui a formé un recours contre la
décision de délivrer un brevet

Patents Beschwerde eingelegt hat, hat keinen Anspruch darauf, dass vor einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mündlich über sein Begehren verhandelt wird, zur Beseitigung vermeintlich undeutlicher Patentansprüche (Artikel 84 EPÜ) des europäischen Patents den erneuten Eintritt in das Prüfungsverfahren anzuordnen. Eine solchermaßen eingelegte Beschwerde entfaltet keine aufschiebende Wirkung.

2. Mündliche Verhandlungen der Beschwerdekammern an deren Standort in Haar verstoßen nicht gegen die Artikel 113 (1) und 116 (1) EPÜ.

Sachverhalt und Anträge

I. Vor der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03 ist das Verfahren T 831/17 anhängig, das sich auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 2 378 735 (im Folgenden: Streitpatent) am 12. Januar 2017 bezieht. Auf die Erteilung ist am 8. Februar 2017 im Europäischen Patentblatt hingewiesen worden. Das Streitpatent geht auf eine Teilanmeldung aus der früheren europäischen Patentanmeldung Nr. 06113477.1 (im Folgenden: Stamm-anmeldung) zurück und betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Mobilfunknetzes mit mehreren nebengeordneten Ansprüchen. Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Einrichten einer Protokollinstanz (35) in einer Konvergenzprotokollschicht (1) einer ersten Funkstation (15), so dass Einstellungen und Funktion der Protokollinstanz (35) in der Konvergenzprotokollschicht (1) der ersten Funkstation (15) Einstellungen und Funktion einer Protokollinstanz (35) in einer Konvergenzprotokollschicht (2) einer zweiten Funkstation (16) entsprechen, aufweisend:

Empfangen einer Trägerkonfigurationsnachricht (70) von der zweiten Funkstation (16),

wobei mittels der Trägerkonfigurationsnachricht (70) ein Träger (45) aufgebaut, rekonfiguriert oder abgebaut werden soll, und wobei in die Trägerkonfigurationsnachricht (70) eine Konfigurationsaufforderung (40, 41, 42) eingefügt ist, mit der die Protokollinstanz (35) in der Konvergenzprotokollschicht (1) der ersten Funkstation (15) aufgebaut, rekonfiguriert oder abgebaut werden kann,

European patent has no right to have its request for an order that examination proceedings in respect of the European patent be reopened for the purpose of removing allegedly unclear claims (Article 84 EPC) heard at oral proceedings before a board of appeal of the European Patent Office. An appeal filed in such a way has no suspensive effect.

2. Oral proceedings before the boards of appeal at their site in Haar do not infringe Articles 113(1) and 116(1) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. Proceedings in T 831/17, which concerns the grant of European patent No. 2 378 735 (hereinafter "contested patent") on 12 January 2017, are pending before Technical Board of Appeal 3.5.03. Mention of the grant was published in the European Patent Bulletin on 8 February 2017. The contested patent was granted on a divisional application resulting from the earlier European patent application No. 06113477.1 (hereinafter "parent application") and is directed to a method for operating a mobile wireless network defined in a number of parallel claims. Its claim 1 reads:

"Method for setting up a protocol instance (35) in a convergence protocol layer (1) of a first radio station (15), so that settings and operation of the protocol instance (35) in the convergence protocol layer (1) of the first radio station (15) correspond to settings and operation of a protocol instance in a convergence protocol layer (2) of a second radio station (16), comprising:

reception of a carrier configuration message (70), from the second radio station (16),

wherein the carrier configuration message (70) is intended to be used to set up, reconfigure or release a carrier (45), and wherein the carrier configuration message (70) has a configuration request (40, 41, 42) included in it that can be used to set up, reconfigure or release the protocol instance (35) in the convergence protocol layer (1) of the first radio station (15),

europäen, n'a aucun droit à ce qu'une procédure orale ait lieu devant une chambre de recours de l'Office européen des brevets concernant sa demande de rouvrir la procédure d'examen afin de remédier à un prétendu manque de clarté des revendications du brevet européen (article 84 CBE). Un recours formé sur cette base n'a pas d'effet suspensif.

2. Les procédures orales tenues devant les chambres de recours sur leur site de Haar ne violent pas les articles 113(1) et 116(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La procédure T 831/17, qui porte sur la délivrance, le 12 janvier 2017, du brevet européen n° 2 378 735 (ci-après dénommé le "brevet litigieux"), est en instance devant la chambre de recours technique 3.5.03. La mention de la délivrance a été publiée le 8 février 2017 au Bulletin européen des brevets. Le brevet litigieux découle d'une demande divisionnaire issue de la demande de brevet européen antérieure n° 06113477.1 (ci-après dénommée la "demande initiale") et concerne un procédé destiné au fonctionnement d'un réseau hertzien mobile ayant plusieurs revendications indépendantes. La revendication 1 est formulée comme suit :

"Procédé d'établissement d'une instance de protocole (35) dans une couche de protocole de convergence (1) d'une première station radioélectrique (15), de sorte que réglages et fonctionnement de l'instance de protocole (35) dans la couche de protocole de convergence (1) de la première station radioélectrique (15) correspondent aux réglages et au fonctionnement d'une instance de protocole dans une couche de protocole de convergence (2) d'une deuxième station radioélectrique (16), comprenant les étapes suivantes :

réception d'un message de configuration de porteuse (70) de la part de la deuxième station radioélectrique (16),

une porteuse (45) devant être établie, reconfigurée ou supprimée par l'intermédiaire du message de configuration de porteuse (70), et une demande de configuration (40, 41, 42) étant intégrée dans le message de configuration de porteuse (70), avec laquelle l'instance de protocole (35) dans la couche de protocole de convergence (1) de la première station radioélectrique (15) peut être établie, reconfigurée ou supprimée,

Aufbauen, Rekonfigurieren oder Abbauen des Trägers (45) der ersten Funkstation (15) und Aufbauen, Rekonfigurieren oder Abbauen der Protokollinstanz (35) in der Konvergenzprotokollschicht (1) der ersten Funkstation (15).

Aus der Stammanmeldung ist im Zuge einer weiteren Teilanmeldung auch das europäische Patent Nr. 2 890 082 (im Folgenden: Schwesterpatent) hervorgegangen, das in gleichsam komplementärer Weise zum Streitpatent ebenfalls ein Verfahren zum Betreiben eines Mobilfunknetzes betrifft.

In beiden Erteilungsverfahren reichte die Jostarndt Patentanwalts-AG (im Folgenden: J.) Einwendungen Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ gegen die Patentierbarkeit ein. Zuletzt betrafen diese die Klarheit der Ansprüche (Artikel 84 EPÜ) hinsichtlich des Merkmalselements des Trägers (45). Insofern ist in Anspruch 1 des Patents 2 890 082 ein Zusatz aufgenommen ("... Träger, der die Konvergenzprotokollschicht (1) mit einer RLC-Verbindungssteuerschicht (10) verbindet, ...").

II. Mit der am 8. März 2017 eingegangenen Beschwerde vom 6. März 2017 hat J. beantragt, die Entscheidung über die Erteilung des Streitpatents aufzuheben und die Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens anzuordnen. Verfahrensbezogen hat J. zunächst hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt und, nachdem die Beschwerdekammer zum Termin zur mündlichen Verhandlung an ihrem Standort in Haar geladen hatte, deren Verlegung nach München begehrt; außerdem hat sie eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer beantragt.

Zur Begründung ihres Sachantrags hat J. im Wesentlichen die Verletzung materiellen Rechts und des rechtlichen Gehörs geltend gemacht. Die Prüfungsabteilung habe beim Streitpatent unter Verstoß gegen das Klarheitsanforderung aus Artikel 84 EPÜ in Bezug auf das Merkmalselement des Trägers ungeachtet des mit dem Schwesterpatent übereinstimmenden Sinngehalts nicht auf dieselbe Präzisierung hingewirkt wie dort, und sich mit den diesbezüglichen von J. eingereichten Einwendungen Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ nicht inhaltlich auseinandergesetzt.

setup, reconfiguration or release of the carrier (45) of the first radio station (15), and setup, reconfiguration or release of the protocol instance (35) in the convergence protocol layer (1) of the first radio station (15)."

The parent application also gave rise, by way of another divisional application, to European patent No. 2 890 082 (hereinafter "sister patent"), which goes hand in hand, so to speak, with the contested patent and is likewise directed to a method for operating a mobile wireless network.

During both sets of grant proceedings, Jostarndt Patentanwalts-AG (hereinafter "J.") filed third-party observations concerning patentability within the meaning of Article 115 EPC and latterly relating to clarity of the claims (Article 84 EPC) as regards the feature "carrier (45)". In that respect, the following addition was inserted into claim 1 of the sister patent No. 2 890 082: "... carrier (45), which connects the convergence protocol layer (1) with a[n] RLC connection control layer (10), ...".

II. By its appeal dated 6 March 2017 and received on 8 March 2017, J. requested that the decision to grant the contested patent be set aside and that an order be made for the examination proceedings to be resumed. As regards procedure, J. initially filed an auxiliary request for oral proceedings and, having been summoned to oral proceedings at the boards' site in Haar, then requested that they be held in Munich instead. It also requested a referral to the Enlarged Board of Appeal.

On the merits of its case, J. essentially argued that there had been an infringement of substantive law and of its right to be heard. The examining division, it contended, had breached the clarity requirement under Article 84 EPC by failing to take steps towards ensuring the same degree of precision as regards the carrier feature claimed in the contested patent as had been achieved for it in the sister patent, despite the overlap in the two patents' content, and had not addressed the merits of its related third-party observations within the meaning of Article 115 EPC.

établissement, reconfiguration ou suppression de la porteuse (45) de la première station radioélectrique (15) et établissement, reconfiguration ou suppression de l'instance de protocole (35) dans la couche de protocole de convergence (1) de la première station radioélectrique (15)."

La demande initiale a également donné lieu, sur la base d'une autre demande divisionnaire, à la délivrance du brevet européen n° 2 890 082 (ci-après dénommé le "brevet collatéral"), qui, de manière quasi complémentaire au brevet litigieux, porte également sur un procédé destiné au fonctionnement d'un réseau hertzien mobile.

Lors des deux procédures de délivrance, le cabinet de conseil en brevets Jostarndt Patentanwalts-AG (ci-après dénommé "J.") a présenté comme tiers au sens de l'article 115 CBE des observations sur la brevetabilité. Celles-ci concernaient en dernier lieu la clarté des revendications (article 84 CBE) au vu de la caractéristique de la porteuse (45). À cet égard, un élément a été ajouté à la revendication 1 du brevet n° 2 890 082 ("... porteuse (45) reliant la couche de protocole de convergence (1) à une couche de commande de liaison RLC (10) ; ...").

II. Dans le recours du 6 mars 2017 reçu le 8 mars 2017, J. a demandé l'annulation de la décision de délivrer le brevet litigieux, ainsi que la reprise de la procédure d'examen. Sur le plan procédural, J. a d'abord demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale, puis, après avoir été cité par la chambre de recours à une procédure orale sur le site de Haar, il a demandé que cette procédure orale soit déplacée à Munich. Il a par ailleurs présenté une requête en saisine de la Grande Chambre de recours.

Pour motiver sa requête quant au fond, J. a allégué, pour l'essentiel, une violation de droits substantiels et du droit d'être entendu. Selon lui, malgré la concordance entre le brevet collatéral et le brevet litigieux, la division d'examen n'a pas appliqué, s'agissant du brevet litigieux, en violation de l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE, le même degré de précision concernant la caractéristique de la porteuse que dans le brevet collatéral et n'a pas traité quant au fond les observations de tiers au sens de l'article 115 CBE présentées par J. à ce sujet.

Den Verlegungsantrag hat J. zunächst darauf gestützt, Haar sei im Europäischen Patentübereinkommen nicht als Ort für Handlungen oder Verhandlungen vorgesehen; die Europäische Patentorganisation habe ihren Sitz nach Artikel 6 (1) EPÜ in München, lediglich das Europäische Patentamt habe ausweislich Artikel 6 (2) EPÜ einen weiteren Sitz in Den Haag. In der mündlichen Verhandlung vor der Großen Beschwerdekammer hat sie zudem geltend gemacht, das rechtliche Gehör werde verletzt, wenn in Haar statt in München mündlich verhandelt werde.

III. Nach Eingang des Verlegungsantrags hat die Beschwerdekammer den anberaumten Verhandlungstermin aufgehoben und ihre Zwischenentscheidung vom 25. Februar 2019 gefasst, mit der sie der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorlegt:

1. Ist im Beschwerdeverfahren das Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 EPÜ eingeschränkt, wenn die Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist?

2. Wenn die Antwort auf Frage 1 ja ist, ist eine Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschluss in diesem Sinne auf den ersten Blick unzulässig, die ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ eingelegt und damit gerechtfertigt hat, dass im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gegeben ist, seine Einwendungen betreffend die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPÜ nicht zu berücksichtigen?

3. Wenn die Antwort auf eine der ersten beiden Fragen nein ist, kann die Kammer ohne Verletzung von Artikel 116 EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn die Beschwerdeführerin diesen Standort als nicht EPÜ-konform gerügt und eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt hat?

Diese Vorlage hat die Kammer im Wesentlichen wie folgt begründet:

Vorlagefrage 3 nach dem richtigen Verhandlungsort habe grundsätzliche Bedeutung für eine Vielzahl von Beschwerdeverfahren und diene der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung. Unabhängig davon, wie sie selbst als vorlegende Kammer die Frage des richtigen Verhandlungsortes beurteile, verblieben bis zur Herausbildung einer einheitlichen Handhabung

In support of its request for a change of venue, J. initially argued that Haar was not specified in the European Patent Convention as a venue for performing legal acts or holding proceedings. Article 6(1) EPC stipulated that the European Patent Organisation's headquarters were in Munich; only the European Patent Office had an additional branch in The Hague, as provided in Article 6(2) EPC. In the oral proceedings before the Enlarged Board, it further argued that holding oral proceedings in Haar instead of Munich would infringe its right to be heard.

III. On receiving the request for a change of venue, the referring board cancelled the scheduled oral proceedings and issued its interlocutory decision of 25 February 2019 referring the following questions to the Enlarged Board:

1. In appeal proceedings, is the right to oral proceedings under Article 116 EPC limited if the appeal is manifestly inadmissible?

2. If the answer to the first question is yes, is an appeal against the grant of a patent filed by a third party within the meaning of Article 115 EPC, relying on the argument that there is no alternative legal remedy under the European Patent Convention against the examining division's decision to disregard its observations concerning an alleged infringement of Article 84 EPC, such a case of an appeal which is manifestly inadmissible?

3. If the answer to either of the first two questions is no, can a board hold oral proceedings in Haar without infringing Article 116 EPC if the appellant objects to this site as not being in conformity with the EPC and requests that the oral proceedings be held in Munich instead?

The board's main reasons for the referral were as follows:

The third question, on the correct venue for oral proceedings, was of fundamental importance for numerous appeal proceedings and would help to ensure uniform application of the law. Irrespective of its own view, as the referring board, on how the question of the correct venue should be answered, legal uncertainty could be expected to persist until the boards arrived at a

À l'appui de sa demande visant à faire déplacer la procédure orale, J. a tout d'abord avancé que Haar n'est pas prévu dans la Convention sur le brevet européen (CBE) comme lieu pour l'accomplissement d'actes ou la tenue de procédures orales. Il a ajouté que, conformément à l'article 6(1) CBE, l'Organisation européenne des brevets a son siège à Munich et que seul l'Office européen des brevets (OEB) a, comme il ressort de l'article 6(2) CBE, un siège supplémentaire, situé à La Haye. Lors de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours, il a en outre fait valoir qu'il y a violation du droit d'être entendu si une procédure orale se tient à Haar et non à Munich.

III. Après réception de la demande visant à faire déplacer la procédure orale, la chambre de recours a annulé celle-ci et rendu sa décision intermédiaire en date du 25 février 2019, dans laquelle elle soumet les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Dans la procédure de recours, le droit à une procédure orale prévu par l'article 116 CBE est-il limité si le recours est manifestement irrecevable ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, un recours dirigé contre la décision de délivrer le brevet, est-il, en ce sens, manifestement irrecevable s'il est formé par un tiers au sens de l'article 115 CBE, qui fait valoir, pour justifier son recours, que la CBE ne prévoit aucun autre remède juridique contre une décision de la division d'examen de ne pas tenir compte de ses objections concernant une violation alléguée de l'article 84 CBE ?

3. S'il est répondu par la négative à l'une des deux premières questions, la chambre de recours peut-elle tenir la procédure orale à Haar sans enfreindre l'article 116 CBE, si le requérant a fait valoir que cette localité n'est pas conforme à la CBE et s'il a demandé que la procédure orale soit déplacée à Munich ?

La chambre a motivé cette saisine essentiellement comme suit :

La troisième question soumise, qui concerne le lieu approprié d'une procédure orale, revêt une importance fondamentale pour un grand nombre de procédures de recours et contribue à assurer une application uniforme du droit. Quelle que soit la manière dont elle trancherait elle-même, en tant que chambre à l'origine de la saisine, la question du lieu approprié d'une

unter den Beschwerdekammern Rechtsunsicherheit und nicht unerhebliche organisatorische Probleme.

Vor diesem Hintergrund sei es angezeigt, der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung auch Vorfragen betreffend die Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung zur Beantwortung vorzulegen.

In der täglichen Praxis der Beschwerdekammern werde einerseits gleichsam routinemäßig ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt, sobald ein Beteiligter dies beantrage, selbst wenn das Rechtsmittel mehr oder minder deutlich unzulässig oder unbegründet erscheine. Andererseits habe die Große Beschwerdekammer in G 1/97 (ABl. EPA 2000, 322) den Grundsatz entwickelt, eine wegen der Wahl eines nicht existenten Rechtsmittels auf den ersten Blick unzulässige Beschwerde gegen eine bestandskräftige Sachentscheidung einer Beschwerdekammer könne ohne Einhaltung weiterer Förmlichkeiten und insbesondere ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen werden. Diesen Grundsatz hätten Beschwerdekammern in der Folgezeit verschiedentlich aufgegriffen. Auch habe sich eine Rechtsprechungslinie herausgebildet (z. B. in T 1042/07, nicht im ABl. EPA veröffentlicht), ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, wenn deren Durchführung zwar zunächst beantragt, das Rechtsmittel in der Folge aber nicht begründet worden sei.

Vor diesem Hintergrund diene die erste Vorlagefrage der Klärung, ob die Große Beschwerdekammer in der mit G 1/97 initiierten Rechtsprechung und gegebenenfalls in der auf die Entscheidung T 1042/07 zurückgehenden Gruppe von Entscheidungen den verallgemeinerungsfähigen Gedanken sieht, dass das Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung eine nicht auf den ersten Blick unzulässige Beschwerde voraussetze; die zweite Frage konkretisiere dies.

IV. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat auf den entsprechenden Beschluss der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 9 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer (VOGBK) schriftlich zu der Vorlage Stellung genommen.

common approach, and there would be considerable organisational problems too.

It was therefore appropriate also to refer to the Enlarged Board preliminary questions on the need for oral proceedings in order to ensure that the law was applied uniformly.

On the one hand, the boards' everyday practice involved routinely scheduling oral proceedings as soon as a party requested them, even where the appeal appeared to be more or less clearly inadmissible or unfounded. On the other hand, in G 1/97 (OJ EPO 2000, 322), the Enlarged Board had developed the principle that an appeal against a final board decision on the merits of the case which – because it was based on a non-existent legal remedy – was manifestly inadmissible could be rejected without any further procedural formalities and, in particular, without first holding oral proceedings. The boards had applied this principle on a number of subsequent occasions, while a line of case law had also emerged (e.g. T 1042/07, not published in the OJ EPO) according to which a decision could be taken without oral proceedings where they had initially been requested but then no statement of grounds of appeal had been filed.

Given this background, the first question was referred with a view to clarifying whether the Enlarged Board of Appeal regarded the case law it had initiated in G 1/97, and possibly also the additional group of decisions starting with T 1042/07, as establishing a principle which could be applied more generally in that the right to oral proceedings on appeal was conditional on the appeal's not being manifestly inadmissible; the second question then narrowed down the scope of that first question to the situation in hand.

IV. The President of the European Patent Office commented in writing on the referral, having been invited to do so by decision under Article 9 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal (RPEBA).

procédure orale, une insécurité juridique et des problèmes organisationnels non négligeables subsisteraient le temps qu'une pratique uniforme se dégage parmi les chambres de recours.

La chambre à l'origine de la saisine a estimé qu'il était indiqué, dans ce contexte, de soumettre également à la Grande Chambre de recours des questions concernant le besoin de tenir une procédure orale.

D'un côté, dans la pratique quotidienne des chambres de recours, une requête en procédure orale présentée par une partie donne lieu pour ainsi dire automatiquement à l'organisation d'une telle procédure, même s'il semble plus ou moins évident que le recours est irrecevable ou non fondé. De l'autre côté, dans la décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322), la Grande Chambre de recours a développé le principe selon lequel un recours contre une décision définitive au fond d'une chambre de recours qui, en raison de l'utilisation d'un moyen de recours inexistant, est manifestement irrecevable peut être rejeté par cette dernière, sans observer davantage de formalités et, en particulier, sans tenir de procédure orale. Par la suite, les chambres de recours ont appliqué ce principe à plusieurs reprises. Une ligne jurisprudentielle s'est même formée (par exemple dans la décision T 1042/07, non publiée au JO OEB), selon laquelle il est statué sans procédure orale si, dans un premier temps, une requête en procédure orale est certes présentée, mais que, ultérieurement, aucun mémoire exposant les motifs du recours n'est déposé.

Dans ce contexte, la première question soumise vise à établir si selon la Grande Chambre de recours, la jurisprudence issue de la décision G 1/97, ainsi qu'éventuellement la série de décisions issues de la décision T 1042/07, font ressortir l'idée, susceptible d'être généralisée, que le droit à la tenue d'une procédure orale est subordonné à l'existence d'un recours qui ne soit pas manifestement irrecevable. La deuxième question soumise applique cela au cas concret de la présente affaire.

IV. Le Président de l'OEB a présenté par écrit ses observations au sujet de la saisine, en réponse à l'invitation correspondante que la Grande Chambre de recours lui avait adressée en vertu de l'article 9 de son règlement de procédure (RPGCR).

Die Stellungnahme geht davon aus, dass wer, wie ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ, nicht am Erteilungsverfahren beteiligt gewesen sei, nicht Beschwerde gegen die dort ergangene Entscheidung einlegen könne und nicht beschwert sei, und dass dies auch für die Beseitigung vermeintlich undeutlicher Patentansprüche gelte. Durch die Beschwerde eines Dritten im Sinne von Artikel 115 EPÜ werde kein Beschwerdeverfahren im Rechtssinne anhängig und der Dritte könne mangels Verfahrens nicht daran beteiligt sein. In einer solchen Konstellation bestehe dementsprechend kein Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung aus Artikel 116 (1) EPÜ.

Damit fehle es an einer Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer, nämlich der Anhängigkeit eines Beschwerdeverfahrens. Von diesem Zulässigkeitsanfordernis würden zwar Ausnahmen gemacht, wenn die Vorlage gerade die Zulässigkeit der Beschwerde betreffe; um einen solchen Ausnahmefall handle es sich vorliegend aber nicht. Die erste und zweite Vorlagefrage betrafen nicht die Zulässigkeit der Beschwerde, sondern einen isolierten verfahrensrechtlichen Aspekt der Zulässigkeitsprüfung, nämlich das Recht auf mündliche Verhandlung. Bezüglich dieses Punktes seien im Übrigen auch keine divergierenden Entscheidungen der Beschwerdekammern zu verzeichnen.

Soweit es die dritte Vorlagefrage betreffe, sei Artikel 6 (2) EPÜ nach Sinn und Zweck und im Einklang mit der Praxis der Vertragsstaaten im Verwaltungsrat dahin auszulegen, dass die Angabe "München" keine Beschränkung auf die Stadtgrenzen impliziere, sondern für das Europäische Patentamt und seine Organe auch Liegenschaften im Großraum München, jedenfalls im Landkreis München, einschließe.

V. Die Große Beschwerdekammer hat ferner mit der auf ihrer Homepage am 9. Mai 2019 veröffentlichten Mitteilung über die Anberaumung des Verhandlungstermins vom 16. Juli 2019 Dritten gemäß Artikel 10 (1) VOBK Gelegenheit zur Einreichung schriftlicher Stellungnahmen gegeben.

Amicus-curiae-Stellungnahmen haben eingereicht: die Patentanwälte Peter de Lange und Roel van Woudenberg, die Intellectual Property Owners Association (IPO), das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen

In those comments, he took the view that any person, such as a third party within the meaning of Article 115 EPC, who had not been a party to the grant proceedings could not appeal against the decision taken in those proceedings and was not adversely affected, and that this also applied where the aim was to have allegedly unclear patent claims removed. An appeal by a third party within the meaning of Article 115 EPC did not result in pending appeal proceedings in a legal sense and, in the absence of any proceedings, the third party could not be a party to them. There was thus no right to oral proceedings under Article 116 (1) EPC in such circumstances.

This meant that one of the criteria for admissibility of a referral to the Enlarged Board was not met, namely the existence of pending appeal proceedings. Exceptions to this admissibility requirement were sometimes made if the referral concerned the very admissibility of the appeal, but no such exception was applicable here. The first and second questions related not to the admissibility of the appeal but to an isolated procedural aspect of the examination of admissibility, namely the right to oral proceedings. Besides, there were no diverging decisions of the boards on this point.

As regards the third question referred, Article 6(2) EPC had to be interpreted, in accordance with its spirit and purpose and in line with practice in the contracting states on the Administrative Council, as implying that "Munich" was not limited to that city's boundaries but allowed for the European Patent Office and its departments to be accommodated in premises in the greater Munich area and in any event within the administrative district ("Landkreis") of the same name.

V. In a notice published on its homepage on 9 May 2016, the Enlarged Board announced that oral proceedings had been scheduled for 16 July 2019 and invited third parties to file written statements in accordance with Article 10(1) RPEBA.

Amicus curiae briefs were filed by Peter de Lange and Roel van Woudenberg, both patent attorneys, and by the Intellectual Property Owners Association (IPO), the Institute of Professional Representatives before

Ces observations partent du principe qu'une personne qui, à l'instar d'un tiers au sens de l'article 115 CBE, n'a pas été partie à la procédure de délivrance, ne peut pas former de recours contre la décision prise au cours de cette procédure, et n'a pas été lésée, et que cela vaut entre autres dans le cas où il s'agit de remédier au prétendu manque de clarté de revendications. Selon ces observations, le recours par un tiers au sens de l'article 115 CBE n'a pas pour conséquence qu'une procédure de recours est en instance sur le plan juridique, et, faute de procédure, le tiers ne peut avoir qualité de partie à une quelconque procédure. Dans une telle situation, il n'existe donc aucun droit à la tenue d'une procédure orale au stade du recours au titre de l'article 116(1) CBE.

Par conséquent, l'une des conditions régissant la recevabilité d'une saisine de la Grande Chambre de recours, à savoir l'existence d'une procédure de recours en instance, n'est pas remplie. Il est certes dérogé à cette condition de recevabilité lorsque la saisine concerne précisément la recevabilité du recours, mais la présente affaire ne s'inscrit pas dans un tel cadre. Les première et deuxième questions soulevées ne portent pas sur la recevabilité du recours, mais sur un aspect isolé d'ordre procédural lié à l'appréciation de la recevabilité, à savoir le droit à une procédure orale. De plus, il n'y a aucune décision divergente des chambres de recours sur ce point.

Pour ce qui est de la troisième question soumise, il convient d'interpréter l'article 6(2) CBE d'après son sens et sa finalité, ainsi que conformément à la pratique des États membres au sein du Conseil d'administration, de telle sorte que l'indication "Munich" ne suppose pas une limitation aux frontières de la ville, mais inclut également, pour l'OEB et ses instances, les biens immeubles situés dans la région de Munich ou, à tout le moins, dans la circonscription ("Landkreis") éponyme.

V. Dans la communication publiée le 9 mai 2019 sur sa page d'accueil, et annonçant la tenue d'une procédure orale le 16 juillet 2019, la Grande Chambre de recours a en outre donné aux tiers la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 10(1) RPGR.

Des observations de tiers ont été adressées par les conseils en brevets Peter de Lange et Roel van Woudenberg, l'IPO (Intellectual Property Owners Association), l'Institut des mandataires agréés près l'OEB

Vertreter (epi) und das Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA). Wegen der inhaltlichen Ausführungen wird auf die Dokumentation im öffentlichen Webseitenbereich der Beschwerdekammern unter den bei der Großen Beschwerdekammer anhängigen Vorlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A. Zulässigkeit

I. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie deren Entscheidung hierzu für erforderlich hält.

Als ungeschriebene Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Vorlage gilt darüber hinaus, dass vor der vorliegenden Beschwerdekammer ein mit einer zulässigen Beschwerde eingeleitetes Beschwerdeverfahren anhängig ist, es sein denn, dass die Vorlage gerade einen Aspekt der Zulässigkeit betrifft. Diese letztere Ausnahme trägt dem Umstand Rechnung, dass die Kammern ansonsten keine Möglichkeit hätten, die Große Beschwerdekammer mit Fragen zu befassen, die für die Zulässigkeit einer Beschwerde von grundsätzlicher Bedeutung sind (G 2/04, ABl. EPA 2005, 549, Entscheidungsgründe Nr. 1.2; G 1/12, ABl. EPA 2014, A114, Entscheidungsgründe Nr. 9).

II. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ obliegt die Prüfung dieser Zulässigkeitsvoraussetzungen in erster Linie der vorliegenden Beschwerdekammer (vgl. G 1/14, Entscheidungsgründe Nr. 2).

Die Große Beschwerdekammer ist an das Ergebnis dieser Untersuchung aber nicht gebunden, sondern kontrolliert in eigener Zuständigkeit, ob oder inwieweit ihre Entscheidung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Beantwortung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung erforderlich ist und die sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Vorlage gegeben sind (G 1/14, ABl. EPA 2016, A95, Orientierungssätze 1 und 2 und Entscheidungsgründe Nr. 2).

Dabei kann sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Vorlagefragen gegebenenfalls umzuformulieren, etwa wenn dies zur genaueren Adressierung der zu beantwortenden Rechtsfragen sachgerecht und zweckmäßig erscheint (vgl. zur Umformulierung etwa G 1/12,

the European Patent Office (epi) and the Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA). Their submissions can be consulted in the documents publicly available in the boards' web section, under the heading "Pending referrals" before the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the decision

A. Admissibility

I. Article 112(1)(a) EPC provides that in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises, a board of appeal must, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes.

An additional, unwritten prerequisite for admissibility of a referral is that appeal proceedings initiated by an admissible appeal are pending before the referring board, unless the referral concerns some aspect of the very matter of admissibility. The point of that exception is that the boards would otherwise have no way of referring questions of fundamental importance for the admissibility of an appeal to the Enlarged Board (G 2/04, OJ EPO 2005, 549, point 1.2 of the Reasons; G 1/12, OJ EPO 2014, A114, point 9 of the Reasons).

II. Under Article 112(1)(a) EPC, it is primarily up to the referring board to examine whether the admissibility requirements are met (see G 1/14, point 2 of the Reasons).

The Enlarged Board, however, is not bound by the outcome of that examination and verifies for itself whether and to what extent a decision by it is required in order to ensure uniform application of the law or settle a point of law of fundamental importance and the other conditions for the referral's admissibility are met (G 1/14, OJ EPO 2016, A95, catchwords 1 and 2 and point 2 of the Reasons).

In doing so, it may opt, where necessary, to reword the referred questions, for instance because it considers this appropriate and expedient with a view to answering the referred questions more precisely (for an example of rewording, see G 1/12,

(epi) et la CIPA (Chartered Institute of Patent Attorneys). Elles peuvent être consultées dans la documentation de la partie publique du site Internet des chambres de recours, dans la rubrique "Saisines en instance" de la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

A. Recevabilité

I. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision de cette dernière est nécessaire à ces fins.

Il est également nécessaire – et il s'agit là d'une condition tacite pour la recevabilité de la saisine – qu'une procédure de recours engagée au moyen d'un recours recevable soit en instance devant la chambre de recours à l'origine de la saisine, à moins que la saisine ne concerne précisément un aspect de la recevabilité. Cette exception tient compte du fait que les chambres seraient sinon privées de la possibilité de soumettre à la Grande Chambre de recours des questions qui revêtent une importance fondamentale pour la recevabilité d'un recours (G 2/04, JO OEB 2005, 549, point 1.2 des motifs ; G 1/12, JO OEB 2014, A114, point 9 des motifs).

II. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, il incombe en premier lieu à la chambre de recours effectuant la saisine de vérifier que ces conditions de recevabilité sont réunies (cf. G 1/14, point 2 des motifs).

La Grande Chambre de recours, qui n'est cependant pas liée par le résultat de cette vérification, contrôle elle-même si – ou dans quelle mesure – elle doit statuer pour assurer une jurisprudence uniforme ou répondre à une question de droit d'importance fondamentale, et si – ou dans quelle mesure – les autres conditions de recevabilité de la saisine sont remplies (G 1/14, JO OEB 2016, A95, points 1 et 2 du sommaire et point 2 des motifs).

Elle a à cet égard la possibilité de reformuler, s'il y a lieu, les questions soumises, notamment lorsque cela semble approprié et pertinent pour mieux cibler les questions de droit à trancher (concernant la reformulation, cf. par exemple G 1/12, point 16 des

Entscheidungsgründe Nr. 16). Soweit die Vorlagefragen über den wirklichen Klärungsbedarf hinausgehen, können sie unbeantwortet bleiben.

III. Die Zwischenentscheidung genügt in Bezug auf die Vorlagefragen 2 und 3 den Anforderungen an die Darlegung der Zulässigkeitsvoraussetzungen der Vorlage.

1. Wie vorstehend referiert, hat die vorlegende Kammer insoweit dargetan, warum aus ihrer Sicht eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung bzw. wegen grundsätzlicher Bedeutung erforderlich ist.

2. Soweit es die Zulässigkeit der bei ihr anhängigen, als Beschwerde bezeichneten Eingabe als Zulässigkeitsvoraussetzung für die Vorlage an die Große Beschwerdekammer betrifft, ergibt sich aus der Begründung der Zwischenentscheidung, dass die Kammer den von J. eingelegten Rechtsbehelf für auf den ersten Blick, also für offensichtlich unzulässig erachtet (T 831/17, Entscheidungsgründe Nr. 3.4).

Mit Vorlagefrage 2 möchte sie deshalb wissen, ob ungeachtet dieses Umstands bei einer solchen Eingabe eines Dritten im Sinne von Artikel 115 EPÜ gegen einen Patenterteilungsbeschluss das Recht auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ besteht oder eingeschränkt ist.

Damit betrifft diese Frage das Problem, ob es mit den Vorgaben des Europäischen Patentübereinkommens für das Beschwerdeverfahren vereinbar ist, eine als Rechtsmittel deklarierte Eingabe, deren Unzulässigkeit als Beschwerde sich aufgrund der angeführten Umstände und Zusammenhänge aufdrängt, ohne mündliche Verhandlung zu bescheiden, auch wenn der Petent deren Durchführung beantragt hat.

Entgegen der in der Stellungnahme des Präsidenten eingenommenen Sichtweise betrifft die Vorlage damit eine Frage, deren Beantwortung durch die Große Beschwerdekammer im Sinne ihrer Rechtsprechung (G 2/04, Entscheidungsgründe Nr. 1.2; G 1/12, Entscheidungsgründe Nr. 9) nicht an der fehlenden Zulässigkeit des eingelegten Rechtsmittels scheitern soll.

Der Klärungsbedarf knüpft an die durch besondere Umstände qualifizierte Unzulässigkeit des Rechtsmittels an. Die Vorlagefrage 2 stellt sich nur, wenn

point 16 of the Reasons). Referred questions can remain unanswered in so far as they go beyond what genuinely needs to be clarified.

III. The interlocutory decision adequately sets out why the admissibility criteria are met for the second and third questions referred.

1. As set out above, the referring board has shown why it considers a decision by the Enlarged Board necessary to ensure uniform application of the law or settle a point of law of fundamental importance.

2. On the admissibility of the submission described as an "appeal" which is pending before the referring board, such admissibility being a condition for the admissibility of the referral to the Enlarged Board, it is apparent from the referring board's reasons for its interlocutory decision that it regards the request for a legal remedy initiated by J. as manifestly – that is, clearly – inadmissible (T 831/17, point 3.4 of the Reasons).

Its second question is thus aimed at clarifying whether, nevertheless, the right to oral proceedings under Article 116(1), first sentence, EPC is applicable – and, if so, whether it is limited – where a third party within the meaning of Article 115 EPC has filed a request contesting a decision to grant a patent.

The problem addressed by this question is therefore whether it is compatible with the provisions on appeal proceedings laid down in the European Patent Convention to decide on a request filed in the form of an appeal without holding oral proceedings, even though the filing party has requested them, where that request is evidently inadmissible as an appeal in view of the circumstances and context.

Contrary to the view put forward by the President in his comments, the referral thus relates to a question which the Enlarged Board, having regard to its case law (G 2/04, point 1.2 of the Reasons; G 1/12, point 9 of the Reasons), cannot let go unanswered on account of the inadmissibility of the initiated appeal.

The need for clarification stems from the particular circumstances resulting in the appeal's inadmissibility. The second question arises only if and because the

motifs). Les questions soumises peuvent rester sans réponse si elles vont au-delà d'un véritable besoin de clarification.

III. Pour ce qui est des deuxième et troisième questions soumises, la décision intermédiaire indique suffisamment en quoi les conditions de recevabilité de la saisine sont remplies.

1. Comme indiqué précédemment, la chambre à l'origine de la saisine a démontré pourquoi une décision de la Grande Chambre de recours est, selon elle, nécessaire pour assurer une jurisprudence uniforme et répondre à une question de droit d'importance fondamentale.

2. Concernant la question de savoir si la requête qualifiée de recours qui est en instance devant la chambre est recevable, question qui détermine, entre autres facteurs, la recevabilité de la saisine de la Grande Chambre de recours, il ressort des motifs de la décision intermédiaire que la chambre considère le moyen de recours utilisé par J. comme étant à première vue, c'est-à-dire manifestement, irrecevable (T 831/17, point 3.4 des motifs).

Avec la deuxième question soumise, la chambre souhaite donc savoir si, nonobstant cela, le droit à la tenue d'une procédure orale prévu par l'article 116(1), première phrase CBE s'applique – ou bien s'il est limité – lorsqu'un tiers au sens de l'article 115 CBE présente une telle requête contre une décision de délivrer un brevet.

Cette question vise par là même à déterminer s'il est satisfait aux prescriptions de la CBE relatives à la procédure de recours lorsqu'il est statué sans procédure orale sur une requête qui est présentée comme un moyen de recours et qui, compte tenu des circonstances et du contexte mentionnés, est à l'évidence irrecevable en tant que recours, alors même que l'auteur de cette requête avait demandé la tenue d'une procédure orale.

Contrairement au point de vue adopté dans les observations du Président de l'OEB, la saisine porte donc sur une question dont le traitement, par la Grande Chambre de recours, ne saurait échouer, en vertu de la jurisprudence de cette dernière (G 2/04, point 1.2 des motifs ; G 1/12, point 9 des motifs), au motif que le moyen de recours utilisé est irrecevable.

Le besoin de clarification est lié à l'irrecevabilité du recours, résultant elle-même de circonstances particulières. La deuxième question soumise ne se

und weil das eingelegte Rechtsmittel aufgrund besonderer Merkmale oder Zusammenhänge unzulässig ist. Diese liegen im vorliegenden Fall darin, dass ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ Beschwerdeführer ist und das Beschwerdeziel verfolgt, die vermeintliche Unklarheit erteilter Ansprüche zu korrigieren.

Würde die Vorlagefähigkeit gleichwohl mit der fehlenden Zulässigkeit des Rechtsmittels verneint, träte der Fall ein, der mit der dargelegten Ausnahme vom Erfordernis einer zulässigen anhängigen Beschwerde (oben unter A I) vermieden werden soll, dass nämlich die Beschwerdekammern die korrekte verfahrensmäßige Behandlung dieser Fallgestaltungen nicht von der Großen Beschwerdekammer klären lassen könnten. Dann aber hinge die Sachbehandlung im Einzelfall davon ab, wie der jeweils zuständige Spruchkörper die Reichweite von Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ beurteilt. Das wäre nicht sachgerecht.

3. Vorlagefrage 2 hat zugleich grundsätzliche Bedeutung.

Eine Rechtsfrage ist nach der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer von grundsätzlicher Bedeutung, wenn ihre Beantwortung sich über den konkreten Einzelfall hinaus auswirken und für eine potenziell große Zahl gleichartiger Fälle relevant werden kann (G 1/12, Entscheidungsgründe Nr. 11).

In der Sache G 1/12 hat die Große Beschwerdekammer die Frage der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer Beschwerde, die von einer Person eingelegt wurde, die dazu nicht berechtigt zu sein schien, als eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung erachtet. Sinngemäß das Gleiche gilt für die der Großen Beschwerdekammer hier unterbreitete Vorlagefrage 2. Auch ihr Gegenstand kann eine unbestimmte Vielzahl von Fällen betreffen, zumal das Vorlageverfahren nach der Einschätzung in der Stellungnahme des Präsidenten unabhängig von den konkreten Vorlagefragen fundamentale Fragen der Beteiligung Dritter an Verfahren nach dem Europäischen Patentübereinkommen aufwirft.

initiated appeal is inadmissible owing to specific features or circumstances. In the present case, these are that the appellant is a third party within the meaning of Article 115 EPC and its appeal is aimed at rectifying an alleged lack of clarity in granted claims.

Were the Enlarged Board nevertheless to deny the possibility of that question being referred, on the basis that the filed appeal is inadmissible, the boards would have no way of obtaining its clarification of the proper procedure for handling such cases, which is the very scenario the previously mentioned exception to the need for an admissible pending appeal is designed to prevent (see A.I. above). How each case of this kind was handled would then depend on how the scope of Article 116(1), first sentence, EPC was interpreted by the individual department responsible for hearing it. That would not be a proper approach.

3. The second question is also of fundamental importance.

According to the Enlarged Board's case law, a point of law is of fundamental importance if the answer to it goes beyond the individual case at issue and will be relevant in a potentially large number of cases (G 1/12, point 11 of the Reasons).

In G 1/12, the Enlarged Board found that a question as to whether or not an appeal filed by a person apparently lacking standing to do so was a point of law of fundamental importance. The same applies, by analogy, to the second question referred to it here. The problem it addresses, too, may be relevant in an indeterminately large number of cases, especially since, as the President observed in his comments, the referral, irrespective of the specific questions, concerns fundamental issues relating to the participation of third parties in proceedings under the European Patent Convention.

pose que si – et parce que – le recours introduit est irrecevable en raison de spécificités ou d'une certaine conjonction d'éléments. Celles-ci tiennent en l'espèce au fait que c'est un tiers au sens de l'article 115 CBE qui est requérant et qui poursuit l'objectif du recours, qui est de remédier à un prétendu manque de clarté de revendications d'un brevet délivré.

Si la possibilité d'une saisine était néanmoins déniée dès lors que le moyen de recours est irrecevable, les chambres de recours ne pourraient pas demander à la Grande Chambre de recours de clarifier la manière dont il convient de traiter sur le plan procédural ces cas de figure, une situation que l'exception susmentionnée à l'exigence d'un recours recevable en instance (cf. A.I. ci-dessus) est censée éviter. L'instruction d'une affaire dépendrait en conséquence de la manière dont la juridiction compétente en l'espèce interprète la portée de l'article 116(1), première phrase CBE. Une telle approche ne serait pas correcte.

3. La deuxième question soumise revêt en outre une importance fondamentale.

Selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, une question de droit revêt une importance fondamentale lorsque la réponse qui lui est apportée peut avoir des conséquences qui vont au-delà du cas concret en question et qu'elle peut devenir pertinente dans un nombre potentiellement élevé d'affaires similaires (G 1/12, point 11 des motifs).

Dans l'affaire G 1/12, la Grande Chambre de recours a estimé que la question relative à la recevabilité ou à l'irrecevabilité d'un recours qui est introduit par une personne ne semblant pas avoir qualité pour le faire est une question de droit d'importance fondamentale. Par analogie, il en va de même pour la deuxième question soumise en l'espèce à la Grande Chambre de recours. De plus, son objet peut concerner un grand nombre d'affaires, d'autant que, indépendamment des questions concrètes soulevées, la procédure de saisine soulève, conformément à l'analyse effectuée dans les observations du Président de l'OEB, des aspects fondamentaux concernant la participation de tiers à des procédures prévues par la CBE.

4. Vorlagefrage 2 ist auch nicht deshalb unzulässig, weil sie in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, namentlich durch die Entscheidungen G 1/97 und G 3/14 (ABl. EPA 2015, A102), bereits beantwortet wäre.

Die beiden genannten Entscheidungen mögen in der Zusammenschau die Annahme nahelegen, dass die verfahrensbezogenen Regelungen des Europäischen Patentübereinkommens der Verwerfung einer Eingabe wie der von J. (vgl. Regel 101 EPÜ) ohne mündliche Verhandlung nicht entgegenstehen dürften. In G 3/14 ist ausführlich behandelt, dass und warum die Erteilung eines nicht mit den Anforderungen von Artikel 84 EPÜ in Einklang stehenden, aber gleichwohl erteilten Anspruchs hingenommen werden muss (G 3/14, Entscheidungsgründe Nrn. 55, 69 ff.). In G 1/97 ist entschieden worden, dass Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts abzielen, als unzulässig zu verwerfen sind und dass diese Entscheidung unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten ergehen kann.

Auch wenn das Petition von J., das Erteilungsverfahren gleichsam in den Stand vor Patenterteilung zurückzusetzen, durchaus Parallelen dazu aufweist, ist die Beantwortung von Vorlagefrage 2 durch G 1/97 doch nicht präjudiziert. Davon könnte nur ausgegangen werden, wenn beide Fallgestaltungen im Wesenskern übereinstimmten. So verhält es sich aber nicht.

G 1/97 bezieht sich auf ein Ausgangsverfahren, dem ein in jeder Hinsicht zulässiges Beschwerdeverfahren vor der Technischen Beschwerdekammer vorangegangen war, das nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung durch eine Beschwerdeentscheidung abgeschlossen worden war. Das zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer führende Petition der dortigen Patentinhaberin zielte darauf, das Beschwerdeverfahren erneut aufzurollen, und war auf Vorwürfe gestützt, für deren Überprüfung ihrer Art nach im revidierten Europäischen Patentübereinkommen der Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer (Artikel 112a EPÜ) zur Verfügung steht.

Dagegen geht es im vorliegenden Fall um die Beschwerdefähigkeit der vermeintlichen Nichtbeachtung von Einwendungen eines Dritten im Sinne von Artikel 115 EPÜ betreffend die Deutlich-

4. Nor can the second question be found inadmissible on the basis that it has already been answered in the Enlarged Board's case law, i.e. in G 1/97 and G 3/14 (OJ EPO 2015, A102).

Considered together, those two decisions could be taken to suggest that the procedural rules in the European Patent Convention do not preclude rejecting a submission like J.'s without holding oral proceedings (see Rule 101 EPC). G 3/14 gives detailed reasons explaining why it is necessary to live with a claim which has been granted despite not meeting the requirements of Article 84 EPC (G 3/14, points 55 and 69 ff of the Reasons). In G 1/97, it was established that requests based on an alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at revision of a final decision taken by a board of appeal of the European Patent Office are to be rejected as inadmissible and that the rejection decision may be issued immediately without any procedural formalities.

Whilst there may be certain parallels between that scenario and J.'s request that the pre-grant situation in the grant proceedings be restored, G 1/97 does not pre-empt the answer to the second question. It would do so only if the two scenarios were the same in essence, but they are not.

The case underlying G 1/97 had already been dealt with in wholly admissible appeal proceedings before a technical board of appeal, which had closed them, after holding oral proceedings, by issuing a decision on the appeal. The patent proprietor's subsequent request leading to the referral to the Enlarged Board was aimed at reopening those appeal proceedings and based on complaints of a kind for which a petition for review by the Enlarged Board of Appeal is available under the revised European Patent Convention (Article 112a EPC).

The present case, by contrast, turns, generally, on whether an alleged disregarding in examination proceedings of observations filed by a third party within the meaning of

4. La deuxième question posée n'est pas non plus irrecevable au motif qu'elle serait déjà tranchée dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, à savoir dans les décisions G 1/97 et G 3/14 (JO OEB 2015, A102).

Considérées ensemble, les deux décisions susmentionnées peuvent certes donner à penser que les dispositions d'ordre procédural de la CBE ne devraient probablement pas s'opposer au rejet sans procédure orale d'une requête telle que celle formée par J. (cf. règle 101 CBE). Dans la décision G 3/14, il est indiqué en détail, motifs à l'appui, que force est de s'accommoder d'une revendication qui a été admise alors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 84 CBE (G 3/14, points 55, 69 s.). Dans la décision G 1/97, il a été établi qu'il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB, et qu'il peut être statué en ce sens immédiatement et sans autre formalité processuelle.

Même si l'on peut relever des parallèles avec la requête de J. visant à faire revenir la procédure de délivrance à un stade antérieur à la délivrance du brevet, la décision G 1/97 n'apporte pas pour autant de réponse à la deuxième question soumise. Une telle conclusion ne pourrait être tirée que si les deux affaires se recoupaient sur le fond. Or, cela n'est pas le cas.

La saisine G 1/97 portait sur une affaire ayant fait l'objet précédemment d'une procédure de recours en tout point recevable qui avait été instruite par une chambre de recours technique et qui avait été conclue par une décision sur le recours, après la tenue d'une procédure orale. La requête qui avait conduit à la saisine de la Grande Chambre de recours, et qui émanait du titulaire du brevet, visait à rouvrir la procédure de recours et était fondée sur des griefs qui, en raison de leur nature, pourraient donner lieu aujourd'hui, dans le cadre de la version révisée de la CBE (article 112bis CBE), à la présentation d'une requête en révision auprès de la Grande Chambre de recours.

À l'inverse, la présente affaire porte de manière générale sur la possibilité de former un recours contre la prétendue non-prise en compte d'observations qu'un tiers au sens de l'article 115 CBE

keit der Ansprüche im Erteilungsverfahren im Allgemeinen und insbesondere um die Bindungswirkung des Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Die Beantwortung dieser Frage ist von G 1/97 nicht präjudiziert.

5. Die Vorlage ist auch im Umfang der Frage 3 zulässig. Für die Prüfung der Zulässigkeit reicht es aus, wenn es auf die Beantwortung dieser Frage unter einer der für Frage 2 möglichen und nicht lediglich rein theoretisch vorstellbaren Lösungsvarianten ankommt.

Letzteres ist zu bejahen und unter dieser Voraussetzung besteht der mit Frage 3 artikulierte Klärungsbedarf über den Einzelfall hinaus in einer unbestimmten Vielzahl vergleichbar gelagerter Fälle. Damit sind die Anforderungen, die in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer an die Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung einer Rechtsfrage gestellt werden (G 1/12, Entscheidungsgründe Nr. 10), auch insoweit erfüllt.

IV. Anders ist demgegenüber die Zulässigkeit von Vorlagefrage 1 zu beurteilen; für das Ausgangsverfahren ist ihre Beantwortung nicht erforderlich im Sinne von Artikel 112 (1) a) EPÜ.

Der von der vorlegenden Kammer artikulierte Klärungsbedarf für das Ausgangsverfahren wird durch Vorlagefrage 2 umfassend abgedeckt; diese Frage ist, wie die Kammer es in ihrer Zwischenentscheidung selbst sieht, konkret auf den Ausgangsfall zugeschnitten (T 831/17, Entscheidungsgründe Nr. 4.5).

Vorlagefrage 1 stellt demgegenüber eine Verallgemeinerung auf alle Fälle dar, in denen die Beschwerde "auf den ersten Blick unzulässig" erscheint. Die Beantwortung dieser Frage ist gemessen an dem konkreten Klärungsbedarf im Ausgangsverfahren nur von überschießendem und eher wissenschaftlich geprägtem Interesse. Das reicht nicht aus, um die Zulässigkeit dieser Vorlagefrage zu bejahen, und zwar umso weniger, als sie mit dem Kriterium der "auf den ersten Blick unzulässigen Beschwerde" an einen unbestimmten Rechtsbegriff anknüpft, der nicht dem Europäischen Patentübereinkommen entstammt und für dessen Konkretisierung sich darin auch keine näheren Anhaltspunkte finden. In der Zwischenentscheidung ist dieser Rechtsbegriff ebenfalls nicht näher definiert.

Article 115 EPC in relation to clarity of the claims is appealable and, specifically, on whether a board is bound to grant such a party's request for oral proceedings. G 1/97 did not give an answer settling those matters.

5. The referral of the third question is likewise admissible. For the purposes of establishing admissibility, it suffices that an answer to that question might be needed in a scenario covered by one of the possible – that is, more than merely conceivable in a purely theoretical sense – answers to the second question.

Since that is the case here, the need for clarification articulated in the form of the third question goes beyond the specific case at issue and may arise in an indeterminately large number of similar cases. The criteria the Enlarged Board has imposed in its case law as regards demonstrating the fundamental importance of a point of law (G 1/12, point 10 of the Reasons) are thus met here too.

IV. The same cannot be said, however, as regards admissibility of the first question; an answer to it is not required within the meaning of Article 112(1)(a) EPC for the purposes of the case at issue.

The need for clarification the referring board has identified for the purposes of the case before it is amply covered by the second question, which, as the board itself remarked in its interlocutory decision, is narrowed down in scope to the specific circumstances of that case (T 831/17, point 4.5 of the Reasons).

The first question, by contrast, amounts to a generalisation applying to all cases in which an appeal appears to be "manifestly inadmissible". Compared with what specifically needs to be clarified for the purposes of the underlying case, an answer to this question is only of extraneous and rather academic interest. That is insufficient to find the question admissible, especially as its reference to the criterion of a "manifestly inadmissible appeal" introduces an imprecise legal notion not taken from the European Patent Convention, which, therefore, does not offer a more detailed basis for defining it more precisely. Nor does the interlocutory decision define it in more detail.

soumet à propos de la clarté de revendications dans la procédure de délivrance, et concerne en particulier l'effet contraignant de la requête en procédure orale. La décision G 1/97 n'apporte pas de réponse à cette question.

5. La saisine est également recevable s'agissant de la portée de la troisième question. Pour l'évaluation de la recevabilité, il suffit que l'une des solutions possibles – et pas simplement concevables sur un plan purement théorique – pour la deuxième question appelle une réponse à la troisième question.

Tel est précisément le cas et, dès lors, le besoin de clarification exprimé dans la troisième question va au-delà de l'affaire en cause et vaut pour un grand nombre d'affaires similaires. Les exigences énoncées dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (G 1/12, point 10 des motifs) concernant la démonstration de l'importance fondamentale d'une question de droit sont ainsi également respectées.

IV. Il convient en revanche d'apprécier différemment la recevabilité de la première question soumise, à laquelle il n'est pas nécessaire de répondre au sens de l'article 112(1)a) CBE pour l'affaire ayant conduit à la saisine.

Le besoin de clarification formulé par la chambre à l'origine de la saisine pour la procédure instruite par elle est amplement pris en considération dans la deuxième question soumise ; comme la chambre l'a elle-même indiqué dans sa décision intermédiaire, cette question est concrètement adaptée aux circonstances de l'affaire à l'origine de la saisine (T 831/17, point 4.5 des motifs).

La première question soumise constitue au contraire une généralisation à toutes les affaires dans lesquelles le recours semble "manifestement irrecevable". Compte tenu des éléments concrets qui nécessitent une clarification dans l'affaire à l'origine de la saisine, le traitement de cette question est superflu et présente un intérêt plutôt académique. Cela ne suffit pas pour juger ladite question recevable, d'autant moins que le critère du "recours manifestement irrecevable" auquel il est fait référence relève d'un concept juridique indéterminé qui ne provient pas de la CBE, et que celle-ci ne contient aucun indice précis permettant de le clarifier. Dans la décision intermédiaire, ce concept juridique n'est pas davantage défini.

Eine Stellungnahme zu einer in solcher Weise verallgemeinerten Frage setze voraus, entweder brauchbare allgemeingültige Kriterien für die Ausfüllung des Rechtsbegriffs der auf den ersten Blick unzulässigen Beschwerde vorzugeben oder die konkret darunter zu subsumierenden Konstellationen aufzuführen. Dafür besteht im Streitfall kein Bedarf.

V. Vorlagefrage 2 ist danach redaktionell im Interesse eigenständiger sprachlicher Verständlichkeit an den Wegfall von Frage 1 anzupassen. Mit Vorlagefrage 3 hat die Beschwerdekammer dem schriftsätzlichen Vorbringen von J. entsprechend (nur) nach einer Verletzung von Artikel 116 EPÜ gefragt. Nachdem J. den Verlegungsantrag nunmehr auch auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs stützt, ist die Vorlagefrage auch daran anzugleichen. Beide Fragen können – zweckmäßigerweise unter Beibehaltung der bisherigen Nummerierung – wie folgt formuliert werden:

2. Ist das Recht gemäß Artikel 116 EPÜ auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingeschränkt, wenn ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ gegen den Patenterteilungsbeschluss "Beschwerde" einlegt und dies damit rechtfertigt, im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens sei kein alternativer Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gegeben, seine Einwendungen betreffend die angebliche Verletzung von Artikel 84 EPÜ nicht zu berücksichtigen?

3. Kann eine Beschwerdekammer ohne Verletzung von Artikel 113 (1) und Artikel 116 (1) EPÜ die mündliche Verhandlung in Haar durchführen, wenn eine Verlegung der Verhandlung nach München beantragt wird?

B. Stellungnahme zu Vorlagefrage 2

I. In Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ ist ganz allgemein bestimmt, dass eine mündliche Verhandlung stattfindet, wenn ein Beteiligter dies beantragt. Die vorlegende Kammer hat angenommen, J. sei durch Einlegung ihrer Beschwerde zur Beteiligten des Beschwerdeverfahrens geworden und könne demgemäß die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verlangen, auch wenn ihre Eingabe mangels Beschwerdeberechtigung von J. gemäß Artikel 107 Satz 1 EPÜ auf den ersten Blick unzulässig erscheine (T 831/17, Entscheidungs-

For the Enlarged Board to be able to give an opinion on such a generalised question, it would have to establish workable, generally applicable criteria for defining the notion of a manifestly inadmissible appeal or else come up with a list of the specific scenarios covered by it. However, there is no need to do so for the purposes of the underlying case.

V. The wording of the second question must therefore be adapted to make it comprehensible on its own, in the absence of the first question. In its third question, the referring board, in line with J.'s written submissions, has asked (only) about infringement of Article 116 EPC. Since J.'s request for a change of venue is now based on an infringement of the right to be heard too, that question must also be adapted accordingly. The two questions – still numbered as before in the interests of expediency – can be worded as follows:

2. Is the right to oral proceedings under Article 116 EPC before a board of appeal limited where a third party within the meaning of Article 115 EPC files an "appeal" against the grant of a patent, relying on the argument that there is no alternative remedy under the European Patent Convention against the examining division's decision to disregard its observations concerning an alleged infringement of Article 84 EPC?

3. Can a board of appeal hold oral proceedings in Haar without infringing Articles 113(1) and 116(1) EPC if it has been requested that they be held in Munich instead?

B. Opinion on question 2

I. Article 116(1), first sentence, EPC provides very generally that oral proceedings are to take place if so requested by any party to the proceedings. The referring board assumes that J.'s filing of an appeal has made it a party to the appeal proceedings and that it is therefore entitled to require that oral proceedings be held even though its submission appears to be manifestly inadmissible because it lacks standing to appeal under Article 107, first sentence, EPC (T 831/17, point 3.4 of the Reasons). It

La formulation d'une opinion au sujet d'une question aussi générale suppose soit de prédéterminer des critères universels utilisables pour la définition du concept juridique d'un recours manifestement irrecevable, soit de recenser les situations concrètes qu'il englobe. Il n'en est nullement besoin en l'espèce.

V. La première question étant supprimée, il convient d'adapter le libellé de la deuxième question soumise, afin que celle-ci puisse être comprise de manière autonome. Dans la troisième question soumise, la chambre de recours avait fait porter son interrogation (uniquement) sur la violation de l'article 116 CBE, conformément aux moyens écrits soumis par J. Étant donné que celui-ci fait désormais également valoir, au sujet de sa demande de déplacement de la procédure orale, que son droit d'être entendu a été enfreint, cette question doit elle aussi être adaptée en conséquence. L'ancienne numérotation étant conservée par souci d'efficacité, les deux questions peuvent être formulées comme suit :

2. Le droit à la tenue d'une procédure orale, tel que prévu par l'article 116 CBE, devant une chambre de recours est-il limité si un tiers au sens de l'article 115 CBE forme un "recours" contre la décision de délivrer le brevet et qu'il fait valoir, pour justifier son recours, que la CBE ne prévoit aucun autre moyen de recours contre une décision de la division d'examen de ne pas tenir compte de ses observations concernant une violation alléguée de l'article 84 CBE ?

3. Une chambre de recours peut-elle tenir la procédure orale à Haar sans enfreindre les articles 113(1) et 116(1) CBE s'il est demandé que cette procédure soit déplacée à Munich ?

B. Opinion concernant la question n° 2 de la saisine

I. L'article 116(1), première phrase CBE prévoit, de manière très générale, qu'il est recouru à la procédure orale sur requête d'une partie à la procédure. La chambre à l'origine de la saisine est partie du principe que J. est devenu, en formant son recours, partie à la procédure de recours et qu'il peut donc exiger la tenue d'une procédure orale, même si son recours semble manifestement irrecevable puisqu'il n'est pas admis à en former en vertu de l'article 107, première phrase CBE (T 831/17, point 3.4 des motifs). La

gründe Nr. 3.4). In dem vergleichbar gelagerten Fall der Beschwerde einer nicht am Erteilungsverfahren beteiligten Partei gegen die Zurückweisung ihres dort gestellten Antrags auf Korrektur des Erteilungsbeschlusses habe die dort amtierende Kammer ebenfalls nach mündlicher Verhandlung entschieden (T 1259/09, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

II. Diese Sichtweise greift zu kurz, indem sie für das Tatbestandsmerkmal der Beteiligtenstellung isoliert auf die Beteiligung am Beschwerdeverfahren zwingt Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ nicht zu einem derartigen prozessualen Automatismus. Vielmehr lässt die Regelung Ausnahmen zu. Die Umstände des Ausgangsverfahrens rechtfertigen eine solche Ausnahme.

1. Der Regelungsgehalt der Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens ist nach den allgemeinen, von der Großen Beschwerdekammer in ständiger Rechtsprechung angewendeten Auslegungsgrundsätzen zu ermitteln. Dafür sind neben dem Wortlaut (in allen Verfahrenssprachen) der systematische Zusammenhang, in den die jeweilige Regelung eingebettet ist, und ihr Sinn und Zweck zu berücksichtigen (vgl. hierzu G 3/08, ABl. EPA 2011, 10, Stellungnahme Nr. 7.1 ff., ferner Schachenmann, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, Festschrift für Teschemacher, GRUR Int 2008, 702 ff.).

2. Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ ist nicht speziell für das Beschwerdeverfahren konzipiert. Die Bestimmung gehört vielmehr zu den allgemeinen Regelungen in Kapitel I der im Siebten Teil des Europäischen Patentübereinkommens zusammengefassten "Gemeinsamen Vorschriften". Diese enthalten grundlegende Vorgaben für das Tätigwerden aller Organe des Europäischen Patentamts in den Verfahren, für die sie jeweils zuständig sind.

Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ gilt danach für eine Bandbreite von Verfahren, die sich nach Struktur, Anlage und Zielsetzung, aber auch nach den jeweils daran Beteiligten teilweise erheblich voneinander unterscheiden. Die Verfahren sind teils rein administrativ geprägt, wie etwa diejenigen vor der Eingangsstelle, vor der eine beantragte mündliche Verhandlung ohnehin nur durchgeführt wird, wenn sie dies für sachdienlich erachtet oder beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen (Artikel 116 (2) EPÜ), sowie vor den Prüfungsabteilungen. Das Einspruchs-

observes that, in a similar case, concerning an appeal filed by a party who had not been a party to the examination proceedings against the refusal of its request for correction of the grant decision, the board in question likewise held oral proceedings before issuing its decision (T 1259/09, not published in the OJ EPO).

II. This view is too simplistic in that it takes involvement in appeal proceedings as the sole basis for establishing the required party status. On a reasonable interpretation, Article 116(1), first sentence, EPC does not dictate such an automatic procedural outcome but rather allows for exceptions. Making such an exception is justified in the circumstances of the case at issue.

1. What is prescribed by the provisions of the European Patent Convention must be determined in accordance with the general rules of interpretation consistently applied by the Enlarged Board of Appeal in its case law. Their interpretation must take account not only of their wording (in each of the possible languages of the proceedings) but also of the scheme of provisions of which they form part and their object and purpose (on this, see G 3/08, OJ EPO 2011, 10, point 7.1 ff of the Reasons; see also Schachenmann, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, Festschrift für Teschemacher GRUR Int 2008, 702 ff.).

2. Article 116(1), first sentence, EPC is not specially tailored to appeal proceedings. Instead, it is one of the general provisions in Chapter I of the "Common provisions" grouped together in Part VII of the European Patent Convention. These provisions lay down basic rules governing the actions of all departments of the European Patent Office in the proceedings they respectively conduct.

In other words, Article 116(1), first sentence, EPC applies to a wide range of procedures which sometimes differ considerably not only in terms of their structure, design and purpose but also in terms of their parties. Some of them are purely administrative, for instance those conducted by the Receiving Section, before which requested oral proceedings are anyway held only if it considers them expedient or intends to refuse the European patent application (Article 116(2) EPC), and those before the examining divisions. Since both the opponent and the patent proprietor are

chambre a ajouté que dans une affaire présentant des circonstances similaires, dans laquelle un requérant qui n'avait pas été partie à la procédure de délivrance avait formé un recours contre le rejet de sa requête en rectification de la décision de délivrance, la chambre compétente avait également statué après avoir tenu une procédure orale (T 1259/09, non publiée au JO OEB).

II. Ce point de vue est réducteur, puisqu'il fonde l'élément constitutif de la qualité de partie sur la seule qualité de partie à la procédure de recours. Raisonnablement interprété, l'article 116(1), première phrase CBE n'impose pas un tel automatisme procédural, mais tolère au contraire des exceptions. Les circonstances de la procédure à l'origine de la saisine justifient une telle exception.

1. Le contenu normatif des dispositions de la CBE doit être déterminé conformément aux principes généraux d'interprétation appliqués de manière constante par la Grande Chambre de recours dans sa jurisprudence. Outre le libellé (dans toutes les langues de procédure), il convient de prendre en compte le contexte systématique dans lequel la disposition en question est ancrée, ainsi que son sens et sa finalité (cf. G 3/08, JO OEB 2011, 10, points 7.1 s. des motifs ; Schachenmann, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, Festschrift für Teschemacher, GRUR Int. 2008, 702 s.).

2. L'article 116(1), première phrase CBE n'est pas conçu spécialement pour la procédure de recours. Cette disposition est en effet intégrée dans les dispositions générales du chapitre I des "Dispositions communes" réunies dans la septième partie de la CBE. Celles-ci contiennent des prescriptions fondamentales concernant l'intervention de toutes les instances de l'OEB dans les procédures pour lesquelles elles sont chacune compétentes.

L'article 116(1), première phrase CBE régit ainsi un éventail de procédures qui se distinguent en partie considérablement les unes des autres en fonction de leur structure, de leur conception, de leur finalité, mais également des parties aux procédures concernées. Ces procédures ont parfois un caractère purement administratif, à l'instar de celles instruites par la section de dépôt, devant laquelle il n'est, en tout état de cause, recouru à une procédure orale sur requête que lorsqu'elle le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de

verfahren hat infolge der Beteiligung von Einsprechenden und Patentinhabern (Artikel 99 (3) EPÜ) Elemente eines kontradiktorisch vor einer höheren Widerspruchsbehörde geführten Verwaltungsverfahren mit streitentscheidenden Zügen.

Das Beschwerdeverfahren (Artikel 106 ff. EPÜ) entspricht demgegenüber einem gerichtlichen Verfahren. Den Beschwerdekammern (Artikel 23 (3) EPÜ) ist im Patentsystem des Europäischen Patentübereinkommens die Rolle einer unabhängigen Gerichtsbarkeit anvertraut (G 3/08, Nr. 7.2.1 der Begründung; s. auch G 6/95, ABl. EPA 1996, 649, Entscheidungsgründe Nr. 2 ff.).

Diese Vielfalt im Anwendungsbereich spricht dagegen, Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ gleichsam Absolutheitscharakter beizulegen. Die Norm ist vom Konventionsgeber ersichtlich als Grundsatzregelung für die typischen Fallgestaltungen gedacht, mit denen die Verfahrensorgane des Europäischen Patentamts in ihrer täglichen Praxis konfrontiert sind. Ausnahmen vom Grundsatz sind aber nicht ausgeschlossen, wenn die Anwendung aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls sinnwidrig wäre. So verhält es sich im Ausgangsverfahren.

3. Die als Beschwerde eingelegte Beanstandung von J. ist im ordnungsgemäßen Geschäftsgang vor die Beschwerdekammer gelangt. Auf sie sind die Bestimmungen des Sechsten Teils des Europäischen Patentübereinkommens über das Beschwerdeverfahren anzuwenden.

Nach diesen Bestimmungen ergeht eine Entscheidung der Beschwerdekammer in der Sache nur, wenn die eingelegte Beschwerde bestimmte Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt. Dazu gehört die Berechtigung gerade des Beschwerdeführers zur Einlegung eines solchen Rechtsmittels. Dafür müssen nach Artikel 107 Satz 1 EPÜ in seiner Person zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Er muss zum einen Beteiligter an einem Verfahren sein, in dem eine Entscheidung ergangen ist, und er muss zum anderen durch diese Entscheidung beschwert sein. An beiden Voraussetzungen fehlt es im Ausgangsverfahren.

a) Das hier zugrunde liegende Verfahren, in dem im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ eine Entscheidung ergangen ist, ist das Erteilungsverfahren.

parties to opposition proceedings (Article 99(3) EPC), those proceedings have elements of adversarial administrative proceedings aimed at dispute resolution before a higher-ranking authority competent to hear objections.

The appeals procedure (Article 106 ff EPC), by contrast, corresponds to a judicial procedure. In the patent system set up under the European Patent Convention, the boards of appeal (Article 23(3) EPC) have been assigned the role of an independent judiciary (G 3/08, point 7.2.1 of the Reasons; see also G 6/95, OJ EPO 1996, 649, point 2 ff of the Reasons).

Given the variety in the scope of application of Article 116(1), first sentence, EPC, its nature cannot be considered to be, as it were, absolute. The legislator clearly intended it to serve as a basic rule governing the typical cases facing the departments of the European Patent Office in their everyday practice. However, it cannot be ruled out that exceptions to this basic rule may be made where – as in the case underlying this referral – its application would make no sense in the specific circumstances of an individual case.

3. The request filed by J. in the form of an appeal made its way to the board of appeal in the ordinary course of its business. It is subject to the provisions governing the appeals procedure in Part VI of the European Patent Convention.

In accordance with those provisions, a board takes a decision on the merits only if the filed appeal meets certain admissibility requirements. One of those requirements is that this particular appellant must be entitled to file such an appeal. For that, Article 107, first sentence, EPC requires that the appellant personally meet two conditions. They must, firstly, have been a party to proceedings in which a decision was taken and, secondly, be adversely affected by that decision. Neither of those two conditions is met in the case at issue here.

(a) In the case underlying this referral, a decision within the meaning of Article 107, first sentence, EPC was taken in the grant proceedings.

brevet européen (article 116(2) CBE), ou à l'instar de celles devant les divisions d'examen. Les procédures d'opposition ont, du fait que les opposants et les titulaires de brevets y sont parties (article 99(3) CBE), des éléments d'un contentieux administratif à caractère contradictoire devant une autorité supérieure compétente pour trancher des contestations.

La procédure de recours (articles 106 s. CBE) correspond en revanche à une procédure de nature juridictionnelle. Dans le système des brevets institué par la CBE, les chambres de recours (article 23(3) CBE) se voient confier le rôle de juridiction indépendante (G 3/08, point 7.2.1 des motifs ; cf. également G 6/95, JO OEB 1996, 649, points 2 s. des motifs).

Cette grande diversité de champs d'application, s'oppose à ce que l'on attribue un caractère absolu à l'article 116(1), première phrase CBE. À l'évidence, cette disposition a été conçue par le législateur en tant que principe directeur pour les cas de figure standard auxquels les instances procédurales de l'OEB sont confrontées au quotidien. Des exceptions à ce principe ne sont toutefois pas exclues dans les cas où son application serait absurde au regard des circonstances particulières de l'affaire en question. Il en va ainsi dans la procédure à l'origine de la saisine.

3. L'objection introduite sous forme de recours par J. est arrivée devant la chambre dans le cadre normal du traitement des affaires. Il convient de lui appliquer les dispositions de la sixième partie de la CBE concernant la procédure de recours.

Conformément à ces dispositions, la chambre de recours ne rend une décision au fond que si le recours formé satisfait à certaines conditions de recevabilité. L'une des conditions est que le requérant soit précisément admis à exercer un tel moyen de recours. À cette fin, conformément à l'article 107, première phrase CBE, il doit satisfaire à titre personnel à deux conditions, à savoir, d'une part, être partie à une procédure dans laquelle une décision a été rendue et, d'autre part, avoir été lésé par cette décision. Aucune de ces deux conditions n'est remplie dans la procédure à l'origine de la saisine.

a) En l'espèce, c'est au cours de la procédure de délivrance qu'une décision a été rendue au sens de l'article 107, première phrase CBE. Un

Daran ist ein Dritter im Sinne von Artikel 115 Satz 1 EPÜ, der Einwendungen gegen die Patentierbarkeit einer zum europäischen Patent angemeldeten Erfindung einreicht, indes nicht beteiligt, wie in Artikel 115 Satz 2 EPÜ ausdrücklich bestimmt ist.

J. erfüllt danach nicht die notwendige persönliche Voraussetzung aus Artikel 107 für die Berechtigung, Beschwerde einzulegen. Sie ist keine Verfahrensbeteiligte im Sinne dieser Bestimmung. Die Eigenschaft, Verfahrensbeteiligte zu sein, ist in ihrer Person im Übrigen schon insoweit zweifelhaft, als J. in ihrer Beschwerdebegründung vom 18. Mai 2017 erläutert hat, im Erteilungsverfahren Einwendungen Dritter im Namen einer Mandantin geltend gemacht zu haben, während sie ihre Beschwerde in eigenem Namen eingelegt hat. Deshalb kann fraglich sein, ob, wenn die Regelung in Artikel 115 Satz 2 EPÜ nicht existierte, nach allgemeinen Grundsätzen nicht lediglich diese Mandantin als Verfahrensbeteiligte angesehen werden könnte, nicht aber J. selbst als deren (patent-) anwaltliche Vertreterin. Das bedarf indes keiner Vertiefung, weil J. jedenfalls aufgrund von Artikel 115 Satz 2 EPÜ nicht den Status einer Beteiligten am Erteilungsverfahren erlangen konnte.

b) Entgegen dem von J. eingenommenen Standpunkt wird der Dritte auch nicht dadurch konkludent am Verfahren beteiligt, dass die Prüfungsabteilung von ihm erhobene Einwendungen aufgreift. In vergleichbarer Weise hatte die Beschwerdeführerin im Verfahren G 1/97 dahin argumentiert, dass wenn die Technische Beschwerdekammer ein erteiltes Patent widerrufe, die Kammer ("eigentlich") wie eine Einspruchsabteilung tätig werde, sodass eine solche Entscheidung mit der Beschwerde anfechtbar sein müsse (G 1/97, Sachverhaltsschilderung Nr. IV). Die Große Beschwerdekammer hat diese Sichtweise dort nicht gelten lassen. Sinngemäß das Gleiche gilt im vorliegenden Fall; ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ wird nicht dadurch zum Verfahrensbeteiligten, dass seine Hinweise im Verfahren berücksichtigt werden.

c) Mit der in der Person von J. fehlenden Voraussetzung für die Beschwerdebefugnis, Beteiligte des vorangegangenen Verfahrens zu sein, korrespondiert, dass die vermeintliche Undeutlich-

However, a third party within the meaning of Article 115, first sentence, EPC who files observations concerning the patentability of an invention for which a European patent is sought is not a party to those proceedings, as is expressly stipulated in Article 115, second sentence, EPC.

J. therefore does not personally meet this requirement under Article 107 for entitlement to appeal. It is not a party to proceedings within the meaning of that provision. It is anyway doubtful whether it personally could have acquired such status, given that, as it explained in its statement of grounds of appeal of 18 May 2017, it had filed third-party observations during the grant proceedings on behalf of a client, whereas it had filed the appeal in its own name. The question thus arises whether, even in the absence of the provision in Article 115, second sentence, EPC, general principles would dictate that only that client, but not J. itself, as that client's legal representative (in patent matters), could be regarded as a party to the proceedings. However, there is no need to deal with that question more thoroughly since Article 115, second sentence, EPC in any event precludes J. from having acquired the status of a party to the grant proceedings.

(b) Nor, contrary to what J. contends, does a third party tacitly become a party to proceedings once the examining division addresses its observations. The appellant in G 1/97 argued similarly that, in revoking a granted patent, a technical board of appeal (effectively) acted as an opposition division and that its decision therefore had to be open to appeal (G 1/97, point IV of the Facts and Submissions). The Enlarged Board of Appeal rejected that argument, and the same applies by analogy here: a third party within the meaning of Article 115 EPC does not become a party to proceedings by virtue of its comments having been considered in those proceedings.

(c) It ties in with the fact that J. does not personally meet the requirement for entitlement to appeal, namely the status of a party to the foregoing proceedings, that the European Patent Convention

tiers au sens de l'article 115, première phrase CBE qui présente des observations sur la brevetabilité d'une invention objet d'une demande de brevet européen n'acquiert pas pour autant la qualité de partie à ladite procédure, ainsi que le prévoit expressément l'article 115, seconde phrase CBE.

J. ne remplit donc pas à titre personnel la condition prévue à l'article 107 CBE pour être admis à former un recours. Il n'est pas partie à la procédure au sens de cette disposition. La qualité de partie à la procédure de J. est au demeurant discutable pour la simple raison que J. a précisé, dans son mémoire exposant les motifs du recours en date du 18 mai 2017, que c'était au nom d'un client qu'il avait fait valoir les observations de tiers dans le cadre de la procédure de délivrance, alors que c'est en son propre nom qu'il a formé le recours. Si la disposition de l'article 115, seconde phrase CBE n'existait pas, la question pourrait se poser de savoir si l'on ne pourrait pas, conformément à des principes généraux, considérer seul le client comme partie à la procédure, et non J. lui-même, en sa qualité de conseil (en brevets) de ce dernier. Il n'est toutefois pas besoin d'approfondir cette question, étant donné qu'en vertu de l'article 115, seconde phrase CBE, J. ne pouvait pas, en tout état de cause, acquérir la qualité de partie à la procédure de délivrance.

b) Contrairement à la position défendue par J., le fait que la division d'examen se penche sur les observations qu'il a présentées en tant que tiers ne lui confère pas non plus de manière implicite la qualité de partie à la procédure. De façon analogue, le requérant, dans la procédure G 1/97, avait argué que, lorsque la chambre de recours technique révoquait un brevet délivré, elle intervenait ("en fait") en exerçant les compétences d'une division d'opposition, en conséquence de quoi une telle décision était selon le requérant nécessairement susceptible de recours (G 1/97, point IV de l'exposé des faits). La Grande Chambre de recours n'avait pas retenu ce point de vue. Par analogie, il en va de même dans la présente affaire ; un tiers au sens de l'article 115 CBE n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure du fait que ses observations sont prises en compte dans le cadre de cette procédure.

c) Il existe une correspondance entre le fait que J. ne remplit pas à titre personnel la condition pour être admis à former un recours, c'est-à-dire avoir été partie à la procédure précédente, et

keit der erteilten Ansprüche im Europäischen Patentübereinkommen nicht durch den Einspruch (Artikel 99 EPÜ) oder sonst mit einem Rechtsmittel zur Überprüfung durch ein weiteres Organ im Verfahren (Artikel 15 EPÜ) gestellt werden kann. Die Große Beschwerdekammer hat bereits ausgesprochen, dass wenn sich ein erteilter Anspruch als nicht mit Artikel 84 EPÜ vereinbar erweisen sollte, dieser Mangel hingenommen werden muss (G 3/14, Entscheidungsgründe Nr. 55). Die fehlende Verfahrensbeteiligung eines Dritten im Sinne von Artikel 115 EPÜ und die durch das Übereinkommen ausgeschlossene Korrektur vermeintlich unklar erteilter Patentansprüche stellen danach bildlich gesprochen zwei Seiten einer Medaille dar.

d) J. ist durch die Erteilung des Streitpatents mit vermeintlich undeutlichen Ansprüchen auch nicht im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ beschwert.

Aus Rechtsgründen kann nur ein Verfahrensbeteiligter durch eine Entscheidung in einem Verfahren im rechtlichen Sinne beschwert sein. Derjenige Beteiligte, der einen Antrag gestellt hat, ist regelmäßig beschwert, wenn diese Entscheidung hinter seinem Antrag zurückgeblieben ist; die Gegenseite ist korrespondierend in dem Maße beschwert, in dem diesem Begehren entsprochen worden ist. Auch eine rein materielle Beschwerde ohne eigene Antragstellung kann gegeben sein, setzt aber Verfahrensbeteiligung - etwa durch Beiladung oder Beitritt zum Verfahren - voraus.

Mit der fehlenden Verfahrensbeteiligung des Dritten geht demgemäß einher, dass er durch die im jeweiligen Verfahren ergangene Entscheidung im Rechtssinne nicht beschwert ist. Das entspricht Sinn und Zweck von Artikel 115 Satz 1 EPÜ. Die Bestimmung dient dem Schutz des öffentlichen Interesses daran, dass kein europäisches Patent erteilt wird, welches den Anforderungen des Europäischen Patentübereinkommens nicht genügt, und gestattet deshalb, dass Dritte gleichsam als "Sprachrohr" der Öffentlichkeit die im Patentamt vorhandene Fachkunde mit weiteren Informationen unterstützen.

Dritte, die diesen Aufwand auf sich nehmen, werden dazu zwar nicht selten durch eigene Interessen motiviert sein, etwa weil sie sich wirtschaftlich selbst auf einem Gebiet betätigen, für das die jeweilige Erfindung relevant ist. Unter

does not permit a challenge to an alleged lack of clarity in granted claims by way of opposition (Article 99 EPC) or any other means of redress aimed at obtaining a review by another department entrusted with the procedure (Article 15 EPC). The Enlarged Board has already held that, should a granted claim turn out not to comply with Article 84 EPC, such non-compliance must be lived with (G 3/14, point 55 of the Reasons). Figuratively speaking, that a third party within the meaning of Article 115 EPC lacks the status of party to proceedings and that the Convention rules out correcting allegedly unclear but already granted claims are two sides of the same coin.

(d) Nor is J. adversely affected within the meaning of Article 107, first sentence, EPC by the grant of the contested patent with allegedly unclear claims.

For legal reasons, only a party to the proceedings can be adversely affected in the legal sense by a decision taken in those proceedings. As a rule, a party who has filed a request is adversely affected if the decision falls short of what was requested, while the counterparty is, by the same token, adversely affected to the extent that the request is granted. A party can also be adversely affected purely substantively, that is, without having filed its own request, but that still presupposes that it has become a party to the proceedings, for instance because it has been served with a third-party notice or has intervened in the proceedings.

A third party's lack of status as a party to the proceedings thus goes hand in hand with a lack of any adverse effect, for legal purposes, ensuing from the decision taken in those proceedings. That is consistent with the object and purpose of Article 115, first sentence, EPC, which protects the public interest in ensuring that no European patent is granted which does not meet the requirements of the European Patent Convention and, to that end, permits third parties to act as, so to speak, the public's "mouthpiece" by providing additional information to support the expertise within the European Patent Office.

It is true that third parties who go to this effort are often motivated by their own interests, for example in that they themselves run a business in a sector for which the invention in question is relevant. In such cases, they will have a

le fait que, conformément à la CBE, le prétendu manque de clarté des revendications du brevet délivré ne peut fonder ni une opposition (article 99 CBE), ni un quelconque moyen de recours en vue d'un réexamen par une autre instance (article 15 CBE). La Grande Chambre de recours a déjà indiqué que si la revendication d'un brevet délivré s'avère non conforme à l'article 84 CBE, force est de s'accommoder de cette irrégularité (G 3/14, point 55 des motifs). La non-acquisition de la qualité de partie à la procédure par un tiers au sens de l'article 115 CBE et l'exclusion, par la CBE, de la possibilité de rectifier des revendications d'un brevet délivré qui manquent prétendument de clarté forment ainsi, pour employer des termes imagés, les deux faces d'une même médaille.

d) J. n'est pas non plus lésé au sens de l'article 107, première phrase CBE par la délivrance du brevet litigieux contenant des revendications prétendument dénuées de clarté.

Pour des raisons juridiques, seule une partie à la procédure peut être lésée au sens juridique par une décision rendue dans le cadre de cette procédure. Une décision fait formellement grief à une partie qui a présenté une requête si cette décision est restée en deçà de ses prétentions ; la mesure dans laquelle la partie adverse est elle lésée, est fonction de la mesure dans laquelle il a été fait droit auxdites prétentions. Un grief en substance peut aussi exister en l'absence de présentation d'une requête, ce qui suppose toutefois d'avoir qualité de partie à la procédure, soit après intervention forcée, soit après intervention dans la procédure.

Par conséquent, l'absence de qualité de partie à la procédure pour le tiers s'accompagne du fait que ce tiers n'est pas lésé par la décision rendue dans le cadre de celle-ci. Cela correspond au sens et à la finalité de l'article 115, première phrase CBE. Cette disposition vise à protéger l'intérêt du public, qui est d'éviter la délivrance de brevets européens non conformes aux exigences de la CBE, et, pour cette raison, permet que des tiers, en agissant pour ainsi dire en tant que "porte-voix" du public, mettent des informations supplémentaires au service de l'expertise de l'OEB.

Il n'est toutefois pas rare que les tiers qui consentent un tel effort soient motivés par des intérêts propres, étant donné, par exemple, qu'ils exercent eux-mêmes une activité économique dans le domaine dans lequel l'invention

diesen Umständen wird ihnen zwar in gewisser Weise daran gelegen sein, dass ihre Einwendungen von dem betreffenden Organ des Patentamts beachtet werden, in den Stand von Verfahrensbeteiligten werden sie aber nur wegen dieser Zusammenhänge ebenso wenig erhoben, wie die Nichtberücksichtigung der von ihnen erhobenen Einwendungen nicht als Beschwerde im Rechtssinne zu bewerten ist.

e) Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Interessen Dritter dennoch nicht unberücksichtigt bleiben. Artikel 115 Satz 1 EPÜ ist dahin auszulegen, dass die Prüfungsabteilungen verpflichtet sind, von Dritten erhobene Einwendungen gegen die Patentierbarkeit zur Kenntnis zu nehmen.

Ungeachtet der Frage, inwieweit ein Verstoß dagegen justiziabel ist, ergibt sich aus den Akten des Erteilungsverfahrens, dass die Prüfungsabteilung insbesondere auch die Einwendungen aus dem Schriftsatz von J. vom 26. Oktober 2016, um deren Inhalt es im Beschwerdeverfahren geht, zur Kenntnis genommen hat. Eine wie auch immer geartete inhaltliche Auseinandersetzung damit schuldete die Prüfungsabteilung Dritten im Sinne von Artikel 115 EPÜ aber nicht. Das hätte deren Verfahrensbeteiligung vorausgesetzt, die aber, wie ausgeführt, ausgeschlossen ist.

4. Die im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehene Zulässigkeitsbeschränkung für die Beschwerdeeinlegung, dass der Beschwerdeführer Beteiligter eines Verfahrens gewesen sein muss, in dem eine ihn beschwerende Entscheidung ergangen ist, bewegt sich im üblichen Rahmen allgemein geltender prozessualer Grundsätze.

Rechtsmittel sind – anders als etwa beim Einspruch nach Artikel 99 EPÜ, den jedermann einlegen kann – typischerweise nicht als Popularrechtsbehelfe ausgestaltet. Grundsätzlich ist dementsprechend nicht jeder beliebige Außenstehende befugt, Rechtsmittel gegen eine administrative oder gerichtliche Entscheidung einzulegen, sondern nur derjenige, der am betreffenden vorangegangenen Verfahren beteiligt war, oder der aufgrund besonderer Umstände und Regelungen berechtigt ist, dem Verfahren – auch zum Zwecke der Rechtsmitteleinlegung – beizutreten.

Einen nachträglichen Beitritt zu einem Verfahren, mit dem zugleich die Stel-

certain interest in having their observations taken into account by the relevant department of the European Patent Office, but that alone no more affords them the status of party to the proceedings than disregarding their observations can be considered to amount to an adverse effect for legal purposes.

(e) Besides, account is taken of the interests of third parties. Article 115, first sentence, EPC must be interpreted to mean that the examining divisions are obliged to take note of any third-party observations concerning patentability.

Irrespective of the extent to which a failure to do so is actionable, it is apparent from the file on the grant proceedings at issue that the examining division took note of J.'s observations, in particular those in its written submissions of 26 October 2016, the content of which is at issue in the appeal proceedings. That did not, however, mean the examining division was obliged towards that third party within the meaning of Article 115 EPC to address the merits of those observations in whatever form. For that, it would have to have been a party to the proceedings, which – as explained above – is excluded.

4. The condition laid down in the European Patent Convention for the admissible filing of an appeal, i.e. that the appellant must have been a party to proceedings in which a decision adversely affecting them was taken, is in keeping with generally applicable procedural principles.

Unlike, for instance, opposition under Article 99 EPC, which any person can file, appeals are typically not designed to be remedies available to the public at large. As a rule, therefore, it is not open to just any outside party to appeal against an administrative or judicial decision but rather that is open only to those who were a party to the foregoing proceedings or who, owing to special circumstances or rules, are entitled to intervene, including for the purposes of lodging an appeal.

The European Patent Convention does make provision for a subsequent

est pertinente. Si, dès lors, ils tiennent d'une certaine manière à ce que leurs observations soient prises en considération par l'instance concernée de l'OEB, ils n'en acquièrent pas pour autant la qualité de partie à la procédure, de même que la non-prise en considération de leurs observations ne suffit pas pour qu'ils puissent être considérés comme ayant été lésés au sens juridique du terme.

e) Du reste, il n'est pas fait abstraction des intérêts des tiers. L'article 115, première phrase CBE doit être interprété en ce sens que les divisions d'examen sont tenues de prendre connaissance des observations présentées par des tiers sur la brevetabilité.

Indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure une violation de cette obligation peut faire l'objet d'un recours, il ressort du dossier de la procédure de délivrance que la division d'examen a, en particulier, également pris connaissance des observations provenant de l'écrit de J. en date du 26 octobre 2016, dont le contenu est au centre de la procédure de recours. La division d'examen n'était toutefois pas tenue à l'égard de ce tiers au sens de l'article 115 CBE de traiter d'une quelconque manière ces observations quant au fond. Elle aurait eu cette obligation si le tiers avait eu la qualité de partie à la procédure, ce qui, comme indiqué, est exclu.

4. La limitation de la recevabilité qui est prévue dans la CBE pour l'exercice d'un recours, et selon laquelle le requérant doit avoir été partie à une procédure dans laquelle a été rendue une décision qui n'a pas fait droit à ses prétentions, relève des principes généraux d'ordre procédural.

À la différence, par exemple, de l'opposition au titre de l'article 99 CBE, qui peut être formée par toute personne, un recours a ceci de caractéristique qu'il n'est pas destiné au public. En principe, l'introduction d'un recours contre une décision administrative ou juridictionnelle est donc ouverte non pas à toute personne extérieure, mais seulement aux personnes qui étaient parties à la procédure précédente en question ou qui, en raison de circonstances et de dispositions juridiques spécifiques, sont admises – également aux fins de l'exercice d'un recours – à intervenir dans la procédure.

La possibilité d'intervenir ultérieurement dans une procédure et d'acquiescer par là

lung eines Verfahrensbeteiligten erlangt wird, kennt das Europäische Patentübereinkommen zwar ebenfalls. Es gestattet bestimmten Dritten, vermeintlichen Patentverletzern, unter näher bestimmten Voraussetzungen den Beitritt zum Einspruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist oder im Einspruchsbeschwerdeverfahren (Artikel 105 (1) EPÜ; G 1/94, ABl. 1994, 787), wodurch sie zugleich zu Verfahrensbeteiligten im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ werden (vgl. Artikel 105 (2) EPÜ). Eine entsprechende Regelung besteht für das Beschwerdeverfahren jedoch nicht.

5. Wählt ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ vor dem Hintergrund, dass der auf Artikel 84 Satz 2 EPÜ gestützte Deutlichkeitseinwand nicht als Einspruchsgrund (Artikel 100 EPÜ) anerkannt ist, die Einlegung einer "Beschwerde" als Behelf, um diesen Einwand dennoch vor eine weitere Instanz zu bringen, handelt es sich um einen Umgehungsversuch und einen offensichtlich unzulässigen Rechtsbehelf. Offensichtlich unzulässig ist ein Rechtsbehelf etwa dann, wenn er von einer zur Rechtsmitteleinlegung nicht befugten Person stammt (hier: Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ), oder wenn damit ein Beschwerdeziel verfolgt werden soll, das vom Europäischen Patentübereinkommen nicht als Gegenstand einer Beschwerde nach Artikel 106 (1) EPÜ anerkannt, sondern ausgeschlossen ist (hier: Beseitigung von vermeintlichen Undeutlichkeiten der Patentansprüche im Sinne von Artikel 84 EPÜ).

6. Die vorlegende Kammer hat in der von J. eingelegten Beschwerde zutreffend einen solcherart unzulässigen Rechtsbehelf gesehen und angemerkt, dass Mängel in der Deutlichkeit erteilter Patentansprüche nur im Rahmen eines außerordentlichen, im Europäischen Patentübereinkommen nicht vorgesehenen Rechtsbehelfs beseitigt werden könnten, dass sie sich aber vor dem Hintergrund der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/97 (Entscheidungsgründe Nr. 3 b)) außerstande sehe, einen solchen zu schaffen (vgl. T 831/17, Entscheidungsgründe Nr. 4.6).

Für einen solchen außerordentlichen Rechtsbehelf wäre auch kein Bedarf anzuerkennen.

a) Die Große Beschwerdekammer hat – worauf J. selbst hinweist – bereits in ihrer Entscheidung G 3/14 klargestellt, dass vermeintlich fehlende Deutlichkeit im Sinne von Artikel 84 Satz 2 EPÜ erteilter Patentansprüche nicht als Ein-

intervention in proceedings which confers the status of a party to those proceedings. Subject to specified conditions, it permits certain third parties, namely assumed patent infringers, to intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired or during opposition appeal proceedings (Article 105(1) EPC; G 1/94, OJ EPO 1994, 787), whereby they also acquire the status of a party to the proceedings within the meaning of Article 107, first sentence, EPC (see Article 105(2) EPC). However, there is no equivalent provision for appeal proceedings.

5. Where, although a clarity objection based on Article 84, second sentence, EPC is not a valid ground for opposition (Article 100 EPC), a third party within the meaning of Article 115 EPC chooses to file an "appeal" in order to have this objection nevertheless heard at a higher instance, this amounts to an attempt to circumvent the rules and is thus a clearly inadmissible means of redress. A means of redress is clearly inadmissible where, for example, it is initiated by a person who has no standing to do so (here: a third party within the meaning of Article 115 EPC) or with the aim of seeking relief for a grievance which the European Patent Convention not only does not recognise but in fact excludes as a subject of appeal under Article 106(1) EPC (here: an alleged lack of clarity to be removed from the patent claims for the purposes of Article 84 EPC).

6. The referring board rightly considered J.'s appeal to be such an inadmissible means of redress, observing that a lack of clarity in granted patent claims could be rectified only by way of an extraordinary remedy not provided for in the European Patent Convention, which, in view of the Enlarged Board's decision in G 1/97 (point 3(b) of the Reasons), it could not itself create (see T 831/17, point 4.6 of the Reasons).

Nor indeed is there any need for such an extraordinary remedy.

(a) The Enlarged Board has – as J. itself observed – already clarified in its decision in G 3/14 that an allegation that granted claims are not clear within the meaning of Article 84, second sentence, EPC is not a ground for

même la qualité de partie à la procédure est certes également prévue dans la CBE. Celle-ci autorise dans des conditions bien définies certains tiers, contrefacteurs présumés, à intervenir dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition ou dans la procédure de recours sur opposition (article 105(1) CBE ; G 1/94, JO 1994, 787), ce qui leur confère la qualité de partie à la procédure au sens de l'article 107, première phrase CBE (cf. article 105(2) CBE). Une disposition correspondante n'existe toutefois pas pour la procédure de recours.

5. Sachant qu'une objection pour manque de clarté fondée sur l'article 84, seconde phrase CBE n'est pas reconnue en tant que motif d'opposition (article 100 CBE), tout tiers au sens de l'article 115 CBE qui choisit comme voie de former un "recours", afin de porter malgré tout devant une autre instance une telle objection, procède à une tentative de contourner les dispositions existantes et utilise un moyen de recours manifestement irrecevable. Est manifestement irrecevable tout moyen de recours qui, par exemple, émane d'une personne non admise à en faire usage (en l'occurrence un tiers au sens de l'article 115 CBE), ou encore tout moyen de recours poursuivant une finalité qui n'est pas reconnue dans la CBE en tant que motif d'un recours au sens de l'article 106(1) CBE et qui est au contraire exclue (en l'occurrence remédier au prétendu manque de clarté des revendications du brevet au sens de l'article 84 CBE).

6. La chambre à l'origine de la saisine a considéré, à juste titre, que le recours formé par J. constitue un tel moyen de recours irrecevable, et a fait observer qu'il ne pourrait être remédié au manque de clarté des revendications du brevet délivré que dans le cadre d'une voie de recours extraordinaire, non prévue par la CBE, qu'elle ne se voit pas en mesure de créer, compte tenu de la décision G 1/97 de la Grande Chambre de recours (point 3 b) des motifs) (cf. T 831/17, point 4.6 des motifs).

Une telle voie de recours extraordinaire ne répondrait de surcroît à aucun besoin.

a) Comme J. l'a lui-même indiqué, la Grande Chambre de recours a déjà précisé dans sa décision G 3/14 que le prétendu manque de clarté des revendications d'un brevet au sens de l'article 84, seconde phrase CBE ne

spruchsgrund anzuerkennen ist und eine Überprüfung der Ansprüche auf die Anforderungen aus Artikel 84 EPÜ nur stattfindet, wenn und soweit eine Änderung im Einspruchsverfahren zu einer Unklarheit führt.

Diese Rechtslage würde konterkariert, wenn eine außerordentliche Beschwerdeberechtigung dafür eingeräumt würde, die Unklarheit erteilter Ansprüche doch zur Überprüfung durch die Beschwerdekammer zu stellen.

b) Was J. dafür vorbringt, geht nicht über den bisherigen Diskussionsstand zur Frage der Rechtsmittelfähigkeit unklarer Ansprüche hinaus.

aa) J. stellt es als nicht hinnehmbar dar, wenn ein Fachkundiger trotz guten Willens den Schutzbereich eines erteilten Patents infolge der unklaren Fassung seiner Ansprüche nicht eindeutig bestimmen könne.

Das Gewicht dieses Einwands ist schon im Ausgangspunkt zu relativieren. Die Frage der Deutlichkeit oder Undeutlichkeit kann stets nur Resultat einer wertenden Betrachtung sein und das Ergebnis kann dementsprechend je nach Interessenberührung unterschiedlich ausfallen. Im Übrigen darf nicht übersehen werden, dass die Deutlichkeit nicht das alleinige und absolute Schutzgut von Artikel 84 EPÜ ist. Vielmehr sind die Ansprüche nach Artikel 84 Satz 2 EPÜ auch knapp zu fassen. Beiden Anforderungen gleichermaßen zu genügen, kann erfahrungsgemäß bisweilen sprachliche Zugeständnisse bei der Anspruchsformulierung erforderlich machen, die potenziell auf Kosten der Deutlichkeit gehen können, ohne dass das Ergebnis nach den Regelungszielen von Artikel 84 EPÜ zu beanstanden wäre.

bb) Insoweit ist zwar durchaus richtig, dass in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt besonders darauf hingewiesen wird, die Klarheit der Patentansprüche sei von größter Bedeutung, da sie den Gegenstand bestimmten, für den Schutz begehrt werde (Richtlinien Teil F Kap. IV Nr. 4.1).

Es wäre aber ein Missverständnis, in der Existenz dieser Richtlinie einen Hinweis darauf zu sehen, dass die Klarheit der Ansprüche "eigentlich" als absolutes Schutzgut und ein diesbezüglicher Mangel als rechtsmittelfähig anerkannt werden müsste. Vielmehr ist

opposition and that such claims can be reviewed for compliance with the requirements of Article 84 EPC only if and to the extent that an amendment made in opposition proceedings gives rise to a lack of clarity.

It would run counter to this legal position if an extraordinary right to appeal were to be conferred with a view to having a board review after all whether granted claims were unclear.

(b) J.'s supporting submissions do not go beyond what has already been discussed to date as regards the appealability of unclear claims.

(aa) J. contends that it is unacceptable for a skilled person with a mind willing to understand to be unable to determine unequivocally the scope of protection conferred by a granted patent because its claims are worded unclearly.

The seriousness of this objection must be qualified from the outset. Whether or not a claim is clear can only ever be established by evaluating it, and the outcome can therefore differ depending on how the interests at stake are affected. Besides, it should be borne in mind that clarity is not the only and absolute requirement under Article 84 EPC. Rather, Article 84, second sentence, EPC also requires that the claims be concise. Experience shows that meeting both requirements equally can sometimes entail compromising on the linguistic quality of the claim wording. While those compromises may be at the expense of clarity, that does not mean the result is open to objection in view of what Article 84 EPC aims to guarantee.

(bb) It is true that the Guidelines for Examination in the European Patent Office stress that clarity of the claims is of the utmost importance in view of their function in defining the matter for which protection is sought (Guidelines, F-IV, 4.1).

However, it would be to misunderstand that passage in the Guidelines to regard it as indicating that the clarity of the claims is to be treated "in practice" as an absolute requirement and that any shortcoming in this respect is open to appeal. Rather, its purpose is to call on

peut être reconnu comme un motif d'opposition, et que la conformité des revendications avec les exigences prévues à l'article 84 CBE n'est examinée que si et dans la mesure où une modification apportée au cours de la procédure d'opposition conduit à un manque de clarté.

Cette situation juridique serait compromise s'il était conféré un droit de recours extraordinaire en vertu duquel un problème de manque de clarté des revendications d'un brevet délivré pourrait malgré tout être soumis pour vérification à une chambre de recours.

b) Les arguments de J. à ce sujet n'apportent rien de nouveau à la discussion concernant la question de savoir si des revendications manquant de clarté peuvent faire l'objet d'un moyen de recours.

aa) J. juge inacceptable qu'un homme du métier, même en donnant le meilleur de soi-même, ne puisse pas déterminer sans ambiguïté l'étendue de la protection d'un brevet délivré, en raison du manque de clarté des revendications de ce dernier.

Il convient de relativiser le poids de cette objection ne serait-ce qu'en considération de son point de départ. La question de la clarté ou du manque de clarté ne peut résulter que d'un jugement et la conclusion tirée peut donc varier selon les intérêts en jeu. Du reste, il ne faut pas perdre de vue le fait que la clarté n'est pas la finalité unique et absolue de l'article 84 CBE. En effet, conformément à l'article 84, seconde phrase CBE, les revendications doivent également être concises. L'expérience montre que, pour satisfaire dans la même mesure à ces deux exigences, il peut parfois être nécessaire de faire des concessions d'ordre linguistique dans la formulation des revendications, qui peuvent éventuellement nuire à la clarté, sans que le résultat soit contestable au regard des objectifs fixés à l'article 84 CBE.

bb) À cet égard, il est certes exact que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB soulignent en particulier le fait que la clarté des revendications est d'une extrême importance, étant donné qu'elles définissent l'objet pour lequel une protection est demandée (Directives, Partie F, IV-4.1).

Il serait toutefois erroné de voir dans l'existence de ce passage des directives un indice tendant à poser la clarté des revendications "en pratique" comme une condition absolue, en conséquence de laquelle un défaut de clarté devrait être considéré comme

die genannte Prüfungsrichtlinie als Appell an die Prüfungsabteilungen gedacht, die Klarheit der Ansprüche deshalb besonders gewissenhaft zu prüfen, weil eine spätere Korrektur des Ergebnisses nicht vorgesehen und daher ausgeschlossen ist.

Dementsprechend hat die Große Beschwerdekammer schon in G 3/14 ausgeführt, dass die Anerkennung der Unklarheit als Einspruchsgrund ausweislich der vorbereitenden Materialien zwar für das Europäische Patentübereinkommen 1973 im Gespräch gewesen ist, sich aber nicht durchgesetzt hat; ein auf Artikel 84 EPÜ stützbarer Einspruchsgrund ist zumindest auch deshalb nicht in das Übereinkommen aufgenommen worden, weil die Existenz anderer Einspruchsgründe, namentlich von Artikel 100 b) EPÜ, als ausreichende Grundlage für die Problemlösung erschien. Zudem hat die Große Beschwerdekammer diese Regelung als Ausdruck der Wertung des Konventionsgebers verstanden, die Unklarheit der Ansprüche nicht als Einspruchsgrund zuzulassen, damit das Verfahren nicht über Gebühr verzögert werden kann, sondern gestrafft wird (vgl. G 3/14, Entscheidungsgründe Nr. 69 ff.).

Artikel 84 EPÜ war des Weiteren zwar, worauf die Große Beschwerdekammer in derselben Entscheidung hingewiesen hat (G 3/14, Entscheidungsgründe Nr. 70 ff.), auch im Rahmen der Verhandlungen über die Revision des Übereinkommens Gegenstand von Änderungsvorschlägen. Diese bezogen sich aber nur auf den hier nicht interessierenden Gesichtspunkt der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung und haben sich im Übrigen im Ergebnis ebenfalls nicht durchgesetzt. Vielmehr hat das Europäische Patentamt nach eingehender Prüfung der Vorschläge unter Hinweis darauf, der Katalog der nach Artikel 100 und Artikel 138 EPÜ zulässigen Einspruchs- und Nichtigkeitsgründe entspreche weltweiten Standards, vorgeschlagen, weder mangelnde Deutlichkeit der Ansprüche noch ihre fehlende Stützung durch die Beschreibung als Einspruchs- und Nichtigkeitsgrund anzuerkennen (vgl. CA/PL 27/99).

Nachdem es im Rahmen der Revision des Übereinkommens bei der bestehenden Regelung verblieben ist, hat die Große Beschwerdekammer das Resümee gezogen, der Konventionsgeber habe alle jemals unterbreiteten Vorschläge zurückgewiesen, die Erfor-

the examining divisions to be especially meticulous in examining the clarity of claims because their subsequent correction is not provided for and therefore excluded.

In this connection, the Enlarged Board has already observed in G 3/14 that, as shown by the *travaux préparatoires*, the possibility of including a lack of clarity as a ground for opposition in the European Patent Convention 1973 was discussed, but the idea did not make it into the final version. That a ground for opposition based on Article 84 EPC was not included in the Convention was at least partly because other grounds for opposition, in particular Article 100(b) EPC, were considered adequate to deal with the problem. The Enlarged Board further considered the decision to deal with the matter in this way to reflect the legislator's conclusion that lack of clarity should not be introduced as a ground for opposition so as to streamline the procedure and not unduly delay it (see G 3/14, point 69 ff of the Reasons).

Moreover, as the Enlarged Board observed in the same decision (G 3/14, point 70 ff of the Reasons), Article 84 EPC was again cited as a basis for amendment proposals put forward during the negotiations on revising the Convention. However, those proposals concerned only its requirement that the claims be supported by the description, which is irrelevant here, and were in any event not adopted in the end. Instead, having thoroughly examined the proposals and concluded that the list of admissible grounds for opposition and revocation under Articles 100 and 138 EPC reflected world-wide standards, the European Patent Office had proposed that neither lack of clarity of the claims nor lack of support for the claims in the description should be added to the grounds for opposition and revocation (see CA/PL 27/99).

Since the existing provision was left unamended after the Convention's revision, the Enlarged Board concluded that the legislator had rejected all proposals ever made to elevate the Article 84 EPC requirements aimed at preventing a lack of clarity to a ground

ouvrant droit à un recours. Ladite directive est plutôt destinée à inciter les divisions d'examen à vérifier la clarté des revendications avec une attention particulière, précisément parce qu'une correction ultérieure du résultat n'est pas prévue et qu'elle se trouve donc exclue.

La Grande Chambre de recours a déjà indiqué à ce propos dans la décision G 3/14 qu'il ressort des travaux préparatoires que la reconnaissance du manque de clarté comme motif d'opposition avait certes fait l'objet de discussions pour la CBE 1973, mais qu'elle ne s'était pas imposée. S'il avait été décidé de ne pas inscrire de motif d'opposition fondé sur l'article 84 CBE dans la convention, c'était au moins en partie en raison du fait que les autres motifs d'opposition existants, à savoir ceux prévus à l'article 100b) CBE, semblaient constituer une base suffisante pour traiter ce problème. La Grande Chambre de recours a en outre considéré que cette disposition traduisait la volonté du législateur de ne pas admettre le manque de clarté des revendications comme motif d'opposition, afin que la procédure ne puisse pas être indûment retardée, et qu'elle soit au contraire rationalisée (cf. G 3/14, points 69 s. des motifs).

De plus, comme précisé par la Grande Chambre de recours dans ladite décision (G 3/14, points 70 s. des motifs), l'article 84 CBE avait certes également fait l'objet de propositions de modifications dans le cadre des négociations concernant la révision de la CBE. Ces propositions concernaient toutefois uniquement la question, non pertinente en l'espèce, du fondement des revendications sur la description et, du reste, elles ne s'étaient finalement pas, elles non plus, imposées. Au contraire, après avoir examiné en détail les propositions et rappelé que la liste des motifs d'opposition et des causes de nullité recevables en vertu des articles 100 et 138 CBE était conforme aux normes internationales, l'OEB a proposé de ne reconnaître ni le manque de clarté des revendications, ni le défaut de fondement sur la description comme motif d'opposition ou comme cause de nullité (cf. CA/PL 27/99).

La disposition existante ayant été conservée dans le cadre de la révision de la CBE, la Grande Chambre de recours a conclu que le législateur avait rejeté toute proposition visant à faire des exigences de l'article 84 CBE relatives au manque de clarté un motif

dernisse von Artikel 84 EPÜ in Bezug auf mangelnde Klarheit zu einem Einspruchsgrund zu erheben (G 3/14, Entscheidungsgründe Nr. 71).

c) Dies hat weiter Geltung. Unklar gefassten Ansprüchen mag bei generalisierender Betrachtung durchaus ein gewisses abstraktes Risiko für die Interessen der Öffentlichkeit innewohnen. Ob und inwieweit es sich im Einzelfall jemals zum Nachteil Dritter auswirken kann, ist aber schon ungewiss. Die vorstehend umrissene Entstehungsgeschichte des Übereinkommens belegt jedenfalls, dass der Konventionsgeber diese abstrakte Gefahr gegen andere Belange und Interessen abgewogen und im Ergebnis entschieden hat, ihnen nicht den Rang eines Einspruchsgrundes zuzuerkennen.

Diese gesetzgeberische Entschließung ist keinen durchgreifenden Bedenken ausgesetzt. Deshalb ist entgegen der Auffassung von J. auch das Recht auf den gesetzlichen Richter nicht berührt. Die Große Beschwerdekammer hat im Übrigen darauf hingewiesen, dass sowohl das Übereinkommen selbst als auch die nationalen Gerichte über ein gewisses Instrumentarium zur Handhabung unklarer Ansprüche verfügten (G 3/14, Entscheidungsgründe Nr. 71 mit Nrn. 55 und 59).

Die Rechtsprechung etwa des deutschen Bundesgerichtshofs bestätigt diese Einschätzung für ihren Geltungsbereich. Danach sind etwaige Unklarheiten der Ansprüche durch Patentauslegung zu beseitigen. Eine Unklarheit im Ausdruck könne lediglich Anlass bieten, der betreffenden Angabe im Patentanspruch einen beschränkten Sinngehalt bis hin zum engstmöglichen sinnvollen Verständnis zuzuweisen, wenn anders der im Protokoll über die Auslegung von 69 EPÜ enthaltenen Vorgabe, bei der Patentauslegung auch ausreichende Rechtssicherheit für Dritte zu wahren, nicht hinreichend Rechnung getragen werden könne (BGH, Urteil vom 31. März 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 Rn. 16 f. – Straßenbaumaschine).

d) Die Einführung eines außerordentlichen Rechtsbehelfs ist auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung nicht angezeigt.

J. weist dafür auf den als widersprüchlich empfundenen Umstand hin, dass ein Anmelder, der entgegen den Aufforderungen der Prüfungsabteilung (Artikel 94 (3) EPÜ) an unklaren

for opposition (G 3/14, point 71 of the Reasons).

(c) That still applies. Generally speaking, unclearly worded claims may well pose a certain abstract risk to the public interest, but it is uncertain whether and to what extent this could ever be to the detriment of third parties in a specific case. In any event, the Convention's legislative history outlined above shows that the legislator weighed up this abstract risk against other interests and ultimately decided not to cater for it in the form of a ground for opposition.

This legislative decision is not open to any serious doubt. As a result, contrary to J.'s contention, the right to a hearing before a lawful judge is not impaired. The Enlarged Board has in any event established that some means of dealing with unclear claims are available both under the Convention itself and to the national courts (G 3/14, point 71 in conjunction with points 55 and 59 of the Reasons).

For instance, the case law of Germany's Federal Court of Justice confirms this finding for its field of jurisdiction. It has found that any lack of clarity in the claims is to be overcome by interpreting the patent. All that can be done where there is a lack of clarity in the wording is to interpret that part of the claim narrowly, even going so far as to give it the narrowest meaning possible if there is no other way of duly satisfying the requirement, laid down in the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, that a patent's interpretation ensure a reasonable degree of legal certainty for third parties (German Federal Court of Justice judgment of 31 March 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215, point 16 f – *Straßenbaumaschine*).

(d) There is similarly no need to introduce an extraordinary legal remedy to guarantee equal treatment.

On this point, J. considers it contradictory that an applicant who insists on retaining unclear claims despite the examining division's invitations to amend them (Article 94(3)

d'opposition (G 3/14, point 71 des motifs).

c) Cette conclusion reste valable. Dans l'absolu, des revendications qui manquent de clarté sont tout à fait susceptibles de présenter un certain risque abstrait pour les intérêts du grand public. On ne sait toutefois pas si – et dans quelle mesure – cela peut nuire dans un cas concret à des tiers. La genèse de la CBE, esquissée ci-dessus, atteste en tout état de cause que le législateur a mis en balance ce risque abstrait avec d'autres intérêts et qu'il a finalement décidé de ne pas reconnaître le manque de clarté comme motif d'opposition.

Cette volonté du législateur ne donne prise à aucun doute sérieux. C'est pourquoi, contrairement à ce qu'avance J., le droit au juge légal ("Recht zum gesetzlichen Richter") n'est pas non plus affecté. La Grande Chambre de recours a d'ailleurs fait observer qu'aussi bien la CBE elle-même que les juridictions nationales disposent de certains moyens pour traiter les revendications dépourvues de clarté (G 3/14, point 71 ensemble les points 55 et 59 des motifs).

Cette appréciation est confirmée par exemple dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande en ce qui concerne son champ de compétences. D'après elle, tout défaut de clarté des revendications doit être corrigé par voie d'interprétation du brevet. En cas de formulation ambiguë, l'unique possibilité est d'interpréter le passage concerné de la revendication de manière restrictive, voire de lui attribuer son sens pertinent le plus étroit possible, lorsqu'il ne peut être sinon tenu suffisamment compte de l'exigence prévue dans le Protocole interprétatif de l'article 69 CBE, selon laquelle il convient, en cas d'interprétation d'un brevet, d'assurer également un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers (Cour fédérale de justice, décision du 31 mars 2009 – X ZR 95/05, BGHZ 180, 215, points 16 s. – *Straßenbaumaschine*).

d) L'introduction d'une voie de recours extraordinaire n'est pas non plus appropriée si elle est considérée sous l'angle de l'égalité de traitement.

J. invoque à ce sujet le fait, selon lui contradictoire, qu'un demandeur a la possibilité de former un recours lorsque, malgré les commentaires de la division d'examen (article 94(3) CBE), il

Ansprüchen festhalte und die Zurückweisung der Anmeldung in Kauf nehme, Beschwerde einlegen könne, während dieselbe Unklarheit, hätte die Prüfungsabteilung sie toleriert, nicht zur Überprüfung gestellt werden könne. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig.

Eine rechtlich relevante Ungleichbehandlung setzt im Allgemeinen voraus, dass Gleichartiges ungleich bewertet worden ist und dass an gleichartige Tatbestände in nicht gerechtfertigter Weise unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft werden. An beidem fehlt es.

Die Erteilung des Patents in einer bestimmten Fassung zeigt, dass die Prüfungsabteilung die Ansprüche für hinreichend deutlich erachtet hat. Im gedachten umgekehrten Fall der Anmelderbeschwerde hat ihre Prüfung das Gegenteil ergeben und die Anmeldung ist folgerichtig zurückgewiesen worden. Dem Anmelder insoweit ein Beschwerderecht zuzubilligen, ist in Anbetracht der unterschiedlichen Bewertung durch die Prüfungsabteilung keine Widersprüchlichkeit.

Außerdem wäre es verkürzt, für die Frage der Ungleichbehandlung bei den Rechtsmittelmöglichkeiten schematisch allein darauf abzustellen, dass der Anmelder den Streit um die Unklarheit notfalls vor die Beschwerdekammer bringen kann, während der umgekehrte Befund der Prüfungsabteilung, die Ansprüche seien hinreichend klar, hingenommen werden muss. Wie ausgeführt (oben B II 6 b bb), stand der Ausgestaltung der Undeutlichkeit als Einspruchsgrund auch der Aspekt der generellen Straffung des Verfahrens entgegen (vgl. G 3/14, Entscheidungsgründe Nr. 69). Dürfte der Einspruch - oder auch eine Beschwerde - hierauf gestützt werden, könnten damit zahlreiche Patenterteilungen unabhängig vom wirklichen Gefährdungspotential unklarer Ansprüche für die Öffentlichkeit mehr oder weniger langfristig verzögert werden. Eine vergleichbare Gefahr dadurch, dass Anmelder in nennenswertem Umfang gegenüber den Prüfungsabteilungen auf der Durchsetzung von für unklar erachteten Ansprüchen beharren könnten, ist demgegenüber eher als gering, wenn nicht als eher theoretisch einzuschätzen.

7. Der von J. erhobene Einwand der Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör dadurch, dass die Prüfungsabteilung sich mit den zuletzt erhobenen Deutlichkeitseinwendungen nicht inhaltlich auseinandergesetzt

EPC) and so takes the risk that the application will be refused can file an appeal, whereas that same lack of clarity, if tolerated by the examining division, is not then open to review. This objection is not convincing.

For different treatment to be legally relevant, it is generally required that like has not been treated as like and that different legal consequences are attached unjustifiably to like sets of circumstances. Neither of those two requirements is met here.

The grant of a patent in a particular version shows that the examining division found its claims to be sufficiently clear. In the reverse scenario of an appeal by the applicant, its assessment led it to the opposite conclusion and it refused the application accordingly. Given the different result arrived at by the examining division, it is not inconsistent to confer on the applicant a right of appeal in the latter case.

Besides, it is an oversimplification to seek to establish inequality of treatment as regards the availability of an appeal solely on the superficial basis that, if necessary, an applicant can bring a disputed lack of clarity before a board of appeal, whereas a reverse finding by the examining division that the claims are sufficiently clear must be accepted. As pointed out above (see B.II.6(b)(bb)), the arguments against making lack of clarity a ground for opposition included the need for general streamlining of the procedure (see G 3/14, point 69 of the Reasons). If an opposition – or an appeal too – could be based on this ground, the grant of many patents could be delayed more or less indefinitely, irrespective of the potential risk for the public interest genuinely posed by unclear claims. Conversely, the risk that a significant number of applicants might persist in pursuing claims in the face of clarity objections by the examining division must be regarded as comparatively low, if not indeed rather theoretical.

7. J.'s objection that its right to be heard was infringed because the examining division did not address the merits of its last observations concerning clarity overlooks the procedural reality.

a maintenu des revendications dépourvues de clarté et accepté l'éventuel rejet de sa demande, alors que ce même manque de clarté ne peut pas être réexaminé s'il a été toléré par la division d'examen. Cette objection n'est pas concluante.

Une inégalité de traitement juridiquement caractérisée suppose en général que ce qui est similaire ait été apprécié différemment et qu'à des faits similaires soient attachées de manière injustifiée des conséquences juridiques différentes. Aucune de ces deux conditions n'est remplie.

La délivrance du brevet dans une version donnée montre que la division d'examen a considéré les revendications comme suffisamment claires. Dans l'hypothèse inverse du recours formé par le demandeur, l'examen par la division a donné un résultat contraire et la demande a logiquement été rejetée. Le fait d'accorder dans ce cas un droit de recours au demandeur n'est pas contradictoire, étant donné l'appréciation différente retenue par la division d'examen.

Il serait en outre réducteur de faire reposer sommairement la question de l'inégalité de traitement concernant les moyens de recours disponibles sur le seul fait que, d'un côté, le demandeur peut au besoin porter devant la chambre de recours le litige relatif au manque de clarté, alors que, de l'autre côté, la conclusion inverse de la division d'examen, à savoir que les revendications sont suffisamment claires, est sans appel. Comme indiqué ci-dessus (B.II.6.b)(bb)), la rationalisation générale de la procédure s'opposait elle aussi à la reconnaissance du manque de clarté comme motif d'opposition (cf. G 3/14, point 69 des motifs). Si l'opposition – voire un recours – pouvait être fondée sur un tel motif, la délivrance d'un grand nombre de brevets pourrait être retardée plus ou moins longtemps, quel que soit le risque réel auquel les revendications manquant de clarté exposeraient le public. En revanche, le risque de voir un nombre significatif de demandeurs persister à imposer auprès des divisions d'examen des revendications considérées comme manquant de clarté semble comparativement plutôt faible, si ce n'est hypothétique.

7. L'objection soulevée par J. selon laquelle son droit d'être entendu a été enfreint au motif que la division d'examen n'a pas traité quant au fond les observations sur la clarté présentées en dernier lieu, ne tient pas

habe, geht an den prozessualen Gegebenheiten vorbei.

Eine unterbliebene Auseinandersetzung mit an sich erheblichem Vorbringen mag unter bestimmten Umständen darauf hindeuten, dass das Entscheidungsorgan dieses nicht zur Kenntnis genommen oder in seiner Bedeutung nicht richtig erfasst und dadurch das rechtliche Gehör des Betroffenen verletzt haben könnte.

Die Verletzung des rechtlichen Gehörs ist aber von vornherein und naturgemäß an die Stellung als Verfahrensbeteiligter geknüpft (Artikel 113 (1) EPÜ). Nur ein am Verfahren Beteiligter kann dadurch verletzt sein, dass das Entscheidungsorgan sein Vorbringen nicht zur Kenntnis genommen hat. Der Dritte, der Einwendungen gegen die Patentierbarkeit einreicht, ist aber, wie ausgeführt, kein Beteiligter des (Erteilungs-) Verfahrens und hat dementsprechend keinerlei diesbezügliche eigene Verfahrensrechte und insbesondere keinen Anspruch auf Wahrung rechtlichen Gehörs (vgl. Benkard/Schäfers/Unland, EPÜ, 3. Auflage, 2019 Artikel 115 Rn. 12). Geschützt ist er insoweit, wie bereits ausgeführt (oben B II 3 e), lediglich in dem Maße, dass das betreffende Organ des Patentamts die von ihm vorgebrachten Einwendungen gegen die Patentierbarkeit zur Kenntnis nehmen muss.

8. Nach allem mag J. zwar als faktische Beteiligte am Verfahren anzusehen sein, das durch ihre eingelegte Beschwerde vom 6. März 2017 vor der Technischen Beschwerdekammer anhängig geworden ist. Das begründet für sich allein aber nicht das Recht auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ ist vielmehr dahin einschränkend auszulegen, dass die bloße formale Position als faktischer Beteiligter am Beschwerdeverfahren nicht ausreicht, um die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verlangen zu können, wenn der Petent, wie hier, nicht zur Beschwerdeenlegung befugt ist, weil er im Rechtssinne nicht am vorangegangenen Verfahren beteiligt war oder wenn er – was hier zugleich vorliegt – einen der Beschwerde nicht zugänglichen Gegenstand verfolgt. Vielmehr kann die angerufene Kammer ein solches Begehren umgehend schriftlich und, wie die Große Beschwerdekammer es in G 1/97 formuliert hat (vgl. Entscheidungsgründe Nr. 6 letzter Absatz), ohne Einhaltung weiterer prozessualer Formalitäten als unzulässig verwerfen.

In certain circumstances, a failure to address submissions which are, as such, relevant can be an indication that the decision-making department failed either to take note of them or to properly appreciate their relevance and that it may thereby have infringed the party in question's right to be heard.

However, an infringement of the right to be heard is by its very nature tied from the outset to status as a party to proceedings (Article 113(1) EPC). Only a party to proceedings can be adversely affected by the decision-making department's failure to take note of its submissions. However, as already explained above, a third party who has filed observations concerning patentability is not a party to the (grant) proceedings and so has no procedural rights of its own in this respect and, in particular, has no entitlement to be heard (see Benkard/Schäfers/Unland, EPC, 3rd edition, 2019, Article 115, point 12). As already set out above (B.II.3(e)), such a third party is protected only in so far as the department of the European Patent Office concerned is obliged to take note of its observations.

8. Even if J. is ultimately considered a de facto party to the proceedings pending before the technical board of appeal following the filing of its appeal dated 6 March 2017, that alone is not sufficient to confer a right to the scheduling of oral proceedings.

Instead, Article 116(1), first sentence, EPC is to be interpreted narrowly, such that a purely formal position as de facto party to appeal proceedings is not enough to confer a right to require that oral proceedings be held if the person requesting them has no standing to appeal, because they were not a party to the foregoing proceedings in the legal sense, or if – as is also the case here – the grievance they invoke is not appealable. Instead, a board called on to examine their request may immediately refuse it as inadmissible in writing and, as the Enlarged Board put it in G 1/97 (see point 6, last paragraph, of the Reasons), without further procedural formalities.

compte des circonstances de la procédure.

Le fait de ne pas analyser des moyens pourtant pertinents peut, dans certaines circonstances, être le signe que l'instance de décision n'en a éventuellement pas pris connaissance ou pas correctement saisi le sens, et qu'elle pourrait ainsi avoir enfreint le droit d'être entendu de la personne concernée.

Cependant, la violation du droit d'être entendu est d'emblée et par nature liée à la qualité de partie à la procédure (article 113(1) CBE). Seule une partie à la procédure peut être lésée par le fait que l'instance de décision n'a pas pris connaissance des moyens qu'elle a soumis. Or, comme déjà indiqué, le tiers qui présente des observations sur la brevetabilité n'est pas partie à la procédure (de délivrance), en conséquence de quoi il ne possède aucun droit procédural propre en la matière et ne peut pas, en particulier, faire valoir le droit d'être entendu (cf. Benkard/Schäfers/Unland, OEB, 3^e édition, 2019, article 115, point 12). Comme précisé ci-dessus (B.II.3.e)), il est protégé uniquement dans la mesure où l'instance concernée de l'OEB est tenue de prendre connaissance des observations qu'il a soumises sur la brevetabilité.

8. En définitive, on peut certes considérer J. comme partie de facto à la procédure qui, depuis son recours en date du 6 mars 2017, est en instance devant la chambre de recours technique. Cependant, cet élément à lui seul ne fonde pas le droit à la tenue d'une procédure orale.

Il convient plutôt de retenir une interprétation restrictive de l'article 116(1), première phrase CBE, selon laquelle le fait d'avoir, sur un plan purement formel, la qualité de partie de facto à la procédure de recours ne suffit pas pour exiger la tenue d'une procédure orale si l'auteur de la requête n'est pas admis – comme en l'espèce – à former un recours, puisqu'il n'était pas partie, au sens juridique, à la procédure précédente, ou s'il invoque – comme cela est également le cas ici – un motif qui n'est pas susceptible de recours. Au contraire, la chambre saisie peut immédiatement procéder par écrit et, comme l'a indiqué la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/97 (cf. point 6, dernier paragraphe des motifs), sans autre formalité processuelle, au rejet d'une telle requête pour irrecevabilité.

9. Ergänzend ist klarzustellen, dass die Einlegung eines aufgrund solcher Umstände offensichtlich unzulässigen Rechtsbehelfs konsequenterweise keine aufschiebende Wirkung entfaltet.

In Artikel 106 (1) Satz 2 EPÜ ist zwar allgemein bestimmt, dass die Beschwerde aufschiebende Wirkung hat. Diese Regelung hat aber, in vergleichbarer Weise wie die Regelung in Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ, grundsätzlichen Charakter (oben B II 2). Sie ist auf den üblichen Fall zugeschnitten, in dem das Rechtsmittel von einem Beteiligten eines vorangegangenen Verfahrens eingelegt worden ist, in dem eine diesen Beteiligten beschwerende Entscheidung ergangen ist und ein als solcher anfechtbarer Gegenstand angegriffen werden soll. Es besteht hingegen kein anerkennenswertes Interesse daran, die aufschiebende Wirkung auch einem Rechtsbehelf beizulegen, der, wie die Beschwerde eines Dritten wegen unklarer Ansprüche, keinen Rückhalt im Europäischen Patentübereinkommen hat und deshalb offensichtlich unzulässig ist. Dem ist durch eine entsprechende Ausnahme von der Grundsatzregelung in Artikel 106 (1) Satz 2 EPÜ Rechnung zu tragen.

C. Stellungnahme zu Vorlagefrage 3

I. Wie vorstehend zur Beantwortung von Vorlagefrage 2 herausgearbeitet, sind die Beschwerdedekammern nicht aufgrund der Regelung in Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ verpflichtet, einem Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung stattzugeben, wenn das Verfahren eine offensichtlich unzulässige Beschwerde zum Gegenstand hat.

Allerdings ist es einer Beschwerdedekammer umgekehrt nicht verwehrt, in einem Fall, in dem sie einem Antrag auf mündliche Verhandlung nicht stattgeben müsste, doch einen Verhandlungstermin anzuberaumen. Nach Artikel 116 (1) Satz 1, 2. Halbsatz EPÜ kann eine Verhandlung von Amts wegen anberaumt werden, wenn das Europäische Patentamt dies für sachdienlich erachtet. Zwar dürfte eine Beschwerdedekammer eine mündliche Verhandlung bei einer offensichtlich unzulässigen Beschwerde eher selten und nur aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls in Betracht ziehen; verwehrt ist ihr dies verfahrensrechtlich nicht. Für solche Fälle ist auf Vorlagefrage 3 einzugehen. Im Übrigen kann sich diese Vorlagefrage gleichermaßen in einer unbestimmten Vielzahl von

9. Moreover, it logically follows that the initiation of a means of redress which, owing to such circumstances, is clearly inadmissible can have no suspensive effect.

Article 106(1), second sentence, EPC provides generally that appeals have suspensive effect but, like Article 116(1), first sentence, EPC, has basic character (see B.II.2 above). It is tailored to the standard case of an appeal filed by a party to the preceding proceedings who was adversely affected by a decision issued in them and who is seeking redress for a grievance which is appealable as such. There is, however, no legitimate interest in also lending suspensive effect to a means of redress, such as an appeal filed by a third party against unclear claims, which has no basis in the European Patent Convention and which is therefore clearly inadmissible. Accordingly, an exception to the general rule in Article 106(1), second sentence, EPC must be made.

C. Opinion on question 3

I. As set out above in answer to the second question, the boards are not bound under Article 116(1), first sentence, EPC to grant a request for oral proceedings where the appeal is clearly inadmissible.

On the other hand, there is nothing to stop a board from nevertheless scheduling oral proceedings in a case in which it could lawfully refuse the related request. Article 116(1), first sentence, second clause, EPC empowers the European Patent Office to schedule oral proceedings of its own motion if it considers them expedient. A board will seldom consider holding oral proceedings in a case where the appeal is clearly inadmissible, and then only in the light of special circumstances in that specific case, but there is no procedural bar to its doing so. It is in view of those cases that the third question should be addressed. Besides, this question may equally arise in an indeterminately large number of appeal proceedings pending as a result of admissible appeals.

9. À titre complémentaire, il convient de préciser que l'exercice d'un moyen de recours qui, en raison de telles circonstances, est manifestement irrecevable ne produit, par voie de conséquence, aucun effet suspensif.

L'article 106(1), seconde phrase CBE prévoit certes de manière générale que le recours a un effet suspensif. À l'instar de l'article 116(1), première phrase CBE, cette disposition formule toutefois un principe (cf. B.II.2. ci-dessus). Elle s'applique au cas habituel où le recours a été formé par une personne qui était partie à la procédure précédente, où une décision ne faisant pas droit à ses prétentions a été rendue, et où un motif susceptible de recours en tant que tel est attaqué. En revanche, il n'y a pas lieu de conférer également l'effet suspensif à un moyen de recours qui, comme le recours d'un tiers pour manque de clarté des revendications, n'a aucun fondement dans la CBE et est donc manifestement irrecevable. Compte tenu de ce qui précède, il convient de déroger en conséquence au principe directeur établi à l'article 106(1), seconde phrase CBE.

C. Opinion concernant la question n° 3 de la saisine

I. Comme conclu ci-dessus en réponse à la question n° 2 de la saisine, l'article 116(1), première phrase CBE n'a pas pour effet de contraindre les chambres de recours à faire droit à une requête en procédure orale lorsque le recours est manifestement irrecevable.

Cependant, à l'inverse, rien n'interdit à une chambre de recours, dans une affaire dans laquelle elle ne serait pas tenue de faire droit à une requête en procédure orale, d'en organiser une malgré tout. Conformément à l'article 116(1), second membre de la première phrase, CBE, une procédure orale est tenue d'office lorsque l'OEB le juge utile. Il est certes probable qu'une chambre de recours envisagera plutôt rarement, et uniquement en raison de circonstances particulières, de tenir une procédure orale dans le cadre d'un recours manifestement irrecevable, mais rien d'un point de vue procédural n'empêche cette chambre d'opérer de cette manière. La question n° 3 de la saisine doit être examinée précisément pour ces cas de figure. Elle peut d'ailleurs se poser de la même manière

Beschwerdeverfahren stellen, die aufgrund von zulässigen Beschwerden anhängig sind.

II. Der Umzug der Beschwerdekammern aus dem Isargebäude in München in die Diensträume in Haar im Jahre 2017 war das Ergebnis von Entschlüssen und Akten der Organe der Europäischen Patentorganisation. Diesen war - abgesehen von externer Kritik - vorausgegangen, dass die Große Beschwerdekammer in der Zwischenentscheidung R 19/12 vom 25. April 2014, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, unter anderem die räumliche und organisatorische Verbindung der Beschwerdekammern mit dem Amt als ein gewisses rechtsstaatliches Defizit bezeichnet hatte (R 19/12, Zwischenentscheidung, Entscheidungsgründe Nr. 19). Der Verwaltungsrat nahm dies zum Anlass, sein Präsidium gemäß Artikel 28 EPÜ mit einer Diskussion über mögliche Konsequenzen in Bezug auf die organisatorische und managementbezogene Autonomie der Beschwerdekammern zu beauftragen, und den Amtspräsidenten um entsprechende Vorschläge zu bitten (vgl. CA/16/15 vom 6. März 2015).

Die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts in der Folge vorgelegten Leitlinien für eine Strukturreform bezogen den Aspekt der räumlichen Trennung ein. Nach Prüfung verschiedener Standorte schlug der Amtspräsident schließlich den Standort Haar (CA/82/16 vom 7. Oktober 2016 Rn. 6) vor und wurde durch Ratsbeschluss ermächtigt, den entsprechenden Mietvertrag abzuschließen (CA/PV 150 Rn. 181).

III. Dass die Beschwerdekammern ihre rechtsprechende Tätigkeit seither am Standort Haar ausüben, geht danach auf Organisationsakte zurück, die die dazu berufenen Organe der Europäischen Patentorganisation im Rahmen ihrer Zuständigkeiten beschlossen und vorgenommen haben. Deshalb erschließt sich nicht ohne weiteres, was den Antrag auf Verlegung einer mündlichen Verhandlung vor einer Beschwerdekammer von Haar nach München rechtfertigen könnte.

1. Soweit J. dafür schriftsätzlich angeführt hat, Haar sei im Europäischen Patentübereinkommen nicht als Ort für Handlungen oder Verhandlungen vorgesehen, wird in der Sache geltend gemacht, die Verlagerung der Beschwerdekammern nach Haar

II. The boards' move from the Isar building in Munich to their premises in Haar in 2017 was the result of a series of decisions and acts of the organs of the European Patent Organisation which followed – besides criticism from the outside world – the Enlarged Board's interlocutory decision R 19/12 of 25 April 2014 (not published in the OJ EPO) finding, in particular, that the boards' spatial and organisational ties with the European Patent Office presented a certain shortcoming in terms of the rule of law (R 19/12, interlocutory decision, point 19 of the Reasons). This led the Administrative Council to ask its Board, as set up under Article 28 EPC, to discuss the decision's possible consequences for the boards' organisational and managerial autonomy and the President of the European Patent Office to make suitable proposals (see CA/16/15 of 6 March 2015).

The proposals for structural reform subsequently put forward by the President of the European Patent Office included the possibility of a geographical separation. Having looked into various locations, he finally suggested the site in Haar (CA/82/16 of 7 October 2016, point 6) and was authorised by Council decision to take out a lease on the premises there (CA/PV 150, point 181).

III. That the boards have since performed their judicial function at the Haar site is thus the result of organisational acts adopted and implemented by the mandated organs of the European Patent Organisation in exercise of their powers. It is therefore not readily apparent what might justify a request that oral proceedings before a board be held in Munich instead.

1. J.'s argument in its written submissions that Haar is not specified in the European Patent Convention as a venue for performing legal acts or holding oral proceedings amounts, essentially, to a contention that the boards' move to the site there was

dans un nombre indéfini de procédures qui sont en instance en raison de la recevabilité des recours.

II. Le départ des chambres de recours du bâtiment Isar à Munich et leur installation, en 2017, dans les locaux situés à Haar ont été le résultat de décisions et d'actes des organes de l'Organisation européenne des brevets. Ces mesures faisaient suite –si l'on fait abstraction des critiques venant de l'extérieur– à la déclaration que la Grande Chambre de recours avait émise dans la décision intermédiaire R 19/12 en date du 25 avril 2014 (non publiée au JO OEB), selon laquelle, notamment, les liens géographiques et organisationnels entre les chambres de recours et l'OEB constituaient dans une certaine mesure un manquement aux principes gouvernant un État de droit (R 19/12, décision intermédiaire, point 19 des motifs). Cela avait conduit le Conseil d'administration à charger son Bureau institué au titre de l'article 28 CBE de discuter des conséquences possibles de cette décision en ce qui concerne l'autonomie organisationnelle et managériale des chambres de recours, et à demander au Président de l'OEB de lui présenter des propositions adéquates (cf. CA/16/15 du 6 mars 2015).

Les orientations proposées consécutivement par le Président de l'OEB en vue d'une réforme structurelle incluaient la question de la séparation géographique. Après avoir passé en revue différents emplacements, le Président de l'OEB avait finalement suggéré le site de Haar (CA/82/16, en date du 7 octobre 2016, point 6) et avait été autorisé, par décision du Conseil d'administration, à conclure le bail correspondant (CA/PV 150, point 181).

III. Le fait que, depuis lors, les chambres de recours exercent leurs fonctions à Haar résulte donc d'actes d'ordre organisationnel que les organes de l'Organisation européenne des brevets mandatés à cette fin ont adoptés et mis en œuvre dans le cadre de leurs attributions. Par conséquent, on voit mal ce qui pourrait justifier la demande visant à faire déplacer de Haar à Munich une procédure orale devant une chambre de recours.

1. J. a avancé à ce propos dans son mémoire que Haar n'est pas prévu dans la CBE comme lieu pour réaliser des actes juridiques ou tenir des procédures orales, ce qui revient en l'espèce à alléguer que le transfert des chambres de recours à Haar n'est pas

befinde sich nicht in Einklang mit den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, sei insoweit also gewissermaßen rechtswidrig.

Dieser Einwand betrifft für sich genommen nicht die Jurisdiktion der Beschwerdekammern. Ihnen obliegt nach dem Übereinkommen, an der Erfüllung der dem Europäischen Patentamts übertragenen Aufgabe, europäische Patente zu erteilen (Artikel 4 (3) EPÜ), durch Ausübung der rechtsprechenden Gewalt mitzuwirken (Artikel 23 EPÜ). Die Überprüfung einer statusbezogenen Frage wie der, ob der Standort der Beschwerdekammern in Haar in Einklang mit den objektiv institutionellen Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens gewählt ist, betrifft dies zumindest nicht unmittelbar. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nach Artikel 106 ff. EPÜ kann sie deshalb allenfalls im Zusammenhang mit der Frage sein, ob geschützte oder schützenswerte subjektive Rechtspositionen eines Verfahrensbeteiligten bei der Wahrnehmung seiner Rechte vor der Beschwerdekammer durch die Verlagerung ihres Standorts nach Haar beeinträchtigt werden können.

2. Als eine entsprechende Rechtsbeeinträchtigung hat J. in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, eine mündliche Verhandlung in Haar statt im Stadtgebiet von München verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör.

Die Frage der Gehörsverletzung hat die vorlegende Kammer in der Zwischenentscheidung erörtert. Ihr stellt sich das Recht, in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden, in Anlehnung an ältere Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Ausprägung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar; es komme nicht allein darauf an, überhaupt gehört zu werden, sondern auch, sein Vorbringen am richtigen Ort präsentieren zu können (T 1012/03, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Entscheidungsgründe Nr. 25; T 689/05, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Entscheidungsgründe Nr. 5.1).

Ebenfalls in Anlehnung an diese Entscheidungen vertritt die vorlegende Kammer die Auffassung, der richtige Ort sei zwar nicht automatisch der Sitz der Europäischen Patentorganisation, aber regelmäßig der Ort, an dem das für das Verfahren zuständige Organ im Sinne von Artikel 15 EPÜ angesiedelt sei, sofern seine Ansiedlung dort mit den Regelungen des Europäischen Patentübereinkommens vereinbar sei

contrary to the Convention's provisions and so to a certain extent unlawful.

This objection does not per se fall within the boards' jurisdiction. Their duty under the Convention is to contribute to performance of the task of granting patents assigned to the European Patent Office (Article 4(3) EPC) by exercising judicial powers (Article 23 EPC). That does not include, at least not directly, reviewing an organisational matter such as whether choosing to locate the boards in Haar is in keeping with the objective institutional provisions of the European Patent Convention. At best, such a matter can be reviewed in appeal proceedings under Article 106 ff EPC in the context of whether the boards' move to Haar is liable to impair the protected or protectable subjective standing of a party to proceedings to exercise its rights before them.

2. At the oral proceedings, J. alleged such an impairment on the basis that holding oral proceedings in Haar instead of in the city of Munich infringed its right to be heard.

The referring board explored this allegation of an infringement of the right to be heard in its interlocutory decision. Citing older case law of the boards, it considered the right to be heard at oral proceedings to be a specific component of the right to be heard and found that compliance required not only that a party be heard at all but also that it be able to present its case at the correct venue (T 1012/03, not published in the OJ EPO, point 25 of the Reasons; T 689/05, not published in the OJ EPO, point 5.1 of the Reasons).

Again citing those decisions, the referring board took the view that the correct venue is not automatically the European Patent Organisation's headquarters but, as a rule, the site at which the department entrusted with the proceedings within the meaning of Article 15 EPC is located, so long as its location there is compatible with the provisions of the EPC (T 831/17, point 3.2 of the Reasons; T 1012/03,

conforme aux dispositions de la CBE et qu'il est donc, dans une certaine mesure, irrégulier.

Cette objection n'est pas en soi du ressort des chambres de recours. Conformément à la CBE, il incombe à celles-ci, par l'exercice de pouvoirs de nature juridictionnelle (article 23 CBE), de concourir à l'exécution de la tâche confiée à l'OEB, qui consiste à délivrer des brevets européens (article 4(3) CBE). L'examen d'une question juridique comme celle de savoir si le choix du site des chambres de recours à Haar est conforme aux dispositions institutionnelles objectives de la CBE, ne relève pas à tout le moins directement de cette compétence. Un tel examen peut donc, dans le meilleur des cas, faire l'objet d'une procédure de recours au titre des articles 106 et suivants CBE s'il est rattaché à la question de savoir si le transfert du site de la chambre de recours à Haar est susceptible de préjudicier à la position juridique subjective – protégée ou à protéger – d'une partie à la procédure qui exerce ses droits devant la chambre.

2. Faisant valoir une telle atteinte, J. a allégué durant la procédure orale que la tenue d'une procédure orale à Haar, et non sur le territoire de la ville de Munich, violait son droit d'être entendu.

La question de la violation du droit d'être entendu a été analysée dans la décision intermédiaire par la chambre à l'origine de la saisine. S'appuyant sur une jurisprudence ancienne des chambres de recours, la chambre a considéré que le droit à une procédure orale est une composante du droit d'être entendu ; il n'importe pas uniquement d'être entendu de façon générale, mais également de pouvoir présenter ses arguments au lieu approprié (T 1012/03, non publiée au JO OEB, point 25 des motifs ; T 689/05, non publiée au JO OEB, point 5.1 des motifs).

Se référant également à ces décisions, la chambre à l'origine de la saisine a estimé que le lieu approprié n'est pas automatiquement le siège de l'Organisation européenne des brevets, mais généralement le lieu où l'instance chargée de la procédure au sens de l'article 15 CBE est implantée, à condition que son implantation soit conforme aux dispositions de la CBE (T 831/17, point 3.2 des motifs ;

(T 831/17, Entscheidungsgründe Nr. 3.2; T 1012/03, Entscheidungsgründe Nr. 41; T 689/05, Entscheidungsgründe Nr. 5.3).

Die in jenen Fällen zu klärenden Streitfragen wiesen gewisse Ähnlichkeiten mit denen des Ausgangsverfahrens auf. Vor dem Hintergrund der vorläufigen Geltung der geänderten Artikel 16 und 17 EPÜ und der Zusammenführung von Recherche und Prüfung auf der Basis administrativer Anordnungen des Präsidenten zur Geschäftsverteilung (vgl. dazu T 1012/03, Entscheidungsgründe Nr. 50) waren die mündlichen Verhandlungen vor der Prüfungsabteilung jeweils in Den Haag anberaumt worden, während die Beschwerdeführer diese nach München verlegt wissen wollten. Die Kammern hatten dazu erwogen, ob Den Haag der richtige Ort sei, um das rechtliche Gehör zu gewähren, hänge auch davon ab, ob der Präsident Prüfungsabteilungen im Einklang mit den Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens nach Den Haag habe versetzen können (T 1012/03, Entscheidungsgründe Nr. 43; T 689/05, Entscheidungsgründe Nr. 5.3).

IV. Die Große Beschwerdekammer hat ungeachtet der aufgezeigten Ähnlichkeiten der Ausgangssachverhalte schon Bedenken, ob es dem Wesen der Verletzung des rechtlichen Gehörs gerecht wird, diese Verletzung durch Wahl eines "falschen" Verhandlungsortes isoliert und allein an eventuellen rechtlichen Defiziten bei der konstitutionellen Festlegung des Verhandlungsortes festzumachen. Sie hat jedenfalls durchgreifende Zweifel daran, dass das rechtliche Gehör der Beteiligten durch Anberaumung der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer in Haar statt im Stadtgebiet von München verletzt wird.

1. Im Ausgangspunkt mag durchaus ein Zusammenhang zwischen Gewährung bzw. Verletzung des rechtlichen Gehörs und dem räumlich-zeitlichen Rahmen für eine anberaumte mündliche Gerichtsverhandlung anzuerkennen sein. Wird dafür ein gänzlich aus dem üblichen Rahmen fallender Ort oder Zeitpunkt gewählt, kann dies den Rechtssuchenden als mangelnde Bereitschaft erscheinen, sich mit ihrem Anliegen zu befassen und sie können sich dadurch in zu missbilligender und rechtlich erheblicher Weise in der

point 41 of the Reasons; T 689/05, point 5.3 of the Reasons).

There is some similarity between the matters in dispute in the cases cited by the referring board and those in the case underlying its referral. In view of the provisional applicability of amended Articles 16 and 17 EPC and the bringing together of search and examination on the basis of administrative orders on business distribution issued by the President of the European Patent Office (on this, see T 1012/03, point 50 of the Reasons), the oral proceedings at issue in those cases had been scheduled to take place before examining divisions in The Hague, whereas the appellants wished them to be held in Munich instead. The boards held that whether The Hague was the correct venue with a view to ensuring the right to be heard depended, among other things, on whether the President had had the power under the provisions of the European Patent Convention to locate examining divisions in The Hague (T 1012/03, point 43 of the Reasons; T 689/05, point 5.3 of the Reasons).

IV. Despite these similarities in the underlying circumstances, and considering what is truly at stake when the right to be heard is infringed, the Enlarged Board has reservations about whether it is appropriate to establish that choosing an "incorrect venue" results in such an infringement by looking, solely and in isolation, at whether, in institutional terms, there may have been deficiencies in the procedure whereby that venue was specified. In any event, it has serious doubts that a party's right to be heard is infringed by holding oral proceedings before a board in Haar rather than in the city of Munich.

1. At first glance, there may well appear to be a connection between observing or infringing the right to be heard and the geographical location and timing of a judicial hearing. Parties seeking justice may perceive the choice of an entirely unusual place or date as an unwillingness to address their concerns and so regard it as adversely affecting them in the exercise of their rights to a degree that is unacceptable for legal purposes.

T 1012/03, point 41 des motifs ; T 689/05, point 5.3 des motifs).

Les questions litigieuses qui devaient être tranchées dans les affaires à l'origine de ces décisions présentent certaines similitudes avec celles de la procédure à l'origine de la saisine. Dans le contexte de l'application provisoire des articles 16 et 17 CBE tels que modifiés, et du regroupement de l'examen et de la recherche sur la base de mesures administratives du Président de l'OEB concernant la répartition des attributions (cf. T 1012/03, point 50 des motifs), les procédures orales devant la division d'examen avaient été à chaque fois organisées à La Haye, alors que les requérants souhaitaient qu'elles soient déplacées à Munich. Les chambres avaient considéré à cet égard que pour établir si La Haye est le lieu approprié pour assurer le droit d'être entendu, il était également nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le Président de l'OEB avait pouvoir, conformément aux dispositions de la CBE, pour transférer des divisions d'examen à La Haye (T 1012/03, point 43 des motifs ; T 689/05, point 5.3 des motifs).

IV. Malgré ces circonstances de départ similaires, la Grande Chambre de recours se demande déjà si ce n'est pas méconnaître le concept de violation du droit d'être entendu que de faire reposer de manière isolée et exclusive une telle violation, en tant que conséquence du choix d'un lieu "inadéquat" pour une procédure orale, sur d'éventuelles insuffisances juridiques survenues lors de la détermination formelle d'un lieu pour les procédures orales. En tout état de cause, la Chambre doute fortement que la tenue de la procédure orale devant la chambre de recours à Haar, et non sur le territoire de la ville de Munich, porte atteinte au droit d'être entendu des parties.

1. Il est a priori tout à fait possible de voir un lien entre la reconnaissance ou la violation du droit d'être entendu et le cadre spatio-temporel d'une procédure orale planifiée. Le choix d'un lieu ou d'une date qui sort en tout point du cadre habituel peut apparaître aux yeux du requérant comme une atteinte grave et condamnable à l'exercice de ses droits.

Wahrnehmung ihrer Rechte beeinträchtigt sehen.

Derartiges oder auch nur annähernd Vergleichbares steht im Hinblick auf die Verlegung des Ortes für die Verhandlungen vor den Beschwerdekammern von München nach Haar nicht ernsthaft zur Debatte. Das gilt umso mehr, als Bezugsgröße für den unter Gehörs Gesichtspunkten örtlich unangemessen gewählten Verhandlungsort im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens das Gebiet aller Mitgliedstaaten wäre.

Was J. für die vermeintliche Gehörsverletzung durch mündliche Verhandlungen in Haar vorgebracht hat, geht über empfundene Annehmlichkeitsdefizite nicht hinaus.

2. Kann aber von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Wahl eines bestimmten Verhandlungsortes nach den tatsächlichen (örtlichen) Gegebenheiten oder den sonstigen Umständen nicht die Rede sein, ist es aus Rechtsgründen nicht veranlasst, die Gehörsverletzung dennoch isoliert an der Frage festzumachen, ob die organisationsrechtlichen Akte, auf welche dies zurückgeht, an sonstigen keine subjektiven Beteiligtenrechte tangierenden rechtlichen Mängeln leiden könnten.

Deshalb bedürfen die von der vorlegenden Kammer für voraussichtlich maßgeblich erachteten Gesichtspunkte (vgl. T 831/17, Entscheidungsgründe Nr. 3.3) keiner abschließenden Beurteilung. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Präsident oder der Verwaltungsrat bei dessen Ermächtigung zur Anmietung des neuen Dienstgebäudes befugt war, den Standort der Beschwerdekammern nach Haar zu verlegen und ob dies ein noch von Artikel 6 (2) EPÜ in Verbindung mit Abschnitt I (3)a) des Zentralisierungsprotokolls gedeckter Ort ist.

Allerdings erscheint insoweit folgender Hinweis angezeigt: Der historische Konventionsgeber dürfte bei Errichtung des Europäischen Patentamts in München und bei Formulierung von Artikel 6 (2) Satz 1 EPÜ 1973 nicht an die Möglichkeit einer Kontroverse darüber gedacht haben, ob "München" restriktiv nur das Stadtgebiet umfassen oder insoweit ein etwas elastischeres Verständnis gelten sollte. Das Bewusstsein dafür, dass die Beschwerdekammern als Gerichtsinstanz des Europäischen Patentamts die Unabhängigkeit staatlicher Gerichte haben sollten, ist erst nach und nach geschärft worden

However, such a situation, or even a remotely comparable one, cannot seriously be considered to arise as a result of moving the venue for oral proceedings before the boards of appeal from Munich to Haar, especially since, in the context of the European Patent Convention, the scale of reference for establishing whether the venue chosen for proceedings is unreasonable in terms of the right to be heard would be the territory of all the contracting states.

What J. has submitted in support of its allegation that holding oral proceedings in Haar infringes its right to be heard amounts to nothing more than perceived inconveniences.

2. Where, in view of the actual (geographical) situation or the other circumstances, the choice of a given venue for proceedings cannot be considered to infringe the right to be heard, there is no legal reason to go on to investigate whether such an infringement can nevertheless be identified on the sole basis that the organisational acts underlying the choice of venue are vitiated by other legal defects not affecting subjective party rights.

There is consequently no need to rule definitively on the points the referring board considered were likely to be crucial (see T 831/17, point 3.3 of the Reasons). It can remain unanswered whether the President or the Administrative Council, which authorised him to take out the lease on the new premises, had the power to move the boards to Haar and whether that site is covered by Article 6(2) EPC in conjunction with Section I (3)(a) of the Protocol on Centralisation.

It should nevertheless be observed here that, when setting up the European Patent Office in Munich and drafting Article 6(2), first sentence, EPC 1973, the legislator is unlikely to have envisaged the possibility of controversy over whether "Munich" is to be understood narrowly as meaning only that city or given a more elastic interpretation. Awareness that, as the judicial arm of the European Patent Office, the boards should have the same independence as national courts grew only gradually and the decision to highlight this by separating them geographically from the Office's

On ne saurait toutefois sérieusement considérer que le déplacement, de Munich à Haar, des procédures orales devant les chambres de recours ressemble de près ou même de loin à ce cas de figure. Cette remarque vaut d'autant plus que, dans le cadre de la CBE, l'échelle de référence pour déterminer si le lieu retenu pour la procédure orale est géographiquement inapproprié au regard du droit d'être entendu serait le territoire de tous les États membres.

La prétendue atteinte au droit d'être entendu que J. impute à la tenue de la procédure orale à Haar ne va pas au-delà de la gêne subjective perçue.

2. Or, si le choix d'un lieu donné pour la procédure orale ne saurait, compte tenu des réalités (géographiques) ou des autres circonstances, avoir entraîné une violation du droit d'être entendu, il n'y a aucune raison, sur le plan juridique, de faire reposer malgré tout de manière isolée la violation de ce droit sur la question de savoir si les actes organisationnels à l'origine d'un tel choix présentent éventuellement d'autres irrégularités juridiques qui sont sans incidence sur les droits subjectifs des parties.

C'est pourquoi les aspects qui, selon la chambre à l'origine de la saisine, étaient vraisemblablement déterminants (cf. T 831/17, point 3.3 des motifs) ne nécessitent pas d'être tranchés de manière définitive. Il n'est pas nécessaire d'établir si le Président de l'OEB ou le Conseil d'administration, qui a autorisé le Président à louer le nouveau bâtiment, étaient habilités à transférer les chambres de recours à Haar, et s'il s'agit d'un lieu qui s'inscrit dans le périmètre couvert par l'article 6(2) CBE, ensemble la section I(3)a) du Protocole sur la centralisation.

Il y a toutefois lieu de noter à ce sujet qu'au moment de créer l'OEB à Munich et de rédiger l'article 6(2), première phrase CBE 1973, le législateur n'avait probablement pas envisagé la possibilité d'une controverse autour de la question de savoir si le terme "Munich" devait recouvrir, de manière restrictive, le seul territoire de la ville, ou s'il devait s'entendre de manière plus extensive. La prise de conscience du fait que les chambres de recours devraient, en tant qu'instance juridictionnelle de l'OEB, jouir de la même indépendance que les juridictions nationales, ne s'est

und auch die Entschließung, dies durch ihre räumliche Trennung von den administrativen Bereichen des Patentamtes zu unterstreichen, war Ergebnis eines erst längere Zeit nach seiner Einrichtung einsetzenden Prozesses.

Wenn aber einerseits der Unabhängigkeit der Beschwerdekammern im Interesse der Annäherung an das staatliche Gewaltenteilungsprinzip durch Loslösung aus einem Verbund mit den verwaltungsmäßigen Verfahrensorganen des Amtes in München (abgesehen von der Zweigstelle Den Haag) eine räumliche Dimension gegeben werden soll, dann wäre es wenig überzeugend, andererseits darauf zu beharren, dass diese Loslösung sich doch nur innerhalb der Stadtgrenzen von München vollziehen dürfe.

In Anbetracht des dargelegten Anschauungswandels hinsichtlich der notwendigen Unabhängigkeit der Beschwerdekammern als Gerichtsinstanz dürfte es bei objektiver Auslegung mit Artikel 6 (2) Satz 1 EPÜ vereinbar sein, wenn die administrativen Organe des Europäischen Patentamtes sich mit ihren München zugeordneten Geschäftsbereichen nach wie vor im Stadtgebiet befinden, und die Erteilung europäischer Patente im engeren Sinne somit hier stattfindet, und nur die räumliche Trennung der über diese administrativen Organe als Gerichtsinstanz wachenden Beschwerdekammern aus den genannten sachlichen Gründen die Stadtgrenzen geringfügig überschreitet.

Das Ergebnis wäre im Übrigen dasselbe, wenn die Wahl des richtigen Ortes der mündlichen Verhandlung nicht an den Aspekt des rechtlichen Gehörs, sondern an den Grundsatz des Vertrauensschutzes geknüpft würde. Die Nutzer des Angebots der Europäischen Patentorganisation werden zwar darauf vertrauen dürfen, dass die Organe des Europäischen Patentamtes ihre Handlungen nicht an beliebigen dritten Orten vornehmen. Dieser Vertrauensschutz geht aber in Bezug auf München nicht so weit, dass die Stadtgrenzen eine immanente örtliche Schranke wären.

administrative departments was likewise the result of a process which did not start until long after the Office had been set up.

If, however, it is right, on the one hand, to give the boards' independence a geographical dimension by separating them from the Office departments conducting administrative proceedings in Munich (besides those anyway situated in The Hague) in the interests of more closely mirroring the principle of the separation of powers applicable at state level, it is not particularly convincing to insist, on the other hand, that this can be done only within the boundaries of the city of Munich.

Given the outlined change in views on the degree of independence needed by the boards of appeal as a judiciary, it would seem compatible with an objective interpretation of Article 6(2), first sentence, EPC for the European Patent Office's administrative departments conducting their business in Munich to remain within the boundaries of the city, so that the grant of European patents in the strict sense takes place there, while the boards, as the judicial authority supervising those administrative departments, are located slightly outside those city boundaries solely to guarantee their geographical separation for the objective reasons mentioned above.

The outcome would be the same if the issue of the choice of the correct venue for oral proceedings were to be assessed in the context of the principle of the protection of the legitimate expectations rather than of the right to be heard. Users of the European Patent Organisation's services can legitimately expect that the European Patent Office's departments will not perform acts at whatever other place they choose. As regards Munich, however, the protection of that legitimate expectation does not go so far as to mean that its city boundaries form an inherent geographical barrier.

développée qu'au fil du temps et, de même, la volonté de souligner cette nécessité en séparant physiquement les chambres des domaines administratifs de l'OEB a été le résultat d'un processus qui n'a été engagé que longtemps après la création de l'OEB.

Cependant, si, d'un côté, il s'agit de donner une dimension géographique à l'indépendance des chambres de recours en dissociant celles-ci des instances de l'OEB qui sont chargées des procédures au niveau administratif à Munich (abstraction faite du département situé à La Haye), dans une volonté de se conformer au principe de séparation des pouvoirs au niveau étatique, il ne serait guère convaincant de soutenir, de l'autre côté, que cette dissociation ne pourrait se faire qu'à l'intérieur des frontières de la ville de Munich.

Étant donné le changement de perception évoqué au titre de l'indépendance requise des chambres de recours en tant qu'instance juridictionnelle, il ne devrait probablement pas y avoir d'incompatibilité entre les dispositions de l'article 6(2), première phrase CBE, interprété de manière objective, et le fait que, d'une part, les instances administratives de l'OEB dont les domaines d'activités sont rattachés à Munich se trouvent toujours sur le territoire de la ville, où se déroule par conséquent la délivrance des brevets européens au sens strict, et que, d'autre part, pour les raisons invoquées, seule la séparation géographique des chambres de recours, qui veillent, en tant qu'instance juridictionnelle, sur ces instances administratives, entraîne un franchissement minime des frontières de la ville.

Le résultat serait du reste le même si le choix du lieu approprié de la procédure orale n'était pas rattaché au droit d'être entendu, mais au principe de la protection de la confiance légitime. Les utilisateurs des services de l'Organisation européenne des brevets sont certes en droit d'attendre des instances de l'OEB qu'elles n'accomplissent pas leurs actes juridiques dans n'importe quel lieu tiers. Cependant, le principe de protection de la confiance légitime ne va pas jusqu'à impliquer que les frontières de la ville de Munich forment une barrière géographique immanente.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Ein Dritter im Sinne von Artikel 115 EPÜ, der gegen die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Beschwerde eingelegt hat, hat keinen Anspruch darauf, dass vor einer Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mündlich über sein Begehren verhandelt wird, zur Beseitigung vermeintlich undeutlicher Patentansprüche (Artikel 84 EPÜ) des europäischen Patents den erneuten Eintritt in das Prüfungsverfahren anzuordnen.

Eine solchermaßen eingelegte Beschwerde entfaltet keine aufschiebende Wirkung.

2. Mündliche Verhandlungen der Beschwerdekammern an deren Standort in Haar verstoßen nicht gegen die Artikel 113 (1) und 116 (1) EPÜ.

Order**For these reasons it is decided that:**

1. A third party within the meaning of Article 115 EPC who has filed an appeal against a decision to grant a European patent has no right to have its request for an order that examination proceedings in respect of the European patent be reopened for the purpose of removing allegedly unclear claims (Article 84 EPC) heard at oral proceedings before a board of appeal of the European Patent Office.

An appeal filed in such a way has no suspensive effect.

2. Oral proceedings before the boards of appeal at their site in Haar do not infringe Articles 113(1) and 116(1) EPC

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. Un tiers au sens de l'article 115 CBE, qui a formé un recours contre la décision de délivrer un brevet européen, n'a aucun droit à ce qu'une procédure orale ait lieu devant une chambre de recours de l'Office européen des brevets concernant sa demande de rouvrir la procédure d'examen afin de remédier à un prétendu manque de clarté des revendications du brevet européen (article 84 CBE).

Un recours formé sur cette base n'a pas d'effet suspensif.

2. Les procédures orales tenues devant les chambres de recours sur leur site de Haar ne violent pas les articles 113(1) et 116(1) CBE.