

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. Juni 2022 über die Berichtigung fälschlicherweise eingereicherter Unterlagen in Verfahren vor dem EPA**

**Notice from the European Patent Office dated 23 June 2022 concerning the correction of erroneous filings in proceedings before the EPO**

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 23 juin 2022, relatif à la correction, dans le cadre des procédures devant l'OEB, d'éléments ou de parties indûment déposés**

**I. Einführung**

1. Die neue Regel 56a EPÜ tritt am 1. November 2022 in Kraft.<sup>1</sup> Sie gleicht das EPÜ an Regel 20.5*bis* PCT an und ermöglicht die Berichtigung fälschlicherweise eingereicherter Anwendungsunterlagen in Verfahren nach dem EPÜ für an oder nach diesem Datum eingereichte Anmeldungen. Somit bietet sie ein Äquivalent zum PCT-Verfahren und ermöglicht es dem EPA, die PCT-Bestimmung in vollem Umfang anzuwenden.

2. Bisher erlaubt das EPÜ nur das Hinzufügen von fehlenden Teilen der Beschreibung und/oder fehlenden Zeichnungen nach Regel 56 EPÜ. Die Juristische Beschwerdekammer legt diese Bestimmung eng aus. In Verfahren nach dem PCT haben Anmelder auch die Möglichkeit, nach Regel 20.5*bis* PCT 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. Da diese Bestimmung jedoch teilweise mit dem derzeitigen Rechtsrahmen des EPÜ unvereinbar ist, wendet das EPA sie gegenwärtig in Verfahren vor dem EPA als Anmelde- und Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt nicht vollständig an.<sup>2</sup>

**I. Introduction**

1. New Rule 56a EPC will enter into force on 1 November 2022.<sup>1</sup> It aligns the EPC with Rule 20.5*bis* PCT and allows the correction of erroneously filed application documents in EPC procedures for applications filed on or after that date. It will thus offer an equivalent to the PCT procedure, allowing the EPO to fully apply the PCT provision.

2. Currently, the EPC allows only the adding of missing parts of the description and/or missing drawings under Rule 56 EPC. The Legal Board of Appeal interprets this provision narrowly. In proceedings under the PCT, applicants also have the possibility 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 under Rule 20.5*bis* PCT. However, since this provision is partially incompatible with the current legal framework under the EPC, the EPO does not apply it fully at present in proceedings before the EPO as receiving and designated/elected Office.<sup>2</sup>

**I. Introduction**

1. La nouvelle règle 56*bis* CBE entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2022.<sup>1</sup> Elle a pour effet d'aligner la CBE sur la règle 20.5*bis* PCT et permet que des pièces d'une demande indûment déposées soient corrigées dans le cadre des procédures prévues par la CBE pour les demandes déposées à compter de cette date. Elle offrira par conséquent une procédure équivalente à celle au titre du PCT, et l'OEB sera donc en mesure d'appliquer entièrement la disposition précitée du PCT.

2. Actuellement, la CBE prévoit uniquement la possibilité d'ajouter des parties manquantes de la description et/ou des dessins manquants au titre de la règle 56 CBE. La chambre de recours juridique interprète cette disposition de manière étroite. Dans le cadre de la procédure au titre du PCT, les déposants ont également 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), en application de la règle 20.5*bis* PCT. Cependant, cette disposition est en partie incompatible avec le cadre juridique actuellement prévu par la CBE, et l'OEB ne l'applique donc pas pour l'heure entièrement aux procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur ou d'office désigné ou élu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> CA/D 2/21, ABI. EPA 2022, A3.

<sup>2</sup> Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 zur Anwendbarkeit der neuen Regel 20.5*bis* PCT über die Berichtigung fälschlicherweise eingereicherter Unterlagen in Verfahren vor dem EPA, ABI. EPA 2020, A81.

<sup>1</sup> CA/D 2/21, Official Journal EPO 2022, A3.

<sup>2</sup> Notice from the European Patent Office dated 14 June 2020 concerning the applicability of new Rule 20.5*bis* PCT on the correction of erroneous filings in proceedings before the EPO, OJ EPO 2020, A81.

<sup>1</sup> CA/D 2/21, JO OEB 2022, A3.

<sup>2</sup> 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 20.5*bis* PCT concernant la correction d'éléments ou de parties indûment déposés, JO OEB 2020, A81.

3. Nach dem Inkrafttreten der neuen Regel 56a EPÜ am 1. November 2022 fällt die Unvereinbarkeit der Regel 20.5*bis* PCT mit dem Rechtsrahmen des EPÜ weg. Das EPA hat daher dem Internationalen Büro mitgeteilt, dass die neue Bestimmung von diesem Datum an beim EPA vollständig anwendbar sein wird.<sup>3</sup>

4. Im Einklang mit dem PCT-Verfahren wird auch die EPÜ-Bestimmung zu fehlenden Teilen mit Wirkung vom 1. November 2022 geändert. Nach der geänderten Regel 56 (3) EPÜ muss das betreffende Prioritätsrecht am Anmeldetag in Anspruch genommen werden, wenn es als Grundlage für die Hinzufügung fehlender Teile ohne Neufestsetzung des Anmeldetags dienen soll. Wird eine Prioritätserklärung gemäß Regel 52 (2) EPÜ danach abgegeben, kann sie nicht als Grundlage für eine Berichtigung dienen. Diese Änderung wird somit zur Rechtssicherheit beitragen.

5. Diese Mitteilung enthält Informationen zu den neuen Verfahren nach Regel 56a EPÜ und nach Regel 20.5*bis* PCT, die auf am oder nach dem 1. November 2022 eingereichte europäische bzw. internationale Anmeldungen anwendbar sind.<sup>4</sup>

## II. Verfahren nach der neuen Regel 56a EPÜ

6. Mit dieser Bestimmung wird das Verfahren für die Zuweisung des Anmeldetags nach Artikel 80 EPÜ umgesetzt. Die Anmeldung mit der nach Regel 56a EPÜ bestimmten Offenbarung wird als Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gelten und die Grundlage für das Verfahren und für alle Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ bilden. Sie hat im Wesentlichen die gleiche Struktur wie die geltende Regel 56 EPÜ, enthält aber eine weitere Bestimmung in Absatz 2.

<sup>3</sup> Siehe die vom Internationalen Büro im PCT-Blatt vom 7. Juli 2022 veröffentlichte amtliche Mitteilung.

<sup>4</sup> Für internationale Anmeldungen, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Oktober 2022 eingereicht wurden, wird verwiesen auf die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 zur Anwendbarkeit der neuen Regel 20.5*bis* PCT über die Berichtigung fälschlicherweise eingereicherter Unterlagen in Verfahren vor dem EPA, ABl. EPA 2020, A81. Siehe auch nachstehende Nummer 23.

3. Following the entry into force of new Rule 56a EPC on 1 November 2022, the incompatibility of Rule 20.5*bis* PCT with the EPC legal framework will cease. The EPO has thus notified the International Bureau that the new provision will be fully applicable at the EPO from that date.<sup>3</sup>

4. In alignment with the PCT procedure, the EPC provision on missing parts is also amended with effect from 1 November 2022. Under amended Rule 56(3) EPC, the relevant priority right must be claimed on the date of filing if it is to serve as a basis for adding missing parts without changing the date of filing. If a declaration of priority is added thereafter under Rule 52(2) EPC it cannot serve as a basis for such a correction. This amendment will thus contribute to legal certainty.

5. This notice gives information on the new procedures under Rule 56a EPC and under Rule 20.5*bis* PCT that are applicable to European and international applications respectively filed on or after 1 November 2022.<sup>4</sup>

## II. Procedure under new Rule 56a EPC

6. This provision implements the procedure for according a filing date under Article 80 EPC. The application with the disclosure determined under Rule 56a EPC will be considered the application as filed and will form the basis for the proceedings and for any amendments under Article 123(2) EPC. It has essentially the same structure as current Rule 56 EPC but includes a further provision in its paragraph 2.

<sup>3</sup> See the Official Notice published by the International Bureau in the PCT Gazette of 7 July 2022.

<sup>4</sup> For international applications filed between 1 July 2020 and 31 October 2022, reference is made to the notice from the European Patent Office dated 14 June 2020 concerning the applicability of new Rule 20.5*bis* PCT on the correction of erroneous filings in proceedings before the EPO, OJ EPO 2020, A81. See also point 23 below.

3. L'entrée en vigueur de la nouvelle règle 56bis CBE, le 1<sup>er</sup> novembre 2022, va mettre fin à l'incompatibilité entre la règle 20.5*bis* PCT et le cadre juridique de la CBE. L'OEB a par conséquent notifié au Bureau international que la nouvelle disposition sera entièrement applicable à l'OEB à compter de cette date.<sup>3</sup>

4. Afin de permettre l'alignement sur la procédure au titre du PCT, la disposition de la CBE relative aux parties manquantes est elle aussi modifiée avec effet à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2022. Conformément à la règle 56(3) CBE modifiée, le droit de priorité pertinent doit être revendiqué à la date de dépôt pour pouvoir servir de base à l'ajout de parties manquantes sans que cela entraîne de changement de la date de dépôt. Une déclaration de priorité ajoutée par la suite en vertu de la règle 52(2) CBE ne pourra pas servir de base à une telle correction. Cette modification contribuera ainsi à la sécurité juridique.

5. Le présent communiqué fournit des informations concernant les nouvelles procédures au titre de la règle 56bis CBE et de la règle 20.5*bis* PCT qui sont applicables respectivement aux demandes européennes et aux demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2022.<sup>4</sup>

## II. Procédure au titre de la nouvelle règle 56bis CBE

6. La nouvelle règle 56bis CBE met en œuvre la procédure d'attribution d'une date de dépôt en application de l'article 80 CBE. La demande de brevet qui comporte la divulgation établie conformément à la règle 56bis CBE sera réputée constituer la demande telle qu'elle a été déposée et servira de base à la procédure et à toute modification en vertu de l'article 123(2) CBE. La nouvelle règle 56bis CBE reprend pour l'essentiel la structure de la règle 56 CBE actuelle, mais elle inclut au paragraphe 2 une disposition supplémentaire.

<sup>3</sup> Voir la notification officielle publiée par le Bureau international dans la Gazette du PCT du 7 juillet 2022.

<sup>4</sup> Pour les demandes internationales déposées entre le 1<sup>er</sup> juillet 2020 et le 31 octobre 2022, il est fait référence au 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 20.5*bis* PCT concernant la correction d'éléments ou de parties indûment déposés, JO OEB 2020, A81. Voir aussi le point 23 ci-dessous.

**Verfahren vor der Eingangsstelle**

7. Neue Regel 56a (1) EPÜ – Aufforderung zur Einreichung richtiger Unterlagen: Stellt das EPA bei der Eingangsprüfung fest, dass die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (oder Teile davon) offensichtlich fälschlicherweise eingereicht wurden, fordert es den Anmelder auf, die richtigen Unterlagen einzureichen. Richtige Anmeldungsunterlagen müssen innerhalb von zwei Monaten nach dieser Aufforderung oder einer Aufforderung nach Regel 56 (1) EPÜ eingereicht werden. Wie nach der geltenden Regel 56 EPÜ kann der Anmelder auch hier aus der Unterlassung einer solchen Aufforderung keine Ansprüche herleiten. Jedoch können auch Anmelder, die keine Aufforderung erhalten haben, innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag richtige Anmeldungsunterlagen nach Regel 56a EPÜ einreichen.

8. Ob Unterlagen fälschlicherweise eingereicht wurden, wird ausschließlich von den Angaben des Anmelders zu seinen ursprünglichen Absichten abhängen. Weitere Beweise werden vom EPA nicht verlangt.

9. Neue Regel 56a (3) EPÜ – Berichtigung mit Neufestsetzung des Anmeldetags: Diese Bestimmung wird es Anmeldern ermöglichen, die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen (oder Teile davon) nach dem Anmeldetag zu berichtigen, wenn sie fälschlicherweise eingereicht wurden, sofern die richtigen Unterlagen innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag oder der Aufforderung eingereicht werden (siehe vorstehend Nr. 7). Die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen gelten als nicht eingereicht, und die richtigen Unterlagen werden hinzugefügt. Der Anmeldetag wird auf den Tag neu festgesetzt, an dem die richtigen Anmeldungsunterlagen (oder Teile) eingegangen sind. Das EPA unterrichtet den Anmelder entsprechend. Eine Neufestsetzung des Anmeldetags kann zu einem Verlust des Prioritätsrechts führen. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass Anmelder keine zweite Anmeldung einreichen und nicht die entsprechenden Gebühren entrichten müssen, wenn sie feststellen, dass sie irrtümlich falsche Anmeldungsunterlagen eingereicht haben.

**Procedure before the Receiving Section**

7. New Rule 56a(1) EPC (invitation to file correct documents): If, during examination on filing, the EPO establishes that the description, claims or drawings (or parts of them) appear to have been filed erroneously, it will invite the applicant to file the correct documents. Correct application documents must be filed within two months of that invitation or of an invitation under Rule 56(1) EPC. As is the case under current Rule 56 EPC, the applicant may not invoke the omission of such an invitation. However, even applicants who have not been so invited may file correct application documents under Rule 56a EPC within two months of the filing date.

8. Whether documents were erroneously filed will depend only on the applicant's statement as to what was intended. No further evidence will be required by the EPO in this regard.

9. New Rule 56a(3) EPC (correction with change of filing date): This provision will allow applicants to correct the description, claims and drawings (or parts of them) after the filing date if they were erroneously filed, provided the correct documents are filed within two months of the date of filing or of the invitation (see point 7 above). The erroneously filed application documents will be deemed not to have been filed and the correct documents will be added. The filing date will be shifted to the date of receipt of the correct application documents (or parts). The EPO will inform the applicant accordingly. It is noted that a change of the filing date may result in a loss of the right to priority. The benefit of this procedure is that applicants do not need to file a second application and pay the corresponding fees if they realise that they erroneously filed incorrect application documents.

**Procédure devant la section de dépôt**

7. Nouvelle règle 56bis(1) CBE (invitation à déposer les pièces correctes) : si, dans le cadre de l'examen lors du dépôt, l'OEB constate que la description, les revendications ou les dessins (ou des parties de ces pièces) semblent avoir été indûment déposés, il invitera le demandeur à déposer les pièces correctes. Les pièces correctes de la demande doivent être déposées dans un délai de deux mois à compter de cette invitation ou d'une invitation émise conformément à la règle 56(1) CBE. Comme le prévoit la règle 56 CBE actuelle, le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission d'une telle invitation. En revanche, même s'il n'y a pas été invité, il peut déposer des pièces correctes de la demande conformément à la règle 56bis CBE dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt.

8. Seule la déclaration du demandeur quant à ses intentions sera déterminante pour la question de savoir si des pièces ont été indûment déposées. L'OEB n'exigera aucune preuve supplémentaire à cet égard.

9. Nouvelle règle 56bis(3) CBE (correction entraînant un changement de la date de dépôt) : cette disposition permettra aux demandeurs de corriger la description, les revendications et les dessins (ou des parties de ces pièces) après la date de dépôt s'ils ont été indûment déposés, à condition que les pièces correctes soient déposées dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou de l'invitation (cf. point 7 ci-dessus). Les pièces de la demande indûment déposées seront réputées ne pas avoir été déposées et les pièces correctes seront ajoutées. La date de dépôt sera changée et sera dès lors la date à laquelle les pièces correctes de la demande (ou les parties correctes) ont été reçues. L'OEB en informera le demandeur. Tout changement de la date de dépôt peut conduire à la perte du droit de priorité. L'avantage de cette procédure réside dans le fait que les demandeurs n'ont pas à déposer une deuxième demande de brevet et à acquitter les taxes correspondantes s'ils se rendent compte qu'ils ont déposé par erreur des pièces incorrectes.

10. Neue Regel 56a (4) EPÜ – Berichtigung ohne Neufestsetzung des Anmeldetags: Sind die innerhalb der Frist nach Regel 56a (3) EPÜ eingereichten richtigen Anmeldungsunterlagen (oder Teile) vollständig in der Prioritätsunterlage enthalten, können die Anmelder die Unterlagen (oder Teile) gemäß dieser Bestimmung unter Wahrung des ursprünglichen Anmeldetags hinzufügen. Aus Gründen der Rechtssicherheit muss das Prioritätsrecht am Anmeldetag in Anspruch genommen worden sein. Weitere Formerfordernisse, die es zu erfüllen gilt: gegebenenfalls muss eine Abschrift der früheren Anmeldung und, wenn diese nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst ist, eine Übersetzung dieser Anmeldung in einer dieser Sprachen eingereicht werden sowie eine Angabe, wo die richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile in der früheren Anmeldung und gegebenenfalls der Übersetzung vollständig enthalten sind. Wenn alle Erfordernisse erfüllt sind, wird der ursprüngliche Anmeldetag aufrechterhalten, die richtigen Unterlagen werden der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinzugefügt, und die fälschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen verbleiben in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Das EPA unterrichtet den Anmelder entsprechend. Die fälschlicherweise eingereichten Unterlagen können nur durch eine Änderung der Anmeldung im Erteilungsverfahren und vorbehaltlich des Artikels 123 (2) EPÜ entfernt werden.

11. Neue Regel 56a (5) und (7) EPÜ – Zurücknahme von Berichtigungen: Im Fall einer Neufestsetzung des Anmeldetags kann der Anmelder die Berichtigungen zurücknehmen, um den ursprünglichen Anmeldetag beizubehalten. Die Neufestsetzung des Anmeldetags und die Einreichung der richtigen Anmeldungsunterlagen oder Teile gelten dann als nicht erfolgt. Die fälschlicherweise eingereichten Unterlagen oder Teile gelten als Teil der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung. Das EPA unterrichtet den Anmelder entsprechend.

10. New Rule 56a(4) EPC (correction without change of filing date): If the correct application documents (or parts) filed within the period under Rule 56a(3) EPC are completely contained in the priority document, this provision will allow applicants to maintain the initial filing date when adding those documents (or parts). For the sake of legal certainty, the priority right must have been claimed on the date of filing. Further formal requirements must be met: where applicable, a copy of the earlier application and, if the earlier application is not in an official EPO language, a translation thereof into one of those languages must be filed in addition to an indication as to where the correct application documents or parts are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation. If all requirements are fulfilled, the initial filing date will be maintained, the correct documents will be added to the application as filed and the erroneously filed application documents will remain in the application as filed. The EPO will inform the applicant accordingly. The erroneously filed documents may only be removed by amending the application during the grant proceedings and subject to Article 123(2) EPC.

11. New Rule 56a(5) and (7) EPC (withdrawal of corrections): In cases where the filing date has been shifted, the applicant may withdraw the corrections in order to maintain the initial filing date. The redating of the application and any filing of the correct documents or parts will then be deemed not to have been made. The erroneously filed documents or parts will be considered part of the application as filed. The EPO will inform the applicant accordingly.

10. Nouvelle règle 56bis(4) CBE (correction n'entraînant pas de changement de la date de dépôt) : si les pièces correctes de la demande (ou les parties correctes) déposées dans le délai visé à la règle 56bis(3) CBE figurent intégralement dans le document de priorité, cette disposition permettra aux demandeurs de maintenir la date de dépôt initiale lorsqu'ils ajoutent les pièces ou parties de pièces concernées. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, le droit de priorité doit avoir été revendiqué à la date de dépôt. Il doit être satisfait à d'autres conditions de forme : le cas échéant, une copie de la demande antérieure et, si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB, une traduction de la demande antérieure dans l'une de ces langues doivent être produites et il convient d'indiquer l'endroit où les pièces correctes de la demande ou les parties correctes figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci. S'il est satisfait à toutes les conditions, la date de dépôt initiale sera maintenue, les pièces correctes seront ajoutées dans la demande telle qu'elle a été déposée et les pièces de la demande indûment déposées continueront de figurer dans la demande telle qu'elle a été déposée. L'OEB en informera le demandeur. Les pièces indûment déposées ne pourront être supprimées qu'au moyen d'une modification de la demande au cours de la procédure de délivrance, sous réserve de l'article 123(2) CBE.

11. Nouvelle règle 56bis(5) et (7) CBE (retrait des corrections) : lorsque la date de dépôt a changé, le demandeur pourra retirer les corrections afin de maintenir la date de dépôt initiale. Le changement de la date de dépôt et tout dépôt des pièces ou parties correctes seront dès lors réputés ne pas avoir été effectués. Les pièces ou parties indûment déposées seront considérées comme faisant partie de la demande telle qu'elle a été déposée. L'OEB en informera le demandeur.

12. Neue Regel 56a (2) EPÜ – Berichtigungen am selben Tag: Diese Bestimmung formalisiert die Praxis des EPA in Fällen, in denen Berichtigungen von Anmeldeunterlagen am oder vor dem Anmeldetag eingehen. Sie ermöglicht die Berichtigung und den Austausch von Anmeldeunterlagen am oder vor dem Anmeldetag, ohne dass der Anmeldetag neu festgesetzt wird. Wie nach der derzeitigen Praxis des EPA müssen Anmelder dann keine zweite Anmeldung einreichen und nicht die entsprechenden Gebühren entrichten, wenn sie am Anmeldetag (oder früher, wenn noch kein Anmeldetag zugewiesen werden konnte) feststellen, dass sie irrtümlich falsche Anmeldeunterlagen eingereicht haben.

13. Neue Regel 56a (8) EPÜ – weitere Recherchegebühr: Das EPA fordert den Anmelder zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr auf, wenn es bereits mit der Erstellung des Recherchenberichts begonnen hat, bevor der Anmelder die richtigen Anmeldeunterlagen eingereicht hat. In Fällen, in denen das EPA den Fehler bei der Eingangsprüfung feststellt und dem Anmelder eine entsprechende Aufforderung sendet, beginnt die Recherche nicht bevor das Verfahren abgeschlossen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird der Zeitpunkt, zu dem die Recherche beginnt, in der Akte und nach der Veröffentlichung der Anmeldung im Europäischen Patentregister festgehalten. Vor der Veröffentlichung stellt das EPA dem Anmelder diese Information auf Antrag zur Verfügung. Sie ist auch elektronisch über MyFiles oder MyEPO Portfolio in der elektronischen Akte abrufbar. Wird die Frist zur Entrichtung der Gebühr versäumt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen und Weiterbehandlung kann beantragt werden.

**Veröffentlichung der Anmeldung und Akteneinsicht**

14. Die Anmeldung wird nach Artikel 93 EPÜ mit dem Anmeldetag und den Anmeldeunterlagen veröffentlicht, die nach der neuen Regel 56a EPÜ als Teil der Anmeldung in der eingereichten Fassung gelten, wenn das Verfahren rechtzeitig abgeschlossen ist. Werden beispielsweise richtige Unterlagen nach Regel 56a (4) EPÜ ohne Neufestsetzung des Anmeldetags hinzugefügt, so wird die Veröffentlichung die richtigen Unterlagen oder Teile und die fälschlicherweise eingereichten Anmeldeunterlagen enthalten.

12. New Rule 56a(2) EPC (same-day corrections): This provision formalises the EPO practice where corrections of application documents are received on or before the date of filing. It allows the correction and exchange of application documents on or before the date of filing without changing the filing date. As is the EPO's current practice, applicants will thus not need to file a second application and pay the corresponding fees if they realise on the filing date (or earlier if the filing date cannot yet be accorded) that they erroneously filed incorrect application documents.

13. New Rule 56a(8) EPC (further search fee): The EPO invites the applicant to pay a further search fee in cases where it has already begun to draw up the search report before the applicant files correct application documents. In cases where the EPO detects the error during the examination on filing and sends a corresponding invitation to the applicant, the search will not start before the procedure is finalised. For reasons of legal certainty, the moment when the search starts is reflected in the file and, after publication of the application, in the European Patent Register. Before publication, the EPO will provide the applicant with this information upon request. It can also be accessed in the electronic file via the MyFiles service or MyEPO Portfolio. If the time limit for paying the fee is missed, the application will be deemed to be withdrawn and further processing is available.

**Publication of the application and file inspection**

14. The application will be published under Article 93 EPC with the filing date and the application documents determined to be part of the application as filed under new Rule 56a EPC if the procedure is finalised in time. If, for instance, correct documents are added under Rule 56a(4) EPC without changing the filing date, the publication will include the correct documents or parts and the erroneously filed application documents.

12. Nouvelle règle 56bis(2) CBE (corrections effectuées le même jour) : cette disposition officialise la pratique de l'OEB dans les cas où des corrections de pièces de la demande sont reçues au plus tard à la date de dépôt. Cette disposition permet de corriger ou de remplacer les pièces de la demande au plus tard à la date de dépôt, sans que cela entraîne de changement de la date de dépôt. Conformément à la pratique actuelle de l'OEB, les demandeurs n'auront donc pas à déposer une deuxième demande de brevet et à acquitter les taxes correspondantes s'ils se rendent compte à la date de dépôt (ou plus tôt si une date de dépôt n'a pas encore pu être attribuée) qu'ils ont déposé par erreur des pièces incorrectes.

13. Nouvelle règle 56bis(8) CBE (nouvelle taxe de recherche) : l'OEB invite le demandeur à acquitter une nouvelle taxe de recherche lorsqu'il a déjà commencé à établir le rapport de recherche avant que le demandeur ne dépose les pièces correctes de la demande. Lorsque l'OEB détecte l'erreur pendant l'examen lors du dépôt et qu'il envoie une invitation correspondante au demandeur, la recherche ne débutera qu'une fois la procédure achevée. Pour des raisons de sécurité juridique, la date à laquelle la recherche commence figure dans le dossier et, après publication de la demande, dans le Registre européen des brevets. Avant la publication, l'OEB fournira sur requête cette information au demandeur. Il est également possible d'y accéder dans le dossier électronique au moyen du service MyFiles ou de MyEPO Portfolio. En cas d'inobservation du délai prévu pour acquitter la taxe précitée, la demande sera réputée retirée et la poursuite de la procédure pourra être requise.

**Publication de la demande et inspection publique**

14. La demande de brevet sera publiée conformément à l'article 93 CBE avec la date de dépôt et les pièces de la demande qui ont été définies comme faisant partie de la demande telle qu'elle a été déposée, en application de la nouvelle règle 56bis CBE, si la procédure est achevée à temps. Dans le cas où, par exemple, les pièces correctes sont ajoutées au titre de la règle 56bis(4) CBE (sans que cela entraîne un changement de la date de dépôt), la publication inclura les pièces ou parties correctes ainsi que les pièces de la demande indûment déposées.

15. Alle beim EPA eingereichten Anmeldungsunterlagen und Teile sind Bestandteil der Akte, unabhängig davon, ob sie als Teil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden. Als solcher sind sie ab der Veröffentlichung der Anmeldung über die Akteneinsicht zugänglich (Artikel 128 (4) EPÜ, Regel 144 EPÜ). Auf begründeten Antrag des Anmelders können fälschlicherweise eingereichte Unterlagen, die nicht als Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung angesehen werden, von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden.<sup>5</sup>

**Verfahren bei Recherche und Prüfung**

16. Grundlage für Recherche und Prüfung sind der Anmeldetag und die Anmeldungsunterlagen, die während des Verfahrens nach Regel 56a EPÜ festgelegt wurden. Diese Unterlagen werden als die ursprünglich eingereichten Unterlagen im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ angesehen. In Fällen, in denen fälschlicherweise eingereichte Unterlagen und richtige Unterlagen Bestandteil der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sind (d. h. im Fall von Berichtigungen ohne Neufestsetzung des Anmeldetags nach Regel 56a (4) EPÜ) kommen die üblichen Verfahren zur Anwendung, einschließlich der Regel 63 bzw. 64 EPÜ.

17. Hat der Anmelder eine weitere Recherchengebühr nach Regel 56a (8) EPÜ entrichtet, wird die Recherche auf der Grundlage des Anmeldetags und auf der Grundlage der nach Regel 56a EPÜ festgelegten Anmeldungsunterlagen abgeschlossen. Diese bilden auch die Grundlage für den Recherchenbericht und alle vom EPA erlassenen schriftlichen Bescheide.

15. All application documents and parts that have been filed with the EPO are part of the file, irrespective of whether or not they are considered to form part of the application as filed. As such they will be open to file inspection from publication of the application (Article 128(4) EPC, Rule 144 EPC). Upon reasoned request of the applicant, erroneously filed documents which are not considered to form part of the application as filed may be excluded from file inspection.<sup>5</sup>

**Procedure during search and examination**

16. Search and examination will be based on the filing date and the application documents established during the procedure under Rule 56a EPC. These documents are considered the documents as originally filed within the meaning of Article 123(2) EPC. In cases where erroneously filed documents and correct documents are part of the application as filed (i.e. in the case of corrections without change of the filing date under Rule 56a(4) EPC), the usual procedures will be applied, including Rules 63 or 64 EPC as the case may be.

17. In cases where the applicant paid a further search fee under Rule 56a(8) EPC, the search will be completed on the basis of the filing date and on the basis of the application documents established under Rule 56a EPC. These will also form the basis of the search report and any written opinion issued by the EPO.

15. Toutes les pièces de la demande et parties qui ont été déposées auprès de l'OEB font partie du dossier, qu'elles soient ou ne soient pas considérées comme faisant partie de la demande telle qu'elle a été déposée. Elles seront à ce titre ouvertes à l'inspection publique à compter de la publication de la demande (article 128(4) CBE, règle 144 CBE). Sur requête motivée du demandeur, les pièces indûment déposées qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la demande telle qu'elle a été déposée pourront être exclues de l'inspection publique.<sup>5</sup>

**Procédure pendant la recherche et l'examen**

16. La recherche et l'examen seront fondés sur la date de dépôt et les pièces de la demande établies pendant la procédure au titre de la règle 56bis CBE. Ces pièces sont considérées comme constituant les pièces telles qu'elles ont été déposées au sens de l'article 123(2) CBE. Lorsque des pièces indûment déposées et des pièces correctes font partie de la demande telle qu'elle a été déposée (à savoir en cas de correction sans changement de la date de dépôt au titre de la règle 56bis(4) CBE), les procédures habituelles seront appliquées, y compris, le cas échéant, en vertu des règles 63 et 64 CBE.

17. Si le demandeur a acquitté une nouvelle taxe de recherche en application de la règle 56bis(8) CBE, la recherche sera achevée sur la base de la date de dépôt et des pièces de la demande établies au titre de la règle 56bis CBE, qui serviront également de base au rapport de recherche et à toute opinion écrite de l'OEB.

<sup>5</sup> Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.3.

<sup>5</sup> Decision of the President of the EPO dated 12 July 2007, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, J.3.

<sup>5</sup> Décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, J.3.

**III. Vollständige Anwendung der Regel 20.5bis PCT**

**Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt**

18. Die Mitteilung über die Unvereinbarkeit hatte keinen Einfluss auf das Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, wenn vom Anmelder keine Einbeziehung durch Verweis beantragt wurde (Regel 20.5bis b) oder c) PCT). Deshalb bleibt die Bearbeitung dieser Anträge nach der Rücknahme der Mitteilung über die Unvereinbarkeit unverändert.

a. Wird der richtige Bestandteil oder Teil vom Anmelder an oder vor dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmeldedatum zuerkannt wird (Regel 20.5bis b) PCT), wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt, und das internationale Anmeldedatum ist der Tag, an dem alle Erfordernisse des Artikels 11 (1) PCT erfüllt sind.

b. Wird der richtige Bestandteil oder Teil vom Anmelder nach dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmeldedatum zuerkannt wurde, und wird keine Einbeziehung durch Verweis beantragt (Regel 20.5bis c) PCT), so wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt und 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 (Regel 20.5bis e) PCT).

**III. Full application of Rule 20.5bis PCT**

**Procedure before the EPO as receiving Office**

18. The notification of incompatibility did not have an impact on the procedure before the EPO as receiving Office where no incorporation by reference was requested by the applicant (Rule 20.5bis(b) or (c) PCT). Therefore, the processing of these requests will remain unchanged after the withdrawal of the notification of incompatibility:

a. If 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), the wrong element or part will be replaced with the correct one and the international filing date will be the date on which all the requirements of Article 11(1) PCT are fulfilled.

b. If 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), the wrong element or part will be replaced with the correct one and 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).

**III. Pleine application de la règle 20.5bis PCT**

**Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur**

18. La notification d'incompatibilité n'avait pas d'incidence sur la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur lorsque aucune demande d'incorporation par renvoi n'était présentée par le déposant (règle 20.5bis.b) ou c) PCT). Après le retrait de la notification d'incompatibilité, aucun changement ne sera donc apporté à la manière dont ces requêtes sont traitées :

a. si 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), l'élément erroné ou la partie erronée 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. si 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 si aucune incorporation par renvoi n'est demandée (règle 20.5bis.c) PCT), l'élément erroné ou la partie erronée sera remplacé par l'élément correct ou la partie correcte, et la date du dépôt international sera changée et sera dès lors 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).

19. Bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen<sup>6</sup> beginnt das EPA als Anmeldeamt dagegen mit der Bearbeitung von Anträgen auf Einbeziehung des richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis nach Regel 20.5bis d) PCT. Sind die Erfordernisse der Regeln 20.6 b) und 4.18 PCT erfüllt, gilt der richtige Bestandteil oder Teil als an dem Datum in der vorgeblichen internationalen Anmeldung enthalten, an dem ein oder mehrere Bestandteile nach Artikel 11 (1) iii) PCT erstmals beim Anmeldeamt eingingen, ohne dass das internationale Anmeldedatum verschoben wird. In diesem Fall verbleibt auch der falsche Bestandteil oder Teil in der Anmeldung.

19. By contrast, for international applications filed on or after 1 November 2022,<sup>6</sup> the EPO as receiving Office will start processing requests for incorporation by reference of the correct element or part under Rule 20.5bis(d) PCT. If the requirements under Rules 20.6(b) and 4.18 PCT are fulfilled, the correct element or part will be considered to have been contained in the purported international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) PCT were first received by the receiving Office without shifting the international filing date. It is noted that in this case the wrong element or part will also remain in the application.

19. En revanche, s'agissant des demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2022,<sup>6</sup> l'OEB agissant en qualité d'office récepteur commencera à traiter les demandes d'incorporation par renvoi de l'élément correct ou de la partie correcte conformément à la règle 20.5bis.d) PCT. Si les conditions énoncées à la règle 20.6.b) PCT et à la règle 4.18 PCT sont remplies, l'élément correct ou la partie correcte sera considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l'article 11.1)iii) PCT ont été initialement reçus par l'office récepteur, sans que la date du dépôt international soit changée. Dans ce cas, l'élément erroné ou la partie erronée continuera de figurer dans la demande.

**Verfahren vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde**

**Procedure before the EPO as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority**

**Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international**

20. Die Mitteilung über die Unvereinbarkeit hatte keinen Einfluss auf die Tätigkeit des EPA als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde. Deshalb bleiben die Verfahren für die Fälle, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt nach Regel 20.5bis PCT berichtigt wurde, nach der Zurücknahme der Mitteilung über die Unvereinbarkeit unverändert.<sup>7</sup>

20. The notification of incompatibility had no impact on the activity of the EPO as International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority. Therefore, the procedures applicable in cases where the international application was corrected by the receiving Office under Rule 20.5bis PCT will remain unchanged after the withdrawal of the notification of incompatibility.<sup>7</sup>

20. La notification d'incompatibilité n'avait aucune incidence sur les activités de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international. Après le retrait de la notification d'incompatibilité, aucun changement ne sera donc apporté aux procédures applicables aux cas où la demande internationale a été corrigée par l'office récepteur conformément à la règle 20.5bis PCT.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Für internationale Anmeldungen, die bis einschließlich 31. Oktober 2022 eingereicht wurden, wird verwiesen auf die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 zur Anwendbarkeit der neuen Regel 20.5bis PCT über die Berichtigung fälschlicherweise eingereicherter Unterlagen in Verfahren vor dem EPA, ABI. EPA 2020, A81.

<sup>6</sup> For international applications filed up to and including 31 October 2022, reference is made to the 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, OJ EPO 2020, A81.

<sup>6</sup> Pour les demandes internationales déposées jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, il est fait référence au 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, JO OEB 2020, A81.

<sup>7</sup> Siehe Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juni 2020 zur Anwendbarkeit der neuen Regel 20.5bis PCT über die Berichtigung fälschlicherweise eingereicherter Unterlagen in Verfahren vor dem EPA, ABI. EPA 2020, A81.

<sup>7</sup> See the 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, OJ EPO 2020, A81.

<sup>7</sup> Voir le 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, JO OEB 2020, A81.



**Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt**

21. Die Mitteilung über die Unvereinbarkeit hatte keinen Einfluss auf die Verfahren nach Regel 20.5*bis* b) oder c) PCT. Daher sind Berichtigungen, die das Anmeldeamt in der internationalen Phase nach einer dieser Bestimmungen zugelassen hat, schon heute wirksam in Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt. Dies wird auch nach der Zurücknahme der Mitteilung über die Unvereinbarkeit der Fall sein.

22. Einbeziehungen durch Verweis durch das Anmeldeamt nach Regel 20.5*bis* d) PCT, d. h. ohne Verschiebung des Anmeldedatums, sind derzeit in Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt aufgrund der Mitteilung über die Unvereinbarkeit 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, gemäß einem speziellen Verfahren fest.<sup>8</sup>

23. Bei internationalen Anmeldungen, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Oktober 2022 eingereicht wurden, bleiben diese Grundsätze weiter anwendbar, unabhängig vom Tag des Eintritts in die europäische Phase. Bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen wird das EPA die Regel 20.5*bis* PCT vollständig anwenden. Das bedeutet, dass die Einbeziehung durch Verweis durch das Anmeldeamt nach Regel 20.5*bis* d) PCT, d. h. ohne Verschiebung des Anmeldedatums, für am oder nach dem 1. November 2022 eingereichte internationale Anmeldungen auch vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewähltem Amt wirksam ist.

**Procedure before the EPO as designated or elected Office**

21. The notification of incompatibility did not have an impact on procedures under Rule 20.5*bis*(b) or (c) PCT. Therefore corrections accepted by the receiving Office during the international phase under one of these provisions are already effective today in proceedings before the EPO as designated or elected Office. This will continue to be the case after the withdrawal of the notification of incompatibility.

22. Incorporations by reference by the receiving Office under Rule 20.5*bis*(d) PCT, i.e. without changing the filing date, are currently not effective in proceedings before the EPO as designated/elected Office due to the notification of incompatibility. In such cases, the EPO establishes the filing date and the application documents on which the processing before the EPO as designated/elected Office will be based in accordance with a dedicated procedure.<sup>8</sup>

23. For international applications filed between 1 July 2020 and 31 October 2022, these principles will remain applicable, irrespective of the date of entry into the European phase. For international applications filed on or after 1 November 2022, the EPO will fully apply Rule 20.5*bis* PCT. This means that incorporation by reference by the receiving Office under Rule 20.5*bis*(d) PCT, i.e. without changing the filing date, will also be effective before the EPO as designated or elected Office for international applications filed on or after 1 November 2022.

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

21. La notification d'incompatibilité n'avait pas d'incidence sur les procédures en vertu de la règle 20.5*bis*.b) ou c) PCT. Par conséquent, les corrections acceptées par l'office récepteur pendant la phase internationale au titre d'une de ces dispositions produisent déjà leurs effets aujourd'hui dans les procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu. Cela continuera d'être le cas après le retrait de la notification d'incompatibilité.

22. Les incorporations par renvoi effectuées par l'office récepteur au titre de la règle 20.5*bis*.d) PCT, à savoir sans que la date de dépôt soit changée, ne produisent actuellement pas d'effets dans les procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, en raison de la notification d'incompatibilité. Dans ce type de cas, l'OEB applique une procédure spéciale 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.<sup>8</sup>

23. Ces principes restent applicables pour les demandes internationales déposées entre le 1<sup>er</sup> juillet 2020 et le 31 octobre 2022, quelle que soit la date d'entrée dans la phase européenne. Pour les demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2022, l'OEB appliquera entièrement la règle 20.5*bis* PCT. Cela signifie qu'une incorporation par renvoi effectuée par l'office récepteur au titre de la règle 20.5*bis*.d) PCT, à savoir sans que la date de dépôt soit changée, produira également ses effets devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu pour les demandes internationales déposées à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2022.

<sup>8</sup> Siehe Fußnote 7.

<sup>8</sup> See footnote 7.

<sup>8</sup> Voir note de bas de page n° 7.