

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 28. Juli 1981 betreffend Änderung der Richt- linien für die Prüfung im EPA

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 28. Juli 1981 sind Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden, die durch Herausgabe von Ergänzungsblättern mit der Bezeichnung "Oktober 1981" zu der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" verlautbart werden.*

Änderung der Richtlinien für die Prüfung im EPA

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind geändert worden (siehe die vorstehende Mitteilung).

Ein Großteil dieser Änderungen fallen unter die folgenden Kategorien:

- a) Änderungen aufgrund von Änderungen der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen,
- b) Änderungen aufgrund von Änderungen in der Praxis, die im Amtsblatt bereits mitgeteilt worden sind,
- c) Änderungen, mit denen lediglich kleinere Berichtigungen oder Klarstellungen vorgenommen werden.

Die wichtigsten übrigen Änderungen werden nachstehend zusammengefaßt, wobei jeweils angegeben wird, auf welche Teile der Richtlinien sich die Änderungen beziehen.

1) Der Grundsatz, daß kein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird, wenn ein abhängiger Anspruch eine selbständige Erfindung enthält, wird an einem weiteren Beispiel für Verfahrensansprüche erläutert — C-III, 7.8.

2) Wird entdeckt, daß ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch für medizinische Zwecke verwendet werden kann, so kann der Anspruch in geeigneten Fällen ganz allgemein auf die entdeckte Wirkung oder Funktion bezogen werden und braucht nicht auf die Verwendung bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit beschränkt zu werden — C-IV, 4.2.

* Die Loseblattsammlung wurde im September 1979 aufgelegt (s. ABI. 6-7/79, 294). Eine erste Änderung erfolgte durch Ausgabe von Ergänzungsblättern "September 1980" (s. ABI. 7/80, S. 194—196). Allen bisherigen Beziehern der Loseblattsammlung werden die Ergänzungsblätter "Oktober 1981" im folgenden Monat gegen eine Gebühr von 7,00 DM zugesandt.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the EPO dated 28 July 1981 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the EPO

Amendments to the Guidelines for Examination in the EPO have entered into force by decision of the President of the EPO dated 28 July 1981. These amendments will be published in the form of "October 1981" supplementary pages to the loose-leaf "Guidelines for Examination in the European Patent Office".*

Amendment to the Guidelines for examination in the EPO

Summary of the main points

The Guidelines for examination in the EPO have been amended (see the preceding Notice).

Most of these amendments fall into one of the following categories:

- (a) Amendments to take account of changes in the Implementing Regulations to the European Patent Convention.
- (b) Amendments to incorporate changes in practice which have already been announced in the Official Journal.

(c) Amendments which are merely by way of minor correction or clarification.

Of the remaining amendments, a summary of the most important is given below together with references to the parts of the Guidelines in which the amendments occur.

(1) The principle that there is no objection of lack of unity when a dependent claim contains an independent invention is illustrated by an additional example relating to process claims — C-III, 7.8.

(2) In the case of a known substance or composition discovered to have a medical use, the claim may in appropriate cases be directed broadly to the discovered effect or function and not restricted to the use in curing one specific disease — C-IV, 4.2.

* The loose-leaf edition first appeared in September 1979 (see OJ 6-7/1979, p. 294). It received its first amendment by the issue of the "September 1980" supplementary pages (see OJ 7/80, pp. 194—196). The "October 1981" supplementary pages will be sent within the next month to all present holders of the loose-leaf edition, against payment of DM 7,00.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'OEB du 28 juillet 1981, con- cernant la modification des directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB

Par décision du Président de l'OEB du 28 juillet 1981, certaines modifications des directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB sont entrées en application. Elles sont publiées sous forme de feuillets supplémentaires datés d'octobre 1981 et complètent le recueil de feuillets mobiles intitulé "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets".*

Modifications des directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB

Récapitulation des points principaux

Les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont été modifiées (voir ci-dessus le communiqué).

Nombre de ces modifications entrent dans l'une des catégories suivantes:

- a) Modifications destinées à prendre en compte les changements apportés au règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen.
- b) Modifications destinées à introduire des changements dans la pratique qui ont déjà été annoncés au Journal officiel.

c) Modifications simplement destinées à apporter de menues corrections ou des éclaircissements.

Pour ce qui concerne les autres modifications, les plus importantes d'entre elles sont résumées ci-après avec la référence de la partie des Directives dans laquelle elles figurent:

(1) Le principe selon lequel on ne saurait objecter l'absence d'unité lorsqu'une revendication dépendante comporte une invention indépendante est illustré par un exemple supplémentaire se rapportant à des revendications de procédé — C-III, 7.8.

(2) Dans les cas où l'on a découvert un emploi médical d'une substance ou d'une composition connue, la revendication peut, dans certains cas, porter dans ses grandes lignes sur l'effet ou le mécanisme et ne pas être limitée à un emploi thérapeutique lié à une affection déterminée — C-IV, 4.2.

* Le recueil de feuillets mobiles a été édité en septembre 1979 (cf. J.O. n° 6-7/79, p. 294). Une première modification a été publiée sous forme de feuillets complémentaires datés de septembre 1980 (cf. J.O. 7/80, pp. 194 à 196). Les feuillets supplémentaires datés d'octobre 1981 seront adressés aux acheteurs du recueil dans le courant du mois suivant contre paiement d'une taxe de 7,00 DM.

3) Wird eine chemische Verbindung in einem früher veröffentlichten Dokument durch Angabe des Namens oder der Formel erwähnt, so gilt dies nur als Neuheitsschädlich, wenn aufgrund der im Dokument enthaltenen Angaben und des allgemeinen Fachwissens zum wirklichen Zeitpunkt des Dokuments die Herstellung oder Isolierung — im Fall einer in der Natur vorkommenden Verbindung nur ihre Isolierung — möglich war — C-IV, 7.3.

4) Muß sich der Prüfer wegen Zwischenliteratur Gewißheit darüber verschaffen, ob ein Prioritätstag bestimmten Teilen der von ihm geprüften Anmeldung zugestanden werden kann, so hat er den Anmelder über das Ergebnis seiner Nachforschungen zu unterrichten — C-V, 2.1.

5) Die Umstände, unter denen eine Prüfungs- oder Einspruchsabteilung durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzt werden sollte und unter denen eine Beratung durch die Rechtsabteilung geboten sein könnte, werden näher erläutert — C-VI, 7.9 und D-II, 2.2.

6) Teil D (Richtlinien für das Einspruchsverfahren) und Abschnitt E-III, 8 (Durchführung der mündlichen Verhandlung) sind entsprechend der im Amtsblatt 3/1981 (Seiten 74 bis 82) veröffentlichten Mitteilung über das Einspruchsverfahren vollständig überarbeitet worden.

7) Das Abhilfeverfahren nach Artikel 109 Absatz 1 findet nun auch Anwendung, wenn die angefochtene Entscheidung zwar nicht unzutreffend war, die in der Entscheidung erhobenen Einwände aber inzwischen vom Anmelder ausgeräumt worden sind — E-XI, 7 und 8.

13) The mention by name or formula of a chemical compound in a previously published document will not be considered as novelty-destroying unless the information in the document and knowledge generally available on the effective date of the document enable the compound to be prepared or separated or, e.g. in the case of a product of nature, only to be separated — C-IV, 7.3.

(4) If, because of an intermediate document, the examiner needs to investigate whether a priority date may be accorded to particular parts of the application being examined, he will inform the applicant of the outcome of this investigation — C-V, 2.1.

(5) The circumstances in which an Examining Division or Opposition Division should be enlarged by the addition of a legally qualified member and in which consultation with the Legal Division may be necessary are more clearly explained — C-VI, 7.9 and D-II, 2.2.

(6) Part D (the Guidelines for opposition procedure) and E-III, 8 (Conduct of oral proceedings) have been revised throughout to bring them into conformity with the paper on opposition procedure published in Official Journal 3/1981 at pages 74 to 82.

(7) The procedure for interlocutory revision under Article 109(1) has been extended to cover the situation in which the decision appealed against was not incorrect but the applicant subsequently meets all the objections contained in the decision — E-XI, 7 and 8.

(3) La mention d'un composé chimique par son nom ou par sa formule dans un document déjà publié ne doit pas être considérée comme détruisant la nouveauté, à moins que les éléments contenus dans ce document ainsi que l'état général des connaissances en la matière à la date effective de publication du document ne permettent de préparer ou d'extraire le composé ou encore, par exemple dans le cas d'un produit naturel, de l'extraire seulement — C-IV, 7.3.

(4) Si, à cause d'un document intermédiaire, l'examineur doit rechercher s'il convient d'accorder une date de priorité à certaines parties de la demande sous examen, il doit informer le déposant du résultat de sa recherche — C-V, 2.1.

(5) Les conditions dans lesquelles la division d'examen ou la division d'opposition doit compléter son effectif par un examinateur juriste, et dans lesquelles il peut se révéler nécessaire de consulter le service juridique, sont exposées avec plus de précision - C-VI, 7.9 et D-II, 2.2.

(6) Les parties D (Directives pour la procédure d'opposition) et E-III, 8 (Déroulement de la procédure orale) ont été entièrement revues de manière à les rendre conformes au document relatif à la procédure d'opposition publié au Journal officiel n° 3/1981, pages 74 à 82.

(7) La procédure de révision préjudicielle visée à l'article 109 (1) a été élargie de manière à englober les situations dans lesquelles la décision incriminée n'était pas injustifiée, mais où le déposant est en mesure de répondre par la suite à toutes les objections contenues dans la décision — E-XI, 7 et 8.