

## Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt:

### Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

Die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt sind ein weiteres Mal geändert worden (siehe die vorstehende Mitteilung).

Nachstehend wird der Inhalt der wichtigsten Änderungen unter Hinweis auf die entsprechenden Teile der Richtlinien zusammengefaßt.

1. Die revidierten Kategoriebezeichnungen, die den im Recherchenbericht genannten Dokumenten zugeordnet werden, werden erläutert — B-X, 9.2.

2. Die nach dem Anmeldetag erfolgende Aufnahme einer Zusammenfassung des Standes der Technik in die Beschreibung verstößt nicht gegen Artikel 123(2), da unter "Gegenstand der Anmeldung" gemäß diesem Artikel nur Sachverhalte zu verstehen sind, die sich auf **die Erfindung** beziehen. In der Zusammenfassung darf der Stand der Technik jedoch nicht derart gewürdigt werden, daß dadurch mittelbar neue Vorteile der Erfindung angegeben werden — C-II, 4.4.

3. Eine überarbeitete und umfassendere Erläuterung der Amtspraxis in bezug auf Verweisungen in europäischen Patentanmeldungen auf andere Dokumente wird gegeben — C-II, 4.18.

Hierbei geht es insbesondere um folgendes:

3.1 Wenn Sachverhalte, auf die verwiesen wird, nicht den Stand der Technik, sondern direkt die Erfindung betreffen, so sollten sie im Wortlaut in die Beschreibung aufgenommen werden.

3.2 Die Voraussetzungen, unter denen eine Verweisung auf ein Dokument, das nicht vor dem Anmeldetag veröffentlicht worden ist, in Betracht gezogen wird, werden genauer dargelegt.

3.3 Wenn auf ein Dokument in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen verwiesen wird, so ist sein relevanter Inhalt als Teil der Anmeldung im Sinne von Artikel 54(3) anzusehen.

4. Eine genauere Anleitung für die Charakterisierung eines Mikroorganismus gemäß Regel 28(1) (b) wird gegeben — C-II, 6.3 und Anlage 2.

5. Verschwommene Angaben in der Beschreibung, die Zweifel über den Schutzbereich hervorrufen könnten, sind zu beanstanden — C-III, 4.3a (neuer Absatz).

## Amendments to the Guidelines for Examination in the European Patent Office:

### Summary of the main points

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

A summary of the most important amendments is given below together with references to the parts of the Guidelines in which the amendments occur.

1. The revised designations of categories applied to documents cited in the search report are explained — B-X, 9.2.

2. The introduction of a summary of the background art into the description after the date of filing does not contravene Article 123(2) since by "subject-matter" in this Article is meant matter relating to the **invention**. However the summary may not comment on the background art in such a way as to imply new advantages of the invention — C-II, 4.4.

3. A revised and fuller explanation of the EPO position concerning references in European applications to other documents is given — C-II, 4.18.

The following points in particular are made:

3.1 If matter in a document referred to relates not to the background art but directly to the invention, the matter should be incorporated *expressis verbis* in the description.

3.2 The circumstances in which account may be taken of a reference to a document not published before the filing date of the application are set out in more detail.

3.3 If a document is referred to in an application as originally filed, the relevant content of that document is to be considered as part of the content of the application for Article 54(3) purposes.

4. More detailed guidance is given as to what characteristics of a micro-organism should be given in order to satisfy the requirements of Rule 28(1) (b) — C-II, 6.3 and Annex 2.

5. Objection will be raised to vague statements in the description which appear to throw doubt on the extent of protection — C-III, 4.3a (new paragraph).

## Modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen de brevets:

### Résumé des principales modifications

Des modifications supplémentaires ont été apportées aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (voir la précédente note portant sur ce sujet).

Les modifications les plus importantes sont résumées ci-après avec indication des parties des directives qu'elles concernent.

1. Les désignations des catégories attribuées aux documents cités dans le rapport de recherche ont été révisées et font l'objet d'un commentaire. — B-X, 9.2.

2. L'introduction d'un résumé de l'état de la technique antérieure dans la description, après la date de dépôt de la demande de brevet européen, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123 paragraphe 2 puisque, par "objet" de la demande au sens de cet article, il y a lieu d'entendre les éléments qui concernent **l'invention**. Cependant le résumé ne doit pas contenir de commentaires sur l'art antérieur, présentés d'une manière telle qu'ils impliquent de nouveaux avantages de l'invention — C-II, 4.4.

3. Une explication révisée et complétée est fournie à propos de la position de l'OEB quant aux références à d'autres documents introduites dans les demandes européennes — C-II, 4.18.

L'attention est en particulier attirée sur les points suivants:

3.1 Si la teneur d'un document cité dans la demande n'a pas trait à l'état de la technique mais concerne directement l'invention, il convient d'introduire le contenu du document explicitement dans la description.

3.2 Les conditions dans lesquelles il peut être tenu compte d'une référence à un document non publié avant la date de dépôt de la demande sont exposées de façon plus détaillée.

3.3 Si, dans une demande telle que déposée, il est fait référence à un document, le contenu pertinent de ce document doit être considéré comme faisant partie de la demande pour l'application de l'article 54 paragraphe 3.

4. Des instructions plus détaillées précisent les caractéristiques d'un micro-organisme qui devraient être indiquées dans la demande telle que déposée pour satisfaire aux exigences de la règle 28 paragraphe (1)b — C-II, 6.3 et Annexe 2.

5. Des objections seront soulevées contre toutes formulations vagues contenues dans la description, qui introduisent des incertitudes quant à l'étendue de la protection — C-III, 4.3a (nouveau paragraphe).

6. Das Streichen eines relativen Begriffs (z.B. "dünn") aus einem Patentanspruch kann im Hinblick auf Art. 123(2) unzulässig sein. Ein solcher Begriff kann in einem Anspruch verbleiben, wenn er nicht für die Erfindung wesentlich ist und nicht zur Abgrenzung der Erfindung vom Stande der Technik dient — C-III, 4.5.

7. Die Verwendung eines Ausdrucks wie "etwa" oder "ungefähr" in einem Patentanspruch im Zusammenhang mit einem bestimmten Wert oder einem Bereich kann zugelassen werden, wenn dessen Bedeutung im Zusammenhang mit dem übrigen Inhalt der Anmeldung klar ist — C-III, 4.5a (neuer Absatz).

8. Patentansprüche für Erzeugnisse, die durch das Verfahren zu ihrer Herstellung definiert werden, sind nur zulässig, wenn die Erzeugnisse **als solche** die Patentierbarkeitserfordernisse erfüllen — C-III, 4.7b (neuer Absatz). Dieser Absatz enthält auch Teile von C-III, 5.2, die Artikel 64(2) betreffen. Der letztere Absatz wurde gestrichen.

9. Ein Patentanspruch für eine Vorrichtung, in dem die Vorrichtung durch Verweisung auf Merkmale definiert werden soll, die sich auf deren Benutzung beziehen, kann unklar sein — C-III, 4.8a (neuer Absatz).

10. Die sofortige Zurückweisung einer Patentanmeldung nach der Erwidern auf den ersten Prüfungsbescheid wird nur ausnahmsweise erfolgen. Wenn der Anmelder einen ernst zu nehmenden Versuch gemacht hat, sich mit den Einwänden des Prüfers zu befassen, so wird er zunächst vor der drohenden Zurückweisung gewahrt werden und Gelegenheit erhalten, weitere Änderungen vorzunehmen und zusätzliche Argumente vorzutragen — C-VI, 4.3.

11. Eine Erklärung des Vorgehens der Prüfungsabteilung bei der Zurückweisung einer Anmeldung in Fällen, in denen sie einer Änderung im Hinblick auf Regel 86(3) nicht zustimmt, wird gegeben — C-VI, 4.8.

12. Der Abschnitt "Erteilung und Veröffentlichung von Patenten" wurde gründlich überarbeitet und in Übereinstimmung mit der derzeitigen Amtspraxis gebracht. Insbesondere wurde das Verfahren gemäß Regel 51(4) genauer erläutert — C-VI, 15.

13. Eine Entscheidung über die Unzulässigkeit eines Einspruchs wird nur dann ohne Beteiligung des Patentinhabers getroffen, wenn kein Zweifel besteht. In zweifelhaften Fällen wird dem Patentinhaber zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben — D-IV, 1.4.2 und 5.2.

14. Hinsichtlich der Kosten, die dem EPA im Zusammenhang mit münd-

6. Excising a relative term (e.g. "thin") used in a claim may not be allowable having regard to Article 123(2). Such a term may be retained in a claim when it is not essential having regard to the invention and is not used to distinguish the invention from the prior art — C-III, 4.5.

7. The use of expressions such as "about" and "approximately" in claims, applied to a particular value or to a range, may be allowed if the meaning is sufficiently clear in the context of the application — C-III, 4.5a (new paragraph).

8. Claims defining products in terms of a process of manufacture are admissible only if the products **as such** fulfil the requirements of patentability — C-III, 4.7b (new paragraph). This new paragraph also incorporates part of the content of C-III 5.2 dealing with Article 64(2) and the latter paragraph has been deleted.

9. A claim for an apparatus which seeks to define the invention by reference to features of the use to which the apparatus is to be put may lack clarity — C-III, 4.8a (new paragraph).

10. An immediate refusal of the application after the reply to the examiner's first letter will be exceptional. Provided the applicant has made a bona fide attempt to deal with the examiner's objections, he will first receive a warning and be given an opportunity to produce further arguments or amendments — C-VI, 4.3.

11. An explanation is given of the procedure for refusing an application in cases where the Examining Division, acting under Rule 86(3), last sentence, does not consent to an amendment — C-VI, 4.8.

12. The section on "Grant and publication of a patent" has been extensively revised to bring it into accord with current practice. In particular, the procedure under Rule 51 (4) is dealt with in greater detail — C-VI, 15.

13. A decision on inadmissibility of an opposition is only taken *ex parte* when there is no doubt. In cases of doubt the proprietor of the patent will be given an opportunity to comment before a decision is taken — D-IV, 1.4.2 and 5.2.

14. The matter of costs arising for the EPO in respect of oral proceedings or

6. La suppression dans une revendication d'un terme ayant un sens relatif (par exemple, "fin") peut ne pas être acceptable compte tenu de l'article 123 paragraphe 2. Un tel terme peut être maintenu dans une revendication s'il ne présente pas un caractère essentiel pour l'invention et n'est pas utilisé pour délimiter l'invention par rapport à l'état de la technique — C-III, 4.5.

7. L'emploi dans les revendications de termes tels que "environ" et "approximativement", associés à une valeur particulière ou à un domaine, peut être permis si la signification en est suffisamment claire dans le contexte de la demande — C-III, 4.5a (nouveau paragraphe).

8. Les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication ne sont admissibles que si les produits **en tant que tels** satisfont aux conditions de la brevetabilité — C-III, 4.7b (nouveau paragraphe). Ce nouveau paragraphe renferme aussi une partie du contenu de l'ancien paragraphe C-III, 5.2 qui portait sur l'article 64(2) et qui a été supprimé.

9. Une revendication de dispositif peut manquer de clarté lorsque dans cette revendication, il a été tenté de définir l'invention par des caractéristiques concernant l'utilisation à laquelle est destiné ce dispositif — C-III, 4.8a (nouveau paragraphe).

10. Un rejet immédiat de la demande après la réponse à la première notification de l'examineur devrait être exceptionnel. A condition que le demandeur ait tenté de bonne foi de répondre aux objections de l'examineur, il reçoit auparavant un avertissement et la possibilité de présenter des arguments complémentaires ou des modifications lui est offerte — C-VI, 4.3.

11. La procédure à suivre pour le rejet d'une demande, dans le cas où la division d'examen n'a pas autorisé une modification en se fondant sur la règle 86 paragraphe 3 dernière phrase, est exposée au paragraphe C-VI, 4.8.

12. La section intitulé "Délivrance et publication du brevet" a été largement révisée pour la mettre en concordance avec la pratique courante. En particulier, la procédure prévue à la règle 51 paragraphe 4 a été exposée de façon plus détaillée — C-VI, 15.

13. Une décision sur l'irrecevabilité d'une opposition n'est prise unilatéralement que s'il ne subsiste aucun doute. Dans le cas contraire, il est donné au titulaire du brevet la possibilité de présenter ses observations avant toute prise de décision — D-IV, 1.4.2 et 5.2.

14. La question des frais incombant à l'OEB en ce qui concerne les procédures

lichen Verhandlungen und Beweisaufnahmen entstehen, werden Erklärungen gegeben — E-IV, 1.9 und 1.10.

15. Das Kapitel über PCT-Anmeldungen wurde erweitert, um die Arbeit des EPA im Rahmen des PCT besser zu beschreiben, insbesondere hinsichtlich der Tätigkeit des EPA als "ausgewähltes Amt" — E-IX.

16. Der Abschnitt über die schriftliche Abfassung von Entscheidungen wurde überarbeitet und in Übereinstimmung mit der Amtspraxis gebracht — E-X, 4 und 5.

taking of evidence is explained — E-IV, 1.9 and 1.10.

15. The chapter on applications under the PCT has been expanded to explain more adequately the work of the EPO under the PCT, and especially the case of the EPO as an "elected office" — E-IX.

16. The section on writing decisions has been revised to bring it into accord with current practice — E-X, 4 and 5.

orales ou les mesures d'instruction fait l'objet d'un développement est expliquée — E-IV, 1.9 et 1.10.

15. Le chapitre relatif aux demandes déposées au titre du PCT est complété par des explications précisant les tâches de l'OEB dans le cadre du PCT, et en particulier dans le cas où l'OEB est "office élu" — E-IX.

16. La section concernant la formulation des décisions a été révisée afin de la mettre en concordance avec la pratique courante — E-X, 4 et 5.

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 8. April 1983 über anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

1. Die folgende Hinterlegungsstelle hat am **31. März 1983** den Status einer internationalen Hinterlegungsstelle nach Artikel 7 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren erlangt:

Culture Collection of the  
Commonwealth Mycological Institute  
(CMI CC)  
Ferry Lane,  
Kew, Richmond,  
Surrey TW9 3AF  
Vereinigtes Königreich

Die Hinterlegungsstelle hat diesen Status aufgrund einer Mitteilung erworben, die die Regierung des Vereinigten Königreichs am 31. Januar 1983 nach Artikel 7 des Budapester Vertrags vorgenommen hat. Diese Mitteilung ist in der Ausgabe vom März 1983 der Zeitschrift der Weltorganisation für geistiges Eigentum, *La Propriété industrielle*, S. 93 bzw. *Industrial Property*, S. 83 veröffentlicht.

Die Arten von Mikroorganismen, die von der CMI CC zur Hinterlegung angenommen werden, sind zusammen mit weiteren technischen Informationen auf S. 153 dieses Amtsblatts unter der Rubrik *Internationale Verträge* aufgeführt.

2. Da die Europäische Patentorganisation am 26. August 1980 die Erklärung nach Artikel 9 des Budapester Vertrags abgegeben hat (vgl. ABI. 10/1980, S. 380), erkennt das EPA die bei der CMI CC in ihrer Eigenschaft als internationale Hinterlegungsstelle vorgenommene Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ an. Diese Anerkennung schließt die Anerkennung der Tatsache und des Zeitpunkts der Hinterlegung, wie sie von dieser Hinterlegungsstelle angegeben sind, sowie die Anerkennung der Tatsache ein, daß gelieferte Proben Proben des hinterlegten Mikroorganismus sind.

### Notice of the President of the European Patent Office dated 8 April 1983 concerning recognised microorganism depositary institutions

1. The following depositary institution acquired the status of international depositary authority, as provided for in Article 7 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, as from **31 March 1983**:

Culture Collection of the  
Commonwealth Mycological Institute  
(CMI CC)  
Ferry Lane,  
Kew, Richmond,  
Surrey TW9 3AF,  
United Kingdom

This depositary institution acquired the said status as a result of a communication made on 31 January 1983 by the Government of the United Kingdom pursuant to Article 7 of the Budapest Treaty. This communication is published in the March 1983 issue of *Industrial Property*, the review of the World Intellectual Property Organization, p. 83.

The kinds of micro-organisms accepted by the CMI CC together with other technical information, are specified in the announcement on p 153 of this issue of the Official Journal under the heading *International Treaties*.

2. As a result of the European Patent Organisation having filed, on 26 August 1980, the declaration specified in Article 9 of the Budapest Treaty (see OJ 10/1980, p. 380), the EPO recognises, for the purposes of Rules 28 and 28a EPC, the deposit of micro-organisms with the CMI CC in its capacity as international depositary authority. Such recognition includes the recognition of the fact and date of the deposit as indicated by this authority as well as the recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism.

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets du 8 avril 1983 relatif aux autorités de dépôt de micro-organismes habilitées

1. L'institution de dépôt suivante a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets à partir du **31 mars 1983**:

Culture Collection of the  
Commonwealth Mycological Institute  
(CMI CC)  
Ferry Lane,  
Kew, Richmond,  
Surrey TW9 3AF,  
Royaume-Uni

Cette institution de dépôt a acquis ledit statut en vertu d'une communication effectuée le 31 janvier 1983 par le Gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 7 du Traité de Budapest. Cette communication est publiée dans le numéro de mars 1983 de la revue de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, *La Propriété industrielle*, p. 93.

Les types de micro-organismes acceptés par la CMI CC ainsi que d'autres informations techniques sont indiqués dans la communication figurant à la p. 153 du présent numéro du Journal officiel sous le titre *Traités internationaux*.

2. En vertu de la présentation par l'Organisation européenne des brevets, en date du 26 août 1980, de la déclaration prévue à l'article 9 du Traité de Budapest (cf. JO n° 10/1980, p. 380), l'OEB reconnaît, aux fins des règles 28 et 28bis de la CBE, le dépôt de micro-organismes effectué auprès de la CMI CC en sa qualité d'autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indique cette autorité ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.