

Mitteilung über die Behandlung der Unterlagen, die für die Erteilung des Patents vorgesehensind

1. Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt sind im Amtsblatt 4/1983 veröffentlicht worden. Sie betreffen auch die Schlußphase des Erteilungsverfahrens. In diesem Zusammenhang wird auf einen für die Praxis wichtigen Punkt besonders hingewiesen:

2. Das EPA teilt dem Anmelder in einer "Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51(4) und (5) EPÜ" (Form 2004) mit, in welcher Fassung der Unterlagen die Erteilung eines europäischen Patents beabsichtigt ist. Mit dieser Ankündigung wird eine vollständige Kopie der Unterlagen übersandt. Die in der Ausführungsordnung vorgesehene "Mitteilung gemäß Regel 51(4) und (5) EPÜ" (Form 2005) erfolgt erst dann, wenn der Anmelder innerhalb der vom EPA gesetzten Frist keinen Widerspruch gegen die angekündigte Fassung der Unterlagen erhoben hat (Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-VI, 15.1).

Die Ankündigung dient hauptsächlich dazu, die dem Anmelder für die Einreichung der Übersetzungen nach Artikel 65 EPÜ zur Verfügung stehende Frist zu verlängern. *Darüber hinaus werden die Anmelder dringend gebeten, die übermittelten Unterlagen innerhalb der zur Äußerung auf die Ankündigung gesetzten Frist genau durchzusehen und alle noch in Betracht kommenden Änderungen so rechtzeitig mitzuteilen, daß sie noch vor Erlaß der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ berücksichtigt werden können.* Läßt die Prüfungsabteilung die beantragten Änderungen zu, werden sie in der anschließenden Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ berücksichtigt.

3. Erst die Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ setzt die Fristen nach Artikel 97(2) und Regel 51(4) EPÜ in Lauf. Gleiches gilt für die Frist zur Einreichung von Übersetzungen nach Artikel 65 EPÜ.

Da der Anmelder bereits zuvor ausreichend Gelegenheit zur Überprüfung aller Unterlagen hatte, sollte im Normalfall in dieser Phase keine Änderung der Unterlagen mehr erforderlich sein. Ist es im Einzelfall gleichwohl erforderlich, eine Änderung der Unterlagen zu beantragen (z. B. eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ), bedeutet dies, daß der Anmelder mit der Erteilung des europäischen Patents in der mitgeteilten Fassung nicht einverstanden ist; die Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ gilt dann als nicht erfolgt und das Prüfungsverfahren wird fortgesetzt.

Notice concerning processing of the text in which it is intended to grant the patent

1. Amendments to the Guidelines for Examination in the European Patent Office were published in Official Journal 4/1983. They affect *inter alia* the final phase of the grant procedure, in which connection attention is drawn to the following point of particular practical significance:

2. In an "Advance notice of the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC" (Form 2004), the EPO informs the applicant of the text in which it intends to grant a European patent, enclosing a copy of all the documents involved. The "Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC" (Form 2005) follows only if the applicant has not communicated his disapproval of the text within the time limit fixed by the EPO (C-VI, 15.1 of the Guidelines for Examination in the EPO).

The main purpose of the advance notice is to give the applicant more time to file the translations pursuant to Article 65 EPC. *Applicants are urgently requested to check the enclosures carefully within the period for responding to the advance notice, and to inform the Office of any possible amendments in time for them to be taken into consideration before the communication pursuant to Rule 51(4) EPC is issued.* If accepted by the Examining Division, the amendments requested are incorporated for the ensuing communication pursuant to Rule 51(4) EPC.

3. The period laid down in Article 97(2) and Rule 51(4), and that prescribed in Article 65 EPC for filing translations, do not begin to run until the communication pursuant to Rule 51(4) EPC is issued.

As the applicant has already had sufficient time to check all the documents, no further amendment should normally be necessary at this stage. If, exceptionally, it is nonetheless necessary to request such amendment (e.g. a correction under Rule 88 EPC), this means that the applicant disapproves of the patent being granted on the basis of the text communicated to him, in which case the communication pursuant to Rule 51(4) EPC is deemed not to have been made and the examination proceedings are resumed.

Communiqué relatif au traitement de documents requis pour la délivrance du brevet

1. Des modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets ont été publiées au Journal officiel n° 4/1983. Elles concernent également à ce titre la phase finale de la procédure de délivrance. A cet égard, l'Office attire particulièrement l'attention sur un point qui revêt de l'importance pour la pratique:

2. Au moyen de l'"Avis concernant la notification établie conformément à la règle 51, paragraphes 4 et 5 de la CBE" (formulaire n° 2004), l'OEB notifie au demandeur le texte dans lequel il envisage de délivrer le brevet européen. Cet avis est envoyé accompagné d'une copie intégrale de tous les documents. La "Notification établie conformément à la règle 51, paragraphes 4 et 5 de la CBE" (formulaire n° 2005), qui est prévue par le règlement d'exécution, n'est émise que lorsque le demandeur n'a présenté aucune objection à l'encontre du texte des documents envisagé dans le délai imparti par l'OEB (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 15.1).

Cet avis sert essentiellement à prolonger le délai imparti au demandeur pour le dépôt des traductions requises à l'article 65 de la CBE. *En outre, les demandeurs sont instamment priés de vérifier soigneusement les documents qui leur ont été transmis, en respectant le délai de réponse audit avis, et de communiquer le texte de toutes les modifications qu'ils souhaitent encore apporter, et cela suffisamment à l'avance pour qu'il puisse en être tenu compte avant l'émission de la notification établie conformément à la règle 51(4) de la CBE.* Si la division d'examen accepte les modifications demandées, il en est tenu compte dans la notification suivante, établie conformément à la règle 51(4) de la CBE.

3. Les délais prévus à l'article 97(2) et à la règle 51(4) de la CBE ne commencent à courir qu'à compter du moment où la notification établie conformément à la règle 51(4) de la CBE a été émise. Il en va de même pour le délai de présentation des traductions fixé par l'article 65 de la CBE.

Le demandeur ayant disposé auparavant d'un temps suffisant pour contrôler tous les documents, il ne devrait normalement plus être nécessaire à ce stade d'apporter d'autres modifications. Si toutefois il s'avérait indispensable de demander une modification des documents dans un cas précis (par ex. une rectification selon la règle 88 de la CBE), cela signifierait que le demandeur n'est pas d'accord pour que le brevet soit délivré dans le texte qui lui a été notifié. Dans ce cas, la notification établie conformément à la règle 51(4) de la CBE est réputée nulle et non

Die Mitteilung bleibt jedoch wirksam und es wird vom Erlaß einer neuen Mitteilung abgesehen, wenn

a) die vorgeschlagenen Änderungen rein redaktioneller Art sind, also den sachlichen Inhalt nicht berühren *und*

b) der Anmelder ausdrücklich auf die Zustimmung einer erneuten Mitteilung verzichtet.

Ist die Prüfungsabteilung im letztgenannten Fall mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden, so wird das Patent in der redaktionell berichtigten Form erteilt, ohne daß eine erneute Mitteilung nach Regel 51(4) EPU ergeht. Auf diese Änderungen wird in der Entscheidung über die Erteilung des Patents (Form 2006) Bezug genommen.

However, the communication remains effective, and no new communication is issued, if

(a) the proposed amendments are of a purely editorial nature, and thus do not affect the substance *and*

(b) the applicant expressly states that he does not require notification of a new communication.

If, where this is the case, the Examining Division is in agreement with the amendments proposed, the patent is granted in the text as editorially corrected, without a new communication pursuant to Rule 51(4) EPC being issued. The amendments made are referred to in the decision to grant the patent (Form 2006).

avenue et la procédure d'examen se poursuit.

Cependant, la notification demeure valable et il n'est pas émis de nouvelle notification, lorsque

a) les modifications proposées concernent uniquement la rédaction et non le fond, et lorsque

b) le demandeur renonce expressément à l'envoi d'une nouvelle notification.

Si dans ce dernier cas la division d'examen approuve les modifications proposées, le brevet est délivré après rectification de la rédaction, sans qu'une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) de la CBE soit émise. Il est fait état de ces modifications dans la décision de délivrance du brevet européen (formulaire n° 2006).

**Berichtigung:
Institute for Fermentation,
Osaka**

Das auf Seite 201 im ABI. 5/1983 angegebene Datum des Inkrafttretens des geänderten Abkommens hat zu lauten: **30. Juni 1983.**

**Corrigendum:
Institute for Fermentation,
Osaka**

The date of entry into force of the amended agreement referred to on page 201 of OJ 5/1983 should read **30 June 1983.**

**Rectificatif:
Institute for Fermentation,
Osaka**

La date d'entrée en vigueur de l'accord modifié, mentionnée page 201 du JO n° 5/1983 doit se lire **le 30 juin 1983.**