

Hinweis auf die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil C)

Wichtige Änderung der Richtlinien zu Regel 51 EPÜ

1. Die Änderung zu Teil C-VI, 15 der Richtlinien wurde aufgrund der nach Erörterung mit den interessierten Kreisen beschlossenen Änderung der Regel 51 EPÜ erforderlich.

2. Die Änderung der Regel 51 EPÜ wurde durch die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 22/86 vom 7.2.1987** ausgelöst. Die Entscheidung setzte der auf die Richtlinien C-VI, 15 (alte Fassung) gestützten Praxis der Prüfungsabteilungen ein Ende, wonach die Anmeldung gemäß Art. 97 (1) EPÜ zurückgewiesen wird, wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ der ihm mitgeteilten Fassung nicht ausdrücklich widersprochen, die Erteilungs- und Druckkostengebühren nicht bezahlt und die Übersetzung der Patentansprüche nicht eingereicht hat. Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer galt die Anmeldung nach der bisher geltenden Rechtslage vielmehr als zurückgenommen (Artikel 97 (3) und (5) EPÜ). Daraus folgte, daß keine Abhilfe im Fall der Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung mehr möglich war und Rechtsverluste nur aufgrund einer Wiedereinsetzung in die Frist nach Regel 51 (4) EPÜ vermieden werden konnten.

3. Angesichts der ohnehin erforderlichen Änderung der bisherigen Verfahrenspraxis war das Amt bemüht, Rechtsgrundlagen zu schaffen, die das Interesse der Anmelder, vor Rechtsverlusten geschützt zu werden, angemessen berücksichtigen. Diesem Zweck dient die Änderung der Regel 51 EPÜ. Sie macht auch die Verfahrensabläufe klarer: Die Aufforderung zur Erfüllung der Form erfordernisse gemäß Regel 51 (6) EPÜ (neue Fassung) ergeht erst, wenn aufgrund der nunmehr erforderlichen ausdrücklichen Erklärung des Anmelders feststeht, daß er mit der vorgesehenen Fassung der Patentschrift einverstanden ist (Regel 51 (4) neue Fassung).

4. Die neue Regelung sieht vor, daß dem Anmelder zur Erfüllung der vorgenannten Erfordernisse eine vom Amt zu bestimmende Frist gesetzt wird. Damit erhält der Anmelder für den Fall der Fristversäumung die Möglichkeit der Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 EPÜ. Hierauf hatten die interessierten Kreise großen Wert gelegt.

Information concerning amendment the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part C)

Important amendment to the Guidelines relating to Rule 51 EPC

1. The amendment to C-VI, 15 Guidelines* was necessitated by the amendment of Rule 51 EPC decided on after discussion with the interested circles.

2. That amendment was prompted by Decision J 22/86 dated 7 February 1987 of the Legal Board of Appeal**, which terminated the practice of the Examining Divisions, based on C-VI, 15 Guidelines (old version), under which the application was refused in accordance with Article 97(1) EPC if within the period prescribed by Rule 51(4) EPC the applicant had not expressly stated that he disapproved of the text notified to him, had not paid the fees for grant and printing and had not filed a translation of the claims. In the view of the Legal Board of Appeal the application was deemed rather to be withdrawn under the existing legal situation (Article 97(3) and (5) EPC); as a result it was no longer possible to obtain redress where an appeal had been lodged against the decision to refuse the application, and loss of rights could be avoided only by way of re-establishment within the period prescribed by Rule 51(4) EPC.

3. In connection with the change in the previous procedural practice which was necessary in any event, the aim of the Office was to lay down legal principles taking proper account of the applicants' need to be protected against loss of rights and this is the purpose of the amendment to Rule 51 EPC, which also clarifies the procedure: the request to comply with the formal requirements prescribed by Rule 51(6) EPC (new version) is not issued until it is clear from the express declaration which the applicant now has to make that he approves of the text in which it is intended to grant the patent (Rule 51(4) new version).

4. Under the new provisions the applicant is given a period set by the Office within which to comply with the above requirements and hence the possibility of further processing in accordance with Article 121 EPC if he overruns the time limits. Considerable importance was attached to this by the interested circles.

Avis concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (partie C)

Modification importante des directives concernant la règle 51 CBE

1. La partie C-VI, 15 des directives* a été modifiée à la suite de l'amendement de la règle 51 CBE qui a été décidé après consultation des milieux intéressés.

2. A l'origine de l'amendement de la règle 51 CBE se trouve la décision de la chambre de recours juridique J 22/86 en date du 7 février 1987**. Cette décision a mis fin à la pratique des divisions d'examen s'appuyant sur les Directives C-VI, 15 (ancienne version), selon laquelle la demande est rejetée, conformément à l'article 97(1) CBE, si, dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE, le demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte qui lui a été notifié, n'acquiesce pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas de traduction des revendications. La chambre de recours juridique a constaté que dans ce cas, en fonction de la situation juridique prévalant jusqu'à présent (art. 97(3) et (5) CBE), la demande devait au contraire être réputée retirée. Il n'existait donc plus la possibilité de faire droit à un recours (révision préjudicielle) contre la décision de rejet de la demande, et seule la restitutio in integrum quant au délai prévu à la règle 51(4) CBE permettait de remédier à la perte de droit.

3. Vu la nécessité de modifier la pratique suivie jusqu'à présent, l'Office s'est efforcé de créer des bases juridiques qui tiennent compte dans une mesure raisonnable de l'intérêt des demandeurs à être protégés contre les pertes de droits. C'est précisément le but de la modification de la règle 51 CBE, outre qu'elle clarifie les mécanismes de la procédure: le demandeur n'est invité à remplir les conditions de forme prévues à la règle 51(6) CBE (nouvelle version) qu'après qu'il ait été établi, en vertu de la déclaration expresse qu'il lui est désormais demandé de produire, qu'il est d'accord avec le texte proposé du fascicule de brevet (règle 51(4), nouvelle version).

4. Les nouvelles dispositions prévoient que le demandeur doit satisfaire aux conditions visées ci-dessus dans un délai imparti par l'Office. Ainsi, en cas d'inobservation du délai, le demandeur pourra bénéficier de la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. Les milieux intéressés ont particulièrement insisté sur ce point.

*) Eine Mitteilung und ein Hinweis über die letzte Änderung der Richtlinien für die Prüfung im EPA (Teile A, C, D und E) finde sich in ABl. EPA 7/1987, S. 329 und 333.

**) Veröffentlicht in ABl. EPA 7/1987, S. 280.

*) A notice and information concerning the most recent amendment of the Guidelines for Examination in the EPO (Parts A, C, D and E) are published in OJ EPO 7/1987, p. 329 and 333.

**) Published in OJ EPO 7/1987, p. 280.

*) Une communication et un avis concernant la dernière modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (parties A, C, D et E) figurent dans le JO OEB 7/1987, p. 329 et 333.

**) Publiée au JO OEB 7/1987, p. 280.

5. Die Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ (bisherige Fassung), die auf Wunsch der interessierten Kreise eingeführt worden war, um dem Anmelder mehr Zeit zur Vorbereitung der Übersetzung der Patentansprüche zu verschaffen, entfällt. Sie ist unnötig geworden, da zwischen der Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) (neue Fassung) und dem Ablauf der Frist zur Einreichung der Übersetzung nach Regel 51 (6) EPÜ (neue Fassung) ca. 7 Monate — bei voller Ausnützung dieser Fristen — vergehen werden.

6. Die Änderung der Regel 51 EPÜ tritt am 1. September 1987 in Kraft. Die Übergangsregelung gemäß Artikel 3 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1987 stellt auf den Zeitpunkt der Absendung der Ankündigung der Mitteilung nach Regel 51 (4) (bisherige Fassung) ab. Ist diese Ankündigung bereits vor dem 1. September 1987 abgesendet worden, so finden auf die europäische Patentanmeldung die bisher geltenden Vorschriften weiter Anwendung, d. h. daß auch nach dem 1. September 1987 noch Mitteilungen gemäß Regel 51 (4) EPÜ (bisherige Fassung) ergehen werden.

5. The advance notice of the communication under Rule 51(4) EPC (previous version), which was introduced at the request of the interested circles in order to give the applicant more time to prepare the translation of the claims is no longer necessary and has been dropped, since approximately 7 months will elapse - if the time limits are fully used - between notification of the communication under Rule 51(4) (new version) and expiry of the time limit for filing the translation under Rule 51(6) EPC (new version).

6. The amendment of Rule 51 EPC enters into force on 1 September 1987. The transitional regulation contained in Article 3 of the Decision of the Administrative Council of 5 June 1987 hinges on the date of despatch of the advance notice of the communication under Rule 51(4) (previous version); if that notice has been despatched before 1 September 1987, the existing provisions continue to apply to the European patent application, i.e. in such a case, communications under Rule 51(4) EPC (previous version) will still be issued after 1 September 1987.

5. L'avis concernant la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (version jusqu'à présent en vigueur), dont l'usage avait été introduit pour répondre au vœu des milieux intéressés afin de laisser au demandeur davantage de temps en vue de préparer la traduction des revendications, est supprimé. Cet avis est devenu superflu, car il s'écoulera désormais environ sept mois - en cas de mise à profit de la durée maximum des délais - entre la signification de la notification visée à la règle 51(4) (nouvelle version) et l'expiration du délai imparti pour la production de la traduction suivant la règle 51(6) CBE (nouvelle version).

6. La modification de la règle 51 CBE entre en vigueur le 1er septembre 1987. La disposition transitoire prévue à l'article 3 de la décision du Conseil d'administration, en date du 5 juin 1987, se réfère à la date à laquelle l'avis concernant la notification établie conformément à la règle 51(4) (version jusqu'à présent en vigueur) a été émis. Si cet avis a déjà été émis avant le 1er septembre 1987, les dispositions en vigueur jusqu'à cette date continuent de s'appliquer à la demande de brevet européen concernée, ce qui signifie que des notifications établies conformément à la règle 51(4) CBE (version jusqu'à présent en vigueur) continueront encore d'être émises après le 1er septembre 1987.