

**Mitteilung des
Vizepräsidenten der
Generaldirektion 2 des
Europäischen Patentamts
vom 20. September 1988 über
die Behandlung von Anträgen
auf Änderung der
Anmeldungsunterlagen nach
Absendung der Mitteilung
gemäß Regel 51 (4) EPÜ**

1. Liegt der Prüfungsabteilung eine Fassung der Anmeldungsunterlagen vor, in der das Patent erteilt werden kann, so teilt sie diese dem Anmelder mit und fordert ihn auf, sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären (Regel 51 (4) EPÜ). Änderungen der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen sind ab diesem Zeitpunkt im Interesse einer zügigen und ökonomischen Führung des Verfahrens¹⁾ nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen nach den Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.9 zulässig. Werden solche Änderungen beantragt, so richtet sich das weitere Verfahren danach, ob die Prüfungsabteilung der Änderung in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ zustimmt; war der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ kein anderer Bescheid der Prüfungsabteilung vorangegangen, so kann der Anmelder die Unterlagen noch von sich aus ändern (Regel 86 (2) EPÜ).

2. Regel 51 (5) Satz 2 EPÜ regelt den Fall, daß die Prüfungsabteilung einem Änderungsantrag nicht zustimmt. Hier ist das Prüfungsverfahren mit einem begründeten Bescheid fortzusetzen, in dem die Prüfungsabteilung den Anmelder zur Einreichung einer Stellungnahme auffordert. Sieht die Abteilung nach dieser Stellungnahme keinen Grund, von ihrem bisherigen Standpunkt abzuweichen, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Zieht der Anmelder den Antrag auf Änderung zurück, so ergeht die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ (Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 15.1.3).

3. Stimmt dagegen die Prüfungsabteilung den beantragten Änderungen ohne weiteren Bescheid zu, so wird das Verfahren nach Regel 51 (6) EPÜ fortgesetzt. Die Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 15.1.2 sehen folgendes vor:

"Beantragt der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist Änderungen, denen die Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ ohne weiteren Bescheid zu-

**Notice from the Vice-
President of Directorate-
General 2 of the European
Patent Office dated
20 September 1988
concerning the treatment of
requests for amendments to
application documents
following despatch of the
communication pursuant to
Rule 51 (4) EPC**

1. Once the Examining Division has a text of the application documents in which the patent can be granted, it informs the applicant of this and invites him to indicate his approval of the text notified (Rule 51 (4) EPC). In the interests of speedy and economical performance of the procedure¹⁾, amendments to the claims, the description or the drawings are thenceforth permissible only under the restricted conditions specified in the Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 4.9. If such amendments are requested, the next stage will depend on whether the Examining Division consents to the amendment by exercising its discretion in accordance with Rule 86 (3) EPC; if the communication pursuant to Rule 51 (4) EPC has not been preceded by another decision from the Examining Division, the applicant may, of his own volition, amend the documents (Rule 86 (2) EPC).

2. The second sentence of Rule 51 (5) EPC regulates a case where the Examining Division does not consent to a request for amendments. Here the examination procedure is to be resumed with a communication from the Examining Division stating the reasons and requesting the applicant to submit his comments. If the Division sees no reason to change its opinion on the basis of the comments received, the application is refused. If the applicant withdraws the proposed amendments, the communication under Rule 51 (6) EPC is issued (Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 15.1.3).

3. If on the other hand the Examining Division gives its consent without issuing a further communication, the procedure is resumed in accordance with Rule 51 (6) EPC. The Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 15.1.2 lay down:

"If within the period set the applicant requests amendments to which the Examining Division gives its consent under Rule 86 (3) without issuing a

**Communiqué du Vice-
Président chargé de la
direction générale 2 de
l'Office européen des
brevets, en date du
20 septembre 1988, relatif au
traitement des requêtes en
modification des pièces de la
demande après envoi de la
notification établie
conformément à la règle 51
(4) CBE**

1. Lorsque la division d'examen estime que le texte des pièces de la demande en sa possession peut donner lieu à la délivrance d'un brevet, elle notifie ce texte au demandeur et l'invite à donner son accord sur le texte notifié (règle 51 (4) CBE). Des modifications des revendications, de la description ou des dessins ne sont admissibles à compter de cette date que dans les conditions limitatives prévues par les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (C-VI, 4.9), afin d'assurer un déroulement rapide et rationnel de la procédure¹⁾. Lorsque de telles modifications sont demandées, le déroulement ultérieur de la procédure dépend de la décision de la division d'examen d'autoriser ou non la modification en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3) CBE; si la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE n'a pas été précédée d'une autre notification de la division d'examen, le demandeur peut encore modifier les pièces de sa propre initiative (règle 86 (2) CBE).

2. Lorsque la division d'examen n'approuve pas une requête en modification, comme cela est prévu par la règle 51, paragraphe 5, deuxième phrase CBE, elle doit poursuivre la procédure d'examen en adressant au demandeur une notification motivée dans laquelle elle invite ce dernier à présenter ses observations. Si, après avoir reçu les observations du demandeur, la division d'examen ne voit aucune raison de changer d'avis, la demande est rejetée. Si le demandeur retire sa requête en modification, la notification visée à la règle 51 (6) CBE est émise (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 15.1.3).

3. En revanche, si la division d'examen approuve les modifications demandées sans émettre de nouvelle notification, la procédure est poursuivie conformément à la règle 51 (6) CBE. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 15.1.2, contiennent les dispositions suivantes:

"Si le demandeur demande dans le délai imparti des modifications que la division d'examen approuve sans émettre de nouvelle notification, en applica-

¹⁾ Vgl. hierzu die Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 1988 über die raschere Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen, ABl. EPA 1989, 40

¹⁾ See Notice of the President of the EPO dated 6 December 1988 concerning accelerated prosecution of European patent applications, OJ EPO 1989, 40.

¹⁾ Cf. Communiqué du Président de l'OEB, en date du 6 décembre 1988, relatif au traitement accéléré des demandes de brevet européen. JO OEB 1989, 40

stimmt, so ergeht keine neue Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ. Der Erteilung des Patents wird dann die geänderte Fassung zugrunde gelegt. In der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ wird dem Anmelder unter Angabe des geänderten Textes bestätigt, daß die von ihm beantragten Änderungen der Erteilung zugrunde gelegt werden."

Unter **Änderungen** in diesem Zusammenhang sind zu verstehen:

- a) die Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen,
- b) die Änderung der Bezeichnung der Erfindung,
- c) die Vorlage eines gesonderten Anspruchssatzes für einen oder mehrere benannte Staaten mit einem Vorbehalt nach Art. 167 (2) a) EPÜ.

Diese Änderungen müssen innerhalb der mit Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist beantragt werden. Der Änderungsantrag wird der Prüfungsabteilung vorgelegt. Stimmt die Prüfungsabteilung dem Antrag nach Regel 86 (3) EPÜ ohne weiteren Bescheid zu, so wird das Erteilungsverfahren unverzüglich mit der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ fortgesetzt, auch wenn der Anmelder mit seinem Änderungsantrag **nicht sein ausdrückliches Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärt hat**. Der Änderungsantrag ist als Einverständnis mit den gesamten Unterlagen in der geänderten Fassung zu verstehen, und weitere Änderungen sind daher ausgeschlossen, sofern sich der Anmelder nicht ausdrücklich zusätzliche Änderungen innerhalb der gesetzten Frist vorbehält.

Ein Änderungsantrag kann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn der Anmelder sein ausdrückliches Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärt hat. Der Anmelder ist an sein erklärtes Einverständnis gebunden.

Den Anmeldern wird empfohlen, die mitgeteilte Fassung sorgfältig zu prüfen und eventuell notwendige Änderungsvorschläge vor Erklärung des Einverständnisses zu beantragen.

4. Offensichtliche Mängel in den zur Veröffentlichung bestimmten Unterlagen im Sinne von Regel 88 EPÜ können auch zu einem späteren Zeitpunkt noch berichtigt werden, nämlich bis zum Abschluß der technischen Vorbereitungen für den Druck der europäischen Patentschrift (Regel 53 EPÜ); dies ist jedenfalls nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses nicht mehr möglich.

further communication, no new communication under Rule 51 (4) is issued either. The patent is then granted on the basis of the text as amended, and the Rule 51 (6) communication issued confirming grant on the basis of that text."

In this context **amendments** mean:

- (a) amendments to the claims, the description or the drawings,
- (b) amendment of the title of the invention,
- (c) the submission of the separate set of claims for one or more designated States having a reservation in accordance with Article 167 (2) (a) EPC.

Such amendments must be requested within the time limit set in the Rule 51 (4) EPC communication. The request for amendments is submitted to the Examining Division and if the latter agrees to the request under Rule 86 (3) EPC without any further communication, the grant procedure is immediately resumed with the Rule 51 (6) EPC communication, even if with his request for amendments the applicant **has not indicated his express approval of the text communicated**. A request for amendments is to be understood as approval of the entire set of documents in the amended text, and further amendments are therefore ruled out unless the applicant expressly reserves the right to make additional changes within the time limit prescribed.

A request for amendments can no longer be considered once the applicant has declared his express approval of the text communicated. The applicant is bound by his declared approval.

The applicant is recommended to carefully check the text communicated and to make suggestions for any necessary amendments before declaring his approval.

4. Obvious errors in the documents intended for publication within the meaning of Rule 88 EPC may still be corrected at a later date, i.e. until technical preparations for printing the European patent specification (Rule 53 EPC) have been completed; however, this is no longer possible once the decision to grant has been issued.

tion de la règle 86, paragraphe 3 CBE, il n'est pas émis de nouvelle notification établie conformément à la règle 51, paragraphe 4 CBE. Le texte modifié est alors celui qui donne lieu à la délivrance du brevet. Dans la notification établie conformément à la règle 51, paragraphe 6 CBE qui indique le texte modifié, il est confirmé au demandeur que le brevet sera délivré sur la base des modifications qu'il a demandées."

A cet égard, on entend par **modifications**:

- a) la modification des revendications, de la description ou des dessins;
- b) la modification du titre de l'invention;
- c) la présentation d'un jeu distinct de revendications pour un ou plusieurs Etats désignés ayant émis une réserve en vertu de l'article 167 (2)a) CBE.

Ces modifications doivent être demandées dans le délai fixé par la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE. La requête en modification est soumise à la division d'examen. Si la division d'examen fait droit à la requête présentée en vertu de la règle 86 (3) CBE sans émettre de nouvelle notification, la procédure de délivrance est immédiatement poursuivie avec l'établissement de la notification visée à la règle 51 (6) CBE, même si, en présentant sa requête en modification, le demandeur **n'a pas expressément donné son accord sur le texte notifié**. La requête en modification équivaut à l'accord du demandeur sur l'ensemble des pièces telles qu'elles ont été modifiées; toute autre modification sera donc exclue dans la mesure où le demandeur ne se réserve pas expressément le droit de solliciter des modifications supplémentaires dans le délai imparti.

Il ne peut plus être tenu compte d'une requête en modification lorsque le demandeur a donné expressément son accord sur le texte notifié. Le demandeur est lié par son accord.

Il est recommandé aux demandeurs d'étudier soigneusement le texte notifié et de présenter les propositions de modification qu'ils jugent, le cas échéant, nécessaires avant de donner leur accord.

4. Des erreurs évidentes au sens de la règle 88 CBE, contenues dans les pièces destinées à la publication, peuvent encore être prises en compte à une date ultérieure, à savoir jusqu'à l'achèvement des préparatifs techniques en vue de l'impression du fascicule du brevet européen (règle 53 CBE); toutefois, cela n'est plus possible lorsque la décision de délivrance a été rendue.