

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. Juli 1989 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 31. Juli 1989 sind gemäß Artikel 10 (2) EPU Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden, die durch Herausgabe von Ergänzungsblättern mit der Bezeichnung "September 1989" zu der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" verlaublich werden¹⁾.

Ein Hinweis auf die Änderungen mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Punkte ist nachstehend abgedruckt.

Notice from the European Patent Office dated 31 July 1989 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 31 July 1989 the Guidelines for Examination in the EPO have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of "September 1989" supplementary pages to the loose-leaf edition¹⁾.

Information concerning the amendments is published below in the form of a summary of the main points.

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 31 juillet 1989 relatif à la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 31 juillet 1989 sont entrées en vigueur, conformément à l'article 10(2) CBE, les modifications des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, qui seront publiées sur de nouvelles pages portant la mention "septembre 1989", à insérer dans le recueil de feuillets mobiles contenant les Directives¹⁾.

Un avis concernant les modifications avec un résumé des points principaux est publié ci-dessous.

Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind nach Rücksprache mit den interessierten Kreisen erneut geändert worden. Hauptanlaß hierfür waren

- i) Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ und der Gebührenordnung sowie
- ii) wichtige Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA.

Bei dieser Gelegenheit wurden jedoch die Richtlinien auch in anderem Zusammenhang überprüft und verschiedene redaktionelle und sprachliche Änderungen vorgenommen.

Die wichtigsten Änderungen sind nachstehend unter Hinweis auf die entsprechenden Teile der Richtlinien kurz zusammengefaßt.

A-II, 1.1, 1.2, 3.1, A-IX, 2.5 und 3.4- Diese Teile der Richtlinien sind an die Beschlüsse des Präsidenten des EPA über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen mittels technischer Einrichtungen zur Nach-

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 after consultation with interested circles. The main reasons for amendment are:

- (i) Changes in the EPC Implementing Regulations and in the Rules relating to Fees.
- (ii) Important decisions of the EPO Boards of Appeal.

However the opportunity has been taken to review the Guidelines in other respects too and to make a number of drafting or linguistic amendments.

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

A-II, 1.1, 1.2, 3.1, A-IX, 2.5 and 3.4- These parts of the Guidelines take account of the Decisions of the President of the EPO on the use of technical means of communication for filing patent applications and other documents

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

Résumé des points principaux

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont fait l'objet de nouvelles modifications après consultation des milieux intéressés. Ces modifications visent principalement à tenir compte:

- i) des changements apportés au règlement d'exécution de la CBE et au règlement relatif aux taxes;
- ii) de décisions importantes rendues par les chambres de recours de l'OEB.

Toutefois, l'occasion a été mise à profit pour réviser les Directives et effectuer également quelques modifications d'ordre rédactionnel et linguistique.

Les principales modifications, précédées de la référence au passage des Directives concerné, sont résumées ci-après.

A-II, 1.1, 1.2, 3.1, A-IX, 2.5 et 3.4- Ces passages des Directives tiennent compte des décisions du Président de l'OEB relatives au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication

¹⁾ Die Loseblattsammlung wurde im September 1979 neu aufgelegt (siehe ABI. EPA 1979, 294). Änderungen der Richtlinien wurden durch Ausgabe von Ergänzungsblättern "September 1980" (ABI. EPA 1980, 194), "Oktober 1981" (ABI. EPA 1981, 356), "April 1983" (ABI. EPA 1983, 143), "Januar 1984" (ABI. EPA 1984, 188), "März 1985" (ABI. EPA 1985, 173) und "Juli 1987" (ABI. EPA 1987, 329) veröffentlicht.

¹⁾ A new loose-leaf edition of the Guidelines was published in September 1979 (OJ EPO 1979, 294). Amendments have since been published in the form of "September 1980" (OJ EPO 1980, 194), "October 1981" (OJ EPO 1981, 356), "April 1983" (OJ EPO 1983, 143), "January 1984" (OJ EPO 1984, 188), "March 1985" (OJ EPO 1985, 173) and "July 1987" (OJ EPO 1987, 329) supplementary pages.

¹⁾ Ce recueil de feuillets mobiles a été réédité en septembre 1979 (JO OEB 1979, 294). Des modifications des Directives ont été publiées sur de nouveaux feuillets portant les mentions "septembre 1980" (JO OEB 1980, 194), "octobre 1981" (JO OEB 1981, 356), "avril 1983" (JO OEB 1983, 143), "janvier 1984" (JO OEB 1984, 188), "mars 1985" (JO OEB 1985, 173) et "juillet 1987" (JO OEB 1987, 329).

richtenübermittlung (ABI. EPA 1989, 219) sowie über die Errichtung einer Annahmestelle bei der Dienststelle Berlin des EPA (ABI. EPA 1989, 218) angepaßt worden.

A-II, 4.4, 4.11, A-III, 12.2, A-VII, 5.3, A-XI, 3.1, 3.6.3, 5.3, 6.2.6, 7.1 und 9.2 - Diese Textstellen sind geändert worden, um der Rechtsprechung der Beschwerdekammern Rechnung zu tragen.

A-II, 4.9, A-III, 5.3, 12.2, A-IV, 1.1 und 1.3, A-VI, 2.2, 2.6 und A-XI, 10.2.4 - Diese Teile der Richtlinien sind aufgrund der Neufassung der Regeln 17(3), 25(1), 85a und 85b EPÜ sowie des neuen Artikels 10b GebO geändert worden.

A-V, 2.2 - Hier ist ein Hinweis auf die Zuständigkeitsregelung im Falle von Berichtigungsanträgen für Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen eingefügt worden.

A-IX, 1.1, 1.5, 1.6 und 3.1 - In diesen Textteilen ist die Praxis der Eingangsstelle über die ordnungsgemäße Vertretung, die Einreichung der Vollmacht sowie die Unterzeichnung von Schriftstücken klargestellt worden.

In **Teil B** wurden Änderungen in der Recherchendokumentation, der Methode der Rechercharbeit und den Empfehlungen von WIPO berücksichtigt.

C-III, 4.4 - Die Feststellung, daß die Patentansprüche dann, wenn die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung abhängt, so abgefaßt sein müssen, daß sie alle technischen Merkmale enthalten, die für diese Wirkung wesentlich sind, ist aus dem Teil C-IV, 2.3 herausgelöst und hier in einen allgemeineren Zusammenhang eingefügt worden. Außerdem wurde ein Hinweis auf die Entscheidung T 32/82 aufgenommen.

C-III, 4.10 - In einem neuen Unterabsatz wird eine weitere Ausnahme von der allgemeinen Vorschrift der Regel 29(6) erläutert; demnach darf sich ein Anspruch für eine durch **Parameter** definierte Erfindung unter bestimmten Umständen zum Teil auf eine Bezugnahme auf die Beschreibung stützen.

C-IV, 2.3 - Siehe C-III 4.4.

C-IV, 4.3 - Der letzte Teil, der chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren betrifft, ist überarbeitet und erweitert worden, um der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Gr 01/83 und verschiedenen Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern Rechnung zu tragen.

C-VI, 3.2 und 3.2a - Angesichts der Entscheidung T 178/84 erschien die Aussage unter dem bisherigen Buchstaben c unter C-VI, 3.2 zu allgemein gehalten. Deshalb sind der Buchstabe c und der zweite Satz des letzten Unterabsatzes gestrichen worden; die Behandlung von Gegenständen, für die nach Aufforderung keine weiteren Recherchegebühren entrichtet worden sind, wird nun in einem neuen Absatz C-VI, 3.2a behandelt.

(OJ EPO 1989, 219) and on the setting up of a filing office in the Berlin sub-office of the EPO (OJ EPO 1989, 218).

A-II, 4.4, 4.11, A-III, 12.2, A-VII, 5.3, A-XI, 3.1, 3.6.3, 5.3, 6.2.6, 7.1 and 9.2 - These parts of the Guidelines have been amended to take account of Board of Appeal case law.

A-II, 4.9, A-III, 5.3, 12.2, A-IV 1.1 and 1.3, A-VI 2.2, 2.6 and A-XI, 10.2.4 - These parts of the Guidelines have been amended to bring them into line with the new versions of Rules 17(3), 25(1), 85a and 85b EPC and the new Article 10b of the Rules relating to Fees.

A-V, 2.2 - Here a reference to the ruling on responsibility in the case of requests for corrections to the description, claims and drawings has been added.

A-IX, 1.1, 1.5, 1.6 and 3.1 - These parts of the text clarify Receiving Section practice in respect of proper representation, the filing of the authorisation and the signing of documents.

Part B - In part B changes in search documentation, methods of searching and WIPO recommendations have been taken into account.

C-III, 4.4 - The statement that where patentability depends on a technical effect the claims must be so drafted as to include all the features essential for that effect has been transferred here from C-IV, 2.3 in order to place it in a more general context. Also, a reference to Decision T 32/82 has been added.

C-III, 4.10 - A further paragraph has been added explaining that as another exception to the general requirement set out in Rule 29(6), it is sometimes permissible for a claim for an invention characterised by **parameters** to rely in part on a reference to the description.

C-IV, 2.3 - See C-III, 4.4.

C-IV, 4.3 - The final part relating to surgery, therapy and diagnostic methods has been revised and expanded to take account of Decision Gr 05/83 of the Enlarged Board of Appeal and certain decisions of the Technical Boards of Appeal.

C-VI, 3.2 and 3.2a - In the light of Decision T 178/84, it appears that the statement in the present sub-paragraph (c) of C-VI, 3.2 is too generally worded. Therefore, sub-paragraph (c) and the second sentence of the final sub-paragraph have been deleted, the matter in question now being dealt with in a new paragraph C-VI, 3.2a.

(JO OEB 1989, 219) ainsi qu'à la création d'un bureau de réception à l'agence de Berlin de l'OEB (JO OEB 1989, 218).

A-II, 4.4, 4.11, A-III, 12.2, A-VII, 5.3, A-XI, 3.1, 3.6.3, 5.3, 6.2.6, 7.1 et 9.2 - Les modifications apportées prennent en compte la jurisprudence des chambres de recours.

A-II, 4.9, A-III, 5.3, 12.2, A-IV 1.1 et 1.3, A-VI 2.2, 2.6 et A-XI, 10.2.4 - Ces passages des Directives ont été modifiés pour tenir compte de la nouvelle version des règles 17(3), 25(1), 85bis et 85ter CBE et du nouvel article 10ter du règlement relatif aux taxes.

A-V, 2.2 - Il a été inséré dans ce paragraphe une indication relative à l'instance compétente en cas de requête en rectification portant sur la description, les revendications et les dessins.

A-IX, 1.1, 1.5, 1.6 et 3.1 - Les modifications visent ici à clarifier la procédure appliquée par la section de dépôt en ce qui concerne la représentation en bonne et due forme, le dépôt du pouvoir et la signature des pièces.

Partie B - Dans la partie B, l'évolution intervenue dans le fonds documentaire, les méthodes de recherche et les recommandations de l'OMPI ont été prises en compte.

C-III, 4.4 - La disposition selon laquelle, lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, il faut que les revendications soient rédigées de sorte à indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention essentielles pour l'effet technique, a été transférée du point C-IV, 2.3 au point C-III 4.4 afin de la replacer dans un contexte plus général. Un renvoi à la décision T 32/82 a également été ajouté.

C-III, 4.10 - Insertion d'un nouveau paragraphe faisant état d'une dérogation supplémentaire au principe général énoncé à la règle 29.6, à savoir la possibilité, lorsque l'invention est caractérisée à l'aide de ses **paramètres**, de faire référence à la description dans une partie de la revendication.

C-IV, 2.3 - cf. C-III, 4.4.

C-IV, 4.3 - La fin du paragraphe concernant la chirurgie, la thérapie et les méthodes de diagnostic, a été révisée et complétée de façon à tenir compte de la décision de la Grande Chambre de recours Gr 06/83 ainsi que de certaines décisions des chambres de recours technique.

C-VI, 3.2 et 3.2a - A la lumière de la décision T 178/84, il apparaît que le sous-alinéa c) du point C-VI, 3.2 est formulé de façon trop générale. C'est pourquoi le sous-alinéa c) et la deuxième phrase du sous-alinéa suivant ont été supprimés; la question est désormais traitée dans le nouveau paragraphe C-VI, 3.2a.

C-VI, 4.7 - Hier ist ein Hinweis auf die möglichen Rechtsfolgen bei Streichung eines Gegenstands aus der Anmeldung aufgenommen worden.

C-VI, 4.10 - Die Änderung macht deutlich, daß der Anmelder, sobald er sein Einverständnis mit der ihm nach Regel 51 (4) mitgeteilten Fassung erklärt hat, an diese Erklärung gebunden ist und seine Meinung während der restlichen nach Regel 51 (4) festgesetzten Frist nicht mehr ändern darf.

C-VI, 5.4 - Der Schluß des ersten Unterabsatzes ist geändert worden, um klarzustellen, daß die "Neuheitsprüfung" zwar uneingeschränkt anwendbar ist, wenn einer Anmeldung Merkmale **hinzugefügt** werden, dies aber nicht unbedingt der Fall ist, wenn durch eine Änderung ein bereits offenes Merkmal erweitert wird. Eine solche Erweiterung kann jedoch ebenfalls gegen Artikel 123 (2) verstoßen.

In einem zweiten, neu hinzugekommenen Unterabsatz wird ausdrücklich festgestellt, daß die Prioritätsunterlagen nicht Bestandteil der "Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung" gemäß Artikel 123 (2) sind.

C-VI, 5.8a - In diesem neuen Absatz, der auf die Entscheidung T 260/85 Bezug nimmt, soll abgegrenzt werden, unter welchen Umständen eine Änderung, die zu einer Erweiterung eines unabhängigen Anspruchs führt, zugelassen werden kann.

C-VI, 9.1 bis 9.4 - Dieser Teil der Richtlinien ist weitgehend überarbeitet worden, um der Änderung der Regel 25 (1) bezüglich der Einreichung von Teilanmeldungen Rechnung zu tragen.

C-VI, 9.5 und 9.6 - Die Änderungen betreffen Querverweise zwischen Stamm- und Teilanmeldungen. Auf dem Titelblatt der A- und B-Schriften einer Teilanmeldung erscheint immer ein Verweis auf die Stammanmeldung. Jetzt ist ein System eingeführt worden, das gewährleistet, daß zumindest die B-Schrift der Stammanmeldung auf dem Titelblatt immer einen Verweis auf etwaige Teilanmeldungen enthält. Dadurch erübrigen sich Querverweise in der Beschreibung der jeweiligen Anmeldungen.

D-IV, 5.3 - Hier ist am Anfang ein neuer Unterabsatz eingefügt worden, in dem auf die Entscheidung T 127/85 verwiesen und klargestellt wird, daß sich Änderungen im Einspruchsverfahren grundsätzlich auf Punkte beschränken müssen, die für die Einspruchsgründe einschlägig sind.

D-VI, 4.2 - In einem neu hinzugekommenen Unterabsatz, dem die Entscheidung T 406/86 zugrunde liegt, wird darauf hingewiesen, daß die Einspruchsabteilung verspätet eingereichte Änderungsanträge nicht zu berücksichtigen braucht.

D-VI, 6.2 - Dieser Teil der Richtlinien ist überarbeitet worden, um der Änderung der Praxis im Verfahren der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form Rechnung zu tragen, die auf-

C-VI, 4.7 - A warning has been added concerning the possible legal consequence of deleting subject-matter from the application.

C-VI, 4.10 - The amendment makes it clear that, as soon as the applicant has given his approval to the text communicated to him under Rule 51(4), he is bound by that approval. The applicant is not allowed to change his mind during the remainder of the period set under Rule 51(4).

C-VI, 5.4 - The end of the first subparagraph has been amended to make it clear that, while the "novelty test" is fully applicable when features are **added** to an application, this is not necessarily the case when an amendment involves the broadening of a feature already disclosed. However, such broadening can nevertheless also offend against Article 123(2).

A second sub-paragraph has been added to make it clear, for avoidance of doubt, that the priority document is not part of the "application as filed" according to Article 123(2).

C-VI, 5.8a - This new paragraph refers to Decision T 260/85 and attempts to clarify the circumstances in which an amendment involving the broadening of an independent claim may or may not be allowed.

C-VI, 9.1 to 9.4 - This part of the Guidelines has been extensively revised to take account of the amendment to Rule 25(1) concerning the filing of divisional applications.

C-VI, 9.5 and 9.6 - The amendments concern cross-references between parent and divisional applications. A reference to the parent application always appears on the front page of the A and B publications of a divisional application. A system has now been introduced whereby the front page of at least the B publication of the parent application will always contain a reference to any divisional applications. Such a system will avoid the necessity for cross-references in the description of the respective applications.

D-IV, 5.3 - A further sub-paragraph has been inserted at the beginning which refers to Decision T 127/85 and makes it clear that, in opposition proceedings, amendments should in principle be restricted to what is relevant to the grounds of opposition.

D-VI, 4.2 - A sub-paragraph has been added, based on Decision T 406/86, which introduces a warning that the Opposition Division may disregard proposals for amendment which are filed late.

D-VI, 6.2 - This part of the Guidelines has been revised in order to take account of the change in procedural practice for maintaining the patent in amended form following the Decision

C-VI, 4.7 - Il a été ajouté un nouveau paragraphe attirant l'attention sur les conséquences juridiques que peut entraîner la suppression d'un élément de la demande.

C-VI, 4.10 - Le texte modifié spécifie qu'après avoir approuvé le texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51, paragraphe 4, le demandeur est lié par son approbation. Il n'est pas autorisé à revenir sur sa décision, même avant l'expiration du délai visé à la règle 51 (4).

C-VI, 5.4 - La fin du premier sous-alinéa a été rectifiée de façon à préciser que, si "l'examen de nouveauté" est pleinement applicable à une demande à laquelle des éléments ont été **ajoutés**, tel n'est pas nécessairement le cas lorsqu'une modification a pour effet d'étendre la portée d'un élément déjà divulgué. Il n'en reste pas moins qu'une telle extension peut être contraire à l'article 123(2).

Un deuxième sous-alinéa a été ajouté afin qu'aucun doute ne subsiste sur le fait que le document de priorité ne fait pas partie de "la demande telle qu'elle a été déposée" au sens de l'article 123(2).

C-VI, 5.8a - Ce nouveau paragraphe se réfère à la décision T 260/85 et tente d'apporter des éclaircissements sur la question de savoir dans quelles circonstances une modification impliquant l'extension d'une revendication indépendante est admissible.

C-VI, 9.1 à 9.4 - Ce passage des Directives a été révisé en profondeur afin de tenir compte des modifications apportées à la règle 25(1) concernant le dépôt des demandes divisionnaires.

C-VI, 9.5 et 9.6 - Les modifications portent sur les références concernant les demandes initiale et divisionnaire. Les références à la demande initiale apparaissent toujours sur la page de garde des publications A et B de la demande divisionnaire. Un système a été instauré pour faire en sorte que la page de garde au moins de la publication B de la demande initiale comporte toujours une référence aux demandes divisionnaires éventuelles. Grâce à un tel système, il ne sera plus nécessaire de prévoir des références dans la description des autres demandes.

D-IV, 5.3 - Un sous-alinéa supplémentaire faisant référence à la décision T 127/85 a été inséré au début afin de préciser que les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition doivent en principe se rapporter aux motifs de l'opposition.

D-VI, 4.2 - Un sous-alinéa se fondant sur la décision T 406/86 a été ajouté afin d'attirer l'attention sur le fait que la division d'opposition peut ne pas tenir compte de propositions de modifications présentées à un stade tardif de la procédure.

D-VI, 6.2 - Cette partie des Directives a été modifiée afin de tenir compte du changement de pratique en matière de procédure, dans le cas du maintien du brevet dans une forme modifiée, rendu

grund der Entscheidung G 1/88 der Großen Beschwerdekammer notwendig geworden ist (s. nachstehende Mitteilung des EPA vom 14. Juli 1989).

D-IX, 1.1 und 1.4 - Unter 1.1 wird in einem neuen Unterabsatz unter Hinweis auf die Entscheidung T 117/86 festgestellt, daß sich der Begriff "Beweisaufnahme" in Artikel 104 (1) sowohl auf schriftliche als auch auf mündliche Beweismittel erstreckt. In den Absatz 1.4 ist ein weiteres Beispiel aufgenommen worden.

E-VI, 2 - Dieser Absatz, der die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen nach Artikel 114 (2) behandelt, ist unter Berücksichtigung der Entscheidung T 156/84 erweitert worden.

E-VIII, 2.2.2 - Die bisherige Fassung ist geändert worden, um deutlich zu machen, daß Einsprechende, die Beschwerde einlegen, laut Entscheidung der Großen Beschwerdekammer Gr 01/86 eine Wiedereinsetzung beantragen können, wenn sie die Beschwerdebegründung nicht rechtzeitig eingereicht haben.

E-XI, 1 - Hier ist ein neuer Unterabsatz eingefügt worden, um hervorzuheben, daß sich die Anweisungen in dem der Beschwerde gewidmeten Kapitel nur an die erste Instanz richten.

of the Enlarged Board of Appeal G 1/88 (see Notice below from the EPO dated 14 July 1989).

D-IX, 1.1 and 1.4 - A paragraph has been added in 1.1 explaining, with reference to Decision T 117/86, that "taking of evidence" in Article 104(1) includes written as well as oral evidence. Also, a further example has been added in 1.4.

E-VI, 2 - This paragraph, relating to Article 114(2), has been expanded in the light of Decision T 156/84.

E-VIII, 2.2.2 - This has been amended to make clear that, in view of Decision Gr 01/86 of the Enlarged Board of Appeal, an opponent who files an appeal can claim re-establishment of rights if he fails to submit the grounds of appeal in due time.

E-XI, 1 - A new paragraph has been added to emphasise that the chapter on Appeals is intended to give instructions only to the department of first instance.

nécessaire par la décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 (cf. ci-dessous communiqué de l'OEB du 14 juillet 1989).

D-IX, 1.1 et 1.4 - Un paragraphe dans lequel il est fait référence à la décision T 117/86 a été ajouté au point 1.1, afin de préciser que, par "mesures d'instruction" au sens de l'article 104(1), il faut entendre l'administration de preuves tant écrites qu'orales. Un exemple supplémentaire a également été ajouté au point 1.4.

E-VI, 2 - Ce paragraphe, relatif à l'article 114(2), a été complété pour tenir compte de la décision T 156/84.

E-VIII, 2.2.2 - La modification apportée vise à préciser que, eu égard à la décision Gr 01/86 de la Grande Chambre de recours, un opposant qui introduit un recours peut également demander à être rétabli dans ses droits s'il ne dépose pas dans les délais le mémoire exposant les motifs de recours.

E-XI, 1 - Un nouveau paragraphe a été inséré pour souligner que les instructions figurant dans le chapitre consacré aux recours sont destinées exclusivement à la première instance.

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 1989 über die Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ im Einspruchsverfahren

1. In der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27. Januar 1989, G 1/88 (ABI. EPA 1989, 189) wurde, zur Anwendung der Regel 58 (4) EPÜ (Mitteilung über die beabsichtigte Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang) folgendes festgestellt:

1.1 Die Beschwerde eines Einsprechenden ist nicht deswegen unzulässig, weil dieser es unterlassen hat, fristgerecht auf eine Aufforderung nach Regel 58 (4) EPÜ zu der Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Stellung zu nehmen (Leit-satz).

1.2 Einer Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ bedarf es nicht, wenn das ausdrückliche Einverständnis des Patentinhabers zu der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent nach Artikel 102 (3) EPÜ aufrechtzuerhalten beabsichtigt, bereits vorliegt, und der Einsprechende in einer nach den Umständen ausreichenden Weise Gelegenheit gehabt hat oder noch erhält, zum Text einer beabsichtigten Neufassung des Patents Stellung zu nehmen (Punkt 6 der Entscheidungsgründe).

Notice from the European Patent Office dated 14 July 1989 concerning the application of Rule 58(4) EPC in opposition proceedings

1. In Decision G 1/88 dated 27 January 1989 (OJ EPO 1989, 189) the Enlarged Board of Appeal decided as follows concerning the application of Rule 58(4) EPC (notification of the intention to maintain the European patent as amended):

1.1 The fact that an opponent has failed, within the time allowed, to make any observations on the text in which it is intended to maintain the European patent after being invited to do so under Rule 58(4) EPC does not render his appeal inadmissible (Headnote).

1.2 A communication under Rule 58(4) EPC is not required when the patent proprietor has already given his express approval to the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent in accordance with Article 102(3) EPC and the opponent has had - or is to be given - sufficient opportunity, according to the circumstances, to comment on the new text (Point 6 of the Reasons for the Decision).

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 1989, concernant l'application de la règle 58(4) CBE au cours de la procédure d'opposition

1. Dans sa décision en date du 27 janvier 1989, G 1/88 (JO OEB 1989, 189), la Grande Chambre de recours a statué comme suit en ce qui concerne l'application de la règle 58(4) CBE (notification de l'intention de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée):

1.1 Le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58(4) CBE a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen (sommaire).

1.2 Il n'y a pas lieu d'émettre une notification telle que prévue à la règle 58(4) CBE si le titulaire du brevet a déjà marqué expressément son accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet conformément à l'article 102(3) CBE, et si l'opposant a eu ou reçoit suffisamment la possibilité, compte tenu des circonstances, de prendre position sur le nouveau texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (point 6 des motifs).