

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Dezember 1991 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 27. Dezember 1991 sind gemäß Artikel 10 (2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden. Sie werden durch Herausgabe einer Lieferung des vollständigen Texts der Richtlinien mit dem Druckvermerk "Januar 1992" verlaublich werden.* Die Ordner der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt"*** können weiterverwendet werden

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der Richtlinien ist nachstehend abgedruckt

Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen

Die Richtlinien für die Prüfung im EPA sind nach Konsultation des Ständigen beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) 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 die Richtlinien auch in anderem Zusammenhang überprüft und eine Reihe von redaktionellen und sprachlichen Unstimmigkeiten beseitigt.

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

A-III, 7.3- Ein Hinweis auf das vereinfachte Verfahren zur Änderung der Bezeichnung der Erfindung wurde eingearbeitet. Für die Veröffentlichung der Anmeldung kann die Bezeichnung von Amts wegen geändert werden; etwaige Einwendungen werden im späteren Prüfungsverfahren behandelt.

* Ab der Fassung "Januar 1992" werden die Richtlinien jeweils durch Herausgabe von Lieferungen des vollständigen Texts der Richtlinien zum Preis von derzeit 100 DEM pro Sprachfassung verlaublich (siehe auch Ziffer 2.3 Nr 7 des Verzeichnisses der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in der ab 1. Januar 1992 geltenden Fassung, Beilage zum ABI EPA 12/1991 S 11). Nähere Einzelheiten über den Verkauf und den Vertrieb der Richtlinien sind einer gesonderten Mitteilung auf Seite 69 dieses Amtsblatts zu entnehmen

**Zuletzt ABI EPA 1989, 390.

Notice from the European Patent Office dated 27 December 1991 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 27 December 1991 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 a complete "January 1992" edition of the Guidelines*. The ring-binders for the loose-leaf edition** can be retained for use with this new edition

A summary of the main amendments is given below.

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 the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). 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.

The opportunity has been taken to review the Guidelines in other respects too and to correct a number of editorial and linguistic inconsistencies.

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

A-III, 7.3- A reference to the simplified procedure for amending the title of the invention has been incorporated. The title can be amended by the EPO prior to publication of the application; any objections are dealt with during the subsequent examination procedure

Starting with the January 1992 edition the Guidelines will in future be issued in full consolidated updates at a current price of DEM 100 per language (cf also Section 2.3. item 7 of the Schedule of fees, costs and prices of the EPO in the version effective as from 1 January 1992. Supplement to OJ EPO 12/1991, p 11). Details of how and where to obtain copies of the Guidelines are given in a separate notice on page 69 of this Official Journal

**Most recently updated in OJ EPO 1989, 390

Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 27 décembre 1991 concernant 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 27 décembre 1991, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, modifiées conformément à l'article 10(2) CBE, sont entrées en vigueur. Ces modifications figureront dans la nouvelle édition du texte intégral des Directives, qui portera la mention "janvier 1992".* Les classeurs à feuillets mobiles recevant les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets"*** restent utilisables.

Un résumé des principales modifications apportées aux Directives est publié ci-dessous.

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

Résumé des principales modifications

Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB ont fait l'objet de nouvelles modifications après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO). 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

L'occasion a été mise à profit pour réviser les Directives à d'autres égards et éliminer une série de discordances d'ordre rédactionnel et linguistique.

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

A-III, 7.3- Il est fait mention de la procédure simplifiée relative à la modification du titre de l'invention. Quant à la publication de la demande, le titre peut être modifié d'office; les objections éventuelles seront examinées ultérieurement, lors de la procédure d'examen.

* A partir de l'édition "janvier 1992", les Directives seront chaque fois l'objet d'une édition intégrale, le prix actuel étant de 100 DEM par version linguistique (cf également rubrique 2.3. point 7 du barème des taxes frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 1 janvier 1992 supplément au JO OEB 12/1991, p 11). De plus amples informations concernant la vente et la diffusion des Directives sont données dans un communiqué distinct figurant à la page 69 du présent numéro du Journal officiel

**Modifiées en dernier lieu dans le JO OEB 1989, 390

A-III, 9- Angepaßt an die Neufassung der Regel 31(1) EPÜ, in der nunmehr ausdrücklich eine Nachfrist bei Nichtzahlung der Anspruchsgebühren vorgesehen ist.

A-VI, 1.2- Hier wurde ein Hinweis auf die Amtspraxis bei der Veröffentlichung europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht endgültig als zurückgenommen gelten, aufgenommen

A-VII- Kapitel VII, das sich mit Euro-PCT-Anmeldungen befaßt, ist aufgrund der Neufassung der Regel 104b EPÜ überarbeitet worden. Insbesondere wurden die neuen 21- bzw. 31-Monats-Fristen berücksichtigt. Ferner wurde klargestellt, daß das EPA vom Anmelder nicht die in Artikel 22 (1) PCT vorgesehene Übermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung verlangt.

A-VIII, 1.2 bis 1.3, 2.1, 3.2- Geändert aufgrund der Liberalisierung der Vorschriften über die Verfahrenssprache in Regel 1 EPÜ. 1991

A-IX- Kapitel IX ist aufgrund der Neufassung der Regel 101 EPÜ sowie des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19 Juli 1991 über die Einreichung von Vollmachten (ABI. EPA 1991, 489) geändert worden. Ferner ist ein Hinweis auf das neue Formblatt 1038 für Begleitschreiben (ABI EPA 1991, 64) eingearbeitet worden

A-XI, 1 bis 9- Dieser Teil ist an die Neufassung von Artikel 8 GebO und Nr. 6.4 VLK angepaßt worden. Danach kommt es in Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung bei Einzahlung auf ein Konto des Amtes nur mehr auf den Tag der **tatsächlichen** Gutschrift an. Ferner wurde eine neue Möglichkeit eingeführt, die Folgen einer verspäteten Gutschrift durch Entrichtung einer Zuschlagsgebühr zu heilen

A-XI, 10.1.3- Hier wurde der neue Artikel 10c GebO über die Rückerstattung von Bagatellbeträgen eingearbeitet

A-XI, 10.2.6- Die Neufassung berücksichtigt die Zusammenfassung der Erteilungsgebühr mit der Druckkostengebühr in Artikel 2 Nr. 8 GebO

B-VI, 2- Hier wird präzisiert, unter welchen Umständen eine mündliche Offenbarung im Recherchenbericht zu nennen ist

C-II, 6.3- Zur Hinterlegung von Mikroorganismen wurde darauf hingewiesen, daß nach der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 118/87 Anmelder und Hinterleger identisch sein müssen.

C-III, 7.2, 7.3, 7.3a und 7.4a- Diese Teile wurden neugefaßt. Die jetzige Fassung entspricht auf der Grundlage

A-III, 9- Brought into line with the new version of Rule 31(1) EPC, which now expressly provides for a period of grace for the payment of claims fees.

A-VI, 1.2- Here a reference has been added to Office practice regarding the publication of European patent applications that are not yet finally deemed withdrawn.

A-VII- Chapter VII, which deals with Euro-PCT applications, has been revised on the basis of the new version of Rule 104b EPC. The new periods of 21 or 31 months in particular have been taken into account. It has also been made clear that the EPO does not require the applicant to furnish a copy of the international application as provided for in Article 22(1) PCT.

A-VIII, 1.2 to 1.3, 2.1, 3.2- Amended owing to the liberalisation of the provisions concerning the language of proceedings in Rule 1 EPC.

A-IX- Chapter IX has been amended on the basis of the new version of Rule 101 EPC and the decision of the President of the EPO dated 19 July 1991 on the filing of authorisations (OJ EPO 1991, 489). A reference to new Form 1038 for covering letters (OJ EPO 1991, 64) has also been incorporated

A-XI, 1 to 9- This part has been brought into line with the new version of Article 8 RFees and point 6.4 of the Arrangements for deposit accounts, in accordance with which, contrary to previous case law, what counts for payment to an account held by the Office is the date of **actual** entry in the account. Provision has now been made to remedy the consequences of late entries subject to payment of a surcharge.

A-XI, 10.1.3- Here reference to new Article 10c RFees on the refund of insignificant amounts has been added.

A-XI, 10.2.6- The new version takes into account the consolidation of the fee for grant and the fee for printing in Article 2, item 8, RFees.

B-VI, 2- Here the circumstances under which an oral disclosure is to be mentioned in the search report are specified.

C-II, 6.3- With regard to the deposit of microorganisms it is pointed out that in accordance with Technical Board of Appeal decision T 118/87 applicant and depositor must be one and the same

C-III, 7.2, 7.3, 7.3a and 7.4a- These parts have been revised. The new version, based on amended Rule 30, re-

A-III, 9- Ce passage tient compte de la nouvelle version de la règle 31(1) CBE, qui prévoit désormais expressément un délai supplémentaire en cas de non-paiement des taxes de revendication

A-VI, 1.2- Il a été inséré un passage expliquant la pratique suivie par l'Office en ce qui concerne la publication de demandes de brevet européen qui ne sont pas encore définitivement réputées retirées.

A-VII- Le chapitre VII, qui traite des demandes Euro-PCT, a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle version de la règle 104ter CBE. Les nouveaux délais de 21 et de 31 mois ont notamment été pris en considération. En outre, il est précisé que l'OEB n'exige pas du déposant la copie de la demande internationale prévue à l'article 22(1) PCT.

A-VIII, 1.2 et 1.3, 2.1, 3.2- Points modifiés pour tenir compte de l'assouplissement des dispositions relatives à la langue de la procédure, qui figurent à la règle 1 CBE

A-IX- La modification du chapitre IX est basée sur la nouvelle version de la règle 101 CBE ainsi que sur la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, relative au dépôt de pouvoirs (JO OEB 1991, 489). En outre, une indication relative au nouveau formulaire 1038 servant de lettre d'accompagnement (JO OEB 1991, 64) a été insérée.

A-XI, 1 à 9- Cette partie tient compte de la nouvelle version de l'article 8 RRT et du point 6.4 RCC. Contrairement à la jurisprudence actuelle, il y est prévu qu'en cas de versement à un compte de l'Office, seule est déterminante la date **effective** de l'inscription au crédit du compte précité. Par ailleurs, une nouvelle possibilité a été introduite permettant de remédier aux conséquences d'une inscription tardive au crédit du compte de l'Office moyennant le paiement d'une surtaxe.

A-XI, 10.1.3- Le nouvel article 10quarter RRT relatif au remboursement de montants insignifiants a été inséré

A-XI, 10.2.6- La nouvelle version tient compte du fait que la taxe d'impression a été incluse dans la taxe de délivrance à l'article 2 n°8 RRT.

B-VI, 2- Ce passage précise dans quelles conditions une divulgation orale doit être citée dans le rapport de recherche

C-II, 6.3- A propos du dépôt de micro-organismes, il est signalé qu'en vertu de la décision T 118/87 de la chambre de recours technique, le demandeur et le déposant doivent être une seule et même personne.

C-III, 7.2, 7.3, 7.3a et 7.4a- Ces points ont été remaniés. Le texte actuel correspond, sur la base de la règle

der geänderten Regel 30 einer Vereinbarung, die das EPA, das japanische Patentamt und das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten 1988 zur Harmonisierung ihrer Praxis in der Frage der Einheitlichkeit der Erfindung getroffen haben

C-IV, 7.5 und 7.6- Der Text wurde mit Hinweisen auf die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 2/88 und G 6/88 zur Zulässigkeit von Ansprüchen auf eine zweite nichtmedizinische Verwendung ergänzt.

C-VI, 4.11- Die Neufassung präzisiert, wie bei Ablehnung von Änderungen nach Regel 86 (2) EPÜ zu verfahren ist, insbesondere wenn diese nach der Erklärung des Einverständnisses gemäß Regel 51 (4) EPÜ beantragt werden.

D-V, 6.2- Die Änderung betrifft die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/88 zur Zulässigkeit des Wechsels von einem Sachanspruch auf einen Verwendungsanspruch.

E-IX, 6.4.1- Dieser Teil wurde neugefaßt, um klarzustellen, welche Unterlagen der Sachprüfung in der regionalen Phase zugrunde zu legen sind.

E-XI, 7- Hier wird der Entscheidung T 139/87 zur Abhilfe nach Zurückweisung durch die Prüfungsabteilung Rechnung getragen

reflects an agreement reached between the EPO, the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office in 1988 to harmonise their practices regarding unity of invention

C-IV, 7.5 and 7.6 - References have been added to Enlarged Board of Appeal decisions G 2/88 and G 6/88 on the admissibility of claims to a second non-medical use.

C-VI, 4.11- The new version sets out what action is to be taken in the event of refusal of amendments under Rule 86(2) EPC, in particular where these are requested after approval has been indicated under Rule 51(4) EPC.

D-V, 6.2- The amendment relates to Enlarged Board of Appeal decision G 2/88 on the admissibility of changing from a "product" claim to a "use" claim.

E-IX, 6.4.1- This part has been revised to make clear on which documents the substantive examination in the regional phase is to be based.

E-XI, 7- Here account has been taken of decision T 139/87 on interlocutory revision following refusal by the Examining Division

30 modifiée, à un accord que l'OEB, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des États-Unis ont conclu en 1988 en vue d'harmoniser les pratiques suivies en matière d'unité d'invention

C-IV, 7.5 et 7.6- Le texte a été complété par des références aux décisions G 2/88 et G 6/88 rendues par la Grande Chambre de recours à propos de l'admissibilité de revendications portant sur une deuxième application non thérapeutique.

C-VI, 4.11- La nouvelle version précise la marche à suivre lorsque des modifications conformes à la règle 86(2) CBE ont été refusées, notamment dans le cas où ces modifications sont demandées après que l'accord prévu à la règle 51(4) CBE a été donné

D-V, 6.2- La modification a trait à la décision G 2/88 de la Grande Chambre de recours concernant l'admissibilité du changement d'une revendication portant sur un objet en une revendication d'utilisation.

E-IX, 6.4.1- Ce point a été remanié, afin de préciser sur la base de quels documents l'examen quant au fond doit être poursuivi dans la phase régionale.

E-XI, 7- Ce passage tient compte de la décision T 139/87 concernant la révision préjudicielle après rejet par la division d'examen