

Mitteilung vom 24. April 1995 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 24. April 1995 sind die Richtlinien für die Prüfung im EPA (Ausgabe Dezember 1994) nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) gemäß Artikel 10 (2) EPU mit Wirkung vom **1. Juni 1995** geändert worden.¹

Diese Änderungen sind durch den Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 1994 zur Änderung der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen (ABl. EPA 1995, 9) notwendig geworden.

Die folgenden Teile der Richtlinien für die Prüfung im EPA (Ausgabe Dezember 1994) werden geändert:

A-III, 6.7, Absatz 2 - Der letzte Satz lautet nunmehr wie folgt: Eine Ausnahme von der Pflicht zur Einreichung des Prioritätsbelegs sieht Regel 38 (3) Satz 3 in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. April 1995 (ABl. 6/1995, 408) vor: Ist die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung, so nimmt das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf.

A-III, 6.8 erhält folgende Fassung: 6.8 Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA erforderlich, so ist sie innerhalb der vom EPA bestimmten Frist, spätestens jedoch innerhalb der nicht verlängerbaren Frist nach Regel 51(6) einzureichen. Es ist auch möglich, innerhalb derselben Fristen eine Erklärung vorzulegen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist (siehe auch C-V, 3.2, 3.3).

Notice dated 24 April 1995 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 24 April 1995, after consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO), the Guidelines for Examination in the EPO (issue dated December 1994) have been amended pursuant to Article 10(2) EPC, with effect from **1 June 1995**.¹

These amendments are necessitated by the Decision of the Administrative Council of 13 December 1994 amending the Implementing Regulations of the European Patent Convention (OJ EPO 1995, 9).

The following parts of the Guidelines for Examination in the EPO (issue dated December 1994) are amended:

A-III, 6.7, second paragraph, the last sentence now reads: Rule 38(3), third sentence, together with the Decision of the President of the EPO dated 11 April 1995 (OJ 6/1995, 408) provide for the following exception to the requirement that a priority document be filed: if the previous application is a European patent application or an international application filed with the EPO as receiving Office under the PCT, the EPO shall include free of charge a copy of the previous application in the file of the European patent application.

A-III, 6.8 is replaced by: 6.8 Where a translation of the previous application into one of the official languages of the EPO is required, it must be filed within the time limit set by the EPO, but at the latest within the non-extendable time limit laid down in Rule 51(6). Alternatively a declaration that the European patent application is a complete translation of the previous application may be submitted within those same time limits (see also C-V, 3.2 and 3.3).

Communiqué en date du 24 avril 1995 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 24 avril 1995, après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (édition de décembre 1994), modifiées conformément à l'article 10(2) CBE, sont entrées en vigueur le **1^{er} juin 1995**.¹

Ces modifications sont rendues nécessaires par la décision du Conseil d'administration du 13 décembre 1994 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (JO OEB 1995, 9).

Les parties ci-après des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (édition de décembre 1994) ont été modifiées:

A-III, 6.7 - La dernière phrase du second paragraphe est modifiée comme suit: Une exception à l'obligation de fournir la pièce justificative est formulée à la règle 38(3), troisième phrase, ensemble la décision du Président de l'OEB en date du 11 avril 1995 (JO 6/1995, 408): "Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT, l'OEB inclut gratuitement une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen".

A-III, 6.8 - Le paragraphe est remplacé par le texte suivant: 6.8 Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB, au plus tard, dans le délai non reconductible fixé par la règle 51(6). Il est aussi possible de présenter dans les mêmes délais une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure (cf. aussi C-V, 3.2 et 3.3).

¹ Für die jetzigen Änderungen stehen Austauschblätter zur Verfügung, die von den Beziehern der Ausgabe Dezember 1994 (ABl. EPA 1994, 959) mit dem beiliegenden Bestellschein kostenlos angefordert werden können.

¹ Replacement sheets are available, covering the current amendments, which can be ordered by subscribers to the December 1994 edition (OJ EPO 1994, 959) free of charge by using the enclosed order form.

¹ Des feuilles de remplacement comportant les modifications effectuées sont mis gratuitement à la disposition des abonnés de l'édition de décembre 1994 (JO OEB 1994, 959) au moyen du bon de commande ci-joint.

A-IV, 1.2.3, Absatz 2 - Vor dem letzten Satz wird folgender Satz eingefügt:

Der Anmelder kann auch innerhalb der im Teilanmeldungsverfahren gesetzten Frist zur Einreichung der Prioritätsunterlagen mitteilen, daß er diese Unterlagen zwischenzeitlich zur Stammanmeldung eingereicht hat.

A-VII, 3.5, Absatz 1 - Der letzte Satz wird gestrichen.

A-VII, 3.5 - Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Ist das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung bis zum Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen. Regel 38(3) Satz 3 und der in III, 6.7 genannte Beschluß des Präsidenten des EPA gelten in bezug auf die Einreichung der Abschrift der früheren Anmeldung auch für internationale Anmeldungen, die vor dem EPA als Bestimmungsort oder ausgewähltem Amt in die regionale Phase eintreten.

A-VII, 3.5 - Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA erforderlich, so ist sie nach Regel 38(4) einzureichen (siehe III, 6.8 und 6.9).

A-VIII, 4 lautet jetzt wie folgt: Diese Frage wird in III, 6.8 und 6.9 sowie C-V, 3.2 und 3.3 behandelt.

B-III, 4.2 - Absatz 2 lautet jetzt wie folgt:

a) Änderung der Ansprüche, so daß sie Gegenstände umfassen, die von der ursprünglichen Recherche nicht erfaßt wurden (siehe jedoch C-III, 7.10 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchierten Ansprüchen und C-III, 7.10a zu Änderungen unter Verwendung eines Gegenstands aus der Beschreibung, der mit dem ursprünglich recherchierten nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist).

C-II, 4.15 - Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, d. h. grundsätzlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten und der sonstigen in der EG-Richtlinie 76/770/EWG vom

A-IV, 1.2.3, second paragraph, before the last sentence is added:

The applicant can also inform the EPO, within the time limit set for filing priority documents in the divisional application proceedings, that he has in the meantime submitted these documents in respect of the parent application.

A-VII, 3.5, first paragraph, the last sentence is deleted.

A-VII, 3.5, the second paragraph is replaced by the following paragraph: Where the file number or the copy of the previous application has not yet been submitted at the expiry of the period of 21 or 31 months, whichever applies, the EPO shall invite the applicant to furnish the number or copy within such period as it shall specify. Rule 38(3), third sentence, and the Decision of the President of the EPO referred to in III, 6.7, also apply to international applications entering the regional phase before the EPO as designated or elected Office in respect of the filing of the copy of the earlier application.

A-VII, 3.5, has a third paragraph added:

Where a translation of the previous application into one of the official languages of the EPO is required, it must be filed in accordance with Rule 38(4) (see III, 6.8 and 6.9);

A-VIII, 4, now reads:

This point is dealt with in III, 6.8 and 6.9, and C-V, 3.2 and 3.3.

B-III, 4.2, second paragraph, now reads:

(a) amendment of claims so that they embrace matter not covered by the original search (see, however, C-III, 7.10 for claims not searched because of lack of unity and C-III, 7.10a for amendments introducing subject-matter from the description which is not linked by a single general inventive concept to the subject-matter originally searched);

C-II, 4.15, the second and third paragraphs are replaced by:

Physical values must be expressed in the units recognised in international practice, i.e. in the metric system, using SI units and the other units referred to in EC Directive 76/770/EEC of 27 July 1976, see Annex 1 to this Chapter. Any values

A-IV, 1.2.3- La phrase suivante est insérée avant la dernière phrase du second paragraphe :
Le demandeur peut aussi informer l'OEB, dans le délai imparti pour le dépôt des documents de priorité lors d'une procédure relative à une demande divisionnaire, qu'il a entre-temps produit ces documents à l'appui de la demande initiale.

A-VII, 3.5 - La dernière phrase du premier paragraphe est supprimée.

A-VII, 3.5- Le second paragraphe est remplacé par le texte suivant :
Lorsque le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure n'ont pas été transmis avant l'expiration du délai de 21 ou de 31 mois, l'OEB invite le demandeur à fournir ce numéro de dépôt ou cette copie dans un délai qu'il précise. La règle 38(3), troisième phrase, et la décision du Président de l'OEB mentionnée sous III, 6.7, valent aussi, en ce qui concerne le dépôt de la copie de la demande antérieure, pour les demandes internationales entrant dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu.

A-VII, 3.5- Le paragraphe suivant est ajouté comme troisième paragraphe :
Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, cette traduction doit être produite conformément à la règle 38(4) (cf. III, 6.8 et 6.9).

A-VIII, 4 est modifié comme suit :
Cette question est traitée dans III, 6.8 et 6.9 ainsi que C-V, 3.2 et 3.3.

B-III, 4.2 - Le second paragraphe est modifié comme suit :

a) modification des revendications de telle manière qu'elles englobent des éléments qui n'ont pas été couverts par la recherche initiale (cf. toutefois C-III, 7.10 pour les revendications n'ayant pas fait l'objet d'une recherche pour absence d'unité, ainsi que C-III, 7.10a pour les modifications utilisant des éléments de la description qui ne sont pas liés à l'objet de la recherche initiale par un seul concept inventif général).

C-II, 4.15- Les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

Les indications physiques doivent être exprimées en unités reconnues dans la pratique internationale, c'est-à-dire selon le système métrique, en utilisant les unités SI et les autres unités mentionnées dans la directive

27.7.1976 genannten Einheiten, siehe Anlage 1 zu diesem Kapitel. Soweit Größen diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Unter den Begriff "in der internationalen Praxis anerkannt" fallen im allgemeinen nicht Größen im Inch-Pound-System.

Wie Regel 35(12) angibt, sind für mathematische Formeln die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden.

Grundsätzlich sind nur solche Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

C-III - Nach Nummer 7.10 wird Nummer 7.10a eingefügt:
7.10a Wenn der Anmelder neue Ansprüche einreicht, die auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war, gilt das unter VI, 5.2 ii) Gesagte.

C-III, 8.4 - Die in Klammern stehende Verweisung auf die Rechtsauskunft 9/81 wird gestrichen.

C-III, 8.4, Absatz 1 - Der letzte Satz erhält folgende Fassung:
Die Vorlage gesonderter Patentansprüche darf jedoch weder verlangt noch vorgeschlagen werden.

C-V, 3.2, Absatz 1 - Der letzte Satz lautet jetzt wie folgt:
Die beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlagen ist gleichfalls innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätstag einzureichen (siehe auch A-III, 6.7 und A-VII, 3.5).

C-V, 3.2 - Absatz 2 erhält folgende Fassung:
Nach Regel 38(3) Satz 3 und dem dazu ergangenen Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. April 1995 (ABl. 6/1995, 408) nimmt das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf, falls die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim Europäischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung ist.

not meeting this requirement must also be expressed in the units recognised in international practice. Values in the inch/pound system, in general, do not meet the criterion "recognised in international practice".

As Rule 35(12) indicates, for mathematical formulae the symbols in general use must be employed. For chemical formulae, the symbols, atomic weights and molecular formulae in general use must be employed.

In general, use should be made of the technical terms, signs and symbols generally accepted in the field in question.

C-III, after point 7.10 is added point 7.10a:
7.10a For the situation where the applicant submits new claims directed to subject-matter which has not been searched as it was e.g. only contained in the description, reference is made to VI, 5.2 (ii).

C-III, 8.4, the reference mentioned in brackets to Legal Advice 9/81 is deleted.

C-III, 8.4, first paragraph, the last sentence is replaced by:
The filing of separate claims should, however, neither be required nor suggested.

C-V, 3.2, first paragraph, the last sentence now reads:
The certified copy of the priority document must be filed also within 16 months of the priority date (see also A-III, 6.7 and A-VII, 3.5).

C-V, 3.2, the second paragraph is replaced by the following paragraphs:
In accordance with Rule 38(3), third sentence, and the relevant decision of the President of the EPO dated 11 April 1995 (OJ 6/1995, 408), the EPO will include a copy of the previous application in the file of the European patent application without charging a fee, if the previous application is a European patent application or an international application filed with the EPO as receiving Office under the PCT.

CE76/770/CEEdu 27 juillet 1976 (cf. annexe 1 au présent chapitre). Toute valeur ne répondant pas à cette exigence devra également être exprimée en unités reconnues dans la pratique internationale. En général, les valeurs indiquées selon le système "inch/pound" ne répondent pas au critère d'unités "reconnues dans la pratique internationale".

Comme indiqué à la règle 35(12), les symboles généralement en usage doivent être utilisés pour les formules mathématiques et, pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

En règle générale, seul les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

C-III - Le point 7.10a est ajouté à la suite du point 7.10 :
7.10a Dans le cas où le demandeur dépose de nouvelles revendications qui portent sur des éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, par exemple parce qu'ils figuraient uniquement dans la description, cf. VI, 5.2 ii).

C-III, 8.4 - La référence au Renseignement juridique n° 9/81, mentionnée entre parenthèses, est supprimée.

C-III, 8.4 - La dernière phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:
La présentation de revendications séparées ne doit cependant être ni exigée ni proposée.

C-V, 3.2 - La dernière phrase du premier paragraphe est modifiée comme suit :
La copie certifiée conforme du document permettant d'établir le droit de priorité doit également être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. aussi A-III, 6.7 et A-VII, 3.5).

C-V, 3.2 - Le second paragraphe est remplacé par le texte suivant:
Conformément à la règle 38(3), troisième phrase, et à la décision pertinente du Président de l'OEB en date du 11 avril 1995 (JO 6/1995, 408), l'OEB inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans paiement de taxe, si la demande antérieure est une demande brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT.

Ist eine Übersetzung der früheren Anmeldung in eine der Amtssprachen des EPA erforderlich, so ist sie innerhalb der vom EPA bestimmten Frist, spätestens jedoch innerhalb der nicht verlängerbaren Frist nach Regel 51(6) einzureichen. Es ist auch möglich, innerhalb derselben Fristen eine Erklärung vorzulegen, daß die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist.

Mit der Mitteilung nach Regel 51(6) fordert das EPA den Anmelder regelmäßig zur Einreichung der erforderlichen Übersetzung bzw. Erklärung auf. Vor diesem Zeitpunkt ergeht eine solche Aufforderung nur, wenn die Übersetzung für die Prüfung benötigt wird, ob die in Anspruch genommene Priorität wirksam ist (siehe V, 2.1).

C-V, 3.3 erhält folgende Fassung:
3.3 Wird die erforderliche Übersetzung oder Erklärung nicht fristgerecht eingereicht, so erlischt der Prioritätsanspruch für die europäische Patentanmeldung (siehe A-III, 6.9 und 6.10). Für die Bestimmung des Standes der Technik im Sinne von Art. 54(3) (siehe V, 2.1 und 3.4) in bezug auf jede andere europäische Patentanmeldung kommt es auf die Einreichung der Übersetzung oder Erklärung dagegen nicht an.

C-VI, 5.2 - Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt:

ii) **Wechseln auf nicht recherchierte Gegenstände:** Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist (z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war) und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist, so sind diese Änderungen nicht zulässig. Dies gilt auch dann, wenn nur noch dieser eine - nicht recherchierte - Gegenstand beansprucht wird. Der Anmelder kann einen solchen Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen.

Absatz 4 lautet dann:

iii) **Übereinstimmung zwischen Beschreibung und Patentansprüchen:** ...

C-VI, 15.2 - Es wird ein zweiter Absatz angefügt:
In dieser Mitteilung wird der Anmelder auch aufgefordert, innerhalb der vorstehend genannten Frist entwe-

Where a translation of the previous application into one of the official languages of the EPO is required, it must be filed within the time limit set by the EPO, but at the latest within the non-extendable time limit laid down in Rule 51(6). Alternatively a declaration that the European patent application is a complete translation of the previous application may be submitted within those same time limits.

In the communication under Rule 51(6) the EPO will request the applicant to file the required translation or declaration. It will do so earlier only if the translation is required for the examination as to whether the priority claimed is effective (see V, 2.1).

C-V, 3.3, is replaced by:
3.3 If the required translation or declaration is not filed within the time limit, the right of priority is lost for the European patent application (see A-III, 6.9 and 6.10). However, for determining the state of the art for the purposes of Art. 54(3) (see V, 2.1 and 3.4) in respect of any other European patent application, it is immaterial whether the translation or declaration has been filed.

C-VI, 5.2, has a third paragraph inserted:
ii) **Changing to unsearched subject-matter:** If amended claims are directed to subject-matter which has not been searched (because it only appeared in the description, for example) and which does not combine with the originally claimed and searched invention or group of inventions to form a single general inventive concept, such amendments are not admissible. This applies also when this - unsearched - subject-matter alone is now claimed. The applicant may continue to pursue such subject-matter only in the form of a divisional application, in accordance with Art. 76.

The fourth paragraph is then:
iii) **Agreement of description and claims:** ...

C-VI, 15.2, now has a second paragraph:
In that communication the applicant is also requested to file within the above-mentioned time limit either

Si une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB est requise, il convient de produire cette traduction dans un délai imparti par l'OEB et, au plus tard, dans le délai non reconductible fixé par la règle 51(6). Il est aussi possible de présenter dans les mêmes délais une déclaration selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure.

Dans la notification suivant la règle 51(6), l'OEB invite le demandeur à produire la traduction ou la déclaration requise. Cette invitation n'est émise avant le délai prescrit que si la traduction est requise pour examiner si la priorité revendiquée produit ses effets (cf. V, 2.1).

C-V, 3.3 - Le paragraphe est remplacé par le texte suivant:
3.3 Si la traduction ou la déclaration requise n'est pas produite dans le délai, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen (cf. A-III, 6.9 et 6.10). Cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer l'état de la technique aux fins de l'article 54(3) (cf. V, 2.1 et 3.4) en ce qui concerne toute autre demande de brevet européen, il importe peu que la traduction ou la déclaration ait été produite.

C-VI, 5.2 - Un troisième paragraphe est inséré :
ii) **Introduction d'éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche:** si des revendications modifiées portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche (par exemple, parce qu'ils figuraient uniquement dans la description) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche, ces modifications ne sont pas recevables. Ceci vaut aussi lorsque seuls ces éléments - qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche - sont à présent revendiqués. Le demandeur ne peut poursuivre de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76.

Le quatrième paragraphe devient :
iii) **Concordance entre la description et les revendications :** ...

C-VI, 15.2 - Le paragraphe suivant est ajouté :
Dans cette notification, le demandeur est aussi invité à produire, dans le délai susmentionné, soit la traduc-

der die Übersetzung der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder die in Regel 38(4) vorgesehene Erklärung einzureichen, sofern dies noch nicht geschehen ist.

D-III, 5 - Satz 1 des letzten Absatzes lautet jetzt wie folgt:
Der Einspruch kann nicht auf die Behauptung gestützt werden, es lägen ältere nationale Rechte vor, die die Patentierbarkeit der Erfindung in Frage stellen (siehe jedoch IV, 5.3 und VII, 4.5), dem Patentinhaber stehe das Recht auf das europäische Patent nicht zu usw.

D-IV, 5.3 - Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Änderungen im Einspruchsverfahren müssen durch die in Art. 100 genannten Einspruchsgründe bedingt sein. Sie können also nur dann zugelassen werden, wenn sie zum Ausräumen eines Einspruchsgrunds erforderlich sind. Der in Frage stehende Einspruchsgrund muß jedoch vom Einsprechenden nicht tatsächlich geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patentinhaber in einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt wird, auch Änderungen einreichen, um hinzugefügte Gegenstände zu streichen. Das Einspruchsverfahren darf nicht lediglich zur Bereinigung und Verbesserung der Patentschrift benutzt werden (siehe T 127/85, ABI. 7/1989, 271). Davon abgesehen sind durch ältere nationale Rechte bedingte Änderungen nach Regel 87 zulässig (siehe auch die Verweisung auf C-III, 8.4 in VII, 4.5).

D-VI, 3.2 - Absatz 2 erhält folgende Fassung:
Der Ladung wird ein Bescheid beigefügt, in dem die Einspruchsabteilung auf die Punkte hinweist und sie erläutert, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht; ist dies bereits in einem früheren Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn verwiesen werden. Der beigefügte Bescheid enthält in der Regel auch die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten Änderungen. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Änderungen, die den Erfordernissen des EPÜ genügen, eingereicht werden können. In der Regel liegt er einen Monat vor dem Tag der mündlichen

the translation of the application of which priority is claimed or the declaration as provided for in Rule 38(4), if he has not yet done so.

D-III, 5, last paragraph, first sentence, now reads:
The following allegations, for example, do not constitute grounds for opposition: that national rights of earlier date exist which put the patentability of the invention in question (see however IV, 5.3 and VII, 4.5), that the proprietor of the patent is not entitled to the European patent, that ... etc.

D-IV, 5.3, the first paragraph is replaced by:
Any amendments made in opposition proceedings must be occasioned by the grounds for opposition specified in Art. 100. That is to say, amendments can be allowed only if they are required in order to meet a ground for opposition. It is not necessary, however, that the ground for opposition in question was actually invoked by the opponent. For example, in opposition proceedings admissibly opened on grounds of non-patentability, the patent proprietor can also submit amendments to remove added subject-matter. Opposition proceedings cannot be used merely to tidy up and improve the disclosure in the patent specification (see T 127/85, OJ 7/1989, 271). Apart from the above, amendments occasioned by national rights of earlier date are admissible pursuant to Rule 87 (see also the reference in VII, 4.5 to C-III, 8.4).

D-VI, 3.2, the second paragraph is replaced by:
Together with the summons the Opposition Division will draw attention to and explain in an annexed note the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken; where this has already been done sufficiently in a prior communication it is appropriate to refer to that communication. Normally, the annex will also contain the provisional and non-binding opinion of the Opposition Division on the positions adopted by the parties and in particular on amendments filed by the proprietor of the patent. At the same time a date will be fixed up to which written submissions may be made or amendments meeting the requirements of the EPC may be filed. Normally this date will be one month

tion de la demande dont la priorité est revendiquée, soit la déclaration prévue par la règle 38(4), s'il ne l'a pas encore fait.

D-III, 5 - La première phrase du dernier paragraphe est modifiée comme suit:
L'opposition ne peut pas être fondée, par exemple, sur l'affirmation qu'il existe des droits nationaux antérieurs mettant en question la brevetabilité de l'invention (cf. toutefois IV, 5.3 et VII, 4.5), que le titulaire du brevet n'a pas droit au brevet européen, que ... etc.

D-IV, 5.3 - Le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
Les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition doivent être déterminées par les motifs d'opposition mentionnés à l'art. 100. Cela signifie que les modifications ne peuvent être admises que si elles sont requises pour satisfaire à un motif d'opposition. Cependant, il n'est pas nécessaire que le motif d'opposition en question ait été effectivement invoqué par l'opposant. Par exemple, dans une procédure d'opposition dont l'ouverture est recevable pour non-brevetabilité, le titulaire du brevet peut aussi présenter des modifications visant à retirer l'objet ajouté. On ne saurait recourir à la procédure d'opposition aux seules fins d'ordonner et d'améliorer l'énonciation de l'exposé de l'invention contenue dans le fascicule de brevet (cf. T 127/85, JO 7/1989, 271). Ces considérations mises à part, les modifications engendrées par des droits nationaux antérieurs sont recevables, conformément à la règle 87 (cf. aussi la référence à C-III, 8.4 dans VII, 4.5).

D-VI, 3.2 - Le second paragraphe est remplacé par le texte suivant:
La citation est accompagnée d'une notification jointe en annexe, dans laquelle la division d'opposition signale, explications claires à l'appui, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre; si des indications suffisantes ont déjà été données dans une notification précédente, il convient de se référer à cette notification. En règle générale, l'annexe comporte également l'avis provisoire et non obligatoire de la division d'opposition sur les positions adoptées par les parties et en particulier sur les modifications soumises par le titulaire du brevet. En même temps, la division d'opposition fixe la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou de déposer des modifications satisfaisant aux conditions

Verhandlung. Allerdings kann ein früherer Zeitpunkt ratsam sein, wenn damit zu rechnen ist, daß ein Beteiligter mehr Zeit benötigt, etwa um die Ergebnisse von Vergleichstests zu prüfen, die der andere Beteiligte eingereicht hat. In bezug auf diesen Zeitpunkt gilt Regel 84 nicht, d. h., diese Frist kann nicht auf Antrag der Beteiligten verlängert werden.

D-VI, 6 lautet nunmehr wie folgt:

6. Prüfung des Einspruchs in der mündlichen Verhandlung

Zur Prüfung kurz vor und in der mündlichen Verhandlung und deren Durchführung im einzelnen siehe E-III, 8.

Der ursprüngliche Abschnitt 6 von D-VI und die zugehörigen Absätze werden wie folgt neu numeriert:
7. Vorbereitung der Entscheidung

7.1 Allgemeines

7.2 Vorbereitung der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang

7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

7.2.2 Entscheidung über die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu liegenden Unterlagen

7.2.3 Anforderung der Druckkostengebühr und der Übersetzungen

E-III, 6 - Es wird ein zweiter Absatz eingefügt:

Der Ladung wird ein Bescheid beigelegt, in dem auf erörterungsbedürftige Fragen hingewiesen wird und der in der Regel die vorläufige, unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung enthält; gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze oder Unterlagen, die den Erfordernissen des EPU genügen, eingereicht werden können.

E-III, 8.6 - Die Überschrift und Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

8.6 Verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder Änderungen

Zu in der Verhandlung verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln im allgemeinen siehe E-VI, 2.

Regel 71a(1) ist eine Ausgestaltung von Art. 114(2), die der Weiterent-

before the date of the oral proceedings. However, an earlier date may be advisable if it is anticipated that a party will reasonably need more time, for example to consider the results of comparative tests filed by the other party. With respect to this date Rule 84 does not apply, ie this time limit cannot be extended on request of the parties.

D-VI, 6, now reads:

6. Examination of the opposition during oral proceedings

For details regarding the examination shortly before and during oral proceedings and the conduct thereof, see E-III, 8.

The original point 6 of D-VI and its paragraphs are renumbered as follows:

7. Preparation of the decision

7.1 General remarks

7.2 Preparation of the decision maintaining a European patent in amended form

7.2.1 Procedural requirements

7.2.2 Decision on the documents on the basis of which the patent is to be maintained

7.2.3 Request for printing fee and translations

E-III, 6, has a second paragraph inserted:

The summons will also be accompanied by a note drawing attention to the points which need to be discussed, will normally contain the provisional and non-binding opinion of the Division and will also fix a date up to which written submissions may be filed or documents which meet the requirements of the EPC may be submitted.

E-III, 8.6, the caption and the first paragraph are replaced by the following paragraphs:

8.6 Facts, evidence or amendments introduced late

With respect to facts and evidence submitted late in the proceedings in general, see E-VI, 2.

Rule 71a(1), being an implementation of Art. 114(2) as a further devel-

requis par la CBE. Normalement, cette date précède d'un mois celle de la procédure orale. Cependant, une date antérieure peut être indiquée s'il est prévisible qu'une partie aura raisonnablement besoin de plus de temps, par exemple pour examiner les résultats de tests comparatifs soumis par l'autre partie. La règle 84 n'étant pas applicable en ce qui concerne cette date, ce délai ne peut être prolongé sur requête des parties.

D-VI, 6 est remplacé par le texte suivant :

6. Examen de l'opposition au cours de la procédure orale

Pour plus de précisions sur l'examen juste avant et pendant la procédure orale ainsi que son déroulement, cf. E-III, 8.

Le point 6 initial de D-VI et ses paragraphes sont désormais numérotés comme suit :

7. Mesures préparatoires à la décision

7.1 Généralités

7.2 Mesures préparatoires à la décision concernant le maintien du brevet européen sous sa forme modifiée

7.2.1 Conditions à remplir en matière de procédure

7.2.2 Décision concernant le texte sur la base duquel le brevet doit être maintenu

7.2.3 Invitation au paiement de la taxe d'impression et à la production des traductions

E-III, 6 - Le deuxième paragraphe suivant est inséré :

La citation est également accompagnée d'une notification signalant les questions dont l'examen est jugé nécessaire, laquelle comporte normalement l'avis provisoire et non obligatoire de la division et dans laquelle est fixée la date jusqu'à laquelle il est possible de produire des documents ou des pièces satisfaisant aux conditions requises par la CBE.

E-III, 8.6 - Le titre et le texte du premier et deuxième paragraphe sont remplacés par le texte suivant :
8.6 Faits invoqués, preuves produites ou modifications présentées tardivement

Concernant les faits invoqués et preuves produites tardivement au cours de la procédure en général, cf. E-IV, 2.

La règle 71 bis(1), qui est une disposition d'application de l'art. 114(2)

wicklung der Rechtsprechung zu nicht rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln Rechnung trägt. Sie besagt, daß es im Ermessen der Einspruchsabteilung liegt, neue Tatsachen oder Beweismittel deswegen nicht zu berücksichtigen, weil sie nicht rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind. Eine solche Änderung läge beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber auf die in dem der Ladung beigefügten Bescheid angesprochenen Punkte hin rechtzeitig Änderungen einreicht, die zur Folge haben, daß ein neues Dokument bedeutsam wird; in diesem Fall sollte dem Einsprechenden die Vorlage des Dokuments gestattet werden, und er muß die Möglichkeit erhalten, sich zu den Änderungen zu äußern (Art. 113(1)).

Regel 71a(2) legt dem Anmelder oder Patentinhaber bei der Einreichung neuer Unterlagen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen (d.h. neue Änderungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen), dieselbe Verpflichtung auf wie Regel 71a(1) den Beteiligten beim Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel. Hier liegt es auch im Ermessen der Einspruchsabteilung, Änderungen nicht zu berücksichtigen, weil sie zu spät vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden sind. Reicht der Einsprechende allerdings vor dem angegebenen Zeitpunkt relevante neue Unterlagen ein, so muß der Patentinhaber die Möglichkeit erhalten, sich hierzu zu äußern und Änderungen einzureichen (Art. 113(1)).

Bei der Ausübung dieses Ermessens prüft die Einspruchsabteilung zunächst, ob die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel relevant sind bzw. ob die verspätet eingereichte Änderung zulässig ist, und zwar **prima facie**. Sind diese Tatsachen oder Beweismittel nicht relevant bzw. sind diese Änderungen eindeutig nicht zulässig, so werden sie nicht zugelassen. Vor der Zulassung dieser Eingaben prüft die Einspruchsabteilung als nächstes die **Verfahrensökonomie**, einen **etwajigen Verfahrensmißbrauch** (z. B. ob einer der Beteiligten offensichtlich das Verfahren verschleppt) und die Frage, ob es den Beteiligten **zugemutet werden kann**, sich in der zur Verfügung stehenden Zeit mit den neuen Tatsachen oder Beweismitteln oder den vorgeschlagenen Änderungen vertraut zu machen.

opment on the existing jurisprudence regarding facts or evidence not filed in due time, makes clear that the Division has a discretion to disregard new facts or evidence for the reason that they have not been filed in due time before the oral proceedings, unless they have to be admitted because the subject of the proceedings has changed. An example of such a change would be where, in timely response to the points raised in the note annexed to the summons, the proprietor files amendments which have the result that a new document becomes relevant; in such a case the opponent should be allowed to present this document and must be given a chance to comment on the amendments (Art. 113(1)).

Rule 71a(2) imposes the same obligations on the applicant or patent proprietor when submitting new documents which meet the requirements of the Convention (i.e. new amendments to the description, claims and drawings) as Rule 71a(1) imposes on the parties in submitting new facts and evidence. Here the Division also has the discretion to disregard amendments because they are filed too late before the oral proceedings. However, where the opponent files, before the indicated date, pertinent new material, the patent proprietor must be given a chance to present his comments and submit amendments (Art. 113(1)).

In exercising this discretion, the Division will in the first place consider the relevance of the late filed facts or evidence or the allowability of the late filed amendment, on a **prima facie** basis. If these facts or evidence are not relevant or if these amendments are clearly not allowable, they will not be admitted. Before admitting these submissions, the Division will next consider **procedural expediency, the possibility of abuse of the procedure** (e.g. one of the parties is obviously protracting the proceedings) and the question whether the parties **can reasonably be expected** to familiarise themselves in the time available with the new facts or evidence or the proposed amendments.

arrêtée par suite du développement de la jurisprudence actuelle relative aux faits invoqués ou aux preuves produites tardivement, précise que la division est libre de ne pas prendre en considération de nouveaux faits ou preuves au motif qu'ils n'ont pas été présentés en temps utile avant la procédure orale, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause. Ce serait par exemple le cas lorsque, dans le délai de réponse aux points soulevés dans la notification jointe à la citation, le titulaire du brevet dépose des modifications rendant pertinent un nouveau document; dans un tel cas, il conviendrait d'autoriser l'opposant à présenter ce document et de lui donner la faculté de prendre position sur les modifications (art. 113(1)).

La règle 71 bis(2) impose les mêmes obligations au demandeur ou au titulaire du brevet lorsqu'il produit de nouvelles pièces satisfaisant aux conditions requises par la Convention (c'est-à-dire de nouvelles modifications de la description, des revendications et des dessins) que la règle 71 bis(1) aux parties présentant de nouveaux faits et preuves. Dans ce cas, la division est aussi libre de ne pas prendre en considération les modifications au motif qu'elles ont été déposées trop tard avant la procédure orale. Cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir la faculté de prendre position et de présenter des modifications (art. 113(1)).

Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division examine en premier lieu si les faits invoqués et les preuves produites tardivement sont pertinents ou si la modification présentée tardivement est recevable, et ce **de prime abord**. Si ces faits et preuves ne sont pas pertinents ou si ces modifications sont clairement irrecevables, ils ne sont pas admis. Avant d'admettre ces nouveaux faits et preuves, la division examine ensuite l'**aspect économique de la procédure**, s'il y a **éventuellement abus de procédure** (par exemple, une des parties retarde manifestement le cours de la procédure) et si l'on **peut raisonnablement demander** aux parties d'examiner les nouveaux faits et les preuves ou les modifications proposées dans le délai disponible.

Zur **Verfahrensökonomie**: Wenn die verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel als solche relevant sind, aber eine längere Vertagung der Verhandlung verursachen würden, kann die Einspruchsabteilung entscheiden, sie im Verfahren nicht zuzulassen. Beispielsweise wäre denkbar, daß der Zeuge im Ausland lebt und erst noch ermittelt werden muß oder daß noch langwierige Tests erforderlich sind. Die Einspruchsabteilung kann allerdings auch die Verhandlung verschieben, wobei sie unter Umständen die Kostenverteilung (Art. 104) zu prüfen hat.

Ein **Verfahrensmißbrauch** läge beispielsweise vor, wenn der Patentinhaber kurzfristig eine Vielzahl von Hilfsanträgen stellt, die nicht durch den Verhandlungsverlauf bedingt sind. Ein anderes Beispiel wäre, daß ein Einsprechender eine öffentliche Vorbenutzung durch ihn selbst ohne Angabe triftiger Gründe für die Verzögerung verspätet geltend macht (siehe T 534/89, ABI. 7/1994, 464).

E-VI, 2 - Als Absatz 1 wird eingefügt: (Zu Schriftsätzen der Beteiligten, die nach dem in dem Bescheid gemäß Regel 71a(1) genannten Zeitpunkt eingereicht werden, siehe E-III, 8.6.)

Teil E wird ein neues Kapitel XIII angefügt:

KAPITEL XIII

EINTRAGUNG VON RECHTSÜBERGÄNGEN, LIZENZEN, ANDEREN RECHTEN USW.

1. Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung

Die europäische Patentanmeldung kann für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten übertragen werden.

1.1 Unbeschadet des Art. 72 wird der Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn beim EPA ein Beleg dafür eingereicht wird, daß ein solcher Rechtsübergang stattgefunden hat. Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist.

1.2 Zum Nachweis des Rechtsübergangs sind geeignete schriftliche

As regards **procedural expediency**: where the late filed facts or evidence are relevant, but their introduction would cause a prolonged adjournment of the proceedings, the Division may decide not to admit these facts or evidence in the proceedings. An example would be where the witness lives abroad and still has to be found or lengthy tests are still necessary. The Division may, however, also postpone the proceedings and in doing so may have to consider the apportionment of costs (Art. 104).

An example of possible **abuse of the proceedings** would be a proliferation of auxiliary requests, introduced at short notice by the patent proprietor, which are not a reaction to the course of the proceedings. Another example would be an opponent who files an assertion of public prior use, based on activities of the opponent himself, late in the absence of good reasons for the delay (see T 534/89, OJ 7/1994, 464).

E-VI, 2, as first paragraph is inserted: (for submissions of the parties filed late in respect of the date indicated in the note to the summons to oral proceedings, pursuant to Rule 71a(1), see E-III, 8.6.)

New Chapter XIII will be added to Part E:

CHAPTER XIII

REGISTERING TRANSFERS, LICENCES, OTHER RIGHTS, ETC.

1. Transfer of the European patent application

A European patent application may be transferred for one or more of the designated contracting states.

1.1 Without prejudice to Art. 72, the transfer of a European patent application is recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the EPO that such transfer has taken place. The request is deemed not to have been filed until such time as the prescribed administrative fee has been paid.

1.2 Any kind of written evidence suitable to prove the transfer is admissi-

Concernant l'**aspect économique de la procédure**: lorsque les faits invoqués ou les preuves produites tardivement sont en soi pertinents mais donneraient lieu à un ajournement de la procédure pour une certaine durée, la division peut décider de ne pas accepter ces faits ou preuves dans la procédure. Ce serait par exemple le cas lorsque le témoin réside à l'étranger et doit être recherché ou que de longs essais sont encore nécessaires. Cependant, la division peut aussi ajourner la procédure et, ce faisant, peut avoir à examiner la répartition des frais (art. 104).

Un exemple d'un éventuel **abus de procédure** serait que le titulaire du brevet multiplie à bref délai les requêtes subsidiaires qui ne constituent pas une réaction au déroulement de la procédure. Un autre exemple serait qu'un opposant allègue tardivement une utilisation publique antérieure faite par lui-même, sans indiquer de raison valable pour ce retard (cf. T 534/89, JO 7/1994, 464).

E-VI, 2 - Comme premier paragraphe est inséré le texte suivant: (pour les documents produits tardivement eu égard à la date indiquée dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale conformément à la règle 71 bis(1), cf. E-III, 8.6.)

Un nouveau chapitre XIII est ajouté à la partie E:

CHAPITRE XIII

INSCRIPTION DE TRANSFERTS, LICENCES, AUTRES DROITS, ETC. AU REGISTRE

1. Transfert de la demande de brevet européen

Une demande de brevet européen peut être transférée pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.

1.1 Sans préjudice de l'art. 72, le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'OEB. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'administration prescrite.

1.2 Toute pièce écrite de nature à prouver le transfert est recevable.

Beweismittel jeder Art zulässig. Eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Erklärung reicht aus, aber ebenso eine vom bisherigen Patentinhaber unterzeichnete Übertragungserklärung, da der neue Rechtsinhaber ohnehin vom EPA von der Eintragung in das Register unterrichtet wird. Förmliche Urkundenbeweise (Originale oder beglaubigte Abschriften) wie der Übertragungsvertrag oder öffentliche Urkunden, aus denen sich der Rechtsübergang ergibt, oder Auszüge hieraus sind ebenfalls geeignet.

1.3 Wird festgestellt, daß die vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, so unterrichtet das EPA den Beteiligten, der die Übertragung beantragt, entsprechend und fordert ihn auf, die angegebenen Mängel zu beseitigen.

1.4 Entspricht der Antrag Regel 20 (1), so wird der Übergang unter dem Tag eingetragen, an dem der Antrag, die erforderlichen Beweismittel oder die Gebühr beim EPA eingegangen ist, je nachdem, welcher Tag der letzte ist.

1.5 An dem vorstehend genannten Tag wird der Rechtsübergang dem EPA gegenüber wirksam, d. h., ab diesem Tag ist der neu eingetragene Anmelder berechtigt, im Verfahren vor dem EPA das Recht auf die europäische Patentanmeldung geltend zu machen (Art. 60(3)). Hat der Rechtsübergang nur für bestimmte benannte Staaten stattgefunden, so ist Art. 118 anzuwenden.

1.6 Für die abschlägige Entscheidung über die Eintragung der betreffenden Person in das europäische Patentregister ist die Rechtsabteilung zuständig.

2. Rechtsübergang des europäischen Patents

Die vorstehenden Bestimmungen sind auf die Eintragung eines Rechtsübergangs des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

3. Lizenzen und andere Rechte

3.1 Die europäische Patentanmeldung kann Gegenstand von dinglichen Rechten, Lizenzen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein. Regel 20(1) und (2) ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begründung oder des Übergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden (siehe 1.1 bis 1.4 und 1.6).

ble. A declaration signed by both parties is sufficient, but also a declaration of transfer signed by the assignor will do, as the assignee will anyway be notified by the EPO of the entry in the Register. Formal documentary proof (originals or certified copies) such as the instrument of transfer or official documents verifying the transfer or extracts thereof, are equally appropriate.

1.3 In case the evidence presented is found to be unsatisfactory, the EPO informs the party requesting the transfer accordingly, and invites it to remedy the stated deficiencies.

1.4 If the request complies with the requirements of Rule 20(1), the transfer is registered with the date on which the request, the required evidence or the fee has been received by the EPO, whichever is the latest.

1.5 On the above date, the transfer becomes effective vis-à-vis the EPO, i.e. from that date the newly registered applicant is entitled to exercise the right to the European patent application in proceedings before the EPO (Art. 60(3)). In case the transfer was for certain designated states only, Art. 118 applies.

1.6 The competent department for adverse decisions regarding the entry of the person concerned in the Register of European Patents is the Legal Division.

2. Transfer of the European patent

The above applies mutatis mutandis to the registration of a transfer of the European patent during the opposition period or during opposition proceedings.

3. Licences and other rights

3.1 A European patent application may give rise to rights in rem, may be licensed and may be the subject of legal means of execution. Rule 20(1) and (2) apply mutatis mutandis to the registration of the grant, establishment or transfer of such rights (see 1.1 to 1.4 and 1.6).

Une déclaration signée des deux parties est suffisante, tout comme l'est une déclaration signée du cédant, l'OEB notifiant de toute façon au cessionnaire l'inscription au Registre. Les preuves littérales officielles (originaux ou copies certifiées conformes), comme l'acte de transfert, ou des documents officiels établissant le transfert ou des extraits de cet acte ou de ces documents, sont également valables.

1.3 Dans le cas où la preuve produite n'est pas convaincante, l'OEB informe la partie demandant le transfert et l'invite à remédier aux irrégularités constatées.

1.4 Si la requête satisfait aux conditions de la règle 20(1), le transfert est inscrit à la date à laquelle l'OEB a reçu la requête, la preuve requise ou la taxe, la date la plus récente étant applicable.

1.5 A la date susmentionnée, le transfert devient effectif à l'égard de l'OEB, c'est-à-dire qu'à compter de cette date, le demandeur nouvellement inscrit est habilité à exercer le droit à la demande de brevet européen lors de procédures devant l'OEB (art. 60(3)). L'art. 118 est applicable lorsque le transfert ne concerne que certains Etats désignés.

1.6 La division juridique est compétente pour les décisions défavorables concernant l'inscription de la personne concernée au Registre européen des brevets.

2. Transfert du brevet européen

Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'inscription d'un transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

3. Licences et autres droits

3.1 Une demande de brevet européen peut donner lieu à la constitution de droits réels et peut faire l'objet de licences ainsi que d'une exécution forcée. Les dispositions de la règle 20(1) et (2) sont applicables à l'inscription de la concession, de l'établissement ou du transfert de ces droits (cf. 1.1 à 1.4 et 1.6).

3.2 Eine Lizenz wird im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen. Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im europäischen Patentregister eingetragen ist.

3.3 Auf Antrag und vorbehaltlich der Entrichtung der vorgeschriebenen Verwaltungsgebühr werden eingetragene Lizenzen und andere Rechte gelöscht, wenn Urkunden, aus denen sich für das EPA ergibt, daß das Recht nicht mehr besteht, oder eine Erklärung des Rechtsinhabers darüber eingereicht wird, daß er in die Löschung einwilligt.

4. Namensänderung

Änderungen des Namens des Anmelders oder des Inhabers eines europäischen Patents werden bei Vorlage entsprechender Beweismittel (z. B. Abschrift aus dem Handelsregister) in das Register eingetragen.

3.2 A licence shall be recorded in the Register of European Patents as an exclusive licence if the applicant and the licensee so require. A licence shall be recorded as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the Register of European Patents.

3.3 Upon request and subject to the payment of the prescribed administrative fee, registered licences and other rights are cancelled on production of documents satisfying the EPO that the right has lapsed, or of a declaration of the proprietor of the right that he consents to the cancellation.

4. Change of name

Changes in the name of the applicant for or proprietor of a European patent shall be entered in the Register on production of supporting evidence (eg copy from the commercial register).

3.2 Une licence est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent. Une licence est inscrite en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets.

3.3 Sur requête et sous réserve du paiement de la taxe d'administration prescrite, les licences et autres droits inscrits sont radiés sur présentation de documents prouvant à l'OEB que le droit s'est éteint ou d'une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation.

4. Changement de nom

Les changements du nom du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen sont inscrits au Registre sur présentation des pièces justificatives (par exemple une copie du registre du commerce).