
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 25. Juni 2005 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

1. Durch den Beschluss des Präsidenten des EPA vom 25. Juni 2005 wurden gemäß Artikel 10 (2) EPÜ die Richtlinien für die Prüfung geändert. Die Änderungen werden in Form einer vollständigen Neuauflage der Richtlinien (Stand: Juni 2005) veröffentlicht. Die Überarbeitung erfolgte nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO). Die geänderten Richtlinien werden vorab auf der EPA-Website zugänglich gemacht (<http://www.european-patent-office.org>; siehe Unterlagen für Anmelder, Rechtstexte) und außerdem als vollständige Papierausgabe veröffentlicht. Wann die gedruckten Exemplare erhältlich sind und wie man sie bekommt, wird zu gegebener Zeit im Amtsblatt mitgeteilt.

Notice from the European Patent Office dated 25 June 2005 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

1. By decision of the President of the EPO dated 25 June 2005, the Guidelines for Examination have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of a complete "June 2005" edition of the Guidelines. They have been revised following consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). The amended Guidelines are being made available in advance on the EPO website (<http://www.european-patent-office.org>; see Toolbox for applicants, Legal Texts). The amended Guidelines will also be issued in a complete new edition in paper form. A separate notice will be published in a later issue of the Official Journal giving details of when the paper copies will be available and how to obtain them.

Communiqué de l'OEB, en date du 25 juin 2005, relatif à la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

1. Par décision du Président de l'OEB en date du 25 juin 2005, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées conformément à l'article 10(2) CBE. Ces modifications, qui ont été révisées après consultation du comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), donnent lieu à la publication d'une édition complète des Directives datée de juin 2005. Les Directives modifiées vont être publiées en premier lieu sur le site Internet de l'OEB (<http://www.european-patent-office.org>; rubrique Outils pour les déposants, textes légaux) et feront également l'objet d'une nouvelle édition complète sur papier, dont la date de parution et les modalités d'obtention seront communiquées ultérieurement dans le Journal officiel de l'OEB.

⁵ ABI. EPA 7/2005, 431.

⁵ OJ EPO 7/2005, 431.

⁵ JO OEB 7/2005, 431.

Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

2. Die neue Regel 44a EPÜ tritt am 1. Juli 2005 in Kraft. Dies hat wesentliche Änderungen der Richtlinien für die Prüfung erforderlich gemacht, die im Folgenden dargelegt werden. Weitere Änderungen wurden durch die neue Regel 108 (4) EPÜ und die geänderte Regel 54 EPÜ notwendig, die beide am 1. April 2005 in Kraft getreten sind. Außerdem wurde die Gelegenheit genutzt, die Richtlinien mit Beschwerdekammerentscheidungen zu wichtigen Fragen aus dem Bereich Recherche, Prüfung und Einspruch sowie mit der vorherrschenden EPA-Praxis in Einklang zu bringen und einige Fehler zu berichtigen.

3. Das Inkrafttreten der Regel 44a EPÜ wird dazu führen, dass zusammen mit dem Recherchenbericht zu den meisten europäischen Patentanmeldungen eine Stellungnahme dazu ergeht, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPÜ zu erfüllen scheinen. Teil B der Richtlinien enthält nun ein neues Kapitel XII, in dem die Abfassung dieser Stellungnahme beschrieben wird. Als Folge dieser Verfahrensänderung waren auch umfangreiche Änderungen im restlichen Teil B und in Teil C sowie geringfügige Änderungen in Teil A erforderlich. Diese Änderungen schließen auch die Anpassung an die amtsweite Einführung von BEST ab, die in der Ausgabe vom Dezember 2003 begonnen wurde: vgl. dazu insbesondere **A-II, 4, A-VI, 1, A-VI, 2, A-XII, 2, B-I bis B-IV, B-VI bis B-IX, C-III, 7, C-IV, 5** und **C-VI**.

4. Es wurden eine Reihe von Änderungen vorgenommen, um die Richtlinien mit geltenden Verfahren nach dem PCT in Einklang zu bringen und Themen auszuklammern, die jetzt durch die PCT-Richtlinien abgedeckt werden: siehe insbesondere **A-VII, 1, A-VII, 4, A-XI, 10, B-I, B-III, B-VII, B-VIII, 1, B-X, B-XI, 3** und **E-IX**.

5. Zwei Gruppen von Änderungen beziehen sich auf das Inkrafttreten der Regeln 54 und 108 (4) EPÜ am 1. April 2005, in denen es um die Patenturkunde und die Zahlung von Benennungsgebühren geht: siehe insbesondere **A-III, 12, A-VII, 1, C-VI, 15** und **D-VI, 7**.

Amendments of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

2. The new Rule 44a EPC will enter into force on 1 July 2005. This has necessitated substantial changes to the Guidelines for Examination, which are mentioned below. Further amendments have been necessitated by the new Rule 108(4) EPC, and the change to Rule 54 EPC, both of which entered into force on 1 April 2005. The opportunity has also been taken to bring the Guidelines into line with decisions of the boards of appeal on issues important for search, examination and opposition, and with prevailing EPO practice, and to correct a number of errors.

3. The entry into force of Rule 44a EPC will result in the search report for most European patent applications being accompanied by an opinion as to whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of the EPC. A new chapter XII has been introduced into Part B of the Guidelines describing the drafting of this opinion. As a consequence of this change of procedure, significant amendments were also necessary in the remainder of Part B and in Part C, with more minor amendments also being needed in Part A. These amendments also complete the adaptation to the Office-wide implementation of BEST which was begun in the edition of December 2003: see in particular **A-II, 4, A-VI, 1, A-VI, 2, A-XII, 2, B-I to B-IV, B-VI to B-IX, C-III, 7, C-IV, 5** and **C-VI**.

4. A number of changes have been made in order to bring the Guidelines into line with current procedures under the PCT and to exclude topics now covered by the PCT Guidelines: see in particular **A-VII, 1, A-VII, 4, A-XI 10, B-I, B-III, B-VII, B-VIII, 1, B-X, B-XI, 3** and **E-IX**.

5. Two groups of amendments relate to the entry into force of Rule 54 and 108(4) EPC on 1 April 2005, dealing with the topics of the patent certificate and the payment of designation fees: see in particular **A-III, 12, A-VII, 1, C-VI, 15** and **D-VI, 7**.

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

2. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle règle 44bis CBE le 1^{er} juillet 2005, d'importantes modifications ont dû être apportées aux Directives relatives à l'examen ; elles sont exposées ci-après. La nouvelle règle 108(4) CBE et la règle 54 CBE modifiée, entrées toutes deux en vigueur le 1^{er} avril 2005, ont également nécessité d'autres modifications. L'occasion a aussi été saisie pour mettre les Directives en adéquation avec les décisions des chambres de recours sur des questions importantes concernant la recherche, l'examen et l'opposition, ainsi qu'avec la pratique actuelle de l'OEB, et pour corriger un certain nombre d'erreurs.

3. En application de la nouvelle règle 44bis CBE, le rapport de recherche sera accompagné, pour la plupart des demandes de brevet européen, d'un avis sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la CBE. Un nouveau chapitre XII, décrivant les modalités de préparation de cet avis, a été ajouté à la partie B des Directives. A la suite de ce changement de procédure, d'importantes modifications ont également dû être apportées dans le reste de la partie B et dans la partie C, la partie A n'ayant nécessité que de simples retouches. Ce remaniement marque aussi la fin de l'adaptation des Directives, commencée dans la version en date de décembre 2003, à la mise en œuvre de BEST à l'échelle de l'Office : voir notamment **A-II, 4, A-VI, 1, A-VI, 2, A-XII, 2, B-I à B-IV, B-VI à B-IX, C-III, 7, C-IV, 5** et **C-VI**.

4. Un certain nombre de modifications ont été effectuées afin d'aligner les Directives sur les procédures actuelles selon le PCT et d'exclure des questions couvertes désormais par les directives du PCT : voir notamment **A-VII, 1, A-VII, 4, A-XI 10, B-I, B-III, B-VII, B-VIII, 1, B-X, B-XI, 3** et **E-IX**.

5. Deux groupes de modifications découlent de l'entrée en vigueur, le 1^{er} avril 2005, des règles 54 et 108(4) CBE, relatives au certificat de brevet et au paiement des taxes de désignation : voir notamment **A-III, 12, A-VII, 1, C-VI, 15** et **D-VI, 7**.

6. Zwei weitere Änderungspakete gehen auf neuere Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zurück:

– G 2/02 und G 3/02 (ABl. 10/2004, 483) über die Beanspruchung der Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat, der nicht Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft war:
siehe insbesondere **A-III, 6.2**,

– G 1/03 (ABl. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABl. 8-9/2004, 448) über Disclaimer:
siehe insbesondere **C-III, 4.12, C-V, 2.2** und **C-VI, 5.3.11**.

7. Folgende Änderungen beziehen sich auf kürzlich angekündigte Verfahren betreffend die Einreichung von Unterlagen, die rationalisierte internationale vorläufige Prüfung und die Verwendung von laufenden Konten:

– elektronische Einreichung und ähnliche Belange (siehe Mitteilungen des EPA vom 3. Dezember 2003, ABl. 12/2003, 609, 9. Dezember 2003, ABl. 1/2004, 61, 19. März 2004, ABl. 5/2004, 270 und 15. September 2004, ABl. 11/2004, 562) siehe insbesondere **A-II, 1, A-III, 6, A-IX, A-XI, 3** und **A-XII**,

– Einreichung von Unterlagen durch Telefax (siehe Beschluss des Präsidenten vom 6. Dezember 2004, ABl. 1/2005, 41 und die dazugehörige Mitteilung des EPA, ABl. 1/2005, 44) siehe insbesondere **A-II, A-VI, 1, A-IX, A-XI, 3, A-XII, 2, C-VI, 15, D-III, D-IV, 1, E-VIII** und **E-IX, 2**,

– Einstellung des rationalisierten Verfahrens für die internationale vorläufige Prüfung (siehe Mitteilungen des EPA, ABl. 12/2003, 633 und ABl. 5/2004, 305) siehe insbesondere **A-XI, 10**,

– überarbeitete Verfahren zur Verwendung von laufenden Konten (siehe Beilage Nr. 2 zum ABl. 1/2005) siehe insbesondere **A-II, 1, A-III, 2, A-V, 2, A-VI, A-VII** und **A-XI, 2**.

8. Einige Änderungen gehen auf den Beschluss des Verwaltungsrats vom 10. Juni 2005 zur Herabsetzung der Gebühr für den ergänzenden euro-

6. Two further groups of amendments have been made in the light of recent decisions from the Enlarged Board of Appeal:

– G2/02 and G3/02 (OJ 10/2004, 483) relating to the claiming of priority from a first filing in a state which was not a member of the Paris Convention: see in particular **A-III, 6.2**

– G1/03 (OJ 8-9/2004, 413) and G2/03 (OJ 8-9/2004, 448) relating to disclaimers: see in particular **C-III, 4.12, C-V, 2.2** and **C-VI, 5.3.11**.

7. The following amendments relate to recently announced procedures concerning the filing of documents, the rationalised international preliminary examination and the use of deposit accounts:

– electronic filing and related issues (see the Notices from the EPO dated 3 December 2003, OJ 12/2003, 609, 9 December 2003, OJ 1/2004, 61, 19 March 2004, OJ 5/2004, 270, and 15 September 2004, OJ 11/2004, 562) see in particular **A-II, 1, A-III, 6, A-IX, A-XI, 3** and **A-XII**

– filing of documents by facsimile (see the Decision of the President dated 6 December 2004, OJ 1/2005, 41, and the accompanying Notice from the EPO, OJ 1/2005, 44) see in particular **A-II, A-VI, 1, A-IX, A-XI, 3, A-XII, 2, C-VI, 15, D-III, D-IV, 1, E-VIII** and **E-IX, 2**

– discontinuation of the rationalised international preliminary examination procedure (see the Notices from the EPO, OJ 12/2003, 633, and OJ 5/2004, 305) see in particular **A-XI, 10**

– revised procedures for the use of deposit accounts (see Supplement No. 2 to OJ 1/2005) see in particular **A-II, 1, A-III, 2, A-V, 2, A-VI, A-VII** and **A-XI, 2**.

8. Some amendments take into account the Decision of the Administrative Council of 10 June 2005 concerning the reduction of the fee for the

6. Deux autres groupes de modifications tiennent compte de décisions récentes de la Grande Chambre de recours, à savoir les décisions :

– G2/02 et G3/02 (JO 10/2004, 483), relatives à la revendication de la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat qui n'était pas partie à la Convention de Paris : voir notamment **A-III, 6.2**.

– G1/03 (JO 8-9/2004, 413) et G2/03 (JO 8-9/2004, 448), relatives aux disclaimers : voir notamment **C-III, 4.12, C-V, 2.2** et **C-VI, 5.3.11**.

7. Les modifications indiquées ci-après ont trait à des procédures annoncées récemment et concernant le dépôt de documents, la procédure rationalisée d'examen préliminaire international et l'utilisation des comptes courants :

– dépôt électronique et questions connexes (cf. Communiqués de l'OEB en date du 3 décembre 2003, JO 12/2003, 609, du 9 décembre 2003, JO 1/2004, 61, du 19 mars 2004, JO 5/2004, 270 et du 15 septembre 2004, JO 11/2004, 562) : voir notamment **A-II, 1, A-III, 6, A-IX, A-XI, 3** et **A-XII**.

– dépôt de pièces par téléfax (cf. Décision du Président en date du 6 décembre 2004, JO 1/2005, 41, et Communiqué de l'OEB, JO 1/2005, 44) : voir notamment **A-II, A-VI, 1, A-IX, A-XI, 3, A-XII, 2, C-VI, 15, D-III, D-IV, 1, E-VIII** et **E-IX, 2**.

– arrêt de la procédure rationalisée d'examen préliminaire international (cf. Communiqués de l'OEB, JO 12/2003, 633 et JO 5/2004, 305) : voir notamment **A-XI, 10**.

– révision des procédures relatives à l'utilisation des comptes courants (cf. Supplément n° 2 au JO 1/2005) : voir notamment **A-II, 1, A-III, 2, A-V, 2, A-VI, A-VII** et **A-XI, 2**.

8. Un certain nombre de modifications tiennent compte de la décision du Conseil d'administration en date du 10 juin 2005 relative à la réduction de la

päischen Recherchenbericht zurück (vgl. ABI. 7/2005, 422)
siehe insbesondere **A-XI, 9.3.1** und **B-II, 4.3**.

9. Weitere Änderungen wurden eingeführt, um die Richtlinien mit der vorherrschenden EPA-Praxis in Einklang zu bringen bzw. um bisher nicht explizit definierte Verfahren zu verdeutlichen:

– Einschränkung von Recherchen gemäß Regel 45 EPÜ
siehe insbesondere **B-II, 2, B-III, B-V, 6, B-VIII, 3, B-X, 8**,

– Verfahren gemäß der neu gefassten Regel 51 EPÜ vom 1. Juli 2002
siehe insbesondere **C-VI** und **E-X**,

– Änderungen auf Grund der Offenbarung von Zeichnungen
siehe insbesondere **C-VI, 5**,

– Auswählerfindungen
siehe insbesondere **C-IV**,

– verspätet vorgebrachte Argumente
siehe insbesondere **D-IV, 1, E-III, 8** und **E-VI, 2**,

– Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens
siehe insbesondere **E-VII**,

– Zurücknahme einer Anmeldung oder Benennung
siehe insbesondere **C-VI, 15** und **E-VIII, 6**,

– Berichtigung eines Prioritätsanspruchs
siehe insbesondere **A-III, 6** und **A-V, 3**.

supplementary European search report (see OJ 7/2005, 422)
see in particular **A-XI, 9.3.1** and **B-II, 4.3**.

9. Other amendments have been introduced in order to bring the Guidelines into line with prevailing practice at the EPO or to clarify procedures which were previously not explicitly defined:

– limitation of searches under Rule 45 EPC
see in particular **B-II, 2, B-III, B-V, 6, B-VIII, 3, B-X, 8**

– procedures under the revised Rule 51 EPC of 1 July 2002
see in particular **C-VI** and **E-X**

– amendments based on the disclosure of drawings
see in particular **C-VI, 5**

– selection inventions
see in particular **C-IV**

– late-filed arguments
see in particular **D-IV, 1, E-III, 8** and **E-VI, 2**

– interruption and suspension of proceedings
see in particular **E-VII**

– withdrawal of applications or designations
see in particular **C-VI, 15** and **E-VIII, 6**

– correction of claimed priority
see in particular **A-III, 6** and **A-V, 3**.

taxe due pour le rapport de recherche européenne complémentaire (cf. JO 7/2005, 422)
voir notamment **A-XI, 9.3.1** et **B-II, 4.3**.

9. D'autres modifications ont été apportées afin de mettre les Directives en adéquation avec la pratique actuelle de l'OEB ou de clarifier des procédures qui n'étaient pas définies de manière explicite auparavant :

– limitation des recherches au titre de la règle 45 CBE
voir notamment **B-II, 2, B-III, B-V, 6, B-VIII, 3, B-X, 8**

– procédures en vertu de la règle 51 CBE révisée du 1^{er} juillet 2002
voir notamment **C-VI** et **E-X**

– modifications fondées sur la divulgation dans les dessins
voir notamment **C-VI, 5**

– inventions de sélection
voir notamment **C-IV**

– arguments invoqués tardivement
voir notamment **D-IV, 1, E-III, 8** et **E-VI, 2**

– interruption et suspension de la procédure
voir notamment **E-VII**

– retrait de demandes ou de désignations
voir notamment **C-VI, 15** et **E-VIII, 6**

– rectification de la priorité revendiquée
voir notamment **A-III, 6** et **A-V, 3**.