

## Mitteilungen des Europäischen Patentamts

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Oktober 2007 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

1. Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 3. April 2007 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden. Da diese Änderungen hauptsächlich durch die auf der Diplomatischen Konferenz vom 20. bis 29. November 2000 vereinbarten Änderungen des EPÜ und die Folgeänderungen in der Ausführungsordnung bedingt sind, gelten die überarbeiteten Richtlinien ab dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000. Die Richtlinien sind nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) überarbeitet worden.

2. Eine vollständige Ausgabe der überarbeiteten Richtlinien wird im Dezember 2007 veröffentlicht. Neben der elektronischen Fassung auf der Website des EPA wird es auch eine vollständige neue Papiausgabe geben.

#### Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

3. Die bei dieser Überarbeitung der Richtlinien vorgenommenen Änderungen gehen hauptsächlich auf das EPÜ 2000 zurück. Wegen der umfassenden Revision des EPÜ mussten auch die gesamten Richtlinien geändert werden; die wichtigsten Änderungen sind nachstehend in den Absätzen 4 bis 13 aufgeführt. Zudem haben sich aufgrund der Neuordnung und Neu Nummerierung der Regeln in nahezu jedem Abschnitt die Quellenangaben geändert. Was die Ausführungsordnung betrifft, so wurde die Gelegenheit genutzt, die Nummerierung der Richtlinien sinnvoller zu gestalten. Außerdem wurden diverse Änderungen vorgenommen, um die Richtlinien in wichtigen Fragen des Recherchen-, Prüfungs- und Einspruchsverfahrens in

## Information from the European Patent Office

### Notice from the European Patent Office dated 1 October 2007 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

1. By decision of the President of the EPO dated 3 April 2007, the Guidelines for Examination have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. Since this amendment has been occasioned primarily by the amendment of the Articles of the EPC agreed at the Diplomatic Conference of 20 to 29 November 2000, and the subsequent amendment of the Implementing Regulations (EPC 2000), the revised Guidelines will be applicable as of the date of entry into force of EPC 2000. The Guidelines have been revised following consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO).

2. The revised Guidelines will be published in the form of a complete "December 2007" edition. They will be made available on the EPO website and will also be issued in a complete new edition in paper form.

#### Amendments of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

3. The amendments carried out in this revision of the Guidelines are primarily concerned with EPC 2000. This complete revision of the EPC has resulted in the need for amendments throughout the Guidelines, the more significant of which are described in paragraphs 4 to 13 below. Additionally, amendment of references has been necessary in virtually every section of the Guidelines, because of the rearrangement and renumbering of the Implementing Regulations. As for the Implementing Regulations, the opportunity has been taken to rationalise the numbering of the Guidelines. Furthermore, a number of amendments have been made to bring the Guidelines into line with decisions of the boards of

## Communications de l'Office européen des brevets

### Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2007, 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 3 avril 2007, les Directives relatives à l'examen ont été modifiées conformément à l'article 10(2) CBE. Etant donné que ce remaniement est dû principalement aux modifications des articles de la CBE, convenues lors de la Conférence diplomatique du 20 au 29 novembre 2000, et aux changements apportés par la suite au règlement d'exécution (CBE 2000), le texte révisé des Directives sera applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000. Les Directives ont été révisées après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO).

2. Le texte révisé des Directives sera publié sous la forme d'une édition complète datée de décembre 2007. Il pourra être consulté sur le site Internet de l'OEB et fera également l'objet d'une nouvelle édition complète sur papier.

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

3. Les modifications qui ont été apportées dans le cadre de cette révision des Directives sont liées avant tout à la CBE 2000. La révision exhaustive de la CBE a nécessité des modifications dans l'ensemble des Directives. Les principaux changements sont décrits aux points 4 à 13 ci-après. Etant donné que le règlement d'exécution a été restructuré et renuméroté, il a en outre fallu actualiser les références dans presque toutes les sections des Directives. Comme pour le règlement d'exécution, l'Office a saisi l'occasion de rationaliser la numérotation des Directives. Un certain nombre de modifications, dont les plus importantes sont décrites aux points 14 à 16 ci-dessous, ont par ailleurs visé à corriger des erreurs et à aligner les Directives

Einklang mit den Entscheidungen der Beschwerdekammern und der vorherrschenden Praxis des EPA zu bringen und eine Reihe von Fehlern zu korrigieren. Die wichtigsten Änderungen dieser Art sind nachstehend in den Absätzen 14 bis 16 aufgeführt.

4. Am umfassendsten wurden im EPÜ 2000 die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags und die anschließende Formalprüfung geändert (s. insbesondere die Artikel 79, 80 und 90 sowie die Regeln 39 bis 41 und 56 EPÜ 2000). Diese Änderungen wirken sich auch auf Recherche und Prüfung aus: siehe insbesondere **A-II, 4 und 5, A-III, 3, 9, 11, 13, 15 und 16, A-IV, 1, A-VII, 1, B-XII, 2, C-IV, 6 und C-VI, 3 und 5.**

5. Die Erfordernisse für die Inanspruchnahme der Priorität und für die Einreichung von Abschriften und Übersetzungen von Prioritätsdokumenten wurden überarbeitet (s. insbesondere die Artikel 87 und 88 sowie die Regeln 52 bis 54 EPÜ 2000), was sich wiederum auf Recherche, Prüfung und Einspruch auswirkt: siehe insbesondere **A-III, 6, A-VII, 3, C-V, 1 und 3, C-VI, 8 und D-VII, 2.**

6. Die sprachlichen Erfordernisse nach Artikel 14 haben sich grundlegend geändert (neue Regeln 3 bis 6): siehe insbesondere **A-III, 14, A-VIII, A-XI, 9, C-VI, 2 und 14 und D-V, 5.**

7. Das EPÜ 2000 fasst alle Regeln in Bezug auf biotechnologische Erfindungen in einem einzigen Kapitel der Ausführungsordnung zusammen (Zweiter Teil, Kapitel V) und bringt darüber hinaus mehrere Änderungen betreffend die Hinterlegung von biologischem Material und Sequenzprotokolle mit sich: siehe insbesondere **A-IV, 4 und 5, A-VII, 4 und C-II, 6.**

8. Eine weitere signifikante Änderung der Formalverfahren im EPÜ 2000 betrifft die in den Artikeln 121 und 122 sowie den Regeln 135 und 136 EPÜ 2000 definierten Rechtsbehelfe: siehe insbesondere **A-VI, 2 und E-VIII, 1 und 2.**

9. Das EPÜ 2000 umfasst auch diverse formale Änderungen des Prüfungsverfahrens, z. B. die Streichung der Absätze 4 bis 6 des Artikels 97, die

appeal on issues important for search, examination and opposition, and with prevailing EPO practice, and to correct a number of errors. The most significant of these are described in paragraphs 14 to 16 below.

4. The most extensive changes in EPC 2000 concern the requirements for obtaining a filing date and the subsequent examination of formal requirements (see especially Articles 79, 80 and 90 and Rules 39 to 41 and 56 EPC 2000). These changes also have consequences for search and examination: see in particular **A-II, 4 and 5, A-III, 3, 9, 11, 13, 15 and 16, A-IV, 1, A-VII, 1, B-XII, 2, C-IV, 6 and C-VI, 3 and 5.**

5. The requirements for claiming priority, and those for the filing of copies and translations of priority documents have been revised (see especially Articles 87 and 88 and Rules 52 to 54 EPC 2000), and these again have consequences for search and examination, and also for opposition: see in particular **A-III, 6, A-VII, 3, C-V, 1 and 3, C-VI, 8 and D-VII, 2.**

6. The language requirements of Article 14 have been significantly revised (new Rules 3 to 6): see in particular **A-III, 14, A-VIII, A-XI, 9, C-VI, 2 and 14 and D-V, 5.**

7. In addition to bringing all of the Implementing Regulations relating to biotechnological inventions into a single chapter (Part II, Chapter V), EPC 2000 involves a number of changes relating to biological deposits and sequence listings: see in particular **A-IV, 4 and 5, A-VII, 4 and C-II, 6.**

8. A further significant change to formal procedures in EPC 2000 concerns the legal remedies defined in Articles 121 and 122 and Rules 135 and 136 EPC 2000: see in particular **A-VI, 2 and E-VIII, 1 and 2.**

9. EPC 2000 also includes a number of formal changes to the examination procedure, such as the deletion of paragraphs 4 to 6 of the existing

sur des décisions des chambres de recours concernant des questions importantes pour la recherche, l'examen et l'opposition, ainsi que sur la pratique actuelle de l'OEB.

4. Les modifications les plus importantes de la CBE 2000 portent sur les conditions d'obtention d'une date de dépôt ainsi que sur l'examen ultérieur quant aux exigences de forme (cf. en particulier les articles 79, 80 et 90, ainsi que les règles 39 à 41 et 56 CBE 2000). Ces modifications ont elles aussi une incidence sur la recherche et l'examen : cf. notamment les points **A-II, 4 et 5, A-III, 3, 9, 11, 13, 15 et 16, A-IV, 1, A-VII, 1, B-XII, 2, C-IV, 6 ainsi que C-VI, 3 et 5.**

5. Les exigences relatives à la revendication d'une priorité, et celles concernant la production de copies et de traductions de documents de priorité ont été révisées (cf. en particulier les articles 87 et 88, ainsi que les règles 52 à 54 CBE 2000), et ont également des répercussions sur la recherche, l'examen et l'opposition : cf. notamment les points **A-III, 6, A-VII, 3, C-V, 1 et 3, C-VI, 8 ainsi que D-VII, 2.**

6. Les exigences de l'article 14 en matière de langues ont fait l'objet d'une révision approfondie (nouvelles règles 3 à 6) : cf. notamment les points **A-III, 14, A-VIII, A-XI, 9, C-VI, 2 et 14 ainsi que D-V, 5.**

7. La CBE 2000 regroupe en un seul chapitre (deuxième partie, chapitre V) toutes les dispositions du règlement d'exécution relatives aux inventions biotechnologiques et contient en outre un certain nombre de modifications concernant les dépôts de matière biologique et les listages de séquences : cf. notamment les points **A-IV, 4 et 5, A-VII, 4 ainsi que C-II, 6.**

8. Un autre changement important quant aux procédures formelles dans la CBE 2000 porte sur les mesures correctives définies aux articles 121 et 122 ainsi qu'aux règles 135 et 136 CBE 2000 : cf. notamment les points **A-VI, 2 ainsi que E-VIII, 1 et 2.**

9. La CBE 2000 contient aussi un certain nombre de modifications formelles concernant la procédure d'examen, comme la suppression des paragraphes

Änderung von Artikel 124 und die neue Regel 10 EPÜ 2000: siehe insbesondere **C-VI, 1, 2 und 14**.

10. Eine Reihe von Änderungen im EPÜ 2000, die sich auf das materielle Patentrecht (Artikel 53 a) und c) sowie 54 (4) und (5) EPÜ 2000) und auf die Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 164 EPÜ 2000) beziehen, haben Auswirkungen auf Recherche, Prüfung und Einspruch: siehe insbesondere **B-VII, 2, B-VIII, B-XII, 8, C-II, 4, C-III, 3, 7 und 8, C-IV, 4 und 7, C-VI, 5, D-V, 3 und 6, D-VII, 4 und E-IX, 5**.

11. Kapitel **E-IX** wurde umfassend überarbeitet, um der massiven Revision des Zehnten Teils des Übereinkommens und den Verfahrensänderungen für PCT- und Euro-PCT-Anmeldungen Rechnung zu tragen, die den oben dargelegten Verfahrensänderungen entsprechen.

12. Teil D wurde an die neu nummerierten und aktualisierten Artikel und Regeln für das Einspruchsverfahren angepasst und zudem auf die geänderten Formalverfahren abgestimmt, die sich aus der Änderung des Artikels 104, der Hinzufügung der neuen Regel 89 und der Streichung der Regel 36 (4) ergeben; siehe insbesondere **D-II, 4 und 7, D-III, 3 und 6, D-IV, 1 und 5, D-VII, 2 und 7 und D-IX** sowie **E-III, 5**.

13. Die im EPÜ 2000 eingeführten neuen Beschränkungs- und Widerrufsverfahren werden in dem neuen Kapitel **D-X** beschrieben; sie haben aber auch in anderen Teilen der Richtlinien zu kleineren Änderungen geführt: siehe insbesondere **A-XII, 4 und E-III, 1, 3 und 9**.

14. Eine Reihe von Änderungen wurden vor dem Hintergrund neuer Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer und der anderen Beschwerdekammern vorgenommen: siehe insbesondere **C-IV, 11.2, 11.3 und 11.7.2, D-I, 4, E-III, 2 und 8.6, E-VII, 3 und E-XI, 7.3**.

15. In **C-II, 4.15 und C-III, 2.3.6** wurden einige Klarstellungen in Bezug auf computerimplementierte Erfindungen vorgenommen; auch diese tragen den neuesten Entwicklungen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern Rechnung.

Article 97, amendment of Article 124, and the new Rule 10 EPC 2000: see in particular **C-VI, 1, 2 and 14**.

10. A number of the amendments in EPC 2000 relating to substantive patent law (Articles 53(a) and (c) and 54(4) and (5) EPC 2000) and to unity of invention (Rule 164 EPC 2000) have consequences for search, examination and opposition: see in particular **B-VII, 2, B-VIII, B-XII, 8, C-II, 4, C-III, 3, 7 and 8, C-IV, 4 and 7, C-VI, 5, D-V, 3 and 6, D-VII, 4 and E-IX, 5**.

11. Chapter **E-IX** has been extensively revised to take into account the major revision of Part X of the Convention in EPC 2000, and the procedural changes for PCT and Euro-PCT applications corresponding to those discussed above.

12. In addition to being adapted to the renumbered and updated articles and rules relating to the opposition procedure, Part D includes amendments relating to changes in formal procedures resulting from amendments in Article 104, the addition of the new Rule 89 and the deletion of the current Rule 36(4); see in particular **D-II, 4 and 7, D-III, 3 and 6, D-IV, 1 and 5, D-VII, 2 and 7 and D-IX**, as well as **E-III, 5**.

13. The new limitation and revocation procedures introduced in EPC 2000 are described in the new chapter **D-X**, but have also resulted in minor amendments elsewhere: see in particular **A-XII, 4 and E-III, 1, 3 and 9**.

14. A number of amendments have been made in the light of recent decisions from the Enlarged Board of Appeal and the other boards of appeal: see in particular **C-IV, 11.2, 11.3 and 11.7.2, D-I, 4, E-III, 2 and 8.6, E-VII, 3 and E-XI, 7.3**.

15. In **C-II, 4.15 and C-III, 2.3.6** a number of clarifications have been made concerning computer-implemented inventions, again reflecting recent developments in the case law of the boards of appeal.

4 à 6 de l'actuel article 97, le remaniement de l'article 124, ainsi que la nouvelle règle 10 CBE 2000 : cf. notamment les points **C-VI, 1, 2 et 14**.

10. Une série de modifications qui ont trait, dans la CBE 2000, au droit matériel des brevets (article 53 a) et c) ; article 54(4) et (5) CBE 2000) et à l'unité d'invention (règle 164 CBE 2000) ont des conséquences pour la recherche, l'examen et l'opposition : cf. notamment les points **B-VII, 2, B-VIII, B-XII, 8, C-II, 4, C-III, 3, 7 et 8, C-IV, 4 et 7, C-VI, 5, D-V, 3 et 6, D-VII, 4 ainsi que E-IX, 5**.

11. Le chapitre **E-IX** a fait l'objet d'une révision approfondie pour tenir compte de la dixième partie de la CBE 2000, qui a été considérablement remaniée, et des modifications d'ordre procédural applicables aux demandes PCT et euro-PCT, correspondant à celles dont il a été question plus haut.

12. La partie D, qui a été adaptée aux articles et règles renumérotés et actualisés relatifs à la procédure d'opposition, comporte également des modifications liées à des changements qui sont intervenus, dans les procédures formelles, à la suite d'une révision de l'article 104, de l'insertion de la nouvelle règle 89 et de la suppression de l'actuelle règle 36(4) : cf. notamment les points **D-II, 4 et 7, D-III, 3 et 6, D-IV, 1 et 5, D-VII, 2 et 7 ainsi que D-IX**, mais aussi **E-III, 5**.

13. Les nouvelles procédures de limitation et de révocation introduites dans la CBE 2000 sont décrites dans le nouveau chapitre **D-X**, mais ont également conduit à des modifications mineures dans d'autres parties : cf. notamment les points **A-XII, 4 ainsi que E-III, 1, 3 et 9**.

14. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la lumière de décisions récentes de la Grande Chambre de recours et des autres chambres de recours : cf. notamment les points **C-IV, 11.2, 11.3 et 11.7.2, D-I, 4, E-III, 2 et 8.6, E-VII, 3 ainsi que E-XI, 7.3**.

15. Des clarifications ont été apportées aux points **C-II, 4.15 et C-III, 2.3.6** concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur, là aussi afin de prendre en considération l'évolution récente de la jurisprudence des chambres de recours.

16. Folgende Änderungen haben mit der neueren Entwicklung beim Austausch von Prioritätsunterlagen, der rationalisierten internationalen vorläufigen Prüfung und der Bibliothek des Niederländischen Amtes für gewerbliches Eigentum zu tun:

– Austausch von Prioritätsunterlagen mit dem Amt für geistiges Eigentum der Republik Korea (s. ABI. EPA 2007, 470): siehe insbesondere **A-II, 4, A-III, 6, C-V, 3**;

– Einstellung des rationalisierten Verfahrens für die internationale vorläufige Prüfung (s. ABI. EPA 2004, 305): siehe insbesondere **A-XI, 10**;

– Schließung der Bibliothek des Niederländischen Amtes für gewerbliches Eigentum: führt zur Streichung von B-IX, 4 und 5.3.

16. The following amendments relate to recent developments concerning priority document exchange, the rationalised international preliminary examination and the library of the Netherlands Industrial Property Office:

– priority document exchange with the Korean Intellectual Property Office (see OJ EPO 2007, 470): see in particular **A-II, 4, A-III, 6, C-V, 3**;

– discontinuation of the rationalised international preliminary examination (see OJ EPO 2004, 305): see in particular **A-XI, 10**;

– closure of the library of the Netherlands Intellectual Property Office: results in deletion of current B-IX, 4 and 5.3.

16. Les modifications suivantes ont trait aux derniers développements concernant l'échange de documents de priorité, la procédure rationalisée d'examen préliminaire international et la bibliothèque de l'Office néerlandais de la propriété industrielle :

– échange de documents de priorité avec l'Office coréen de la propriété intellectuelle (cf. JO OEB 2007, 470) : cf. notamment les points **A-II, 4, A-III, 6, C-V, 3** ;

– arrêt de la procédure rationalisée d'examen préliminaire international (cf. JO OEB 2004, 305) : cf. notamment le point **A-XI, 10** ;

– fermeture de la bibliothèque de l'Office néerlandais de la propriété industrielle, en conséquence de quoi les points B-IX, 4 et 5.3 actuels ont été supprimés.

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. Oktober 2007 über Geschäftsmethoden<sup>1</sup>

### PCT

Das EPA möchte die Anmelder daran erinnern, dass es gemäß Regel 39.1(iii) PCT keine internationale Recherche für eine Anmeldung durchführt, wenn und soweit der Anmeldegegenstand lediglich eine Geschäftsmethode betrifft und keinerlei offensichtlichen technischen Charakter aufweist.

In solchen Fällen wird in einer Erklärung festgestellt, dass nach Artikel 17(2) PCT kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird.

Dies kann durchaus Folgen für das Verfahren vor dem als IPEA tätigen EPA haben, weil sich die internationale vorläufige Prüfung nicht auf Ansprüche erstrecken muss, die sich auf Erfindungen beziehen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt worden ist (Regel 66.1 e) PCT). Ferner ist das EPA

## Notice from the European Patent Office dated 1 October 2007 concerning business methods<sup>1</sup>

### PCT

The EPO wishes to remind applicants that pursuant to Rule 39.1(iii) PCT it will not carry out an international search on an application to the extent that its subject matter relates to no more than a method of doing business, in the absence of any apparent technical character.

In these cases a declaration will be issued that no international search report will be established pursuant to Article 17(2) PCT.

This may well have consequences for the procedure before the EPO as IPEA in view of the fact that claims relating to inventions for which no international search report has been established need not be the subject of international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). Furthermore, the EPO is not required to

## Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1<sup>er</sup> octobre 2007, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques<sup>1</sup>

### PCT

L'OEB rappelle aux déposants que conformément à la règle 39.1(iii) PCT, il n'effectuera pas de recherche internationale pour une demande dans la mesure où celle-ci a uniquement pour objet une méthode en vue de faire des affaires, sans aucun caractère technique apparent.

En pareil cas, l'Office déclarera et notifiera au déposant qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, conformément à l'article 17(2) PCT.

Une telle notification pourra fort bien avoir des conséquences pour la procédure devant l'OEB agissant en tant qu'IPEA, puisqu'il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche interna-

<sup>1</sup> Diese Mitteilung ersetzt die vorhergehende Mitteilung vom 26. März 2002 (ABI. EPA 2002, 260).

<sup>1</sup> This Notice replaces the previous Notice dated 26 March 2002 (OJ EPO 2002, 260).

<sup>1</sup> Le présent communiqué remplace le communiqué précédent en date du 26 mars 2002 (JO OEB 2002, 260).