

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. November 2020 über das Nichterscheinen in mündlichen Verhandlungen im Prüfungsverfahren

Die jüngsten Entwicklungen bei mündlichen Verhandlungen im Prüfungsverfahren haben die Notwendigkeit verdeutlicht, die Praxis bezüglich des Nichterscheinens in mündlichen Verhandlungen zu überarbeiten, bestimmte Aspekte dieser Praxis klarzustellen und die entsprechende Mitteilung des EPA aus dem Jahr 2008¹ zu ersetzen.

1. Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung

Ein Anmelder kann sich dafür entscheiden, die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung zu den von der Prüfungsabteilung erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, nicht zu nutzen und der mündlichen Verhandlung fernzubleiben. In diesem Fall ist er verpflichtet, das EPA umgehend davon zu unterrichten. Dies gilt unabhängig davon, ob die mündliche Verhandlung auf Antrag des Anmelders oder auf Veranlassung der Prüfungsabteilung anberaumt wurde und ob sie als Videokonferenz oder ausnahmsweise in den Räumlichkeiten des EPA durchgeführt wird.²

Ein Anmelder, der sich dafür entscheidet, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben, sollte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung mithilfe einer entsprechenden eindeutigen Erklärung zurücknehmen. Diese Erklärung dient der Rechtssicherheit und der Effizienz, weil damit unnötige Zwischenaktionen des EPA zur Klärung der Situation vermieden werden.

Eine Ankündigung, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben, oder eine Erklärung, dass der Beteiligte in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein wird, gilt in der Regel als Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung (s. auch die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (nachfolgend "Richtlinien") E-III, 7.2.2).

¹ Siehe ABl. EPA 2008, 471.

² Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. April 2020 über als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen, ABl. EPA 2020, A39; Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 1. April 2020 über mündliche Verhandlungen und Rücksprachen als Videokonferenz, ABl. EPA 2020, A122.

Notice from the European Patent Office dated 10 November 2020 concerning non-attendance at oral proceedings in the examination procedure

Recent developments in oral proceedings in the examination procedure have revealed the need to revise the practice in relation to non-attendance at oral proceedings, to clarify certain aspects of this practice and to replace the notice from the EPO relating to this published in 2008.¹

1. Withdrawal of the request for oral proceedings

Applicants may decide not to make use of the opportunity to present their comments at oral proceedings on any of the objections raised by the examining division and thus not to attend the oral proceedings. In such a case, they have a duty to inform the EPO as early as possible. This applies irrespective of whether the oral proceedings were arranged at the request of the applicant or at the instigation of the examining division and whether the oral proceedings are held by videoconference or, by way of exception, on the premises of the EPO.²

Applicants choosing not to attend oral proceedings should withdraw their request for oral proceedings by filing an unambiguous statement to that effect. This statement serves the purpose of legal certainty and efficiency, as it avoids unnecessary intermediate action from the EPO seeking clarification of the situation.

An announcement of non-attendance at oral proceedings or a statement that the party will not be represented at oral proceedings is normally interpreted as a withdrawal of any request for oral proceedings (see also Guidelines for Examination in the European Patent Office (hereinafter Guidelines for Examination) E-III, 7.2.2).

¹ See OJ EPO 2008, 471.

² Decision of the President of the European Patent Office dated 1 April 2020 concerning oral proceedings by videoconference before examining divisions, OJ EPO 2020, A39; Notice from the European Patent Office dated 1 April 2020 concerning oral proceedings and interviews to be held by videoconference, OJ EPO 2020, A122.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 novembre 2020, concernant la non-comparution à une procédure orale au stade de l'examen

Compte tenu des évolutions récentes liées aux procédures orales au stade de l'examen, il s'avère nécessaire de réviser la pratique relative à la non-comparution à une procédure orale, afin de clarifier certains aspects de cette pratique et de remplacer le communiqué de l'OEB y afférent, qui a été publié en 2008.¹

1. Retrait de la requête en procédure orale

Les demandeurs peuvent décider de ne pas faire usage de la possibilité de prendre position, pendant la procédure orale, au sujet de l'une quelconque des objections soulevées par la division d'examen, et donc de ne pas comparaître. Dans ce cas, ils sont tenus d'informer l'OEB le plus tôt possible. Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la procédure orale a été organisée sur requête du demandeur ou à l'initiative de la division d'examen, ou si elle doit se dérouler sous forme de visioconférence ou, à titre exceptionnel, dans les locaux de l'OEB.²

Les demandeurs qui choisissent de ne pas comparaître à une procédure orale doivent retirer leur requête en procédure orale en présentant une déclaration claire à cet effet. Cette déclaration sert l'objectif de sécurité juridique et d'efficacité, puisqu'elle évite à l'OEB de devoir accomplir des actes intermédiaires inutiles en vue de clarifier la situation.

L'annonce d'une non-comparution à une procédure orale, ou une déclaration selon laquelle une partie ne sera pas représentée lors d'une procédure orale, est généralement interprétée comme un retrait d'une requête en procédure orale (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (ci-après dénommées "Directives relatives à l'examen"), E-III, 7.2.2).

¹ Cf. JO OEB 2008, 471.

² Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} avril 2020, relative à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'examen (JO OEB 2020, A39) ; Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} avril 2020, relatif à la tenue de procédures orales et d'entretiens sous forme de visioconférence (JO OEB 2020, A122).

Ein Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage gilt ebenfalls als Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung (s. T 2704/16). Durch Beantragung einer Entscheidung in dieser Form äußern Anmelder ihr Interesse an einer sofortigen schriftlichen Entscheidung über die Anmeldung ohne weitere eigene Beteiligung. Die in den Absätzen 3 und 4 des Unterabschnitts C-V, 15.1 der Richtlinien 2019 beschriebene Praxis wird daher nicht fortgeführt.

2. Auswirkungen der Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung auf das Prüfungsverfahren

2.1 Durchführung der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Anmelders

Wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, kann die Prüfungsabteilung nach ihrem Ermessen entscheiden, ob die anberaumte mündliche Verhandlung beibehalten oder abgesagt wird (Richtlinien E-III, 7.2.2). Dieses Ermessen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Verfahrensökonomie (Richtlinien C-IV, 3) und des Anspruchs des Anmelders auf rechtliches Gehör ausgeübt. Die Abteilung kann auch entscheiden, den Termin der mündlichen Verhandlung beizubehalten, diese aber als Videokonferenz durchzuführen, auch wenn sie ursprünglich ausnahmsweise in den Räumlichkeiten des EPA stattfinden sollte, oder die Fernteilnahme der Mitglieder der Prüfungsabteilung zu erlauben.

Da eine Ankündigung, der mündlichen Verhandlung fernzubleiben, in der Regel als Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung interpretiert wird, ist die Prüfungsabteilung durch einen Antrag eines Anmelders nicht gebunden, der an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen will, aber gleichzeitig seinen Antrag auf mündliche Verhandlung aufrechterhält oder sogar darauf besteht, dass die mündliche Verhandlung in seiner Abwesenheit stattfindet (s. z. B. T 910/02).

A request for a decision according to the state of the file is also interpreted as a withdrawal of any request for oral proceedings on file (see T 2704/16). When requesting a decision in that form, applicants are expressing their interest in an immediate written decision on the application without any further involvement from their side. Accordingly, the practice described in paragraphs 3 and 4 of sub-section C-V, 15.1 of the Guidelines for Examination 2019 is discontinued.

2. Impact on the examination procedure of the withdrawal of a request for oral proceedings

2.1 Oral proceedings held in the absence of applicants

If a request for oral proceedings is withdrawn or deemed to be withdrawn, the decision on whether the scheduled oral proceedings are maintained or cancelled is at the discretion of the examining division (Guidelines for Examination E-III, 7.2.2). This discretion is exercised having regard to the principle of procedural economy (Guidelines for Examination C-IV, 3) and to applicants' right to be heard. The division may also decide to maintain the date of the oral proceedings, but to hold them by videoconference even if they had originally been scheduled to take place on the EPO premises by way of exception, or to allow remote participation of the members of the examining division.

Since an announcement of non-attendance is normally interpreted as a withdrawal of any request for oral proceedings, the examining division is not bound by any request from applicants not wishing to attend the oral proceedings but simultaneously maintaining their request for oral proceedings or even insisting on the oral proceedings taking place in their absence (see e.g. T 910/02).

Une demande de décision en l'état du dossier est également interprétée comme un retrait d'une requête en procédure orale figurant au dossier (cf. T 2704/16). Lorsqu'ils sollicitent une telle décision, les demandeurs expriment leur souhait d'obtenir une décision écrite immédiate concernant leur demande, sans intervention supplémentaire de leur part. Par conséquent, la pratique décrite aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section C-V, 15.1 de la version 2019 des Directives relatives à l'examen est abandonnée.

2. Incidence du retrait d'une requête en procédure orale sur la procédure d'examen

2.1 Procédure orale tenue en l'absence du demandeur

Si une requête en procédure orale est retirée ou réputée retirée, la décision de maintenir ou d'annuler la procédure orale prévue relève du pouvoir d'appréciation de la division d'examen (Directives relatives à l'examen E-III, 7.2.2). Ce pouvoir d'appréciation est exercé compte tenu du principe d'économie de procédure (Directives relatives à l'examen C-IV, 3) et du droit des demandeurs à être entendus. La division peut également décider de maintenir la date de la procédure orale, mais de tenir cette procédure sous forme de visioconférence même si elle avait été initialement prévue dans les locaux de l'OEB à titre exceptionnel, ou d'autoriser la participation à distance des membres de la division d'examen.

Comme l'annonce d'une non-comparution est généralement interprétée comme un retrait d'une requête en procédure orale, la division d'examen n'est pas liée par une requête d'un demandeur qui ne souhaite pas comparaître à la procédure orale, mais qui maintient simultanément sa requête en procédure orale, ou qui insiste même pour que la procédure orale ait lieu en son absence (cf. par exemple T 910/02).

Ist ein ordnungsgemäß geladener Anmelder zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen, so kann die mündliche Verhandlung ohne ihn durchgeführt werden (Regel 115 (2) EPÜ, Richtlinien E-III, 8.3; Artikel 5 des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 1. April 2020 über als Videokonferenz durchgeführte mündliche Verhandlungen vor Prüfungsabteilungen, ABl. EPA 2020, A39). In diesem Fall kann die Entscheidung in Abwesenheit des Anmelders verkündet werden (Regel 111 (1) EPÜ). Die mündliche Verhandlung bietet dem Anmelder gemäß Artikel 113 (1) EPÜ Gelegenheit, sich zu äußern. Bleibt der Anmelder der mündlichen Verhandlung fern, so entscheidet er sich dafür, die Möglichkeit, in der mündlichen Verhandlung zu den erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, nicht zu nutzen und sich ausschließlich auf die schriftlich vorgebrachten Argumente zu stützen.

Eine mündliche Verhandlung wird in der Regel nicht abgesagt, wenn der Anmelder als Erwiderung auf eine Ladung zur mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche eingereicht hat. Reicht ein Anmelder als Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung geänderte Ansprüche oder sonstige Schriftsätze ein, so muss er damit rechnen, dass in der mündlichen Verhandlung Einwände gegen die geänderten Ansprüche und die Schriftsätze behandelt werden. Wird die mündliche Verhandlung nicht abgesagt, so bedeutet das, dass noch Einwände bestehen und diese in der mündlichen Verhandlung erörtert werden. Der Anmelder muss also damit rechnen, dass in seiner Abwesenheit eine Entscheidung auf der Grundlage von Einwänden getroffen wird, die in der mündlichen Verhandlung gegen die geänderten Ansprüche erhoben werden.

2.2 Wiederaufnahme des schriftlichen Verfahrens

Wenn die Prüfungsabteilung die mündliche Verhandlung absagt, kann sie das schriftliche Verfahren wieder aufnehmen, indem sie eine Entscheidung über die Anmeldung erlässt. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Anmelder über alle Gründe informiert wurde, die der Erteilung des Patents entgegenstehen, und sich dazu äußern konnte.

If applicants who have been duly summoned to oral proceedings do not appear as summoned, oral proceedings may be conducted without them (Rule 115(2) EPC, Guidelines for Examination E-III, 8.3; Article 5 of the Decision of the President of the European Patent Office dated 1 April 2020 concerning oral proceedings by videoconference before examining divisions, OJ EPO 2020, A39). In such a case, the decision may be given orally in the absence of the applicants (Rule 111(1) EPC). Oral proceedings give applicants the opportunity to present their comments, in accordance with Article 113(1) EPC. If applicants decide not to attend oral proceedings, they choose not to make use of their opportunity to comment at the oral proceedings on any of the objections, and thus rely solely on the arguments as set out in the written submissions.

Oral proceedings are usually maintained when applicants have filed amended claims in reply to a summons to oral proceedings. Applicants who file amended claims or other submissions in reply to a summons to oral proceedings should expect that any objection relating to the amended claims and submissions will be dealt with at the oral proceedings. The fact that oral proceedings are maintained indicates that objections are still outstanding and that they will be discussed at the oral proceedings. Applicants should thus expect that a decision based on objections which arise against the amended claims during oral proceedings will be taken in their absence.

2.2 Resumption of the written procedure

If the examining division cancels oral proceedings, it may resume the written procedure by issuing a decision on the application. That will normally be the case where applicants have been informed about all the grounds against the grant of the patent and have had the opportunity to comment on them.

Si un demandeur régulièrement cité à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure orale peut se dérouler en son absence (règle 115(2) CBE ; Directives relatives à l'examen E-III, 8.3 ; article 5 de la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1^{er} avril 2020, relative à la tenue de procédures orales sous forme de visioconférence devant les divisions d'examen, JO OEB 2020, A39). Dans ce cas, la décision peut être prononcée à l'audience en son absence (règle 111(1) CBE). Au cours de la procédure orale, le demandeur peut prendre position, conformément à l'article 113(1) CBE. En décidant de ne pas comparaître, il choisit de ne pas faire usage de la possibilité de prendre position, pendant la procédure orale, au sujet de l'une quelconque des objections, et de s'en tenir ainsi uniquement aux arguments présentés dans les moyens écrits.

La procédure orale est généralement maintenue lorsqu'un demandeur dépose des revendications modifiées en réponse à une citation à une procédure orale. Un demandeur qui dépose des revendications modifiées ou produit d'autres moyens en réponse à une citation à une procédure orale doit s'attendre à ce que toute objection élevée contre les revendications modifiées ou les moyens produits soit traitée au cours de cette procédure. Le fait que la procédure orale soit maintenue signifie qu'il subsiste des objections et que celles-ci seront examinées lors de ladite procédure. Le demandeur doit par conséquent s'attendre à ce qu'une décision soit prise en son absence, sur la base des objections soulevées au cours de la procédure orale à l'encontre des revendications modifiées.

2.2 Reprise de la procédure écrite

Si la division d'examen annule la procédure orale, elle peut reprendre la procédure écrite en rendant une décision sur la demande. Cela sera normalement le cas lorsque le demandeur a été informé de tous les motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet et qu'il a pu prendre position à ce sujet.

Der Erlass der schriftlichen Entscheidung über die Anmeldung unterliegt in solchen Fällen in der Regel keiner Frist, d. h. sie kann vor dem nach Regel 116 (1) EPÜ bestimmten Zeitpunkt ergehen, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können. Diese Regelung soll im Wesentlichen dem Entscheidungsorgan und den Beteiligten ausreichend Zeit für eine sorgfältige Vorbereitung der mündlichen Verhandlung einräumen und damit sicherstellen, dass das Verfahren in der mündlichen Verhandlung abgeschlossen werden kann (s. ABI. EPA 1995, 418 und 419; T 765/06).

3. Wirkung der vorliegenden Mitteilung

Die vorliegende Mitteilung gilt und ersetzt die Mitteilung des Europäischen Patentamts über das Nichterscheinen in mündlichen Verhandlungen vor der Prüfungsabteilung (ABI. EPA 2008, 471) mit Wirkung vom 1. Dezember 2020.

The issuance of the written decision on the application in such cases is not normally subject to any time limit, i.e. it may take place before the final date fixed under Rule 116(1) EPC for making written submissions. The main aim of this provision is to allow the decision-making department and the parties sufficient time to prepare thoroughly for the oral proceedings, thereby ensuring that the procedure can be brought to an end at the oral proceedings (see OJ EPO 1995, 418 and 419; T 765/06).

3. Effect of the present notice

The present notice applies and replaces the Notice from the European Patent Office concerning non-attendance at oral proceedings before the examining division (OJ EPO 2008, 471) with effect from 1 December 2020.

Il n'y a alors normalement aucun délai pour émettre la décision écrite relative à la demande, c'est-à-dire que la décision peut être émise avant la date limite fixée conformément à la règle 116(1) CBE pour produire des documents. Cette disposition vise principalement à accorder assez de temps à l'instance chargée de statuer et aux parties pour préparer soigneusement la procédure orale, garantissant ainsi que la procédure puisse être close lors de la procédure orale (cf. JO OEB 1995, 418 et 419 ; T 765/06).

3. Effet du présent communiqué

Le présent communiqué s'applique avec effet au 1^{er} décembre 2020 et remplace le Communiqué de l'Office européen des brevets relatif à la non-comparution lors d'une procédure orale devant la division d'examen (JO OEB 2008, 471) à compter de cette date.