

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. November 2020 über Anlagen zu Entscheidungen der Prüfungsabteilungen

In Entscheidungen über die Zurückweisung einer Anmeldung geben die Prüfungsabteilungen den Gegenstand der Anmeldung und die Unterlagen (insbesondere die Patentansprüche) an, auf denen die Entscheidung beruht. In der Regel fügen sie der Entscheidung auch eine Kopie der Ansprüche als Anlage bei.¹

Die Anmeldeunterlagen und etwaige nachgereichte Unterlagen (insbesondere der Hauptantrag und etwaige Hilfsanträge) sind aber vollständig in der öffentlich zugänglichen Akte enthalten. Im Hinblick auf eine Reduzierung seines Papierverbrauchs hat das EPA daher beschlossen, Zurückweisungen keine Kopie der Patentansprüche mehr beizufügen.

Transparenz und Rechtssicherheit werden dadurch nicht beeinträchtigt, weil alle Anmeldeunterlagen und nachgereichten Unterlagen über die Akteneinsicht zugänglich sind.² Zurückweisungsentscheidungen enthalten zudem einen detaillierten Verweis auf die Anmeldeunterlagen, die Gegenstand der Entscheidung sind, einschließlich aller aufrechterhaltenen Änderungen und Hilfsanträge. Ferner kann die Prüfungsabteilung den Text des oder der unabhängigen Patentansprüche und anderer besonders bedeutsamer Patentansprüche wie bisher auch in die Entscheidung aufnehmen, wenn sie dies für zweckdienlich erachtet. Während einer mündlichen Verhandlung eingereichte Ansprüche werden weiterhin der Niederschrift über diese Verhandlung beigelegt.

Die vorstehend erläuterte Änderung tritt am 1. Februar 2021 in Kraft. Somit wird die in den Richtlinien E-X, 2.4 beschriebene Praxis, Zurückweisungen eine Kopie der Patentansprüche beizufügen, ab diesem Zeitpunkt eingestellt.

¹ Siehe Richtlinien, E-X, 2.4.

² Die Akten veröffentlichter Patentanmeldungen sind online über das Europäische Patentregister (*epo.org*) zugänglich. Vor der Veröffentlichung können Anmelder ihre Anmeldungen über den Online-Dienst My Files einsehen (Richtlinien, A-XI, 2.2 und 2.5).

Notice from the European Patent Office dated 23 November 2020 concerning annexes to decisions of the examining divisions

In decisions to refuse an application, the examining divisions indicate the subject of the application and the documents (in particular the claims) on which the decision is based. They also usually annex a copy of the claims to the decision.¹

The application documents and any subsequently filed documents (in particular the main request and any auxiliary requests) are, however, contained in full in the publicly available file. With a view to reducing its paper consumption, the EPO has therefore decided to discontinue the practice of annexing a copy of the claims to refusals.

Transparency and legal certainty will not be affected, as all application documents and subsequently filed documents are available via file inspection.² Moreover, decisions to refuse include a detailed reference to the application documents which are the subject of the decision, including all maintained amendments and auxiliary requests. In addition, the text of the independent claim(s) and other particularly important claims may also, as before, be included in the decision if the examining division considers it appropriate. Any claims submitted during oral proceedings will continue to be annexed to the minutes of the proceedings.

The above change in practice will enter into force on 1 February 2021. The practice of annexing a copy of the claims to refusals as described in Guidelines E-X, 2.4 will therefore be discontinued with effect from this date.

¹ See Guidelines E-X, 2.4.

² The files of published patent applications are accessible online via the European Patent Register (*epo.org*). Prior to publication, applicants can access their applications via the online My Files service (Guidelines A-XI, 2.2 and 2.5).

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 23 novembre 2020, concernant les annexes aux décisions des divisions d'examen

Lorsqu'elles émettent des décisions de rejet d'une demande, les divisions d'examen indiquent l'objet de la demande et les pièces (notamment les revendications) qui fondent cette décision. En règle générale, elles joignent une copie des revendications à la décision.¹

Les pièces de la demande et, le cas échéant, les documents produits ultérieurement (en particulier la requête principale et les éventuelles requêtes subsidiaires) figurent toutefois intégralement dans le dossier accessible au public. Afin de réduire sa consommation de papier, l'OEB a donc décidé de ne plus joindre de copie des revendications aux décisions de rejet.

La transparence et la sécurité juridique ne seront pas affectées, puisque les pièces des demandes et les documents produits ultérieurement sont tous accessibles via l'inspection publique.² De plus, les décisions de rejet renvoient en détail aux pièces de la demande qui font l'objet de la décision, y compris toutes les modifications et les requêtes subsidiaires maintenues. En outre, le texte de la ou des revendications indépendantes et d'autres revendications particulièrement importantes pourra encore être inclus dans la décision si la division d'examen le juge opportun. Les revendications déposées pendant une procédure orale continueront d'être jointes au procès-verbal de cette procédure.

Ce changement de pratique entrera en vigueur le 1^{er} février 2021. La pratique consistant à joindre une copie des revendications aux décisions de rejet, telle que décrite dans les Directives E-X, 2.4, sera donc abandonnée à compter de cette date.

¹ Cf. Directives E-X, 2.4.

² Les dossiers des demandes de brevet publiées sont accessibles en ligne via le Registre européen des brevets (*epo.org*). Avant la publication, les demandeurs peuvent consulter leurs demandes via le service en ligne My Files (Directives A-XI, 2.2 et 2.5).