

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 28. September 2023 über die Behandlung von ST.25-Sequenzprotokollen, die zur Absicherung als Bestandteil von Teilanmeldungen eingereicht werden, für die der WIPO-Standard ST.26 gilt

Notice from the European Patent Office dated 28 September 2023 concerning the handling of ST.25 sequence listings filed as a safeguard as part of divisional applications to which WIPO Standard ST.26 applies

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 28 septembre 2023, relatif au traitement des listages de séquences conformes à la norme ST.25 déposés à titre de garantie en tant que parties d'une demande divisionnaire à laquelle s'applique la norme ST.26 de l'OMPI

I. Einführung

1. Der WIPO-Standard ST.26 gilt für Teilanmeldungen, die am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereicht wurden.¹ Umfasst die Stammanmeldung ein ST.25-konformes Sequenzprotokoll, so muss dieses folglich in ein dem WIPO-Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll umgewandelt werden. Das EPA empfiehlt Anmeldern, zur Erstellung von ST.26-konformen Sequenzprotokollen die WIPO-Software Sequence zu verwenden und die Hinweise in Anhang VII zum WIPO-Standard ST.26² und auf der EPA-Website³ genau zu befolgen. Trotz dieser Empfehlungen besteht jedoch nach wie vor die Besorgnis, dass die Umwandlung von Sequenzprotokollen vom ST.25 in ST.26 zur Hinzufügung und/oder zum Verlust von Gegenständen führen könnte.

I. Introduction

1. WIPO Standard ST.26 applies to divisional applications submitted on or after 1 July 2022.¹ Consequently, if a Standard ST.25-compliant sequence listing is part of the parent application, it must be converted into one complying with WIPO Standard ST.26. The EPO recommends that applicants use the WIPO Sequence software to generate ST.26-compliant sequence listings and strictly follow the guidance on conversion provided in Annex VII to WIPO Standard ST.26² and on the EPO website.³ However, in spite of these recommendations, concerns persist about the risk of adding and/or losing subject-matter when converting sequence listings from ST.25 to ST.26.

I. Introduction

1. La norme ST.26 de l'OMPI s'applique aux demandes divisionnaires déposées à partir du 1^{er} juillet 2022.¹ Par conséquent, si un listage de séquences conforme à la norme ST.25 fait partie de la demande initiale, il doit être converti en listage de séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI. L'OEB recommande aux demandeurs d'utiliser le logiciel WIPO Sequence afin d'établir des listages de séquences conformes à la norme ST.26 de l'OMPI et d'appliquer strictement les instructions relatives à la conversion fournies dans l'annexe VII à la norme ST.26 de l'OMPI,² ainsi que sur le site Internet de l'OEB.³ Malgré ces recommandations, le risque d'ajout et/ou de suppression d'éléments lors de la conversion des listages de séquences de la norme ST.25 à la norme ST.26 suscite encore des préoccupations.

II. Absicherung für Anmelder

2. Damit das Risiko der Hinzufügung und/oder des Verlusts von Gegenständen vermieden werden kann, gestattet das EPA den Anmeldern, zur Absicherung das ST.25-Sequenzprotokoll der Stammanmeldung in PDF-Format als Bestandteil der Teilanmeldung einzureichen.⁴ Alternativ kann die Teilanmeldung unter Bezugnahme auf die Stammanmeldung eingereicht werden (Regel 40 (1) c) EPÜ). So haben die Anmelder die Garantie, dass das ST.25-Sequenzprotokoll, das Bestandteil der Anmeldung ist, keine hinzugefügten Gegenstände enthält und somit nicht gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstößt.

II. Safeguard for applicants

2. To avoid the risk of adding and/or losing subject-matter, the EPO permits applicants, as a safeguard, to file the parent application's ST.25 sequence listing in PDF format as part of the divisional application.⁴ Alternatively, the divisional application may be filed by reference to the parent application (Rule 40(1)(c) EPC). In doing so, applicants have the guarantee that the ST.25 sequence listing, which is part of the application, does not contain any additional subject-matter as prohibited under Article 76(1) EPC.

II. Garantie pour les demandeurs

2. Pour éviter le risque d'ajout et/ou de suppression d'éléments, l'OEB permet aux demandeurs de déposer, à titre de garantie, le listage de séquences conforme à la norme ST.25 de la demande initiale au format PDF en tant que partie de la demande divisionnaire.⁴ Une autre possibilité est de déposer une demande divisionnaire contenant un renvoi à la demande initiale (règle 40(1)c) CBE). Les demandeurs ont ainsi la garantie que le listage de séquences conforme à la norme ST.25, qui fait partie de la demande, ne contiendra pas d'éléments supplémentaires, comme l'interdit l'article 76(1) CBE.

¹ Artikel 6 (1) des Beschlusses des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABl. EPA 2021, A96.

² Siehe Anhang VII zum WIPO-Standard ST.26.

³ Siehe epo.org/de/service-support/faq/law-practice/sequence-listings.

⁴ Siehe Fußnote 3.

¹ Article 6(1) of the decision of the President of the European Patent Office dated 9 December 2021 concerning the filing of sequence listings, OJ EPO 2021, A96.

² See Annex VII to WIPO Standard ST.26.

³ See epo.org/en/service-support/faq/law-practice/sequence-listings.

⁴ See footnote 3.

¹ Article 6(1) de la Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 décembre 2021, relative au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2021, A96.

² Cf. Annexe VII à la norme ST.26 de l'OMPI.

³ Cf. epo.org/fr/service-support/faq/law-practice/sequence-listings.

⁴ Cf. Note de bas de page 3.

3. Anmelder, die sich auf die oben genannte Weise absichern, müssen das ST.26-Sequenzprotokoll entweder von sich aus oder auf Aufforderung durch das EPA gemäß Regel 30 (3) EPÜ nachreichen. Sofern das ST.26-konforme Sequenzprotokoll nachgereicht wird, bevor eine Aufforderung nach Regel 30 (3) EPÜ ergeht, fällt keine Gebühr für verspätete Einreichung an.⁵

4. Derzeit werden Seiten von ST.25-Sequenzprotokollen aus Stammanmeldungen bei der Berechnung der Zusatzgebühr bei mehr als 35 Seiten ("Seitengebühr") berücksichtigt.⁶ Das EPA hat beschlossen, diese Praxis wie nachstehend erläutert zu ändern.

III. Voraussetzungen für die Nichtberücksichtigung von ST.25-Sequenzprotokollen, die als Bestandteil von Teilanmeldungen eingereicht wurden, bei der Berechnung der Seitengebühr

5. Ein am Anmeldetag eingereichtes Sequenzprotokoll ist Bestandteil der Beschreibung. Bei der Berechnung der Zusatzgebühr für Seiten gemäß Regel 38 (2) EPÜ und Artikel 2 (1) Nummer 1a GebO fallen keine Seitengebühren an, wenn das ST.26-Sequenzprotokoll gemäß dem WIPO-Standard ST.26 im XML-Format als gesonderter Teil der Beschreibung eingereicht wird.

6. Die Seiten eines ST.25-Sequenzprotokolls einer Stammanmeldung, das zur Absicherung mit der Teilanmeldung eingereicht wird, bleiben nach der neuen Praxis bei der Berechnung der Seitengebühr unberücksichtigt, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) das Sequenzprotokoll wird im PDF-Format als gesonderter Teil der Beschreibung eingereicht oder ist Teil der beglaubigten Abschrift gemäß Regel 40 (3) EPÜ, wenn die Beschreibung der Teilanmeldung durch eine Bezugnahme auf die Stammanmeldung ersetzt wird;

b) das für die Stammanmeldung eingereichte Sequenzprotokoll entspricht ST.25.

⁵ Siehe Regel 30 (3) EPÜ und Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-IV, 5.

⁶ Artikel 2 (1) Nummer 1a GebO, Nummer I.9 der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Dezember 2021 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, ABl. EPA 2021, A97.

3. Applicants making use of the above safeguard mechanism are required to provide the ST.26 sequence listing subsequent to filing, either on their own initiative or upon invitation by the EPO pursuant to Rule 30(3) EPC. The late furnishing fee will not have to be paid if the ST.26 sequence listing is filed before the invitation under Rule 30(3) EPC is issued.⁵

4. Currently, pages of ST.25 sequence listings from parent applications are taken into account when calculating the additional fee for pages in excess of 35 ("page fee").⁶ The EPO has decided to revise this practice as explained below.

III. Conditions for excluding ST.25 sequence listings filed as part of divisional applications from the page fee calculation

5. A sequence listing filed on the filing date is part of the description. When calculating the additional fee for pages under Rule 38(2) EPC and Article 2(1), item 1a, RFees, page fees do not fall due if the ST.26 sequence listing is filed as a separate part of the description in XML format as required by WIPO Standard ST.26.

6. Under the new practice, the pages of a parent application's ST.25 sequence listing filed as a safeguard with the divisional application are excluded from the page fee calculation, provided the following conditions are met:

(a) the sequence listing is filed as a separate part of the description in PDF format or is part of the certified copy under Rule 40(3) EPC if the description of the divisional application is replaced by a reference to the parent application;

(b) the sequence listing provided for the parent application complies with ST.25.

⁵ See Rule 30(3) EPC and Guidelines for Examination in the EPO, A-IV, 5.

⁶ Article 2(1), item 1a. RFees, point I.9 of the notice from the European Patent Office dated 9 December 2021 concerning the filing of sequence listings, OJ EPO 2021, A97.

3. Les demandeurs qui ont recours à ce mécanisme de garantie doivent produire le listage de séquences conforme à la norme ST.26 après le dépôt, soit de leur propre initiative soit à l'invitation de l'OEB conformément à la règle 30(3) CBE. La taxe pour remise tardive ne sera pas exigible si le listage de séquences conforme à la norme ST.26 est déposé avant que l'invitation au titre de règle 30(3) CBE ne soit émise.⁵

4. Actuellement, les pages des listages de séquences conformes à la norme ST.25 provenant des demandes initiales sont prises en compte aux fins de calculer la taxe additionnelle pour les pages au-delà de la 35^e ("taxe de page").⁶ L'OEB a décidé de réviser cette pratique comme il est expliqué ci-dessous.

III. Conditions permettant d'exclure du calcul de la taxe de page un listage de séquences conforme à la norme ST.25 déposé en tant que partie d'une demande divisionnaire

5. Un listage de séquences produit à la date de dépôt fait partie de la description. Un listage de séquences conforme à la norme ST.26 ne donne lieu à aucune taxe de page dans le cadre du calcul de la taxe additionnelle visée à la règle 38(2) CBE et à l'article 2(1), point 1bis RRT, à condition qu'il soit déposé en tant que partie distincte de la description au format XML, comme cela est requis par la norme ST.26 de l'OMPI.

6. Dans le cadre de la nouvelle pratique, les pages d'un listage de séquences conforme à la norme ST.25 d'une demande initiale déposé à titre de garantie avec la demande divisionnaire sont exclues du calcul de la taxe de page, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) le listage de séquences est déposé en tant que partie distincte de la description au format PDF ou fait partie de la copie certifiée conforme visée à la règle 40(3) CBE si la description de la demande divisionnaire est remplacée par un renvoi à la demande initiale ;

b) le listage de séquences produit pour la demande initiale est conforme à la norme ST.25.

⁵ Cf. Règle 30(3) CBE et Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-IV, 5.

⁶ Article 2(1), point 1bis RRT, point I.9 du Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 décembre 2021, relatif au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2021, A97.

Werden die Sequenzinformationen in der Beschreibung oder anderen Teilen der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht standardkonform reproduziert, z. B. als Tabelle, so gehen die entsprechenden Seiten in die Berechnung der Zusatzgebühr ein.

7. Diese neue Praxis gilt für alle Teilanmeldungen, für die noch keine Seitengebühr entrichtet wurde. Bereits entrichtete Seitengebühren für Seiten von nicht dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokollen werden nicht erstattet.

If the sequence information is reproduced in the description or in other parts of the application as filed in a manner that is not standard-compliant, e.g. as a table, the pages concerned will be taken into account in the calculation of the additional fee.

7. This new practice applies to all divisional applications for which the page fee has not yet been paid. Page fees already paid for pages of sequence listings not complying with WIPO Standard ST.26 will not be refunded.

Si les informations relatives aux séquences sont reproduites dans la description ou dans d'autres parties de la demande telle que déposée d'une manière non conforme aux normes applicables (p. ex. sous forme de tableau), les pages correspondantes seront prises en considération pour le calcul de la taxe additionnelle.

7. Cette nouvelle pratique s'applique à toutes les demandes divisionnaires pour lesquelles la taxe de page n'a pas encore été acquittée. Les taxes de page déjà acquittées pour des listages de séquence non conformes à la norme ST.26 de l'OMPI ne seront pas remboursées.