

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung vom 9. Januar 2002 über die Änderung der Regeln 25 (1), 29 (2) und 51 EPÜ

Mit Beschlüssen vom 18. Oktober 2001<sup>1</sup> und 13. Dezember 2001<sup>2</sup> hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Ausführungsordnung zum EPÜ geändert.

Diese Mitteilung enthält nähere Angaben zu den Änderungen und den anzuwendenden Übergangsbestimmungen.

1. Nach der geänderten **Regel 25 (1) EPÜ** kann eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden. Der Begriff "jeder" wurde eingefügt, um klarzustellen, daß es unwesentlich ist, welcher Art die Stammanmeldung ist. Diese kann daher auch eine frühere Teilanmeldung sein. Eine Teilanmeldung zu einer Euro-PCT-Anmeldung kann erst eingereicht werden, wenn diese beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt anhängig ist, d. h. in die regionale Phase eingetreten ist.

Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber nicht mehr an) dem Tag anhängig, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des europäischen Patents hingewiesen wird oder an dem die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; wird gegen den Zurückweisungsbeschuß Beschwerde eingelegt, kann auch noch während des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung eingereicht werden (siehe Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Kapitel A-IV, 1.1.4).

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice dated 9 January 2002 concerning amendment of Rules 25(1), 29(2) and 51 EPC

In its decisions of 18 October 2001<sup>1</sup> and 13 December 2001<sup>2</sup> the Administrative Council of the European Patent Organisation amended the EPC Implementing Regulations.

This notice provides details of these amendments and the applicable transitional provisions.

1. Under the amended version of **Rule 25(1) EPC** a divisional application can be filed relating to any pending earlier European patent application. The word "any" has been introduced in order to clarify that it is irrelevant what kind of application the parent application is. The parent could thus also be an earlier divisional application. A divisional application relating to a Euro-PCT application can only be filed once the Euro-PCT application is pending before the EPO acting as designated or elected Office, ie it must have entered into the regional phase.

An application is pending up to (but not including) the date that the European Patent Bulletin mentions the grant of the European patent, or until the date that the application is refused, withdrawn or deemed withdrawn; if notice of appeal is filed against the decision to refuse, a divisional application may still be filed while appeal proceedings are under way (see Guidelines for Examination in the European Patent Office, Chapter A-IV, 1.1.4).

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE

Par décisions en date du 18 octobre 2001<sup>1</sup> et du 13 décembre 2001<sup>2</sup>, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié le règlement d'exécution de la CBE.

Le présent communiqué donne des précisions sur ces modifications ainsi que sur les dispositions transitoires applicables.

1. Conformément à la version modifiée de la **règle 25(1) CBE**, une demande divisionnaire relative à toute demande antérieure de brevet européen peut être déposée. Le terme "toute" a été introduit pour préciser que la demande principale peut être de n'importe quel type. Celle-ci peut donc être aussi une demande divisionnaire antérieure. Lorsque la demande principale est une demande euro-PCT, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande principale est pendante auprès de l'OEB agissant en tant qu'Office désigné ou élu, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans la phase régionale.

Une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets ou jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée; si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours (voir Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Chapitre A-IV, 1.1.4).

<sup>1</sup> Siehe ABI. EPA 2001, 488.

<sup>2</sup> Siehe ABI. EPA 2002, 2.

<sup>1</sup> See OJ EPO 2001, 488.

<sup>2</sup> See OJ EPO 2002, 2.

<sup>1</sup> Voir JO OEB 2001, 488.

<sup>2</sup> Voir JO OEB 2002, 2.

Regel 25 (1) n. F. EPÜ gilt ab dem **2. Januar 2002**. Das bedeutet, daß zu jeder an diesem Tag noch anhängigen Anmeldung eine Teilanmeldung eingereicht werden kann, unabhängig davon, ob vor diesem Tag eine Einverständniserklärung nach der derzeitigen Regel 51 (4) EPÜ vorliegt.

2. Mit der Änderung von **Regel 29 (2) EPÜ** wird der Grundsatz "ein unabhängiger Anspruch pro Kategorie" bekräftigt und gesetzlich präzisiert. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur dann zulässig, wenn eine der nun ausdrücklich aufgeführten Ausnahmesituationen vorliegt. Die neue Regel 29 (2) EPÜ soll zu demselben Ergebnis führen wie eine strikte Anwendung des Artikels 84 EPÜ und der bisherigen Fassung der Regel 29 (2) EPÜ, allerdings ohne die bisher erforderliche langwierige inhaltliche Diskussion. Ein Anmelder, der mehr als einen unabhängigen Anspruch derselben Kategorie wünscht, muß auf einen entsprechenden Einwand des EPA nunmehr überzeugend darlegen, daß sämtliche weiteren unabhängigen Ansprüche unter eine der in der Regel aufgeführten Ausnahmesituationen fallen. Somit liegt die Darlegungslast in dieser Frage beim Anmelder.

In die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt werden Beispielsfälle zu diesen Ausnahmesituationen aufgenommen werden. Beispielsfälle für Ausnahmen nach Regel 29 (2) a) sind Stecker und Steckdose, Sender und Empfänger, Zwischenprodukt(e) und Endprodukt, Gen-Genkonstrukt-Host-Protein-Medikament. Ausnahmen nach Regel 29 (2) b) sind insbesondere zweite oder weitere medizinische Verwendungen in der Form eines Anspruchs, der auf eine zweite medizinische Indikation gerichtet ist. Beispielsfälle für Ausnahmen nach Regel 29 (2) c) sind zwei oder mehr Verfahren zur Herstellung einer chemischen Verbindung bei Erfindungen, die sich auf eine Gruppe neuer chemischer Verbindungen beziehen.

Regel 29 (2) n. F. EPÜ ist am **2. Januar 2002** in Kraft getreten und gilt für alle europäischen Patentanmeldungen, zu denen das EPA an diesem Tag noch keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ abgesandt hat.

Rule 25(1) EPC as amended is applicable as of **2 January 2002**. That means that a divisional application can be filed relating to any application still pending on that date, irrespective of whether approval under existing Rule 51(4) EPC has already been given prior to that date.

2. The amendment to **Rule 29(2) EPC** underscores and legally defines the principle of "one independent claim per category". The only admissible exceptions to this principle are now explicitly stated in the rule. New Rule 29(2) EPC is intended to have the same effect as strict application of Article 84 EPC and existing Rule 29(2) EPC, but without the lengthy substantive argumentation required hitherto. An applicant wanting more than one independent claim in the same category must, if the EPO objects, convincingly demonstrate that all the additional independent claims come under one of the exceptions explicitly given in the rule. So the onus is on the applicant.

Typical instances of these exceptional situations will be added to the Guidelines for Examination in the European Patent Office. Typical exceptions under Rule 29(2)(a) are plug and socket, transmitter and receiver, intermediate(s) and final product, gene – gene construct – host – protein – medicament. Exceptions under Rule 29(2)(b) are in particular second or further medical uses in the claim format of a second medical-use type claim. Typical exceptions under Rule 29(2)(c) are two or more processes for the manufacture of a chemical compound, in inventions relating to a group of new chemical compounds.

Rule 29(2) EPC as amended entered into force on **2 January 2002** and applies to all European patent applications in respect of which the EPO had not yet despatched a communication under Rule 51(4) EPC by that date.

La règle 25(1) CBE modifiée s'applique à compter du **2 janvier 2002**, ce qui signifie qu'une demande divisionnaire se rapportant à n'importe quelle demande encore en instance à cette date peut être déposée, et ce que l'accord visé à l'actuelle règle 51(4) CBE ait déjà été donné avant cette date ou non.

2. La modification de la **règle 29(2) CBE** confirme et définit légalement le principe d'"une seule revendication indépendante pour chaque catégorie". Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de situation exceptionnelle comme celles maintenant citées expressément. La nouvelle règle 29(2) CBE vise à garantir que le résultat obtenu est équivalent au résultat d'une application stricte de l'article 84 CBE, ainsi que de l'actuelle règle 29(2) CBE, sans nécessiter toutefois la longue argumentation sur le fond requise actuellement. Un demandeur souhaitant plus d'une revendication indépendante de la même catégorie doit désormais montrer de façon convaincante, en cas d'objection de l'OEB, que toutes les autres revendications indépendantes relèvent d'une des situations exceptionnelles citées dans la règle. C'est donc au demandeur qu'il appartient de présenter ses arguments en la matière.

Des exemples de ces situations exceptionnelles seront introduits dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets. On peut citer comme exemples d'exceptions selon la règle 29(2) a) CBE : une fiche et une douille, un récepteur-transmetteur, un produit intermédiaire et un produit fini, un ensemble gène – gène hybride – hôte – protéine – médicament. Les exceptions selon la règle 29(2) b) CBE concernent notamment la seconde application thérapeutique ou des applications thérapeutiques supplémentaires sous la forme d'une revendication de type deuxième application médicale. Quant aux exceptions selon la règle 29(2) c), elles ont trait à deux procédés ou plus destinés à la fabrication d'un composé chimique dans les inventions concernant un groupe de nouveaux composés chimiques.

La règle 29(2) CBE modifiée est entrée en vigueur le **2 janvier 2002** et s'applique à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles une notification selon la règle 51(4) CBE n'a pas encore été expédiée par l'OEB à cette date.

3. Die geänderte **Regel 51 EPÜ** tritt erst am **1. Juli 2002** in Kraft, um dem Amt ausreichend Zeit zu geben, seine Arbeitsverfahren und EDV-Programme entsprechend umzustellen. Gemäß der Neufassung werden die bislang getrennten Mitteilungen nach Regel 51 (4) und 51 (6) EPÜ verknüpft. Der Anmelder wird sofort aufgefordert, die Übersetzungen der Ansprüche einzureichen und die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten.

Mit der Einreichung der Übersetzungen und der Entrichtung der Gebühren bringt der Anmelder konkludent sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung zum Ausdruck. Ein ausdrückliches Nichteinverständnis ist nicht mehr vorgesehen. Reicht der Anmelder die Übersetzungen nicht ein und/oder entrichtet er die Erteilungs- und die Druckkostengebühr nicht, so gilt die Anmeldung nach Artikel 97 (3) und (5), Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen. Die Anmeldung wird somit nicht mehr zurückgewiesen, wenn keine ausdrückliche Einverständniserklärung eingereicht wird.

Es kann sein, daß der Anmelder nach Überprüfung der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung geringfügige Änderungen vornehmen möchte und/oder Fehler entdeckt. Er hat in diesem Fall Gelegenheit, innerhalb der nach Regel 51 (4) EPÜ bestimmten Frist diese Änderungen oder Berichtigungen einzureichen. Stimmt die Prüfungsabteilung den Änderungen oder Berichtigungen zu, so kann sie sofort ein Patent erteilen, da der Anmelder verpflichtet ist, Übersetzungen der geänderten oder berichtigten Ansprüche einzureichen, vorausgesetzt, daß der Anmelder auch die Erteilungs- und die Druckkostengebühr innerhalb der bestimmten Frist entrichtet hat. Reicht der Anmelder Änderungen oder Berichtigungen und Übersetzungen der Ansprüche fristgerecht ein, ohne jedoch die Gebühren zu entrichten, so gilt die Anmeldung nach Artikel 97 (3) und Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen.

Stimmt die Prüfungsabteilung den beantragten Änderungen oder Berichtigungen nicht zu, so wird dem Anmelder Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen und diese Änderungen oder Berichtigungen entweder zurückzunehmen oder erneut zu ändern. Im letzteren Fall müssen noch einmal geänderte Übersetzungen der Ansprüche eingereicht werden. Da solche Änderungen in der Regel geringfügiger Art sein werden, sollte dies für den Anmelder keinen wesentlichen Aufwand bedeuten.

3. The revised **Rule 51 EPC** will not enter into force until **1 July 2002**, in order to allow the Office sufficient time to change working procedures and computer programs. Under the revised wording, the previous separate communications under Rule 51(4) and 51(6) EPC are combined. The applicant will immediately be asked to file the translations of the claims and to pay the fees for grant and printing.

Filing of the translations and payment of the fees implies approval of the text for grant. Express disapproval is no longer foreseen. If the applicant does not file the translations and/or does not pay the fees for grant and printing, the application will be deemed to be withdrawn under Article 97(3) and (5) and Rule 51(8) EPC. The application will thus no longer be refused when no express statement of approval is filed.

Upon reviewing the proposed text for grant, the applicant may wish to make minor amendments and/or he may discover mistakes. He will have an opportunity to file those amendments or corrections within the period set under Rule 51(4) EPC. If the examining division consents to the amendments or corrections, it can immediately proceed to grant, as the applicant is obliged to file translations of the claims as amended or corrected, provided the applicant has also paid the fees for grant and printing within the time limit set. If the applicant files amendments or corrections and translations of the claims in due time, but does not pay the fees, the application will be deemed to be withdrawn under Article 97(3) and Rule 51(8) EPC.

If the examining division does not consent to the requested amendments or corrections, the applicant will be given the opportunity to comment, and either to withdraw or again to amend those amendments or corrections. In the latter case amended translations of the claims will need to be submitted once more. As such amendments will generally be of a minor nature, this should involve no substantial burden for the applicant.

3. La **règle 51 CBE** révisée n'entre en vigueur que le **1<sup>er</sup> juillet 2002**, laissant ainsi suffisamment de temps à l'Office pour modifier les procédures de travail et les programmes d'ordinateurs. Conformément au texte modifié, les précédentes notifications séparées, prévues à la règle 51(4) et (6) CBE, sont combinées. Le demandeur sera immédiatement invité à produire les traductions des revendications et à acquitter les taxes de délivrance et d'impression.

Le fait qu'un demandeur produise les traductions et acquitte les taxes signifie implicitement qu'il est d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Le désaccord formel du demandeur n'est plus prévu. Aux termes de l'article 97(3) et (5) et de la règle 51(8) CBE, la demande est réputée retirée si le demandeur ne produit pas les traductions et/ou n'acquitte pas les taxes de délivrance et d'impression. Ainsi la demande n'est plus rejetée si le demandeur ne déclare pas expressément son accord.

Lorsqu'il examine le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, le demandeur peut réaliser que des modifications mineures seraient souhaitables, ou découvrir des erreurs. Il lui sera désormais possible de soumettre ces propositions de modification ou de correction dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE. Si la division d'examen accepte les modifications ou corrections proposées, elle peut immédiatement passer au stade de la délivrance, puisque le demandeur est obligé de produire les traductions des revendications modifiées ou corrigées, mais à condition toutefois que les taxes de délivrance et d'impression aient également été acquittées dans le délai imparti. Si le demandeur dépose dans le délai prévu le texte modifié ou corrigé, ainsi que les traductions des revendications, mais omet d'acquitter les taxes, la demande sera réputée retirée en application de l'article 97(3) et de la règle 51(8) CBE.

Si la division d'examen n'approuve pas les modifications ou corrections demandées, le demandeur a la possibilité de présenter ses observations et soit de retirer ces modifications ou corrections, soit de les amender à nouveau, auquel cas il doit produire de nouvelles traductions des revendications ainsi modifiées. Etant donné que ces nouvelles modifications sont en général mineures, cela ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour le demandeur.

Räumt der Anmelder die erhobenen Einwände nicht aus, so muß die Prüfungsabteilung die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückweisen, da sie den Anforderungen des Übereinkommens nicht genügt. Da der Anmelder immer die Erteilungs- und die Druckkostengebühr sowie gegebenenfalls Anspruchsgebühren innerhalb der nach Regel 51 (4) EPÜ bestimmten Frist entrichten muß, wurde eine Rechtsgrundlage für deren Rückerstattung geschaffen, wenn kein Patent erteilt wird. Das Verfahren nach Absatz 6 wird nur durchgeführt, wenn diese Gebühren entrichtet worden sind. Andernfalls gilt die Anmeldung nach Artikel 97 (3) und Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen.

Das neue Verfahren machte es erforderlich, Regel 51 (4) – (6) EPÜ zu ändern. Die übrigen Bestimmungen in Regel 51 EPÜ sind im Interesse der Kohärenz redaktionell überarbeitet worden.

Regel 51 EPÜ n. F. gilt für europäische Patentanmeldungen, zu denen das EPA am 1. Juli 2002 noch keine Mitteilung nach der geltenden Regel 51 (4) EPÜ abgesandt hat.

If the applicant fails to meet the objections raised, the examining division must refuse the application under Article 97(1) EPC because it does not meet the requirements of the Convention. As the applicant must always pay the fees for grant and printing and any claims fees within the time limit set under Rule 51(4) EPC, a legal basis has been created for their refund if no patent is granted. The procedure under paragraph 6 only takes place when these fees have been paid. If not, the application is already deemed to be withdrawn under Article 97(3) and Rule 51(8) EPC.

The new procedure required amendments to Rule 51(4) – (6) EPC. The remaining provisions in Rule 51 EPC have been redrafted for the sake of consistency.

Rule 51 EPC as amended will apply to European patent applications in respect of which the EPO has not yet despatched a communication under existing Rule 51(4) EPC by 1 July 2002.

Si le demandeur n'a pas remédié aux objections soulevées, la division d'examen doit rejeter la demande en vertu de l'article 97(1) CBE, au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la Convention. Etant donné que le demandeur est toujours tenu d'acquitter les taxes de délivrance et d'impression, de même que, le cas échéant, les taxes de revendication dans le délai défini à la règle 51(4) CBE, une base juridique est établie pour leur remboursement si aucun brevet n'est délivré. La procédure décrite au paragraphe 6 ne joue que si ces taxes ont été acquittées. Si tel n'est pas le cas, la demande est réputée retirée conformément à l'article 97(3) et à la règle 51(8) CBE.

La nouvelle procédure rendait nécessaire des modifications au niveau de la règle 51(4)–(6) CBE. Les autres dispositions de la règle 51 CBE ont été remaniées d'un point de vue rédactionnel dans un souci de cohérence.

La règle 51 CBE modifiée s'applique aux demandes de brevet européen pour lesquelles une notification selon la règle 51(4) CBE dans sa version actuelle n'a pas encore été expédiée par l'OEB au 1<sup>er</sup> juillet 2002.