

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 9. März 2016 über die geänderte Regel 82 EPÜ

1. Mit Beschluss vom 14. Oktober 2015¹ hat der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Regel 82 (2) EPÜ dahin gehend geändert, dass in der mündlichen Verhandlung eine Zwischenentscheidung einer Einspruchsabteilung nach Artikel 101 (3) a) in Verbindung mit Artikel 106 (2) EPÜ oder eine Entscheidung einer Beschwerdekammer nach Artikel 111 (2) EPÜ auf der Grundlage von geänderten Unterlagen erlassen werden kann, die nicht die formalen Erfordernisse der Regel 49 (8) EPÜ erfüllen. Nach der geänderten Regel muss das Erfordernis der Einreichung von Unterlagen, die der Regel 49 (8) EPÜ entsprechen, erst zeitgleich mit den anderen in Regel 82 (2) EPÜ genannten Formerfordernissen erfüllt werden.

2. Diese Änderung tritt am 1. Mai 2016 in Kraft. Sie gilt für alle europäischen Patente, für die an oder nach diesem Tag in der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung nach Artikel 101 (3) a) in Verbindung mit Artikel 106 (2) EPÜ oder nach Artikel 111 (2) EPÜ erlassen wird.

Eingaben in mündlichen Verhandlungen im Einspruchsverfahren

3. Die geänderte Vorschrift gilt nur für Eingaben in mündlichen Verhandlungen im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren. Im schriftlichen Einspruchs(beschwerde)verfahren gilt weiterhin der allgemeine Grundsatz, wonach Entscheidungen über die Fassung des Patents nur auf Unterlagen gestützt werden können, die die Formerfordernisse erfüllen, einschließlich derer der Regel 49 (8) EPÜ. Es wird darauf hingewiesen, dass Streichungen als maschinenschriftliche Änderungen gelten.

Notice from the European Patent Office dated 9 March 2016 concerning amended Rule 82 EPC

1. By decision of 14 October 2015¹ the Administrative Council of the European Patent Organisation amended Rule 82(2) EPC such that in oral proceedings an interlocutory decision of an opposition division under Articles 101(3)(a) and 106(2) EPC or a decision of a board of appeal under Article 111(2) EPC can be taken based on amended documents which do not meet the formal requirements under Rule 49(8) EPC. According to the amended Rule, the requirement to submit documents compliant with Rule 49(8) EPC needs to be fulfilled only at the same time as the other formal requirements listed in Rule 82(2) EPC.

2. This amendment will enter into force on 1 May 2016. It will apply to all European patents for which a decision under Articles 101(3)(a) and 106(2) or under Article 111(2) EPC is taken in oral proceedings on or after this date.

Submissions in oral proceedings in opposition

3. The amended provision only applies to submissions in oral proceedings in opposition or opposition appeal proceedings. In written opposition (appeal) proceedings the general principle continues to apply that a decision determining the text of the patent can only be based on documents compliant with the formal requirements, including those under Rule 49(8) EPC. It is noted that deletions are considered as typewritten amendments.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 mars 2016, relatif à la règle 82 CBE modifiée

1. Par décision du 14 octobre 2015¹, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié la règle 82(2) CBE pour qu'une décision intermédiaire d'une division d'opposition au titre de l'article 101(3)a) ensemble l'article 106(2) CBE, ou une décision d'une chambre de recours au titre de l'article 111(2) CBE, puissent être prises pendant la procédure orale sur la base de documents modifiés qui ne satisfont pas aux exigences de forme prévues à la règle 49(8) CBE. Selon la règle modifiée, l'obligation de soumettre des documents conformes aux exigences de la règle 49(8) CBE ne doit être remplie qu'au moment où les autres exigences de forme énumérées à la règle 82(2) CBE doivent être remplies.

2. Cette modification entre en vigueur le 1^{er} mai 2016. Elle s'applique à tous les brevets européens pour lesquels une décision est prise au titre de l'article 101(3)a) ensemble l'article 106(2) CBE ou de l'article 111(2) CBE, lors d'une procédure orale à compter de cette date.

Documents soumis pendant une procédure orale dans le cadre d'une opposition

3. La disposition modifiée ne s'applique qu'aux documents soumis pendant une procédure orale dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition. Dans les procédures d'opposition (de recours sur opposition) écrites, le principe général continue de s'appliquer, c'est-à-dire qu'une décision déterminant le texte du brevet ne peut se fonder que sur des documents conformes aux exigences de forme, y compris celles prévues à la règle 49(8) CBE. Il est à noter que les suppressions sont considérées comme des modifications dactylographiées.

¹ Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 9/15 vom 14.10.2015, siehe ABI. EPA 2015, A82.

¹ Decision of the Administrative Council CA/D 9/15 of 14.10.2015, see OJ EPO 2015, A82.

¹ Décision du Conseil d'administration CA/D 9/15 en date du 14.10.2015, cf. JO OEB 2015, A82.

4. Das EPA wird Patentinhaber weiterhin dazu ermuntern, in mündlichen Verhandlungen im Einspruchsverfahren der Regel 49 (8) EPÜ entsprechende Unterlagen einzureichen. Zudem wird es weiterhin technische Mittel und Unterstützung zur Verfügung stellen, die die Einhaltung dieser Formerfordernisse ermöglichen, so z. B. einen Online-Zugriff auf die Patentschrift (B-Veröffentlichung), die als Ausgangspunkt für Änderungen der Beschreibung dienen sollte.

5. Nach der geänderten Regel 82 (2) EPÜ muss der Patentinhaber jedoch nicht mehr in der mündlichen Verhandlung vor der Entscheidung über die Fassung des Patents, das in geändertem Umfang aufrechterhalten werden soll, der Regel 49 (8) EPÜ entsprechende Unterlagen einreichen. Er kann eine formal korrekte Fassung des geänderten Wortlauts auch erst in Vorbereitung der Veröffentlichung des in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Patents einreichen, d. h. innerhalb der Frist nach Regel 82 (2) EPÜ.

Verbindliche Fassung

6. Die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Art. 101 (3) a) EPÜ) bezieht sich auf die geänderten Unterlagen, auf die die Zwischenentscheidung nach Artikel 101 (3) a) in Verbindung mit Artikel 106 (2) EPÜ oder die Entscheidung der Beschwerdekammer nach Artikel 111 (2) EPÜ gestützt ist.

7. In der in Regel 82 (2) Satz 3 EPÜ² genannten Verfahrenssituation enthalten somit die in der mündlichen Verhandlung eingereichten, formal mangelhaften Unterlagen die verbindliche Fassung des in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Patents. Die Einreichung von formal korrekten Unterlagen ist eine reine Formalität, die keine Auswirkungen auf den Inhalt des in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Patents hat.

4. The EPO will continue to encourage patent proprietors to file documents compliant with Rule 49(8) EPC in oral proceedings in opposition. Moreover it will continue to provide technical facilities and support that allow compliance with these formal requirements, *inter alia* by providing online access to the patent specification (B-publication), which should be used as the starting point for amendments in the description.

5. However, pursuant to amended Rule 82(2) EPC the patent proprietor is no longer required to provide documents compliant with Rule 49(8) EPC during oral proceedings prior to the decision establishing the text of the patent to be maintained in amended form. He may choose to submit a formally compliant version of the amended text only in preparation of the publication of the patent maintained in amended form, i.e. within the time limit under Rule 82(2) EPC.

Authentic text

6. The decision maintaining the patent as amended (Article 101(3)(a) EPC) refers back to the amended documents on which the interlocutory decision under Articles 101(3)(a) and 106(2) EPC or the board of appeal decision under Article 111(2) EPC has been based.

7. Consequently, in the procedural situation governed by Rule 82(2), third sentence, EPC,² the formally deficient documents submitted during oral proceedings contain the authentic text of the patent maintained in amended form. The filing of formally compliant documents is a pure formality which has no bearing on the content of the patent maintained in amended form.

4. L'OEB continuera à encourager les titulaires de brevets à produire des documents conformes à la règle 49(8) CBE pendant la procédure orale dans le cadre d'une opposition. En outre, il mettra encore à leur disposition le soutien et les équipements techniques qui leur permettront de satisfaire à ces exigences de forme, notamment en leur donnant un accès en ligne au fascicule du brevet (publication B), lequel devrait servir de point de départ pour les modifications dans la description.

5. Toutefois, conformément à la règle 82(2) CBE modifiée, le titulaire du brevet n'est plus tenu de fournir des documents conformes à la règle 49(8) CBE pendant la procédure orale, avant que ne soit prise la décision déterminant le texte dans lequel le brevet sera maintenu sous une forme modifiée. Il peut choisir de ne produire une version du texte modifié, conforme aux exigences de forme, qu'au moment de la préparation de la publication du brevet maintenu sous une forme modifiée, à savoir dans le délai prévu à la règle 82(2) CBE.

Texte authentique

6. La décision maintenant le brevet tel que modifié (article 101(3)a) CBE) renvoie aux documents modifiés sur lesquels a été basée la décision intermédiaire au titre de l'article 101(3)a) ensemble l'article 106(2) CBE, ou la décision de la chambre de recours au titre de l'article 111(2) CBE.

7. Par conséquent, dans la situation procédurale régie par la règle 82(2), troisième phrase CBE², les documents non conformes aux exigences de forme qui ont été soumis pendant une procédure orale contiennent le texte authentique du brevet maintenu sous une forme modifiée. Le dépôt de documents corrects sur le plan de la forme est une pure formalité qui n'a aucune incidence sur le contenu du brevet maintenu sous une forme modifiée.

² Regel 82 (2) EPÜ in der Fassung vom 1.5.2016, ABI. EPA 2015, A82.

² Rule 82(2) EPC, as in force from 1.5.2016, OJ EPO 2015, A82.

² Règle 82(2) CBE dans sa version applicable à compter du 1.5.2016, JO OEB 2015, A82.

Verfahren nach Regel 82 (2) und (3)

8. Wenn in der mündlichen Verhandlung die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung auf Unterlagen gestützt wurde, die nicht der Regel 49 (8) EPÜ entsprechen, weil sie handschriftliche Änderungen enthalten, fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber in der Mitteilung nach Regel 82 (2) EPÜ auf, eine formal korrekte Fassung des geänderten Wortlauts einzureichen. In der Aufforderung werden die formal mangelhaften, geänderten Absätze und/oder Ansprüche aufgeführt, für die Austauschabsätze und/oder -ansprüche einzureichen sind.

9. Dasselbe gilt, wenn eine Beschwerdekammerentscheidung die Angelegenheit an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverweist, das Patent auf der Grundlage von Unterlagen mit handschriftlichen Änderungen aufrechtzuerhalten.

10. Auf die Aufforderung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 (2) EPÜ hin muss der Patentinhaber Austauschabsätze und/oder -ansprüche einreichen, die eine formal korrekte, wörtliche Reproduktion der Fassung enthalten, die durch die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung bzw. durch die Entscheidung der Beschwerdekammer festgelegt wurde.

11. Der zuständige Formalsachbearbeiter vergleicht die Austauschabsätze und/oder -ansprüche mit den formal mangelhaften Absätzen und/oder Ansprüchen der Fassung, die durch die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung bzw. durch die Entscheidung der Beschwerdekammer festgelegt wurde. Ist die eingereichte Fassung mit der handschriftlich geänderten Fassung identisch, formal korrekt und vollständig (d. h. enthält sie alle geforderten Absätze und/oder Ansprüche), so wird das Druckexemplar anhand der B-Veröffentlichung und der Austauschabsätze und/oder -ansprüche erstellt.

Procedure under Rule 82(2) and (3)

8. If, in oral proceedings, the interlocutory decision of the opposition division was based on documents which do not comply with Rule 49(8) EPC, i.e. which contain handwritten amendments, the opposition division will invite the proprietor in the communication under Rule 82(2) EPC to file a formally compliant version of the amended text. The invitation will specify the formally deficient amended paragraphs and/or claims for which replacement paragraphs and/or claims need to be filed.

9. The same applies where a decision of the boards of appeal remits the case to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of amended documents with handwritten amendments.

10. In reply to the invitation of the opposition division under Rule 82(2) EPC the proprietor will have to submit replacement paragraphs and/or claims which contain a formally compliant *verbatim* reproduction of the text as determined by the interlocutory decision of the opposition division or, as the case may be, the decision of the board of appeal.

11. The competent formalities officer will compare the replacement paragraphs and/or claims with the formally deficient paragraphs and/or claims in the text established by the interlocutory decision of the opposition division or the decision of the board of appeal. If the filed text is identical to the text with handwritten amendments, formally compliant and complete (i.e. contains all requested paragraphs and/or claims), the "Druckexemplar" will be composed using the B-publication and the replacement paragraphs and/or claims.

Procédure au titre de la règle 82(2) et (3) CBE

8. Si, lors de la procédure orale, la division d'opposition a fondé sa décision intermédiaire sur des documents qui ne répondent pas aux exigences de la règle 49(8) CBE, c'est-à-dire qui contiennent des modifications manuscrites, elle invite le titulaire du brevet, dans la notification visée à la règle 82(2) CBE, à produire une version de ces modifications correcte sur le plan de la forme. Cette invitation indique les paragraphes (et/ou revendications) modifiés, non conformes aux exigences de forme, pour lesquels il convient de produire des paragraphes (et/ou revendications) de remplacement.

9. Il en va de même lorsqu'une décision des chambres de recours renvoie l'affaire à l'instance du premier degré, avec l'ordre de maintenir le brevet sur la base de documents contenant des modifications manuscrites.

10. En réponse à l'invitation de la division d'opposition au titre de la règle 82(2) CBE, le titulaire du brevet doit soumettre, en respectant les exigences de forme, des paragraphes (et/ou revendications) de remplacement qui reproduisent mot pour mot le texte tel que déterminé par la décision intermédiaire de la division d'opposition ou, le cas échéant, par la décision de la chambre de recours.

11. L'agent des formalités compétent compare ensuite les paragraphes (et/ou revendications) de remplacement avec les paragraphes (et/ou revendications) non corrects sur le plan de la forme qui figuraient dans le texte établi par la décision intermédiaire de la division d'opposition ou par la décision de la chambre de recours. Si le texte produit est identique au texte comportant les modifications manuscrites, s'il satisfait aux exigences de forme et qu'il soit complet (c'est-à-dire qu'il contient tous les paragraphes (et/ou revendications) requis), le "Druckexemplar" est établi à l'aide de la publication B et des paragraphes (et/ou revendications) de remplacement.

12. Die Erfordernisse der Regeln 82 (2) Satz 3 und 49 (8) EPÜ sind nicht erfüllt, i) wenn innerhalb der maßgeblichen Frist keine Erwiderung eingereicht wird, ii) wenn die Austauschabsätze/-ansprüche unvollständig sind, iii) wenn die Austauschabsätze/-ansprüche formal mangelhaft sind oder iv) wenn die Fassung der formal mangelhaften Absätze und/oder Ansprüche, die in der Aufforderung nach Regel 82 (2) EPÜ aufgeführt waren, und die Fassung der Austauschabsätze und/oder -ansprüche voneinander abweichen.

13. Bei jedem der unter i) bis iv) genannten Mängel ergeht eine Mitteilung nach Regel 82 (3) EPÜ, in der festgestellt wird, dass das Erfordernis, eine formal korrekte, wörtliche Reproduktion der aufgeführten geänderten Textpassagen einzureichen, nicht erfüllt ist, und in der dem Patentinhaber mitgeteilt wird, dass die fehlende Handlung noch innerhalb von zwei Monaten vorgenommen werden kann, sofern eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

14. Wird innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung nach Regel 82 (3) EPÜ keine vollständige und formal korrekte, wörtliche Reproduktion aller aufgeführten geänderten Absätze und/oder Ansprüche eingereicht, so treten die in Regel 82 (3) EPÜ vorgesehenen Rechtsfolgen ein und das Patent wird widerrufen.

12. The requirements under Rules 82(2), third sentence, and 49(8) EPC are not fulfilled
(i) if no reply is filed within the relevant time limit;
(ii) if the replacement paragraphs/claims are incomplete;
(iii) if the replacement paragraphs/claims are formally deficient or
(iv) if there is divergence between the text of the formally deficient paragraphs and/or claims specified in the invitation under Rule 82(2) EPC and the text of the replacement paragraphs and/or claims.

13. Any such deficiency (i) – (iv) will trigger a communication under Rule 82(3) EPC declaring that the requirement to file a formally compliant *verbatim* version of the specified amended text passages has not been fulfilled and informing the proprietor that the missing act may still be performed within two months if a surcharge is paid.

14. If a formally compliant and complete version of the *verbatim* text of all specified amended paragraphs and/or claims is not submitted within two months from the receipt of the communication under Rule 82(3) EPC, the consequences of Rule 82(3) EPC will apply and the patent will be revoked.

12. Les exigences des règles 82(2), troisième phrase, et 49(8) CBE ne sont pas remplies
i) s'il n'est pas répondu à l'invitation dans le délai prescrit ;
ii) si les paragraphes (revendications) de remplacement ne sont pas complets ;
iii) si les paragraphes (revendications) de remplacement ne sont pas conformes aux exigences de forme, ou
iv) s'il existe une divergence entre le texte des paragraphes (et/ou revendications) non conformes aux exigences de forme, qui étaient indiqués dans l'invitation au titre de la règle 82(2) CBE, et le texte des paragraphes (et/ou revendications) de remplacement.

13. Une irrégularité telle que visée aux points i) à iv) donne lieu à l'émission, au titre de la règle 82(3) CBE, d'une notification signalant qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de soumettre, en respectant les exigences de forme, une reproduction mot pour mot des passages modifiés du texte qui avaient été indiqués, et informant le titulaire du brevet que l'acte non accompli peut encore l'être dans un délai de deux mois, sous réserve du paiement d'une surtaxe.

14. Si une reproduction mot pour mot et complète, conforme aux exigences de forme, de tous les paragraphes (et/ou revendications) modifiés qui avaient été indiqués n'est pas soumise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification au titre de la règle 82(3) CBE, les conséquences prévues à la règle 82(3) CBE s'appliquent et le brevet est révoqué.