

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. April 2000 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 3. April 2000 sind die Richtlinien für die Prüfung gemäß Artikel 10 (2) EPÜ geändert worden.¹ Die Änderungen werden in Form von Austauschblättern² veröffentlicht.

Diese Änderungen sind nach Konsultation des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO) vorgenommen worden. Sie beziehen sich im wesentlichen auf Schwierigkeiten, die in den Bereichen von Recherche und Sachprüfung bei der Bearbeitung sogenannter komplexer Anmeldungen aufgetreten sind. Beispiele für komplexe Anmeldungen sind Anmeldungen mit einer Vielzahl von Ansprüchen, Anmeldungen, bei denen in einem einzigen Anspruch eine Vielzahl von Möglichkeiten definiert wird, sowie Anmeldungen mit Ansprüchen, in denen die Erfindung durch das zu erreichende Ergebnis oder durch schwer verständliche Parameter definiert wird. Diese Anmeldungen sind aber nicht nur schwer zu bearbeiten: Sehr oft verstoßen sie gegen grundlegende Erfordernisse des EPÜ und des PCT wie Klarheit, Knappheit, Stützung oder Offenbarung.

Diese Mängel wurden nun durch eine strengere Anwendung der in den Rechtsvorschriften verankerten Anforderungen an Klarheit, Knappheit, Stützung und Offenbarung im Rahmen der Sachprüfung ausgeräumt. Gegebenenfalls soll auch schon im Recherchenstadium angesetzt werden, indem ein Teilrecherchenbericht gemäß Regel 45 EPÜ bzw. Artikel 17 (2) PCT erstellt wird, der weitmöglichst auf dem tatsächlichen Beitrag des Anmelders zum Stand der Technik basiert. In extremen Fällen wird keinerlei Recherche durchgeführt.

Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien klargestellt und, soweit erforderlich, berichtigt. Außerdem

¹ Letzte Aktualisierung siehe ABI. EPA 7/1999, 510.

² Einzelheiten zur Anforderung der Austauschblätter sind der gesonderten Mitteilung auf Seite 234 dieses Amtsblatts zu entnehmen.

Notice from the European Patent Office dated 3 April 2000 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office

By decision of the President of the EPO dated 3 April 2000, the Guidelines for Examination¹ have been amended pursuant to Article 10(2) EPC. The amendments are being published in the form of replacement sheets².

The amendments have been made following consultation with the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO). They were mainly due to the desire to deal with difficulties encountered, both in search and examination, in dealing with so-called complex applications. Examples of complex applications are applications comprising a very large number of claims, applications including a claim defining a very large number of possibilities and applications comprising claims defining the invention by statements of desiderata or in terms of obscure parameters. These applications are not just difficult to deal with: they are very often in conflict with basic provisions of the EPC and the PCT such as clarity, conciseness, support and disclosure.

These deficiencies have now been dealt with by adopting a more rigorous application, during substantive examination, of the legal requirements of clarity, conciseness, support and disclosure. Where appropriate, intervention will be made at the search stage with the issuance of a partial search under Rule 45 EPC or Art. 17(2) PCT, based as far as possible on the applicant's real contribution to the art. In extreme cases, there will be a refusal to search at all.

For this purpose, clarifications and, where necessary, corrections of the relevant Guidelines provisions have been included. The opportunity has

¹ Last update, see OJ EPO 7/1999, 510.

² Details on how to obtain the replacement sheets are given in a separate notice on page 234 of this Official Journal.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 3 avril 2000, concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets

Par décision du Président de l'OEB en date du 3 avril 2000, les Directives relatives à l'examen¹ ont été modifiées en vertu de l'article 10(2) CBE. Les modifications sont publiées sous la forme de feuilles de remplacement².

Les modifications ont été effectuées après consultation du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO). Elles visent essentiellement à répondre aux difficultés rencontrées, tant au stade de la recherche que de l'examen, lors du traitement des demandes dites complexes. Sont considérées comme demandes complexes par exemple les demandes comportant un nombre très élevé de revendications ou comprenant une revendication qui définit de très nombreuses possibilités, ainsi que les demandes comportant des revendications qui définissent l'invention en fonction du résultat à atteindre ou au moyen de paramètres obscurs. Non seulement ces demandes sont difficiles à instruire, mais elles sont également très souvent en conflit avec les dispositions fondamentales de la CBE et du PCT concernant, entre autres, la clarté, la concision, le fondement et l'exposé de l'invention.

Il est maintenant répondu à ces lacunes par une application plus rigoureuse, au cours de l'examen quant au fond, des exigences juridiques en matière de clarté, de concision, de fondement et d'exposé de l'invention. Le cas échéant, il faudra intervenir au stade de la recherche en établissant une recherche partielle, conformément à la règle 45 CBE ou à l'article 17(2) PCT, qui soit fondée dans toute la mesure du possible sur la contribution que le demandeur a réellement apportée à l'état de la technique. Dans les cas extrêmes, il ne sera effectué aucune recherche.

A cette fin, les dispositions pertinentes des Directives ont donc été clarifiées et, le cas échéant, modifiées. Par la même occasion, les auteurs

¹ Pour la dernière mise à jour, voir JO OEB 7/1999, 510.

² De plus amples informations sur la manière de se procurer les feuilles de remplacement sont fournies dans un communiqué séparé à la page 234 du présent Journal officiel.

hat das EPA diese Gelegenheit genutzt, um einige redaktionelle und sprachliche Widersprüche zu beseitigen. Die Änderungen in Teil B klären die möglichen Gründe für die Anwendung von Regel 45 EPÜ bzw. Artikel 17 (2) PCT und werden der Rechtsgrundlage für solche Einschränkungen und der Recherchepaxis eher gerecht. Die Änderungen in Teil C dienen in bezug auf Stützung und Offenbarung einer Angleichung der Richtlinien an die Rechtsprechung.

Die wichtigsten Änderungen werden im folgenden zusammengefaßt; dabei ist jeweils angegeben, in welchem Teil der Richtlinien sie vorkommen.

B-III, 3.6:

Ein Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit ist schon in B-III, 2.1 enthalten, wo er auch zweckdienlicher erscheint. Es besteht ein Unterschied zwischen den unvermeidlichen, aufgrund der Wirtschaftlichkeit gebotenen Einschränkungen in bezug auf Intensität, Umfang und "Vollständigkeit" bei *allen* Recherchen und denjenigen Fällen, in denen die Recherche nicht vollständig ist und auch nicht vollständig sein kann, weil die Anmeldung bestimmte Erfordernisse von EPÜ bzw. PCT so wenig erfüllt, daß eine sinnvolle Recherche nicht möglich ist. Oft ist dies eine direkte Folge der vom Anmelder selbst gewählten Art der Formulierung.

B-III, 3.7:

Diese Änderung hängt damit zusammen, daß die Ursache für mangelnde Offenbarung wie auch für mangelnde Stützung in zu breiten Ansprüchen liegen könnte. Es wird die Rechtsgrundlage für etwaige Einschränkungen angegeben. Der letzte Satz behandelt den Fall, daß eine Teilrecherche oder eine Erklärung zweckmäßig sein könnte, weil eine sinnvolle Recherche des gesamten Anspruchs wegen mangelhafter Offenbarung unmöglich ist.

B-III, 3.12, B-III, 4.2, B-IV, 2.1:

Die Begriffe "unklar" und "Unklarheiten" wurden durch Formulierungen ersetzt, die Regel 45 EPÜ und Artikel 17 (2) PCT besser entsprechen.

also been taken to remove some editorial and linguistic inconsistencies. The amendments to Part B clarify the possible reasons for invocation of Rule 45 EPC or Art. 17(2) PCT and better reflect the legal basis for such restrictions as well as the practice in search. The amendments to Part C bring the Guidelines more into line with the case law on support and disclosure.

A summary of the main amendments is given below, indicating the part of the Guidelines in which the amendments occur.

B-III, 3.6:

A reference to economic factors is in fact already to be found in B-III, 2.1, where it seems more appropriate. There is a difference between the inevitable constraints on the depth, coverage and "completeness" of *any* search imposed by economic factors, and those cases where the search is not complete and cannot be complete because the application fails to fulfil certain requirements of the EPC or PCT to such an extent that a meaningful search is impossible. Often, this occurs as a direct result of the applicant's drafting style.

B-III, 3.7:

This amendment reflects the fact that lack of disclosure, as well as lack of support, might arise from unduly broad claims. The legal basis for any restriction made is given. The last sentence reflects the fact that where the lack of disclosure is such as to render a meaningful search over the whole of the claim impossible, a partial search or declaration may be appropriate.

B-III, 3.12; B-III, 4.2; B-IV, 2.1:

The references to "obscure" and "obscurities" have been replaced by a wording which more accurately reflects Rule 45 EPC and Art. 17(2) PCT.

ont également éliminé un certain nombre d'incohérences au niveau rédactionnel et linguistique. Les modifications apportées à la partie B clarifient les motifs pour lesquels il est possible d'invoquer les dispositions de la règle 45 CBE ou de l'article 17(2) PCT, et reflètent mieux le fondement juridique de telles restrictions ainsi que la pratique en matière de recherche. Les modifications apportées à la partie C mettent les Directives en conformité avec la jurisprudence relative au fondement et à l'exposé de l'invention.

Les principales modifications sont récapitulées ci-après, avec indication de la référence au passage des Directives concerné.

B-III, 3.6 :

Les facteurs économiques sont déjà mentionnés au point B-III, 2.1, où cette référence semble plus appropriée. Il convient en effet de distinguer les inévitables contraintes liées à des facteurs économiques auxquelles est soumise *toute* recherche approfondie et complète des cas où la recherche n'est pas et ne peut pas être complète, parce que la demande ne satisfait pas à certaines exigences de la CBE ou du PCT au point de rendre impossible une recherche significative. Cela est fréquemment dû à la manière de rédiger du demandeur.

B-III, 3.7 :

La modification tient compte du fait que lorsqu'une invention n'est pas suffisamment exposée ou fondée sur la description, cela peut provenir d'une formulation trop large des revendications. Elle précise la base juridique sur laquelle il convient de se fonder pour apporter des restrictions. La dernière phrase indique que lorsque l'exposé de l'invention est insuffisant au point de rendre impossible une recherche significative au regard de toute la portée de la revendication, il peut s'avérer approprié d'effectuer une recherche partielle ou d'émettre une déclaration.

B-III, 3.12, B-III, 4.2, B-IV, 2.1 :

La référence au caractère "obscur" de la demande et aux "points obscurs" a été remplacée par une formulation qui reflète plus précisément le contenu de la règle 45 CBE et de l'article 17(2) PCT.

B-IV, 1.3:

Die Änderung macht deutlich, daß es sich wirklich um einen Ausnahmefall handelt.

B-VIII, 1 und 2:

Der Hinweis, daß der Recherchenprüfer die Recherche auf der Grundlage wahrscheinlicher Änderungen durchführt, entspricht fast wörtlich der PCT-Recherchenrichtlinie, VIII, 1.1, letzter Satz. Die bisherige Fassung des Kapitels B-VIII der Richtlinien war insofern in gewisser Weise widersprüchlich, als nach B-VIII, 1 (immer) eine Erklärung erforderlich war, wenn die Anmeldung einen nicht patentfähigen oder nicht gewerblich anwendbaren Gegenstand betraf, während in B-VIII, 4 für bestimmte Arten solcher Gegenstände eine andere Vorgehensweise vorgeschlagen wurde. Die Änderungen lösen dieses Problem dadurch, daß B-VIII, 1 an die PCT-Recherchenrichtlinie angepaßt und ein Verweis auf B-VIII, 4 aufgenommen wurde.

Der Hinweis auf "einen Teil eines Anspruchs" unter Nummer 2 ist an die PCT-Recherchenrichtlinie VIII, 1.2 angelehnt. Einige Lesarten von Artikel 17 (2) b) PCT legen nahe, daß die kleinste Einheit ein einzelner Anspruch ist. Dagegen ist es nach der PCT-Recherchenrichtlinie durchaus möglich, daß für einen Teil eines einzelnen Anspruchs eine sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann und für einen anderen Teil nicht.

B-VIII, 4 bis 6:

Siehe Anmerkung zu B-III, 3.12. In der früheren Fassung der Nummer 6 war es dem Prüfer untersagt, einfachere Fragen mit dem Anmelder zu klären. Dies steht im Widerspruch zur PCT-Recherchenrichtlinie VIII, 2.1, aus der der geänderte Wortlaut übernommen wurde. Angesichts der möglichen rechtlichen Auswirkungen solcher Klarstellungen ist eine Konsultation aber nur in ganz begrenzten Fällen zweckmäßig.

Außerdem liefert der neue Wortlaut eine Erläuterung dazu, was unter dem Begriff "sinnvoll" zu verstehen sein könnte. Es wurde angeregt, Regel 45 EPÜ und Artikel 17 (2) PCT ausschließlich dann anzuwenden, wenn eine Recherche absolut unmög-

B-IV, 1.3:

The amendment reflects that this really is an exceptional case.

B-VIII, 1 and 2:

The reference to the search examiner conducting the search on the basis of likely amendments follows almost verbatim PCT search guideline VIII, 1.1, last sentence. The previous version of the Guidelines at B-VIII contained, to a certain extent, a contradiction in that, at B-VIII, 1, it was suggested that if the application relates to subject-matter which is either excluded from patentability or not susceptible of industrial application then a declaration should (always) be issued, whereas, at B-VIII, 4, another procedure was suggested for certain kinds of such subject-matter. This is dealt with in the amendment by harmonising B-VIII, 1 with the PCT search guideline and by adding a specific reference to B-VIII, 4.

The reference to "part of a claim" in point 2 follows PCT search guideline VIII, 1.2. Some readings of Art.17(2)(b) PCT suggest that the lowest unit is a single claim. This PCT search guideline makes clear, on the other hand, that it is quite possible to have a part of a single claim which is susceptible of a meaningful search, and a part which is not.

B-VIII, 4-6:

See the comment to B-III, 3.12. The original version of point 6 forbade the examiner from clarifying minor matter with the applicant. This is in conflict with PCT search guideline VIII, 2.1, from which the amended wording is taken. Such a consultation will, however, be appropriate only in rather limited circumstances, in view of possible doubts concerning the legal implications of anything clarified in this way.

The new wording also provides a gloss to what might be meant by the word "meaningful". It has been suggested that Rule 45 EPC and Art. 17(2) PCT should really only be invoked when a search is completely impossible because it is not possible

B-IV, 1.3 :

La modification précise qu'il s'agit réellement d'un cas exceptionnel.

B-VIII, 1 et 2 :

La précision selon laquelle l'examineur de la recherche conduit la recherche sur la base des modifications qui paraissent vraisemblables suit pratiquement textuellement le point VIII, 1.1, dernière phrase des directives concernant la recherche selon le PCT. L'ancienne version du point B-VIII des Directives était dans une certaine mesure contradictoire, étant donné que le point B-VIII, 1 indiquait que si la demande portait sur des éléments exclus de la brevetabilité ou non susceptibles d'application industrielle, il convenait (toujours) d'émettre une déclaration, alors que le point B-VIII, 4 suggérait une autre procédure pour certains de ces objets. Il a donc été remédié à cette situation en harmonisant le point B-VIII, 1 avec les directives concernant la recherche selon le PCT et en y faisant spécifiquement référence au point B-VIII, 4.

La référence à "une partie de la revendication" figurant au point 2 suit le point VIII, 1.2 des directives concernant la recherche selon le PCT. Selon certaines lectures qui ont été données de l'article 17(2)(b) PCT, l'unité la plus petite serait la revendication. Les directives concernant la recherche selon le PCT présentent au contraire clairement qu'une partie d'une revendication peut très bien faire l'objet d'une recherche significative, mais qu'une autre partie de cette même revendication ne pourra faire l'objet d'une telle recherche.

B-VIII, 4 à 6 :

Voir les explications concernant le point B-III, 3.12. La version initiale du point 6 interdisait à l'examineur de clarifier des questions mineures avec le demandeur. Cela est en contradiction avec le point VIII, 2.1 des directives concernant la recherche selon le PCT, dont est tiré le texte modifié. Cependant, une telle consultation ne sera indiquée que dans un nombre plutôt limité de cas, compte tenu des doutes que pourraient susciter les implications juridiques de ce qui aura été tiré au clair de cette manière.

Le nouveau libellé précise également ce que l'on peut entendre par le terme "significatif". Il a été suggéré que les dispositions de la règle 45 CBE et de l'article 17(2) PCT ne devraient être invoquées que dans les cas où il est tout à fait impossible

lich ist, weil die Anmeldung völlig unverständlich ist. Diese Auslegung von Artikel 17 (2) PCT und Regel 45 EPÜ ist aber zu eng und nachteilig für Dritte. Sie bedeutet nämlich, daß in vielen Fällen ein angeblich vollständiger Recherchenbericht erstellt wird, obwohl ganz offensichtlich keine vollständige Recherche für den gesamten Anspruch durchgeführt wurde. Die korrekte Bezeichnung solcher Recherchen als Teil- oder unvollständige Recherchen wird ein deutlicher Hinweis für Anmelder, Dritte und den Sachprüfer auf den wahren Sachverhalt sein. Wie bereits angeführt, ist der Grund dafür, daß keine vollständige Recherche durchgeführt werden kann, in vielen Fällen die vom Anmelder gewählte Art der Formulierung. Wird die Anmeldung im Sinne von EPÜ oder PCT dadurch so mangelhaft, daß keine vollständige sinnvolle Recherche durchgeführt werden kann, sollte darauf hingewiesen werden. Nach dem neuen Wortlaut könnten diese Bestimmungen beispielsweise auch angewandt werden, wenn eine (vollständige) Recherche eines zu breiten Anspruchs zwar theoretisch möglich sein könnte, es aber nicht sinnvoll oder angemessen wäre, den Anspruch in seinem gesamten Umfang zu recherchieren, insbesondere weil dies im Hinblick auf die Änderung der Ansprüche und den Gegenstand, auf den sie dann nach vernünftigem Ermessen gerichtet sein könnten, nicht sachdienlich wäre.

C-II, 4.1, C-II, 4.9:

Die frühere Fassung von 4.1 i) wurde bisweilen dahingehend mißverstanden, daß eine ausreichende Offenbarung vorliege, wenn die Anmeldung ausreichende technische Hinweise dafür enthalte, daß etwas hergestellt werden könne, das unter die Ansprüche falle. Nach der neueren Rechtsprechung ist nun aber klar, daß dieser Ansatz nur in denjenigen Ausnahmefällen Anwendung findet, in denen der Anmelder einen ganz neuen Grundsatz aufgestellt hat, der sich allgemein anwenden und verallgemeinern läßt.

In C-II, 4.1 i) und ii) wurde klargestellt, daß es bei der Offenbarung nur darum geht, eine Entsprechung oder ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Beitrag zum Stand der Technik einerseits und dem Inhalt des Patentanspruchs andererseits zu gewährleisten.

Legt der Prüfer laut der geänderten Fassung von 4.9 triftige Argumente für die mangelnde Offenbarung vor, so ist es Sache des Anmelders, das Gegenteil zu beweisen.

to understand the application at all. This is a too narrow reading of Art. 17(2) PCT and Rule 45 EPC. Such a reading is a disservice to third parties. It means that a purportedly complete search report is issued in many cases where it is clear that in fact a complete search over the whole of the claim has not been carried out at all. Labelling these searches correctly as partial or incomplete searches will send out clear signals to applicants, to third parties, and to the substantive examiner as to the true state of affairs. As already noted, in many cases the reason for a complete search being impossible is due to the applicant's choice of drafting convention. If this choice renders the application so deficient under the EPC or the PCT that no complete meaningful search can be carried out, then this should be signalled. The new wording reflects that these provisions may find application for example where a (complete) search of an unduly broad claim might theoretically be possible, but where it would not be meaningful or sensible to carry out a search into the furthest corners of the claim, in particular since it would serve no useful purpose to do so having regard to the subject-matter the claims might reasonably be expected to be directed to after they have been amended.

C-II, 4.1; C-II, 4.9:

Previous guideline 4.1(i) had sometimes been misunderstood as suggesting that once the application contains sufficient technical information to allow something to be made which falls within the claims, then there is sufficiency of disclosure. In fact, it has now been made clear by later case law that this approach finds application only in those exceptional cases where the applicant has established a whole new principle capable of wide application and generalisation.

C-II, 4.1(i) and (ii) have been clarified to reflect the idea that disclosure is really a matter of ensuring correspondence or commensurateness between the contribution to the art on the one hand and the terms of the claim on the other.

The amendments in 4.9 specify that once a reasoned case for lack of disclosure has been made by the examiner, the onus is on the applicant to show the contrary.

d'effectuer une recherche parce que la demande est absolument incompréhensible. Cette interprétation de l'article 17(2) PCT et de la règle 45 CBE est trop restrictive et ne rend pas service aux tiers. Elle signifie en effet qu'un rapport de recherche prétendument complet est établi dans nombre de cas où, en fait, il n'a manifestement pas été effectué de recherche complète sur l'ensemble de la revendication. Préciser que ces recherches sont partielles ou incomplètes renseignera les demandeurs, les tiers et les examinateurs chargés de l'examen quant au fond sur l'état réel de l'affaire. Comme indiqué plus haut, l'impossibilité d'effectuer une recherche complète est due souvent à la façon de rédiger du demandeur. S'il en résulte que la demande ne satisfait pas aux exigences de la CBE et du PCT au point de rendre impossible une recherche significative complète, il convient de le signaler. La nouvelle formulation précise que ces dispositions peuvent s'appliquer dans les cas où, par exemple, une revendication de portée trop large pourrait en théorie faire l'objet d'une recherche (complète), mais où il ne serait pas significatif ou judicieux d'effectuer une telle recherche sur l'ensemble de la revendication, notamment parce qu'elle ne serait d'aucune utilité eu égard aux éléments dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient couverts par les revendications, une fois lesdites revendications modifiées.

C-II, 4.1, C-II, 4.9 :

L'ancien point 4.1 i) des Directives a parfois été mal compris comme signifiant que l'invention est suffisamment exposée dès lors que la demande contient un nombre suffisant d'informations techniques permettant une mise en oeuvre qui soit couverte par la revendication. En fait, d'après la jurisprudence récente, il est désormais clair que cette approche s'applique uniquement dans les cas exceptionnels où le demandeur a établi un principe entièrement nouveau, qui est susceptible d'être appliqué largement et généralisé.

Les points C-II, 4.1 i) et ii) ont été clarifiés afin de préciser que l'invention doit être exposée de telle manière que les termes de la revendication correspondent et soient proportionnés à la contribution à l'état de la technique.

Les modifications apportées au point 4.9 précisent que, une fois que l'examineur a établi, motifs à l'appui, que l'invention n'est pas suffisamment exposée, il appartient au demandeur de prouver le contraire.

Zur Offenbarung im allgemeinen enthält die Entscheidung T 435/91 (ABI. EPA 1995, 188) eine nützliche Zusammenfassung der einschlägigen Rechtsprechung (vgl. Nrn. 2.2.2 und 2.2.3 der Entscheidungsgründe).

C-III, 4.3:

Durch die Änderungen wird die korrekte Rechtsgrundlage für die hier behandelten Beanstandungen genauer dargelegt. So könnte ein Anspruch durchaus deutlich sein, ohne unbedingt alle wesentlichen Merkmale der Erfindung zu enthalten. Eine Argumentation, die sich auf diese Rechtsgrundlage stützt, könnte sich bei der Recherche dann als zweckdienlich erweisen, wenn eine sinnvolle Recherche über die gesamte Breite des Anspruchs aufgrund des Fehlens der wesentlichen Merkmale in einem zu breiten Anspruch unmöglich ist.

C-III, 4.7a:

Aus der bisherigen Richtlinie zu Parametern ging nicht klar hervor, auf welche Rechtsgrundlage ein Einwand gestützt werden sollte. Die Änderung macht deutlich, daß hier in erster Linie mangelnde Klarheit im Sinne des Artikels 84 EPÜ zum Tragen kommt, wobei eine solche mangelnde Klarheit vorliegt, wenn der gewählte Parameter keinen sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik ermöglicht. Die unnötige Einschränkung auf Fälle, in denen eine Verbindung *ausschließlich* durch ihre Parameter beschrieben wird, ist entfallen.

C-III, 5:

Mit dieser Änderung wird der in der Rechtsprechung entwickelte ergebnisorientierte Ansatz für die knappe Fassung und die "vernünftige" Anzahl von Ansprüchen in die Richtlinien aufgenommen.

C-III, 6.1 und 6.3:

Im Patentrecht soll "Stützung" dem Prinzip Rechnung tragen, daß der Wortlaut eines Anspruchs dem Beitrag zum Stand der Technik entsprechen soll, wie es in T 409/91 unter der Nummer 3.3 ausgeführt wird. Die frühere Fassung wurde oft fälschlicherweise dahingehend ausgelegt, daß lediglich eine Art formale Entsprechung oder Übereinstimmung zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung erforderlich sei.

On disclosure in general, decision T 435/91 (OJ EPO 1995, 188) gives a valuable synthesis of the case law (cf. points 2.2.2 and 2.2.3 of the Reasons).

C-III, 4.3:

The amendments reflect more accurately the correct legal basis for the objections dealt with here. It is plain that a claim could very well be clear, without necessarily comprising all essential features of the invention. A line of argumentation on this legal basis may prove useful in search, where the lack of essential features of an unduly broad claim may be such as to render a meaningful search impossible over the whole breadth of the claim as it stands.

C-III, 4.7a:

The previous guideline on parameters did not make clear which legal basis should be used for an objection. The amendment makes clear that it is lack of clarity under Art. 84 EPC which is being used in the first instance, the basis being that a lack of clarity arises when the parameter chosen does not allow for a proper comparison with the prior art. The unnecessary limitation to those cases where the compound is described *solely* having regard to parameters has been removed.

C-III, 5:

The amendment incorporates into the Guidelines the result-oriented approach as developed by the case law on conciseness and what a "reasonable" number of claims might be.

C-III, 6.1 and 6.3:

Support, in patent terms, is designed to reflect the idea that the wording of a claim should correspond to the contribution to the art. This is set out in T 409/91 at point 3.3. The previous version was often incorrectly interpreted as requiring merely a kind of formal correspondence or concordance between claims and description.

A cet égard, la décision T 435/91 JO OEB 1995, 188 fournit une synthèse utile de la jurisprudence sur la question de l'exposé de l'invention en général (cf. points 2.2.2 et 2.2.3 des motifs).

C-III, 4.3 :

Les modifications précisent la base juridique correcte sur laquelle peuvent se fonder les objections dont il est question ici. Il est évident qu'une revendication peut très bien être claire, sans pour autant comprendre nécessairement toutes les caractéristiques essentielles de l'invention. Une argumentation qui se fonde sur cette base juridique peut s'avérer utile pour la recherche, dans la mesure où l'absence de caractéristiques essentielles dans une revendication excessivement large peut rendre impossible une recherche significative sur l'ensemble de la portée de la revendication, telle qu'elle est libellée.

C-III, 4.7a :

Les anciennes directives sur les paramètres n'indiquaient pas clairement sur quelle base juridique il convenait de se fonder pour élever une objection. La modification précise qu'il faut en premier lieu invoquer le manque de clarté au titre de l'article 84 CBE, le principe étant qu'il y a défaut de clarté dès lors que le paramètre choisi ne permet pas d'effectuer une comparaison adéquate avec l'état de la technique. Enfin, la limitation inutile aux cas où un composé est *uniquement* décrit en fonction de ses paramètres a été supprimée.

C-III, 5 :

La modification précise dans les Directives l'approche pragmatique qui a été développée par la jurisprudence sur la concision et sur ce que l'on peut considérer comme un nombre "raisonnable" de revendications.

C-III, 6.1 et 6.3 :

En droit des brevets, la notion de fondement des revendications sur la description vise à refléter le principe, énoncé dans la décision T 409/91 (point 3.3 des motifs), selon lequel le libellé d'une revendication doit correspondre à la contribution à l'état de la technique. L'ancienne version a été souvent mal interprétée comme signifiant qu'une simple concordance ou correspondance formelle entre les revendications et la description suffisait.

In der Änderung des ersten Satzes von 6.3 entfällt der unbegründete Begriff "ausnahmsweise", zeigt doch die Zunahme der Problemanmeldungen und der extrem breiten ungestützten Markush-Ansprüche, daß solche Ansprüche keine Ausnahme mehr sind.

Die bisherige Richtlinie C-III, 6.3 wurde – zu Unrecht – oft so aufgefaßt, als lege sie dem Prüfer eine recht hohe Last auf. Dies lag an der Formulierung "in zweifelhaften Fällen (ist) kein Einwand zu erheben", die oft so ausgelegt wurde, als habe der Prüfer Beweise zu erbringen, die "über jeden vernünftigen Zweifel erheben" seien. Dies war eindeutig nicht richtig. Wenn die prüfende Stelle begründen kann, warum die Anmeldung bestimmte Erfordernisse des EPÜ oder des PCT nicht erfüllt, so muß sie entsprechende Einwände erheben. Dann wiederum ist es Sache des Anmelders, durch eine Begründung, eine Einschränkung oder weitere technische Angaben nachzuweisen, daß der Einwand unbegründet war oder aber ausgeräumt wurde. Dies gilt für die Stützung und die Offenbarung gleichermaßen wie für die Prüfung auf Neuheit und erfindnerische Tätigkeit. Die Änderung macht die jeweiligen Zuständigkeiten des Anmelders und des Prüfers deutlich.

Der Hinweis bezüglich des Erfordernisses der Stützung durch die Anführung eines Dokuments wurde etwas abgeschwächt. In T 409/91 wurde befunden, daß für den Einwand mangelnder Stützung kein Dokument erforderlich ist. Auch in den in C-III, 6.4 angeführten Beispielen ist von einem Dokument nicht die Rede.

C-III, 6.4:

Das neue Beispiel iii) basiert auf T 409/91 und betrifft Ansprüche, in denen die Erfindung durch das zu erreichende Ergebnis definiert wird. Bisher war der einzige Hinweis in den Richtlinien auf solche Ansprüche im Abschnitt C-III, 4.7 enthalten, der nahezu legen schien, daß gegen Ansprüche, in denen auf "zu erreichende Ergebnisse" abgehoben wird, der Einwand mangelnder Klarheit erhoben werden könnte, obwohl die Richtlinie keine ausdrücklichen Anga-

The amendment to the first sentence of 6.3 removes the gratuitous "exceptionally". The increase in problem applications and extremely broad unsupported Markush formulations suggests that such claims are no longer exceptional.

The previous guideline C-III, 6.3 had, incorrectly, often been perceived as imposing rather a high burden on the examiner. This was because of the statement that "the applicant should be given the benefit of the doubt", which was often interpreted as establishing a "beyond all reasonable doubt" burden of proof, and of placing this burden upon the examiner. This was clearly incorrect. If the examining authority is able to set out a reasoned argument as to why the application does not fulfil certain requirements of the EPC or the PCT, then corresponding objections have to be raised. It then falls to the applicant to establish by reasoned argument, restriction or further technical information either that the objection was unfounded or that it has been overcome. This is as much true in matters of support and disclosure as it is in novelty and inventive step examination. The amendment sets out clearly the responsibilities of the applicant and of the examiner respectively.

The reference to the desirability of specific support by a cited document has been weakened slightly. In T 409/91, no document was deemed necessary for the lack-of-support objection upheld there. Nor is a document mentioned in any of the examples given in C-III, 6.4.

C-III, 6.4:

The new example (iii) is based on T 409/91. It covers the case of desiderata claims. Until now, the only reference to such claims in the Guidelines was to be found in C-III, 4.7, which appeared to suggest that "result to be achieved" formulations may be objected to on grounds of clarity, though the guideline was by no means explicit on the precise grounds for objection. In fact, as follows from the case law, such claims can also be objected to for

La modification apportée à la première phrase du point 6.3 supprime le terme "exceptionnellement", qui n'était pas justifié. L'augmentation des demandes à problèmes et des formulations extrêmement larges et non fondées de type "Markush" montre en effet que de telles revendications ne sont plus exceptionnelles.

L'ancienne version du point C-III, 6.3 des Directives a souvent été mal comprise comme imposant une charge plutôt lourde pour l'examineur. En effet, la phrase selon laquelle "le demandeur devrait donc se voir accorder le bénéfice du doute" a fréquemment été interprétée en ce sens qu'il appartenait à l'examineur d'apporter une preuve "au-delà de tout doute raisonnable". Cela n'était à l'évidence pas correct. Si la division d'examen est en mesure d'expliquer, motifs à l'appui, pour quelles raisons la demande ne remplit pas certaines exigences de la CBE ou du PCT, il convient de soulever les objections correspondantes. Il appartient alors au demandeur d'établir par un raisonnement motivé, des restrictions ou de nouvelles informations techniques, que l'objection n'est pas fondée ou qu'elle a été levée. Cela est aussi vrai en matière de fondement et d'exposé de l'invention qu'en ce qui concerne l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. La modification précise les responsabilités du demandeur et de l'examineur.

La disposition selon laquelle il est souhaitable de citer un document au soutien d'une objection a été légèrement atténuée. Dans la décision T 409/91, il a été estimé qu'il n'était pas nécessaire de citer un document à l'appui de l'objection soulevée à propos de l'absence de fondement. Les exemples énoncés au point C-III, 6.4 ne mentionnent eux non plus aucun document.

C-III, 6.4 :

Le nouvel exemple iii) est fondé sur la décision T 409/91. Il concerne le cas des revendications formulées en fonction du résultat à atteindre. Jusqu'à présent, la seule référence à de telles revendications dans les Directives figurait au point C-III, 4.7, qui semblait suggérer que des revendications formulées en fonction du résultat à atteindre peuvent appeler des objections pour des raisons de clarté, mais qui n'indiquait pas explicitement les motifs précis pour les-

ben zur genauen Begründung eines solchen Einwands enthielt. Laut Rechtsprechung können Einwände gegen solche Ansprüche auch mit mangelnder Stützung, mangelnder Offenbarung und fehlenden wesentlichen Merkmalen begründet werden.

C-VI, 8.5:

Die Änderung unter 8.5 verdeutlicht das Verfahren und deckt die Möglichkeit ab, daß die Recherchenabteilung gar keinen Recherchenbericht erstellt hat. Diese Möglichkeit ist in Artikel 17 (2) PCT und Regel 45 EPÜ vorgesehen.

reasons of lack of support, disclosure and essential features.

C-VI, 8.5:

The amendment to 8.5 clarifies the procedure and covers the possibility that no search report at all has been issued by the search division. This possibility is covered by both Art. 17(2) PCT and Rule 45 EPC.

quels une telle objection pouvait être formulée. En fait, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, de telles revendications peuvent également appeler des objections au motif que l'invention n'est pas suffisamment exposée ou fondée ou encore que des caractéristiques essentielles font défaut.

C-VI, 8.5 :

La modification apportée au point 8.5 clarifie la procédure et porte sur le cas où la division de la recherche n'a pas établi de rapport de recherche. Cette possibilité est couverte par l'article 17(2) PCT et la règle 45 CBE.