

C.2.**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen**

Diese Mitteilung ergänzt den Beschluss der Präsidentin vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen¹ (nachstehend "Beschluss der Präsidentin" genannt) und beschreibt die Verfahren nach dem EPÜ und dem PCT für die Einreichung von Sequenzprotokollen nach Inkrafttreten des EPÜ 2000.

I. Europäisches Patenterteilungsverfahren*1. Sequenzprotokoll*

1.1 Sind in einer europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das WIPO-Standard ST. 25 (Standard für die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzprotokollen in internationalen Patentanmeldungen nach dem PCT – nachstehend "Standard" genannt) entspricht. Das Sequenzprotokoll ist gemäß dem Standard als gesonderter Teil der Beschreibung vorzulegen (s. R. 30 (1) EPÜ in Verbindung mit Art. 1 (1) des Beschlusses der Präsidentin).

1.2 In Regel 30 (1) EPÜ ist die **Offenbarung** von Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen geregelt. Ein Sequenzprotokoll ist für die gesamte Sequenzinformation einzureichen, ob diese beansprucht wird oder nicht, die den im Standard (s. Nr. 2 ii)) definierten Längengrenzen entspricht. Soweit in der Beschreibung auf Sequenzen Bezug genommen wird, die zum Stand der Technik gehören und in öffentlich zugänglichen Sequenzdatenbanken auffindbar sind, ist es nicht erforderlich, solche Sequenzen in das Sequenzprotokoll aufzunehmen. Jedoch ist jede solche Sequenz hinreichend durch Angabe ihrer Datenbank-Zugangsnummer und entweder der Versionsnummer oder der Nummer des Datenbankreleases zu identifizieren. Wird in einem oder mehreren Ansprüchen auf Sequenzen des Stands der Technik Bezug genom-

C.2.**Notice from the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings**

The present Notice supplements the decision of the President dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings¹ (hereinafter referred to as the "decision of the President") and is intended to describe the EPC and PCT procedures for the filing of sequence listings following the entry into force of EPC 2000.

I. European patent grant procedure*1. Sequence listing*

1.1 If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in a European patent application, the description must contain a sequence listing complying with WIPO Standard ST. 25 (Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in International Patent Applications under the PCT – hereinafter referred to as the "Standard"). The sequence listing is to be presented as a separate part of the description in accordance with the Standard (see Rule 30(1) EPC in conjunction with Article 1(1) of the decision of the President).

1.2 Rule 30(1) EPC governs **disclosures** of nucleotide and/or amino acid sequences. A sequence listing has to be filed for all sequence information, whether claimed or not, that conforms to the length thresholds defined in the Standard (see paragraph 2(ii)). Where the description refers to sequences which belong to the prior art and can be found in publicly accessible sequence databases, it will not be necessary to include such sequences in the sequence listing. However, each such sequence must be identified adequately by its database accession number and either the version number or the database release number. Where the claim(s) refer(s) to prior art sequences or where sequences constitute essential features of the invention or are required for the prior art search, those sequences should be incorporated in the sequence listing.

C.2.**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relatif au dépôt de listages des séquences**

Le présent communiqué complète la décision de la Présidente, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de listages des séquences¹ (dénommée ci-après "la décision de la Présidente") et décrit les procédures prévues par la CBE et le PCT pour le dépôt de listages des séquences à la suite de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

I. Procédure de délivrance des brevets européens*1. Listage des séquences*

1.1 Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans une demande de brevet européen, la description doit contenir un listage des séquences établi conformément à la norme ST. 25 de l'OMPI (Norme relative à la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT – dénommée ci-après "la norme"). Le listage des séquences doit être présenté dans une partie distincte de la description conformément à la norme (cf. règle 30(1) CBE ensemble l'article premier, paragraphe 1 de la décision de la Présidente).

1.2 La règle 30(1) CBE régit la **divulga-tion** de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés. Un listage des séquences doit être déposé pour toutes les informations relatives aux séquences, revendiquées ou non, qui se conforment aux seuils de longueur définis dans la norme (cf. paragraphe 2(ii) de la norme). Dans la mesure où il est fait référence dans la description à des séquences qui sont comprises dans l'état de la technique et que l'on peut trouver dans des banques de données de séquences accessibles au public, il n'est pas nécessaire d'intégrer ces séquences dans le listage des séquences. Toutefois, il convient d'identifier suffisamment toutes ces séquences en indiquant leur numéro d'entrée dans la banque de données ainsi que le numéro de version ou le numéro de "release" de la banque de données. S'il est fait référence dans la

¹ Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, C.1.

¹ Special edition No. 3, OJ EPO 2007, C.1.

¹ Edition spéciale n° 3 du JO OEB 2007, C.1.

men oder sind Sequenzen wesentliche Merkmale der Erfindung oder für die Recherche zum Stand der Technik erforderlich, so sollten diese Sequenzen in das Sequenzprotokoll aufgenommen werden.

1.3 Wird ein Sequenzprotokoll zusammen mit den Anmeldungsunterlagen, d. h. als Bestandteil der Beschreibung eingereicht, so ist es ans Ende der Anmeldung zu setzen (Einzelheiten s. Standard, Nrn. 3 und 36).

1.4 Das Sequenzprotokoll kann entweder in der Sprache der Anmeldung oder (bevorzugt) in Englisch abgefasst werden. Sind Sequenzprotokoll und Beschreibung nicht in derselben Sprache abgefasst und enthält das Sequenzprotokoll "freien Text" im Sinne des Standards (Nr. 33), so wird empfohlen, den freien Text am Ende der Beschreibung in der Sprache der Beschreibung gemäß Nummer 36 des Standards wiederzugeben (s. Beispiele in der Anlage zu dieser Mitteilung). Damit kann vermieden werden, dass Merkmale, die nur im sogenannten "freien Text" des Sequenzprotokolls angegeben sind, in einzelnen Vertragsstaaten des EPÜ aufgrund der Sprache nicht als Gegenstand der ursprünglichen Offenbarung angesehen werden.

*2. Einreichung des Sequenzprotokolls auf Papier **und** auf elektronischem Datenträger zusammen mit der Erklärung gemäß Artikel 1 (4) des Beschlusses der Präsidentin*

2.1 Das Sequenzprotokoll nach Artikel 1 (1) des Beschlusses der Präsidentin ist auf Papier einzureichen (Art. 1 (2) des Beschlusses der Präsidentin). Zusätzlich ist dieses Sequenzprotokoll auch auf elektronischem Datenträger einzureichen (Art. 1 (3) des Beschlusses der Präsidentin). Die näheren Einzelheiten über die zugelassenen elektronischen Datenträger, ihre Kennzeichnung, das Format der darauf gespeicherten Information und die erforderliche Hardware sind dem Standard (Nrn. 39 ff.) zu entnehmen. Das Exemplar des Sequenzprotokolls auf elektronischem Datenträger wird für die europäische oder internationale Recherche sowie, nach der Veröffentlichung der Anmeldung, für die laufende Aktualisierung der

1.3 Where a sequence listing is filed together with the application documents, i.e. as an integral part of the description, it is to be placed at the end of the application (see the Standard, paragraphs 3 and 36, for details).

1.4 The sequence listing may be written either in the language of filing or (preferably) in English. Where the sequence listing and the description are not in the same language, and the sequence listing contains "free text" within the meaning of the Standard (paragraph 33), it is recommended that the free text be repeated at the end of the description in the language of the description in accordance with paragraph 36 of the Standard (see examples in the annex to this notice). This will ensure that, in individual contracting states to the EPC, features given only in the "free text" of the sequence listing will not be deemed not to be part of the subject-matter of the original disclosure because of the language used.

*2. Sequence listing to be filed on paper **and** on an electronic data carrier accompanied by the statement under Article 1(4) of the decision of the President*

2.1 The sequence listing under Article 1(1) of the decision of the President must be filed on paper (Article 1(2) of the decision of the President). In addition, a copy of that sequence listing must be filed on an electronic data carrier (Article 1(3) of the decision of the President). Further details with regard to authorised electronic data carriers, their identification, the format for the information recorded on them and the necessary hardware are set out in the Standard (paragraphs 39 ff). The copy of the sequence listing on an electronic data carrier is required for European or international searches and, after publication of the application, for continual updating of the international patent sequence database.

(les) revendication(s) à des séquences de l'état de la technique ou si les séquences constituent des caractéristiques essentielles de l'invention ou sont requises pour la recherche de l'état de la technique, ces séquences doivent être intégrées dans le listage des séquences.

1.3 Si un listage des séquences est déposé en même temps que les pièces de la demande, c'est-à-dire en tant que partie intégrante de la description, il doit être placé à la fin de la demande (cf. paragraphes 3 et 36 de la norme pour de plus amples renseignements).

1.4 Le listage des séquences peut être rédigé soit dans la langue de la demande, soit (de préférence) en anglais. Si le listage des séquences et la description ne sont pas rédigés dans la même langue, et que le listage des séquences comporte du "texte libre" au sens de la norme (paragraphe 33), il est recommandé de répéter le texte libre à la fin de la description, dans la langue de la description, conformément au paragraphe 36 de la norme (cf. exemples dans l'annexe au présent communiqué). Ceci permettra d'éviter que dans certains Etats parties à la CBE, des caractéristiques indiquées uniquement dans le "texte libre" du listage des séquences ne soient pas considérées comme faisant partie de l'objet de la divulgation initiale, en raison de la différence existant entre la langue utilisée dans la description et celle utilisée dans le texte libre.

*2. Listage des séquences à déposer sur papier **et** sur un support électronique de données accompagné de la déclaration visée à l'article premier, paragraphe 4 de la décision de la Présidente*

2.1 Le listage des séquences visé à l'article premier, paragraphe 1 de la décision de la Présidente doit être déposé sur papier (article premier, paragraphe 2 de la décision de la Présidente). Une copie de ce listage des séquences doit en outre être déposée sur un support électronique de données (article premier, paragraphe 3 de la décision de la Présidente). Des précisions concernant les supports électroniques de données admis, leur identification, le format des informations y figurant et le matériel nécessaire sont données dans la norme (paragraphes 39 s.). La copie du listage des séquences sur un support électronique de données est nécessaire pour la recherche européenne ou internationale ainsi que, après la publication de la

internationalen Patent-Sequenzdatenbank benötigt.

2.2 Das EPA empfiehlt nachdrücklich die Verwendung der Software **PatentIn**, die den Anmeldern kostenlos zur Verfügung steht. Durch Verwendung der neuesten Version dieser Software kann der Anmelder erreichen, dass die Formerfordernisse nach Regel 30 (1) EPÜ erfüllt sind. Die Software kann von der Website des EPA heruntergeladen werden.

2.3. Die auf dem elektronischen Datenträger gespeicherte Information muss mit dem auf Papier eingereichten Sequenzprotokoll übereinstimmen. Der Anmelder oder sein Vertreter hat dies sicherzustellen und zusammen mit dem Sequenzprotokoll auf elektronischem Datenträger eine entsprechende Erklärung gemäß Artikel 1 (4) des Beschlusses der Präsidentin einzureichen (s. auch Standard, Nr. 40). Eine solche Erklärung ist im Erteilungsantrag enthalten (EPA Form 1001) und kann als Muster auch bei Nachreichung des Sequenzprotokolls auf elektronischem Datenträger verwendet werden.

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die auf dem elektronischen Datenträger gespeicherte Information nicht mit dem auf Papier eingereichten Sequenzprotokoll übereinstimmt und somit die Erklärung gemäß Artikel 1 (4) des Beschlusses der Präsidentin unrichtig ist, so kann dies zur Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 30 (1) und (3) EPÜ führen. Darüber hinaus kann ein anderer Stand der Technik einschlägig sein, als er der Prüfung zugrunde gelegt wurde. Dies kann zu einer anderen Beurteilung der Patentierbarkeitsvoraussetzungen durch die jeweils zuständigen Instanzen auch nach Patenterteilung führen.

2.4 Erweist sich das auf einem elektronischen Datenträger eingereichte Sequenzprotokoll als mangelhaft im Sinne des Artikels 3 (1) oder (2) des Beschlusses der Präsidentin, so wird der Anmelder unverzüglich davon unterrichtet und aufgefordert, innerhalb einer **nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach dieser Aufforderung** einen Ersatzdatenträger einzureichen (Art. 3 (3) des Beschlusses der Präsidentin).

2.2 The EPO strongly recommends the use of **PatentIn** software, which is available to applicants free of charge. By using the latest version of this software, applicants can ensure that the formal requirements under Rule 30(1) EPC are met. The software can be downloaded from the EPO's website.

2.3. The information recorded on the electronic data carrier must be identical to the sequence listing filed on paper. The applicant or his representative must make sure that this is the case, and must file a statement in accordance with Article 1(4) of the decision of the President together with the sequence listing on an electronic data carrier (see also the Standard, paragraph 40). This statement is set out in the Request for Grant (EPO Form 1001), and may also be used as a model when the sequence listing is filed subsequently on an electronic data carrier.

If the examining division finds that the information recorded on the electronic data carrier is not identical to the sequence listing filed on paper and the statement under Article 1(4) of the decision of the President is therefore incorrect, this may lead to refusal of the application under Article 97(2) EPC in conjunction with Rule 30(1) and (3) EPC. Furthermore, a different prior art from that on which the examination was based may be relevant. This may lead to a different assessment of the conditions for patentability by the departments or courts concerned, even after a patent has been granted.

2.4 Where the sequence listing filed on an electronic data carrier is found to be deficient within the meaning of Article 3(1) or (2) of the decision of the President, the applicant will be notified promptly and invited to submit a replacement copy within a **non-extendable period of two months from the invitation** (Article 3(3) of the decision of the President).

demande, pour la mise à jour constante de la banque internationale de données relatives aux séquences contenues dans les brevets.

2.2 L'OEB recommande fortement l'utilisation du logiciel **PatentIn**, qui est mis gratuitement à la disposition des demandeurs. Le demandeur qui utilise la dernière version de ce logiciel est en mesure de satisfaire aux conditions de forme prescrites à la règle 30(1) CBE. Le logiciel peut être téléchargé à partir du site Internet de l'OEB.

2.3. L'information figurant sur le support électronique de données doit être identique à celle que contient le listage des séquences déposé sur papier. Le demandeur ou son mandataire est tenu de prendre les mesures nécessaires à cet effet et de joindre une déclaration en ce sens au listage des séquences sur un support électronique de données, conformément à l'article premier, paragraphe 4 de la décision de la Présidente (cf. également paragraphe 40 de la norme). Cette déclaration figure dans la requête en délivrance (OEB Form 1001) et peut également être utilisée comme modèle en cas de production ultérieure du listage des séquences sur un support électronique de données.

Si la division d'examen constate que l'information figurant sur le support électronique de données n'est pas identique à celle que contient le listage des séquences déposé sur papier et que la déclaration visée à l'article premier, paragraphe 4 de la décision de la Présidente est donc inexacte, la demande peut être rejetée conformément à l'article 97(2) CBE ensemble la règle 30(1) et (3) CBE. Il se peut en outre qu'un état de la technique autre que celui qui a été pris en compte pour l'examen soit pertinent et qu'il en résulte une appréciation divergente des conditions de brevetabilité par les instances concernées, même après la délivrance du brevet.

2.4 S'il s'avère que le listage des séquences déposé sur un support électronique de données présente les défauts visés à l'article 3(1) ou (2) de la décision de la Présidente, le demandeur en est immédiatement avisé et est invité à soumettre une copie de remplacement dans un **délai non prorogable de deux mois à compter de l'invitation** (article 3(3) de la décision de la Présidente).

3. *Beseitigung von Mängeln – Gebühr für die verspätete Einreichung – Rechtsverlust*

3.1 Hat der Anmelder nicht bis zum Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung ein Sequenzprotokoll im Sinne der Regel 30 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 1 des Beschlusses der Präsidentin eingereicht oder entspricht das eingereichte Sequenzprotokoll nicht den dort festgelegten Erfordernissen, so teilt die Eingangsstelle dem Anmelder die betreffenden Mängel des Sequenzprotokolls oder der erforderlichen Erklärungen mit und fordert ihn auf, **innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten die Mängel zu beseitigen und eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten** (R. 30 (1) und (3) EPÜ in Verbindung mit Artikel 2 (1) des Beschlusses der Präsidentin). Werden die Erfordernisse der Regel 30 EPÜ in Verbindung mit dem Beschluss der Präsidentin, gegebenenfalls nach entsprechender Aufforderung der Eingangsstelle, nicht rechtzeitig erfüllt (dies gilt auch für die Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung), so **wird die Anmeldung** gemäß Regel 30 (3) EPÜ **zurückgewiesen**.

3.2 Der Anmelder kann die **Weiterbehandlung** der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ beantragen.

3.3 Ein nachgereichtes Sequenzprotokoll darf nur diejenige Sequenzinformation – in standardisierter Form – enthalten, die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen bereits vorhanden war. Es darf nicht mehr und nicht weniger Sequenzen als die in der ursprünglichen Beschreibung offenbarten Sequenzen enthalten, und die Nummerierung dieser Sequenzen muss unverändert bleiben. Der Anmelder hat dies sicherzustellen und eine entsprechende Erklärung gemäß Artikel 2 (2) des Beschlusses der Präsidentin und Nummer 37 des Standards einzureichen. Es wird empfohlen, hierfür die in der Fußnote abgedruckte Mustererklärung² zu verwenden. Für den ebenfalls einzureichenden elektronischen Datenträger gilt Nummer I.2.

3.4 Ein nach dem Anmeldetag nachgereichtes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der Beschreibung und kann daher für die Bestimmung des ursprüng-

3. *Rectification of deficiencies – Late furnishing fee – Loss of rights*

3.1 Where the applicant has not filed a sequence listing within the meaning of Rule 30(1) EPC in conjunction with Article 1 of the decision of the President, or where the filed sequence listing does not comply with the requirements laid down in those provisions at the date of filing of the European patent application, the Receiving Section will inform the applicant of any deficiencies in the sequence listing or the required statements and invite him to **remedy the deficiencies and pay a late furnishing fee within a non-extendable period of two months** (Rule 30(1) and (3) EPC in conjunction with Article 2(1) of the decision of the President). If the requirements of Rule 30 EPC in conjunction with the decision of the President are not complied with in due time, where appropriate following the relevant invitation from the Receiving Section (which also applies to payment of the late furnishing fee), the **application will be refused** in accordance with Rule 30(3) EPC.

3.2 The applicant may request **further processing** of the application under Article 121 EPC.

3.3 A subsequently filed sequence listing may contain only the sequence information – in a standardised form – already contained in the original application. The listing should contain no more and no fewer sequences than disclosed in the original description, and their numbering should remain unchanged. The applicant must make sure that this is the case, and must file a statement to that effect in accordance with Article 2(2) of the decision of the President and paragraph 37 of the Standard. It is recommended that the specimen statement in the footnote² be used for this purpose. Point I.2 applies to the electronic data carrier which must also be filed.

3.4 A sequence listing filed after the date of filing does not form part of the description and cannot therefore be used to determine the originally disclosed

3. *Correction d'irrégularités – taxe pour remise tardive – perte de droits*

3.1 Si le demandeur n'a pas déposé un listage des séquences au sens de la règle 30(1) CBE ensemble l'article premier de la décision de la Présidente, ou si le listage des séquences déposé ne satisfait pas aux exigences visées dans ces dispositions à la date de dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt indique au demandeur les irrégularités constatées dans le listage des séquences ou dans les déclarations requises et l'invite à **remédier à celles-ci ainsi qu'à acquitter une taxe pour remise tardive dans un délai non prorogeable de deux mois** (règle 30(1) et (3) CBE ensemble l'article 2(1) de la décision de la Présidente). Si le demandeur ne satisfait pas en temps utile aux exigences énoncées à la règle 30 CBE en liaison avec la décision de la Présidente, le cas échéant après y avoir été invité par la section de dépôt (ce qui s'applique également au paiement de la taxe pour remise tardive), la **demande est rejetée**, conformément à la règle 30(3) CBE.

3.2 Le demandeur peut requérir la **poursuite de la procédure** relative à la demande conformément à l'article 121 CBE.

3.3 Un listage des séquences déposé ultérieurement ne doit contenir – sous forme normalisée – que les informations concernant les séquences qui figuraient déjà dans la demande initiale. Le listage ne doit contenir ni plus ni moins de séquences que celles qui sont divulguées dans la description initiale et la numérotation de ces séquences doit demeurer inchangée. Le demandeur est tenu de faire le nécessaire à cet effet et de produire une déclaration en ce sens conformément à l'article 2(2) de la décision de la Présidente et au paragraphe 37 de la norme. Il est recommandé d'utiliser à cette fin la déclaration type reproduite dans la note en bas de page². Le point I.2 s'applique au support électronique de données que le demandeur doit en outre produire.

3.4 Un listage des séquences déposé après la date de dépôt ne fait pas partie de la description et ne peut donc servir à déterminer le contenu de la demande

² "Hiermit wird erklärt, dass das Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

² "This is to certify that the sequence listing does not go beyond the content of the application as filed."

² "Il est certifié par la présente que le listage des séquences ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée."

lichen Offenbarungsgehalts der Anmeldung nicht herangezogen werden (R. 30(2) EPÜ). Es dient nur für die Zwecke der Recherche.

II. Verfahren vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehörde (ISA) oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA)

1. Stellt das EPA als ISA oder IPEA fest, dass eine internationale Anmeldung eine oder mehrere Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen offenbart und dass ein Sequenzprotokoll und/oder zugehörige Tabellen entsprechend dem Standard und den in Anhang C und/oder C-bis zu den PCT-Verwaltungsvorschriften enthaltenen technischen Erfordernissen noch nicht eingereicht wurden, so kann das EPA den Anmelder auffordern, ein Sequenzprotokoll und/oder zugehörige Tabellen entsprechend dem Standard und den technischen Erfordernissen innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist **auf einem elektronischen Datenträger und auf Papier** einzureichen. **Bei Einreichung eines Sequenzprotokolls und/oder zugehöriger Tabellen aufgrund einer Aufforderung nach Regel 13ter.1 a) oder b) PCT oder Regel 13ter.2 PCT ist eine Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten** (s. R. 13ter.1 c) PCT, Art. 4 des Beschlusses der Präsidentin sowie den Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 2005 über die Gebühr für verspätete Einreichung gemäß Regel 13ter PCT, ABI. EPA 2005, 225).

2. Jedem Sequenzprotokoll und/oder den zugehörigen Tabellen, das/die der Anmelder einreicht, ist eine Erklärung beizufügen, dass das Sequenzprotokoll und/oder die zugehörigen Tabellen nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht/hinausgehen und/oder die auf dem elektronischen Datenträger gespeicherte Information mit dem auf Papier eingereichten Sequenzprotokoll übereinstimmt (Art. 2 (2), 1 (4) und 4 des Beschlusses der Präsidentin und Standard, Nrn. 37 und 40). Gesondert beim EPA als ISA oder IPEA eingereichte Sequenzprotokolle und/oder zugehörige Tabellen sind nicht Bestandteil der internationalen Anmeldung.

content of the application (Rule 30(2) EPC). It can only be used for the purposes of the search.

II. Proceedings before the EPO as International Searching Authority (ISA) or International Preliminary Examining Authority (IPEA)

1. Where the EPO acting as ISA or IPEA finds that an international application discloses one or more nucleotide and/or amino acid sequences and that a sequence listing and/or tables relating thereto and complying with the Standard and the technical requirements set out in Annexes C and/or C-bis of the Administrative Instructions under the PCT have not already been furnished, the EPO may invite the applicant to furnish a sequence listing and/or tables relating thereto and complying with the Standard and the technical requirements **on an electronic data carrier and on paper** within a time limit fixed in the invitation. **The furnishing of a sequence listing and/or tables relating thereto in response to an invitation under Rule 13ter.1(a) or (b) PCT or Rule 13ter.2 PCT is subject to the payment of a late furnishing fee** (see Rule 13ter.1(c) PCT, Article 4 of the decision of the President and the decision of the President of the European Patent Office dated 26 January 2005 concerning the late furnishing fee under Rule 13ter PCT, OJ EPO 2005, 225).

2. Any sequence listing and/or tables relating thereto which are furnished by the applicant must be accompanied by a statement to the effect that the sequence listing and/or tables relating thereto do not include matter which goes beyond the disclosure in the international application as filed and/or that the information recorded on the electronic data carrier is identical to the sequence listing filed on paper (Article 2(2), 1(4) and 4 of the decision of the President, paragraphs 37 and 40 of the Standard). Any sequence listing and/or tables relating thereto which are furnished separately to the EPO acting as ISA or IPEA do not form part of the international application.

initialement divulgué (règle 30(2) CBE). Il ne peut être utilisé qu'aux fins de la recherche.

II. Procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA)

1. Lorsque l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA constate qu'une demande internationale divulgue une ou plusieurs séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés et qu'un listage des séquences et/ou des tableaux y relatifs, conformes à la norme et aux exigences techniques prévues dans les annexes C et/ou C-bis des Instructions administratives du PCT, n'ont pas encore été remis, il peut inviter le demandeur à fournir un listage des séquences et/ou des tableaux y relatifs conformes à la norme et aux exigences techniques **sur un support électronique de données et sur papier** dans un délai imparti dans l'invitation. **La fourniture d'un listage des séquences et/ou de tableaux y relatifs, en réponse à une invitation au titre de la règle 13ter.1 a) ou b) PCT ou de la règle 13ter.2 PCT, est subordonnée au paiement d'une taxe pour remise tardive** (cf. règle 13ter.1 c) PCT, article 4 de la décision de la Présidente et décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2005, concernant la taxe pour remise tardive prévue à la règle 13ter PCT, JO OEB 2005, 225).

2. Le listage des séquences et/ou les tableaux y relatifs fournis par le demandeur doivent être accompagnés d'une déclaration selon laquelle le listage des séquences et/ou les tableaux y relatifs ne contiennent aucun élément s'étendant au-delà du contenu de la demande internationale telle qu'elle a été déposée et/ou selon laquelle l'information figurant sur le support électronique de données est identique à celle que contient le listage déposé sur papier (articles 2(2), premier, paragraphe 4, et 4 de la décision de la Présidente et paragraphes 37 et 40 de la norme). Le listage des séquences et/ou les tableaux y relatifs fournis séparément à l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA ne font pas partie de la demande internationale.

3. Hat der Anmelder innerhalb der in der Aufforderung festgesetzten Frist das erforderliche Sequenzprotokoll nicht eingereicht und die gegebenenfalls zu entrichtende Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrichtet, so ist das EPA als ISA nur insoweit verpflichtet, eine Recherche zu der internationalen Anmeldung durchzuführen, als eine sinnvolle Recherche auch ohne das Sequenzprotokoll möglich ist (R. 13ter.1 d) PCT). In diesem Fall wird der internationale Recherchenbericht ganz oder teilweise durch die Erklärung gemäß Artikel 17 (2) PCT ersetzt.

4. Ist der internationale Recherchenbericht aus den vorgenannten Gründen nicht oder nur teilweise erstellt worden, so führt das EPA als IPEA keine internationale vorläufige Prüfung durch, soweit eine sinnvolle Prüfung nicht möglich ist (R. 66.1 e) PCT). Dies wird dem Anmelder mitgeteilt und im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vermerkt (R. 66.2 a) vii) und 70.12 iv) PCT). Eine Aufforderung zur Einreichung eines Sequenzprotokolls gemäß Regel 13ter.2 PCT ergeht nicht.

Es wird nachdrücklich davon abgeraten, ein Sequenzprotokoll erst in diesem späten Stadium einzureichen. Zumindest bei umfangreichen Sequenzen wäre das EPA nicht in der Lage zu ermitteln, ob das Sequenzprotokoll über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, obwohl es zu einer derartigen Überprüfung nach Artikel 34 (2) b) und Regel 66.2 a) iv) PCT verpflichtet ist. Anders als bei der internationalen Recherche kann eine Erklärung des Anmelders, dass das nachgereichte Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, das EPA nicht davon entbinden, die internationale vorläufige Prüfung unter Berücksichtigung von Artikel 34 (2) b) und Regel 66.2 a) PCT durchzuführen, wonach eine Änderung nicht über den Offenbarungsgehalt der Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen darf. Es gibt aber derzeit keine geeigneten Mittel, die einen zufriedenstellenden Vergleich der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen mit dem nachgereichten Sequenzprotokoll bei vertretbarem Aufwand ermöglichen könnten. Daher wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht nicht auf der Grundlage des nachgereichten Sequenzprotokolls, sondern nur auf der

3. If the applicant does not, within the period specified in the invitation, furnish the required sequence listing and pay any late furnishing fee due, the EPO acting as ISA shall only be required to search the international application to the extent that a meaningful search can be carried out without the sequence listing (Rule 13ter.1(d) PCT). In this case the international search report is replaced in full or in part by the statement under Article 17(2) PCT.

4. If the international search report has not been drawn up in full or in part for the aforementioned reasons, the EPO as IPEA does not perform the international preliminary examination if a meaningful examination cannot be carried out (Rule 66.1(e) PCT). The applicant is informed accordingly and an entry is made in the international preliminary examination report (Rules 66.2(a)(vii) and 70.12(iv) PCT). An invitation to file a sequence listing under Rule 13ter.2 PCT is not issued.

Applicants are strongly advised not to file sequence listings at this late stage. In the case of voluminous sequence listings at least, the EPO would not be in a position to establish whether the sequence listing goes beyond the content of the international application as disclosed at the time of filing, although under Article 34(2)(b) and Rule 66.2(a)(iv) PCT it is obliged to carry out such an examination. In contrast to the situation with the international search, a statement from the applicant to the effect that the subsequently filed sequence listing does not go beyond the content of the international application as filed cannot release the EPO from its obligation to carry out the international preliminary examination taking due account of the provisions of Article 34(2)(b) and Rule 66.2(a) PCT whereby any amendments filed must not go beyond the disclosure in the application as filed. However, there is at present no appropriate and acceptably economical means of satisfactorily comparing the documents as originally filed with the subsequently filed sequence listing. The international preliminary examination report will therefore not be established on the basis of the subsequently filed sequence listing but only on the basis of the sequences available in the description

3. Si, dans le délai fixé dans l'invitation, le demandeur ne fournit pas le listage des séquences requis et ne paie pas la taxe pour remise tardive exigible le cas échéant, l'OEB agissant en qualité d'ISA n'est tenu de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale que dans la mesure où une recherche significative peut être effectuée sans le listage des séquences (règle 13ter.1 d) PCT). Dans ce cas, le rapport de recherche internationale est remplacé en tout ou en partie par la déclaration prévue à l'article 17(2) PCT.

4. Si le rapport de recherche internationale n'a pas été établi, ou n'a été établi qu'en partie, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, l'OEB agissant en qualité d'IPEA ne procède pas à l'examen préliminaire international dans la mesure où un examen significatif ne peut pas être effectué (règle 66.1 e) PCT). L'OEB en informe le demandeur et l'indique dans le rapport d'examen préliminaire international (règles 66.2 a) vii) et 70.12 iv) PCT). Il n'est pas envoyé d'invitation à déposer un listage des séquences conformément à la règle 13ter.2 PCT.

Il est tout à fait déconseillé de ne déposer un listage des séquences qu'à ce stade tardif de la procédure. Tout au moins dans le cas de séquences longues, l'OEB ne serait pas en mesure d'établir si le listage des séquences ne s'étend pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale à la date du dépôt. Il est certes tenu de procéder à une telle vérification en vertu de l'article 34(2) b) et de la règle 66.2 a) iv) PCT, mais contrairement à ce qui se passe dans le cas de la recherche internationale, il ne suffit pas que le demandeur déclare que le listage des séquences déposé ultérieurement ne s'étend pas au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale à la date du dépôt pour que l'OEB puisse se dispenser de procéder à l'examen préliminaire international, les dispositions de l'article 34(2) b) et de la règle 66.2 a) PCT, selon lesquelles une modification ne doit pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, étant dûment prises en compte. Toutefois il n'existe pas actuellement de moyen approprié permettant d'établir une comparaison satisfaisante, ne nécessitant pas une somme de travail excessive, entre les pièces initiales de la demande et le listage des séquences

Grundlage der am Anmeldetag in der Beschreibung vorhandenen Sequenzen erstellt. Dies wird im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vermerkt.

on the date of filing. This will be mentioned in the international preliminary examination report.

déposé ultérieurement. C'est pourquoi le rapport d'examen préliminaire international ne sera pas établi sur la base du listage des séquences déposé ultérieurement, mais uniquement sur la base des séquences figurant dans la description à la date du dépôt. Ceci sera mentionné dans le rapport d'examen préliminaire international.

III. Eintritt der Euro-PCT-Anmeldungen in die regionale Phase vor dem EPA

1. Liegt dem EPA bei Ablauf der in Regel 159 (1) EPÜ genannten Frist ein dem Standard entsprechendes Sequenzprotokoll nicht vor, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten nach dieser Aufforderung ein Sequenzprotokoll einzureichen, das Regel 30 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 1 des Beschlusses der Präsidentin entspricht. Regel 30 (2) und (3) ist entsprechend anzuwenden (s. R. 163 (3) EPÜ). **Der Anmelder wird also nicht nur aufgefordert, die festgestellten Mängel zu beheben, sondern auch innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten die Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten (R. 163 (3) EPÜ, R. 30 (3) EPÜ und Art. 5 des Beschlusses der Präsidentin).** Artikel 1 bis 3 des Beschlusses der Präsidentin sind entsprechend anzuwenden (Art. 5 des Beschlusses der Präsidentin).

III. Entry of Euro-PCT applications into the regional phase before the EPO

1. Where a sequence listing complying with the Standard is not available to the EPO on the expiry of the period under Rule 159(1) EPC, the applicant will be invited to file a sequence listing complying with Rule 30(1) EPC in conjunction with Article 1 of the decision of the President within two months from the invitation. Rule 30(2) and (3) shall apply *mutatis mutandis* (see Rule 163(3) EPC). Thus, the **applicant will not only be invited to remedy the deficiencies noted but also to pay the late furnishing fee within a non-extendable period of two months (Rule 163(3) EPC, Rule 30(3) EPC and Article 5 of the decision of the President)**. Articles 1 to 3 of the decision of the President apply *mutatis mutandis* (Article 5 of the decision of the President).

III. Entrée des demandes euro-PCT dans la phase régionale devant l'OEB

1. Si, à l'expiration du délai prévu à la règle 159(1) CBE, un listage des séquences établi conformément à la norme n'est pas parvenu à l'OEB, le demandeur est invité à déposer un listage des séquences conforme à la règle 30(1) CBE ensemble l'article premier de la décision de la Présidente, dans un délai de deux mois à compter de l'invitation. La règle 30(2) et (3) est applicable (cf. règle 163(3) CBE). **Le demandeur ne sera donc pas seulement invité à remédier aux irrégularités constatées, mais aussi à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai non prorogeable de deux mois (règle 163(3) CBE, règle 30(3) CBE et article 5 de la décision de la Présidente)**. Les articles premier à 3 de la décision de la Présidente sont applicables par analogie (article 5 de la décision de la Présidente).

2. Werden etwaige Mängel nach einer solchen Aufforderung nicht rechtzeitig beseitigt – dies gilt auch für die Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung –, so **wird die Anmeldung zurückgewiesen (R. 30 (3) EPÜ)**.

2. If any deficiencies are not remedied in due time after such an invitation, which also applies to payment of the late furnishing fee, the **application is refused** (Rule 30(3) EPC).

2. Si, après une telle invitation, le demandeur ne remédie pas en temps utile à d'éventuelles irrégularités, y compris le paiement de la taxe pour remise tardive, la **demande est rejetée** (règle 30(3) CBE).

3. Der Anmelder kann die **Weiterbehandlung** der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ beantragen.

3. The applicant may request **further processing** of the application under Article 121 EPC

3. Le demandeur peut requérir la **poursuite de la procédure** relative à la demande conformément à l'article 121 CBE.

4. Übersetzung gemäß Artikel 153 (4) EPÜ

4. Translation in accordance with Article 153(4) EPC

4. Traduction conformément à l'article 153(4) CBE

Einer Übersetzung der Textstellen eines Sequenzprotokolls, das Bestandteil der Beschreibung ist, bedarf es grundsätzlich nicht, sofern das Sequenzprotokoll der Regel 12.1 d) PCT und die Beschreibung der Regel 5.2 b) PCT entspricht (R. 49.5 a-bis) PCT). Ist die Voraussetzung nach Regel 5.2 b) PCT nicht erfüllt, so verlangt das EPA keine solche Übersetzung, wenn das Sequenzprotokoll in Englisch abgefasst ist und die internationale Anmeldung in einer anderen EPA-

There is no requirement to translate any text in a sequence listing which forms part of the description, provided that the sequence listing complies with Rule 12.1(d) PCT and the description with Rule 5.2(b) PCT (Rule 49.5(a-bis) PCT). If the requirement under Rule 5.2(b) PCT is not met, the EPO does not require such a translation as long as the sequence listing is in English and the international application has been published in one of the other official

Il n'est pas nécessaire en tout état de cause de déposer une traduction d'un texte d'un listage des séquences qui fait partie de la description, si ce listage des séquences est conforme à la règle 12.1 d) PCT et si la description est conforme à la règle 5.2 b) PCT (règle 49.5 a-bis) PCT). Si la condition requise à la règle 5.2 b) PCT n'est pas remplie, l'OEB n'exige pas une telle traduction, pour autant que le listage des séquences soit rédigé en anglais et que la demande

Amtssprache (Deutsch oder Französisch) veröffentlicht worden ist.

IV. Veröffentlichung von Sequenzprotokollen, die Bestandteil der Anmeldung sind, durch das EPA

Ein am Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereichtes Sequenzprotokoll wird zusammen mit den Anmeldeunterlagen (R. 68 (1) EPÜ) und der Patentschrift (R. 73 EPÜ) als Bestandteil der Beschreibung veröffentlicht (R. 30 (2) EPÜ). Abweichend von der früheren Praxis wird ein nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereichtes Sequenzprotokoll nicht zusammen mit den Anmeldeunterlagen oder der Patentschrift veröffentlicht, da es nicht Bestandteil der Beschreibung ist.

V. Aufhebung der früheren Mitteilung des EPA

Die vorliegende Mitteilung ersetzt die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. Oktober 1998 über die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen in Patentanmeldungen und die Einreichung von Sequenzprotokollen (Beilage Nr. 2 zum ABI. EPA 11/1998, 59) mit Wirkung vom Tag des Inkrafttretens der revidierten Fassung des Übereinkommens gemäß Artikel 8 der Revisionsakte.

languages of the EPO (French or German).

IV. Publication by the EPO of sequence listings forming part of the application

Where a sequence listing was filed on the date of filing of the European patent application, it will be published together with the application documents (Rule 68(1) EPC) and with the specification (Rule 73 EPC) as part of the description (Rule 30(2) EPC). In contrast to former practice, a sequence listing filed after the date of filing of the European patent application will not be published together with the application or specification documents since it does not form part of the description.

V. Previous Notice from the EPO superseded

The present Notice supersedes the Notice from the European Patent Office dated 2 October 1998 concerning the presentation of nucleotide and amino acid sequences in patent applications and the filing of sequence listings (Supplement No. 2 to OJ EPO 11/1998, 59) with effect from the entry into force of the revised text of the Convention in accordance with Article 8 of the Revision Act.

internationale ait été publiée dans une autre langue officielle de l'OEB (allemand ou français).

IV. Publication par l'OEB des listages des séquences faisant partie de la demande

Si un listage des séquences a été déposé à la date de dépôt de la demande de brevet européen, il est publié avec les pièces de la demande (règle 68(1) CBE) et avec le fascicule (règle 73 CBE) comme partie de la description (règle 30(2) CBE). Contrairement à la pratique antérieure, un listage des séquences déposé après la date de dépôt de la demande de brevet européen n'est pas publié avec les pièces de la demande ou avec le fascicule, puisqu'il ne fait pas partie de la description.

V. Annulation du communiqué précédent de l'OEB

Le présent communiqué annule et remplace le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 2 octobre 1998, relatif à la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et au dépôt de listages des séquences (Supplément n° 2 au JO OEB 11/1998, 59), avec effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la convention conformément à l'article 8 de l'acte de révision.