

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

### Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 5. März 1991

**G 1/90**

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. Gall  
O. Bossung  
C. Payraudeau  
E. Persson  
G. Szabo  
P. van den Berg

**Stichwort: Widerruf des Patents**

**Artikel: 102(4) und (5), 106,112 (1) b  
EPÜ**

**Regel: 58 (5), 69 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Widerruf des Patents  
durch Entscheidung"- "Widerruf,  
Nichterfüllung von Formerfordernis-  
sen bei Aufrechterhaltung in geän-  
dertem Umfang"- "Abschluß des  
Einspruchsverfahrens"- "Rechtsver-  
lust - Fiktionen"**

#### Leitsatz

*Der Widerruf eines Patents nach Arti-  
kel 102 (4) und (5) EPÜ ist in Form ei-  
ner Entscheidung auszusprechen*

#### Zusammenfassung des Verfahrens

I. Der Entscheidung der Beschwerde-  
kammer 3.3.1 vom 7. Juli 1988, T 26/88.  
ABI. EPA 1991, 30 lag folgender Sach-  
verhalt zugrunde:

Der Patentinhaber hatte die Druckko-  
stengebühr nicht rechtzeitig entrichtet.  
Die Einspruchsabteilung (der Formal-  
prüfer im Rahmen des ihm gemäß Re-  
gel 9(3) EPÜ übertragenen Wirkungsbereichs) widerrief daraufhin das Patent gemäß Artikel 102 (4) EPÜ durch Entscheidung. Die Entscheidung wurde mit der Verspätung bei der Zahlung der Druckkostengebühr begründet. Im Beschwerdeverfahren kam die Beschwerdekammer 3.3.1 zu der Auffassung, daß bei Versäumung der Frist nach Artikel 102 (4) EPÜ der Rechtsverlust von Gesetzes wegen ("by operation of law", "automatically") eintrete (Nr 3.2 Absatz 2 sowie Nr 4 der Gründe). Das von der Einspruchsabteilung (dem Formalprüfer) als "Entscheidung" bezeichnete Dokument bedürfe der Auslegung. Es müsse als Mitteilung über den bereits eingetretenen Rechtsverlust im Sinne der Regel 69(1) EPÜ aufgefaßt werden.

II. Wie die Entscheidung T 26/88 fest-  
stellt, wurde nach der vorher bestehen-

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

### Opinion of the Enlarged Board of Appeal dated 5 March 1991

**G 1/90**

(Translation)

Composition of the Board

Chairman: P. Gori  
Members: G. Gall  
O. Bossung  
C. Payraudeau  
E. Persson  
G. Szabo  
P. van den Berg

**Headword: Revocation of the patent**

**Article: 102(4) and (5), 106,112(1)(b)  
EPC**

**Rule: 58(5), 69(1) EPC**

**Keyword: "Revocation of the  
patent by a decision" - "Revoca-  
tion, failure to meet formal require-  
ments when the patent is main-  
tained as amended" - "Termination  
of opposition proceedings" - "Loss  
of rights - legal fictions"**

#### Headnote

*The revocation of a patent under  
Article 102(4) and (5) EPC requires a  
decision*

#### Summary of Proceedings

I. Decision T 26/88 of Board of Appeal  
3.3.1 dated 7 July 1988 (OJ EPO 1991,  
30) was based on the following facts:

The patent proprietor had not paid the printing fee in due time. The Opposition Division (in this case a formalities officer executing the duties entrusted to him under Rule 9(3) EPC) thereupon revoked the patent in a decision under Article 102(4) EPC, giving as grounds the late payment of the printing fee. In appeal proceedings, Board of Appeal 3.3.1 took the view that, where the time limit is not complied with under Article 102(4) EPC, loss of rights occurs automatically by operation of law (point 3.2, 2nd paragraph, and point 4 of the Reasons). The document referred to as a "decision" by the Opposition Division (formalities officer), required interpretation. It should be viewed as a communication concerning loss of rights which had already occurred within the meaning of Rule 69(1) EPC.

II. Decision T 26/88 affirms that the  
practice has always been to revoke a

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

### Avis de la Grande Chambre de recours, en date du 5 mars 1991

**G 1/90**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori  
Membres: G. Gall  
O. Bossung  
C. Payraudeau  
E. Persson  
G. Szabo  
P. vanden Berg

**Référence: Révocation du brevet**

**Article: 102(4) et (5), 106,112(1)(b)  
CBE**

**Règle: 58(5), 69(1) CBE**

**Mot-clé: "Révocation du brevet par  
voie de décision" - "Révocation,  
non-respect de conditions de forme  
lors du maintien du brevet sous une  
forme modifiée" - "Clôture de la  
procédure d'opposition" - "Perte de  
droits - fictions juridiques"**

#### Sommaire

*La révocation d'un brevet en applica-  
tion de l'article 102(4) et (5) CBE doit  
être prononcée par voie de décision*

#### Rappel de la procédure

I. Dans l'affaire ayant fait l'objet de la  
décision T 26/88, rendue le 7 juillet  
1988 par la chambre de recours 3.3.1  
(JO OEB 1991, 30) les faits étaient les  
suivants

La titulaire du brevet n'ayant pas ac-  
quitté la taxe d'impression dans les dé-  
lais, la division d'opposition (en l'oc-  
currence l'agent des formalités, agis-  
sant dans le cadre des compétences  
qui lui ont été attribuées en vertu de la  
règle 9(3) CBE), avait pris la décision  
de révoquer le brevet conformément à  
l'article 102(4) CBE, au motif que la  
taxe d'impression avait été acquittée  
tardivement. Au stade de la procédure  
de recours, la chambre de recours  
3.3.1 a estimé que lorsque les délais  
prévus à l'article 102(4) CBE n'ont pas  
été respectés, la perte de droits inter-  
vient automatiquement ("automatical-  
ly", "by operation of law") (cf point  
3.2, paragraphe 2 et point 4 des mo-  
tifs), et que le document présenté  
comme une "décision" par la division  
d'opposition (l'agent des formalités)  
devait être interprété comme la noti-  
fication, au sens de la règle 69(1) CBE,  
d'une perte de droits qui avait déjà eu lieu.

II. Dans cette décision T 26/88, il a été  
constaté que jusqu'alors, la révocation

den Praxis der Widerruf des Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ stets durch Entscheidung ausgesprochen. Da die Alternative, nämlich der automatische Rechtsverlust, offenbar nicht in Betracht gezogen worden war, enthielten die Entscheidungen anderer Kammern - erwähnt werden die Entscheidungen T 387/88 (Kammer 3.4.1), T 35/88 (Kammer 3 2 2) sowie T 14/89, ABI. EPA 1990, 432 (Kammer 3.3.2) - keine Ausführungen zu der aufgeworfenen Rechtsfrage (vgl. T 26/88, Nr. 7 der Entscheidungsgründe)

III. Im Verfahren T 26/88 stellte der Patentinhaber den Antrag, die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen. Die Kammer 3 3 1 gab diesem Antrag nicht statt. Sie ließ sich dabei von der Erwägung leiten, daß eine inzwischen eingetretene Änderung der Regel 58 (6) EPÜ einen Rechtsbehelf eingeführt habe, der weitere Rechtsverluste auf seltene Ausnahmefälle beschränke.

IV. Am 20. August 1990 legte der Präsident des Europäischen Patentamts zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgenden Rechtsfragen vor:

1. Hat im Einspruchsverfahren über den Widerruf des Patents gemäß Artikel 102 (4) oder (5) EPÜ sofort eine beschwerdefähige Entscheidung (Artikel 106 EPÜ) zu ergehen, oder ist in einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ der eingetretene Rechtsverlust festzustellen?

2. Ist ein vom Amt im Rahmen eines vor ihm anhängigen Verfahrens den Verfahrensbeteiligten gemäß der Ausführungsordnung zugestelltes Schriftstück, das nach Bezeichnung, Form und Inhalt alle Elemente einer Entscheidung aufweist, in jedem Fall als eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ anzusehen, die mit der Beschwerde angefochten werden kann, oder kann ein solches Schriftstück auch eine nicht beschwerdefähige Mitteilung, insbesondere nach Regel 69 (1) EPÜ, darstellen?

V. Als zwei voneinander abweichende Entscheidungen gibt die Vorlage insbesondere die Entscheidungen T 14/89 und T 26/88 an. Die vorgelegten Rechtsfragen seien deshalb von grundsätzlicher Bedeutung, weil verfahrensrechtliche Grundsätze berührt werden, die für die Beteiligten und die Praxis des Amtes bestimmend sind. Eine Entscheidung über den Widerruf des Patents entspreche dem zweiseitigen Charakter des Einspruchsverfahrens. Die in den Richtlinien Teil D-VIII, 1.2.2 niedergelegte Praxis sei bis zur Entscheidung T 26/88 nicht in Zweifel gezogen worden. Auch wenn die Gefahr eines versehentlichen Rechtsverlustes bei Fristüberschreitung nach Einfügung der neuen Regel 58 (6) EPÜ die Ausnahme bleiben werde, komme

patent under Article 102(4) and (5) EPC by a decision. Since the alternative, i.e. automatic loss of rights, had apparently not been considered, the decisions of other Boards - T 387/88 (Board 3.4.1), T 35/88 (Board 3.2.2) and T 14/89 (OJ EPO 1990,432, Board 3.3.2), for example - contained no reference to the point of law in question (cf. T 26/88, point 7 of the Reasons).

III. In the proceedings relating to T 26/88 the patent proprietor filed a request that the point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal. Board 3.3.1 rejected this request on the grounds that an amendment made to Rule 58(6) EPC in the meantime had introduced a legal remedy restricting further losses of rights to very exceptional cases

IV. On 20 August 1990 the President of the European Patent Office referred the following points of law in order to ensure uniform application of the law:

1. In opposition proceedings, does a decision to revoke a patent under Article 102(4) or (5) EPC, which is subject to appeal under Article 106 EPC, have to be delivered immediately, or should the loss of rights be noted in a communication under Rule 69(1) EPC?

2. Must a document which the Office notifies in accordance with the Implementing Regulations to the parties to proceedings pending before it and which possesses all the features of a decision by virtue of its title, form and content always be regarded as a decision within the meaning of Article 106(1) EPC against which an appeal can be filed, or can such a document also be a communication not subject to appeal, particularly under Rule 69(1) EPC?

V. The submission quotes in particular decisions T 14/89 and T 26/88 as being at variance with each other. The points of law in question were crucial because they involved procedural principles of fundamental importance to the parties and to Office practice. A decision to revoke a patent reflected the dual nature of the opposition procedure. The practice set out in the Guidelines Part D-VIII, 1.2.2 had not been called into question until decision T 26/88. Even if the risk of an inadvertent loss of rights owing to non-observance of a time limit were to remain the exception after insertion of the new Rule 58(6) EPC, there were still times when formal requirements were not complied with because the patent proprietor had no further interest in

d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE avait toujours été prononcée par voie de décision. Comme l'autre possibilité (la perte automatique des droits) n'avait manifestement jamais été envisagée, la question de droit soulevée dans la présente espèce n'avait jamais été abordée dans les décisions rendues par d'autres chambres. La chambre a cité à ce sujet les décisions T 387/88 (chambre 3.4.1), T 35/88 (chambre 3.3.2) et T 14/89, JO OEB 1990, 432 (chambre 3.3.2) (cf. T 26/88, point 7 des motifs).

III. Dans l'affaire T 26/88, la titulaire du brevet avait demandé que la question de droit soit soumise à la Grande Chambre de recours. La chambre 3.3.1 n'a pas fait droit à cette requête, alléguant que le remède juridique institué grâce à la modification récente du paragraphe 6 de la règle 58 CBE allait rendre exceptionnelles à l'avenir de telles pertes de droits

IV. Le 20 août 1990, le Président de l'Office européen des brevets, soucieux d'assurer une application uniforme du droit, a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes

1. Dans une procédure d'opposition, la révocation du brevet en vertu de l'article 102, paragraphes 4 ou 5 CBE doit-elle être immédiatement prononcée par une décision susceptible de recours (article 106 CBE), ou la perte des droits doit-elle être constatée dans une notification établie conformément à la règle 69(1) CBE?

2. Si dans le cadre d'une procédure en instance devant lui, l'Office signifie aux parties, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, un document, qui présente de par son intitulé, sa forme et son contenu, tous les caractères d'une décision, ce document doit-il en tout état de cause être considéré comme une décision susceptible de recours, au sens de l'article 106(1) CBE, ou peut-il également constituer une notification non susceptible de recours, notamment une notification en vertu de la règle 69(1) CBE?

V. Dans le mémoire adressé à la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB a cité notamment deux exemples de décisions divergentes, la décision T 14/89 et la décision T 26/88. Selon lui, les questions de droit soumises à la Grande Chambre ont une importance fondamentale parce qu'elles concernent des règles de procédure d'une importance essentielle pour les parties et pour la pratique suivie par l'Office. La révocation du brevet par voie de décision est en accord avec le caractère contradictoire de la procédure d'opposition. La pratique décrite dans la partie D-VIII, point 1.2.2 des Directives n'a pas été contestée avant la décision T 26/88. Même si l'adjonction du nouveau paragraphe 6 de la règle 58 CBE devait rendre ex-

es weiter regelmäßig vor, daß Formerfordernisse deshalb nicht erfüllt werden, weil der Patentinhaber mittlerweile kein Interesse mehr an dem Schutzrecht habe. Der Verfahrensabschluß müsse dann auch für den Einsprechenden klarerkennbar sein.

## Gründe für die Stellungnahme

### Zur ersten Rechtsfrage

#### Der Widerruf des Patents bei nicht rechtzeitiger Vornahme von Verfahrenshandlungen

1. Diese Frage betrifft das Verfahren vor der Einspruchsabteilung in jenen Fällen, in denen bereits feststeht, daß der Patentinhaber mit einer geänderten Fassung einverstanden ist, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrecht zu erhalten beabsichtigt, der Patentinhaber es aber unterläßt, die in Artikel 102(3)b sowie (4) und (5) EPÜ in Verbindung mit Regel 58(5) EPÜ vorgeschriebenen Erfordernisse (Zahlung der Druckkostengebühr, Vorlage von Übersetzungen der geänderten Patentansprüche) rechtzeitig zu erfüllen.

Die Frist für die Vornahme dieser Verfahrenshandlungen ist in Regel 58(5) EPÜ festgelegt und beträgt drei Monate ab Zustellung der Aufforderung der Einspruchsabteilung. Mit Wirkung vom 1. April 1989 ist ein neuer Absatz 6 in die Regel 58 eingefügt worden, der eine Nachfrist von zwei Monaten ab Zustellung einer Mitteilung vorsieht, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird. Durch die neue Regelung wird sich die Zahl der Fälle, in denen ein Rechtsverlust durch eine Fristversäumung eintritt, verringern. Die grundsätzliche Frage, ob der Widerruf bei Fristversäumung durch eine Entscheidung auszusprechen ist oder ob der Rechtsverlust von Gesetzes wegen eintritt, stellt sich aber in gleicher Weise.

2. Der Patentinhaber kann den Rechtsverlust dadurch abwenden, daß er einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellt, wenn die für den Erfolg eines solchen Antrags erforderlichen Voraussetzungen (Artikel 122(1) und (2) EPÜ) vorliegen.

Wenn der Patentinhaber aber im Gegensatz zur Auffassung der Einspruchsabteilung den Standpunkt vertritt, daß er die Verfahrenshandlungen rechtzeitig vorgenommen hat, so hat er das Recht, eine Entscheidung der ersten Instanz durch eine unabhängige Rechtsmittelinstanz überprüfen zu lassen. Eine solche, den Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens ent-

protection. It must then also be clear to the opponent that the proceedings have been terminated.

## Reasons for the Opinion

### The first point of law

#### Revocation owing to non-observance of time limits for procedural acts

1. This point relates to opposition cases where it has already been established that the patent proprietor agrees with a revised text in which the Opposition Division intends to maintain the patent but fails to comply in due time with the requirements of Article 102(3)(b), (4) and (5) EPC in conjunction with Rule 58(5) EPC (payment of the printing fee, filing of translations of amended claims).

The time limit for performing these procedural acts is stipulated in Rule 58(5) EPC as being within three months of notification of the request by the Opposition Division. With effect from 1 April 1989 a new paragraph 6 was inserted in Rule 58 allowing a grace period of two months from notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit. This new rule will reduce the number of cases in which a loss of rights occurs through failure to observe the time limit. But the fundamental question remains as to whether a decision is required to revoke a patent for failure to observe a time limit or whether a loss of rights occurs by operation of law.

2. The patent proprietor can prevent the loss of rights by applying for re-establishment of rights if the relevant requirements are met (Article 122(1) and (2) EPC).

If he disagrees with the Opposition Division, however, and maintains that he observed the time limits for the acts in question, he is entitled to have a decision by the department of first instance reviewed by an independent appeal authority. Such a review, carried out in accordance with the due processes of law, is provided for in Article 106 EPC. According to para-

ceptionnels à l'avenir les cas de perte de droits par inadvertance pour cause de dépassement de délais, il pourra toujours arriver que des conditions de forme ne soient pas remplies, le titulaire du brevet ayant jugé entre temps que la protection ne présente plus aucun intérêt pour lui, et dans ce cas il faudra également que l'opposant sache clairement que la procédure est close.

## Motifs sur lesquels se fonde la Grande Chambre de recours

### Réponse à la première question

#### Révocation du brevet lorsque des actes de procédure ne sont pas accomplis dans les délais

1. Cette question concerne la procédure à suivre devant la division d'opposition dans tous les cas où il est déjà établi que le titulaire du brevet est d'accord avec le texte modifié dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, mais où il n'accomplit pas dans les délais les actes prescrits à l'article 102(3)(b), (4) et (5) CBE en liaison avec la règle 58(5) CBE (paiement de la taxe d'impression, production de la traduction des revendications modifiées).

Le délai pour accomplir ces actes de procédure est fixé par la règle 58(5) CBE, il est de trois mois à compter de la signification de la notification par laquelle la division d'opposition invite le titulaire de brevet à les accomplir. Dans le nouveau paragraphe 6 ajouté à la règle 58 avec effet à compter du 1<sup>er</sup> avril 1989, il est stipulé qu'un délai supplémentaire de deux mois peut être accordé à compter de la signification de la notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé. Du fait de ces nouvelles dispositions, les cas de pertes de droits par suite d'une inobservation de délais devraient être moins nombreux. Cela ne changera cependant rien à la question de principe posée qui est de savoir si, en cas de non-observation de délais, la révocation du brevet doit être prononcée par voie de décision, ou si la perte de droits intervient d'office.

2. Le titulaire du brevet peut, en présentant une requête en *restitutio in integrum*, éviter la perte de ses droits, si les conditions sont réunies pour qu'il puisse être fait droit à sa requête (article 122(1) et (2) CBE).

Si toutefois le titulaire du brevet estime, contrairement à la division d'opposition, qu'il a effectué les actes de procédure requis dans les délais prescrits, il a le droit de demander à une instance de recours indépendante d'examiner le bien-fondé de la décision rendue par la première instance. Cette possibilité a été instituée par l'article 106 CBE conformément aux prin-

sprechende Überprüfung ist in Artikel 106 EPÜ verankert. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung sind Entscheidungen der Einspruchsabteilungen mit der Beschwerde anfechtbar.

3. Auch in den Fällen, in denen das Europäische Patentübereinkommen den automatischen Eintritt einer Rechtsfolge (von Gesetzes wegen, "by operation of law") vorsieht, kann die vom Rechtsverlust betroffene Partei eine Entscheidung dadurch herbeiführen, daß sie einen Antrag auf Entscheidung stellt (Regel 69 (2) EPU). Die von der Kammer 3.3.1 in Erwägung gezogene Alternative stellt das Beschwerderecht der Partei nicht in Frage. Den Kern der Erwägungen der Entscheidung T 26/88 bilden vielmehr allgemeine Überlegungen zum Einspruchsverfahren und das Bestreben, die Bestimmungen des Übereinkommens so auszulegen, daß ein zweckgerechtes Verfahren und Rechtsicherheit erreicht wird.

4. Hierzu ist zunächst folgendes festzuhalten:

Der Wortlaut des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ läßt den Auftrag an die Einspruchsabteilung klar erkennen, bei Nichtbeachtung bestimmter Formerfordernisse den Widerruf des Patents durch eine Entscheidung auszusprechen. Wenn ein von Gesetzes wegen eintretender Rechtsverlust ("by operation of law") beabsichtigt gewesen wäre, hätte der Gesetzgeber dies nach der im Übereinkommen hierfür einheitlich verwendeten Terminologie durch den Begriff "gilt als widerrufen" zum Ausdruck bringen können.

Zunächst ist zu untersuchen, ob diese am Wortlaut der Bestimmung orientierte Auslegung durch die Bedeutung der Worte im Zusammenhang bestätigt wird. Dies erfordert den Vergleich der in verschiedenen Verfahrensabschnitten nach dem EPÜ vorgesehenen Formen des Verfahrensabschlusses.

#### **Abschluß des Erteilungsverfahrens**

5. Für den Abschluß des Erteilungsverfahrens verwendet das EPÜ an zahlreichen Stellen Begriffe, die eine Handlung bezeichnen. Als Beispiele können genannt werden:

Artikel 91 (3) erster Satz EPÜ ("wird zurückgewiesen"); Artikel 97 (1) EPU ("weist zurück"); Artikel 97 (2) EPÜ ("beschließt die Erteilung"); Regel 51 (5) EPÜ ("wird zurückgewiesen")

In diesen Fällen erläßt die Prüfungsabteilung eine Entscheidung.

6. Im Erteilungsverfahren gibt es aber auch Fälle, in denen das Verfahren auf andere Weise als durch eine Entscheidung beendet wird. Dies gilt für die Zurücknahme der Patentanmeldung durch den Patentanmelder. Nicht durch Entscheidung abgeschlossen

graph 1 of this Article, an appeal lies from decisions of the Opposition Divisions

3. The party affected by a loss of rights may also apply for a decision in cases where the European Patent Convention provides for an automatic legal consequence by operation of law (Rule 69(2) EPC). The alternative considered by Board 3.3.1 does not call into question the party's right of appeal. Decision T 26/88 concerns itself rather with general issues relating to the opposition procedure, endeavouring to interpret the Convention so as to render the procedure effective and achieve legal certainty.

4. The following should be noted from the outset:

The wording of Article 102(4) and (5) EPC indicates clearly that in the event of failure to comply with specific formal requirements it is the Opposition Division's duty to revoke the patent by a decision. If a loss of rights by operation of law had been the intention, the legislator could have expressed this with the standard terminology of the Convention using the words "deemed to be revoked"

The first requirement is to establish whether the literal interpretation of the provision is confirmed by the meaning of the words in context, which will mean comparing the ways of terminating proceedings provided for at various stages under the EPC.

#### **Termination of grant procedure**

5. At numerous points the EPC uses phrases denoting an act to describe the termination of the grant procedure. For example:

Article 91(3), 1st half-sentence, EPC ("shall be refused"); Article 97(1) EPC ("shall refuse"); Article 97(2) EPC ("shall decide to grant"); Rule 51(5) EPC ("shall be refused")

In these cases the Examining Division delivers a decision.

6. However, cases occur in which the grant procedure is also terminated other than by a decision, for example when the applicant withdraws his application or where the EPC deems the application to be withdrawn. In the latter case, the loss of rights occurs on

cipes qui régissent la conduite de la procédure dans les Etats de droit. Aux termes du premier paragraphe de cet article, les décisions des divisions d'opposition sont susceptibles de recours.

3. Même dans les cas où la Convention sur le brevet européen prévoit que la sanction intervient automatiquement ("d'office", "by operation of law"), la partie qui subit la perte de droit peut requérir une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE. La solution envisagée par la chambre 3.3.1 ne remet nullement en cause le droit pour la partie concernée de former un recours. En effet, les auteurs de la décision T 26/88 ont développé avant tout des considérations d'ordre général au sujet de la procédure d'opposition, tout en s'efforçant de donner de la Convention une interprétation qui préserve la sécurité juridique et permette le bon fonctionnement de la procédure

4. A cet égard, il convient tout d'abord d'observer ce qui suit:

Il ressort clairement du libellé des paragraphes 4 et 5 de l'article 102 CBE que lorsque certaines conditions de forme ne sont pas remplies, la division d'opposition est tenue de prononcer la révocation du brevet par voie de décision. Si les auteurs de ces dispositions avaient voulu que la perte de droits intervienne d'office ("by operation of law"), ils auraient pu utiliser l'expression "est réputé révoqué", qui a été employée uniformément dans la Convention pour exprimer cette idée

Il convient tout d'abord d'examiner si cette interprétation littérale des dispositions invoquées se trouve confirmée par la signification que revêtent ces termes considérés dans leur contexte, et pour cela, il est nécessaire de comparer les divers modes de clôture de la procédure aux différentes étapes de la procédure prévues par la CBE.

#### **Clôture de la procédure de délivrance**

5. Dans de nombreux passages de la CBE, les termes utilisés pour désigner la clôture de la procédure de délivrance se réfèrent à des actes.

A titre d'exemple, on peut citer l'article 91(3), première phrase ("est rejetée"), l'article 97(1) ("rejette"), l'article 97(2) ("décide de délivrer le brevet"), la règle 51(5) CBE ("est rejetée").

Dans tous ces cas, la division d'examen rend une décision

6. Néanmoins, il arrive parfois que la procédure de délivrance soit close autrement que par voie de décision, par exemple en cas de retrait de la demande par son auteur. Un autre cas dans lequel la procédure de délivrance n'est pas close par voie de décision

wird das Patenterteilungsverfahren auch dann, wenn das EPÜ die Fiktion der Zurücknahme vorsieht. Hier tritt der Rechtsverlust mit Ablauf der Frist ein, die nicht eingehalten worden ist.

Das EPÜ spricht an mehreren Stellen davon, daß die "europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt". In diesem Fall braucht - wie bei der ausdrücklichen Zurücknahme der Anmeldung durch den Patentanmelder - eine Entscheidung nicht zu ergehen. Dem Anmelder ist aber der Eintritt des Rechtsverlustes mitzuteilen (Regel 69 (1) EPÜ). Der Patentanmelder kann dann innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung eine Entscheidung beantragen (Regel 69 (2) EPÜ), die den allgemeinen Formerfordernissen entsprechen und insbesondere begründet werden muß (Regel 68 EPÜ). In der Entscheidung wird der bereits eingetretene Rechtsverlust festgestellt. Diese Entscheidung unterliegt der Anfechtung durch die Beschwerde (Artikel 106 (1) EPÜ).

Der von Gesetzes wegen ("*automatically*", "*by operation of law*") eintretende Rechtsverlust wird regelmäßig durch eine Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung zum Ausdruck gebracht (vgl. Artikel 86 (3) EPÜ; Artikel 91 (5) EPÜ; Artikel 94 (3) EPÜ, Artikel 96 (1) und (3) EPÜ; Artikel 97 (3) und (5) EPÜ, Regel 51 (8) EPÜ).

Auch die Formulierungen des PCT, auf die im EPÜ verwiesen wird (Artikel 150 Absatz 2 EPÜ), lassen erkennen, wann eine Rechtsfolge durch eine Fiktion eintritt (vgl. beispielsweise Artikel 24 (1) iii) PCT).

Die Fiktion der Zurücknahme kann auch während des Beschwerdeverfahrens Platz greifen, wenn es sich um eine Beschwerde des Patentanmelders handelt. Gibt der Patentanmelder seine Stellungnahme nicht rechtzeitig ab, wenn ihn die Beschwerdekammer hierzu auffordert, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, es sei denn, daß die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung von der Rechtsabteilung erlassen worden ist (Artikel 110(3) EPÜ).

Ob das Erteilungsverfahren durch eine Entscheidung der Eingangsstelle oder der Prüfungsabteilung oder durch eine Mitteilung über einen - im Wege einer Fiktion - eingetretenen Rechtsverlust (Regel 69 (1) EPÜ) abzuschließen ist, läßt sich stets aus dem Wortlaut der Bestimmungen entnehmen.

### Abschluß des Einspruchsverfahrens

7. Der Abschluß des Einspruchsverfahrens wird - abgesehen von dem Spezialfall der Einstellung des Verfahrens nach Regel 60 EPÜ - durch Artikel 102 EPÜ geregelt. Diese Bestimmung kennt drei Arten der Beendigung des Einspruchsverfahrens:

expiry of the time limit that has not been observed.

At several points the EPC says that "the European patent application shall be deemed to be withdrawn". In such cases - as when the application is expressly withdrawn by the applicant - no decision is necessary, but the applicant must be informed of the loss of rights (Rule 69(1) EPC). He may then, within two months of notification of the communication, apply for a decision (Rule 69(2) EPC), which must meet the general formal requirements and, in particular, must be reasoned (Rule 68 EPC). This decision notes the loss of rights that has occurred and is subject to appeal (Article 106(1) EPC).

The loss of rights which occurs automatically by operation of law is generally expressed as the deemed withdrawal of the application (cf. Article 86(3) EPC; Article 91(5) EPC; Article 94(3) EPC, Article 96(1) and (3) EPC; Article 97(3) and (5) EPC, Rule 51(8) EPC).

The wording of the PCT, to which the EPC refers (Article 150(2) EPC), also indicates when a legal consequence occurs through a legal fiction (cf. for example, Article 24(1)(iii) PCT).

Deemed withdrawal can also take place when an appeal has been filed by the applicant. If the applicant fails to file his observations in due time when invited to do so by the Board of Appeal, the European patent application is deemed to be withdrawn unless the decision under appeal was taken by the Legal Division (Article 110(3) EPC).

Whether the grant procedure is to be terminated by a decision of the Receiving Section or the Examining Division or by a communication concerning a loss of rights which has occurred as a result of a legal fiction (Rule 69(1) EPC), is always clear from the wording of the provisions.

### Termination of opposition proceedings

7. Except in the special case of suspension of proceedings under Rule 60 EPC, opposition proceedings are closed - in any of the following three ways - in accordance with Article 102 EPC

est celui où la demande est réputée retirée par le jeu de la fiction prévue par la CBE. La perte des droits intervient alors à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté.

Dans plusieurs dispositions de la CBE, il est prévu que "la demande de brevet européen est réputée retirée". Dans ce cas, comme lorsque le demandeur déclare explicitement qu'il retire sa demande, il n'est pas nécessaire de rendre une décision. La perte des droits doit cependant être notifiée au demandeur (règle 69 (1) CBE) qui peut alors, dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite notification, requérir une décision en l'espèce (règle 69(2) CBE). Cette décision devra satisfaire aux conditions générales de forme et notamment être motivée (règle 68 CBE). Dans cette décision, susceptible de recours (article 106(1) CBE), il sera constaté que la perte des droits est déjà intervenue.

Pour exprimer l'idée que la perte des droits intervient d'office ("*automatically*", "*by operation of law*"), la CBE prévoit en règle générale que la demande est réputée retirée (cf. les articles 86(3), 91(5), 94(3), 96(1) et (3), 97(3) et (5), ainsi que la règle 51(8) CBE).

De même, dans le PCT, auquel il est fait référence dans la CBE (article 150 paragraphe 2 CBE), il ressort des termes utilisés que dans certains cas, la sanction intervient par le jeu d'une fiction (cf. par exemple l'article 24 (1) iii) PCT).

La fiction du retrait peut être également appliquée au cours d'une procédure de recours engagée par le demandeur: la demande de brevet peut être réputée retirée à ce stade si le demandeur ne présente pas ses observations dans le délai que lui a imparti la chambre de recours, à moins que la décision faisant l'objet du recours n'ait été prise par la division juridique (article 110(3) CBE).

Dans tous les cas, le texte des dispositions appliquées précise si la procédure de délivrance doit être close par une décision de la section de dépôt ou de la division d'examen ou par une notification constatant la perte des droits, la demande étant réputée retirée (règle 69(1) CBE).

### Clôture de la procédure d'opposition

7. A l'exception du cas spécial prévu à la règle 60 CBE, la clôture de la procédure d'opposition est régie par l'article 102 CBE, qui prévoit trois modes de clôture possibles:

- Widerruf des Patents (Absätze 1, 4 und 5);

- Zurückweisung des Einspruchs (Absatz 2);

- Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Absatz 3).

Für alle diese Arten des Verfahrensabschlusses werden Begriffe verwendet, die eine Handlung zum Ausdruck bringen ("widerruft das Patent", "weist den Einspruch zurück", "beschließt die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang"). Wie bereits zum Erteilungsverfahren dargestellt wurde, wird im EPÜ auf diese Weise zum Ausdruck gebracht, daß vom zuständigen Organ eine Entscheidung, im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 EPÜ zu treffen ist, die mit Gründen zu versehen ist (Regel 68 (2) EPÜ).

Ansatzpunkte dafür, daß die Form der Entscheidung - entgegen dem Wortlaut des Artikels 102 EPÜ - auf den Widerruf des europäischen Patents nach Absatz 1 zu beschränken ist, sind nicht zu erkennen. Die Materialien zum EPÜ geben keinen Anhaltspunkt dafür, daß dies bei der Ausarbeitung dieser Bestimmung beabsichtigt gewesen sein könnte.

8. Folgende Erwägungen sprechen noch für das Verfahren, den Widerruf eines Patents im Einspruchsverfahren stets in Form einer Entscheidung anzuordnen:

Das Einspruchsverfahren bezieht sich auf ein bereits erteiltes Patent. Diesem Verfahren ist der Verlust des Patentrechts als Folge einer Fristversäumung durch den Patentinhaber fremd. Abgesehen von der Nichtzahlung der Einspruchsgebühr (Artikel 99 (1) Satz 3 EPÜ) fehlt es an Rechtsfolgen, die in Form einer Fiktion auftreten. Das EPÜ verbindet mit den von der Einspruchsabteilung gesetzten Fristen für Stellungnahmen (Artikel 101 (2) EPÜ) keine unmittelbaren Rechtsverluste. Dies gilt auch für die Frist zur Abgabe einer Erklärung (Artikel 102 (3) a), Regel 58 (4) EPÜ) und die Frist zur Vornahme von Verfahrenshandlungen bei Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang (Artikel 102 (3) b) sowie (4) und (5) sowie Regel 58 (5) EPÜ).

Während im Patenterteilungsverfahren ein klarer Ansatzpunkt für Fiktionen besteht, nämlich die Zurücknahme der Patentanmeldung, kommt eine analoge Konstruktion im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen nicht in Betracht. Denn nach der Patenterteilung kann der Patentinhaber durch eine Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt auf sein Patent nicht mehr verzichten. Verzichtserklärungen sind in diesem Verfahrensstadium an die

- revocation of the patent (paragraphs 1, 4 and 5)

- rejection of the opposition (paragraph 2)

- maintenance of the patent as amended (paragraph 3).

These ways of terminating proceedings are all described by phrases expressing an act ("shall revoke the patent", "shall reject the opposition", "shall decide to maintain the patent as amended"). As already shown with reference to the grant procedure, the EPC thus makes it clear that the competent department has to deliver a decision within the meaning of Article 106(1) EPC and that that decision must be reasoned (Rule 68(2) EPC).

There is no apparent reason to believe that, contrary to the wording of Article 102 EPC, decisions are to be restricted to revocation of the European patent in accordance with paragraph 1. Nor does the historical documentation relating to the EPC give any indication that that might have been the intention when this provision was drafted.

8. The following considerations also support the view that the revocation of a patent in opposition proceedings must always take the form of a decision:

The opposition procedure relates to a patent which has already been granted, and the loss of patent rights through failure by the patent proprietor to observe a time limit is alien to it. Apart from non-payment of the opposition fee (Article 99(1), 3rd sentence, EPC), there are no legal consequences that take the form of a legal fiction. The EPC does not make the time limits set by the Opposition Division for filing observations (Article 101(2) EPC) subject to an immediate loss of rights. The same applies to the time limit for making a statement (Article 102(3)(a), Rule 58(4) EPC) and to the time limit for performing procedural acts when the patent is maintained as amended (Article 102(3)(b), (4) and (5), Rule 58(5) EPC).

While the patent grant procedure clearly provides scope for legal fictions, i.e. withdrawal of the patent application, a similar interpretation is out of the question in proceedings before the Opposition Divisions. Once a patent has been granted, the proprietor can no longer surrender it by informing the European Patent Office. At this stage in the proceedings, notices of surrender have to be addressed to the national authorities of

- la révocation du brevet (paragraphes 1, 4 et 5)

- le rejet de l'opposition (paragraphe 2)

- le maintien du brevet tel qu'il a été modifié (paragraphe 3)

Les termes utilisés pour désigner ces divers modes de clôture de la procédure se rapportent tous à des actes ("révoque le brevet", "rejette l'opposition", "décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié"), la CBE exprimant par là, ainsi que la Chambre l'a signalé plus haut à propos de la procédure de délivrance, que l'instance compétente doit rendre une décision au sens de l'article 106(1) CBE, décision qui doit être motivée (règle 68(2)).

Rien dans le libellé de l'article 102 CBE ne permet de penser que la forme de la décision doit être réservée à la révocation du brevet prévue au paragraphe 1 dudit article. De même, rien dans les travaux préparatoires à la CBE ne peut laisser supposer que telle ait pu être l'intention des auteurs de la Convention lorsqu'ils ont élaboré cette disposition.

8. A l'appui de la thèse selon laquelle, dans une procédure d'opposition, la révocation du brevet doit toujours être ordonnée par voie de décision, l'on peut également faire valoir les arguments suivants:

La procédure d'opposition met en cause un brevet qui a déjà été délivré. La perte des droits afférents au brevet comme sanction de l'inobservation par le titulaire des délais qui lui sont impartis n'existe pas dans cette procédure. Sauf dans le cas du non-paiement de la taxe d'opposition (article 99(1), 3<sup>e</sup> phrase CBE), il n'est pas prévu de sanction par le jeu d'une fiction. Il n'existe pas dans la CBE de lien direct entre le non-respect des délais fixés par la division d'opposition pour présenter des observations (article 101(2) CBE) et la perte des droits. Il en va de même en cas de non-respect par le demandeur du délai qui lui a été fixé pour qu'il donne ou non son accord (article 102(3)a, règle 58(4) CBE) ou du délai prévu pour l'accomplissement de certains actes de procédure dans le cas où le brevet est maintenu tel qu'il a été modifié (article 102, paragraphes 3(b), 4 et 5, et règle 58(5) CBE).

Alors que la procédure de délivrance permet incontestablement la mise en oeuvre de fictions juridiques (possibilité du retrait de la demande), il ne peut être envisagé de construction analogue au stade de la procédure devant les divisions d'opposition. En effet, une fois le brevet délivré, le titulaire ne peut plus y renoncer par une déclaration adressée à l'Office européen des brevets. A ce stade de la procédure, les déclarations de renoncia-

nationalen Behörden der benannten Vertragsstaaten zu richten (s. T 73/84, ABI. 1985,241, Gründe Nr. 4).

Aufschlußreich ist noch die Regelung über die Zurückweisung der Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ. In dieser Bestimmung wird ausdrücklich auf die Möglichkeit Bezug genommen, daß im EPÜ eine andere Rechtsfolge als die Zurückweisung der Anmeldung vorgesehen sein kann ("... so weist sie die europäische Patentanmeldung zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist."). Damit werden Fälle der Rücknahmefiktion angesprochen, in denen zunächst eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ ergeht. Bei der korrespondierenden Bestimmung im Einspruchsverfahren betreffend den Widerruf des Patents fehlt jeglicher Hinweis auf die Fiktion des Widerrufs als eine mögliche Form des Verfahrensabschlusses.

Auch die Bestimmungen über die Eintragungen in das Patentregister verdeutlichen die Unterschiede zwischen dem Erteilungs- und den Einspruchsverfahren. Verschiedene Arten der Beendigung des Verfahrens werden nur zum Erteilungsverfahren genannt (Regel 92 (1) n) EPÜ - Zurückweisung, Zurücknahme, Fiktion der Zurücknahme). Beim Einspruchsverfahren wird dagegen nur die Eintragung von Entscheidungen (Regel 92 (1) r) EPÜ) erwähnt.

9. Auch das Gemeinschaftspatentübereinkommen in der durch die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 15. Dezember 1989 geltenden, noch nicht in Kraft getretenen Fassung enthält Bestimmungen über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderterem Umfang, und zwar im Erteilungsverfahren (einschließlich der Übersetzung des Gemeinschaftspatents), im Einspruchsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren. Dabei werden jene Fälle, in denen das Verfahren durch eine Entscheidung abzuschließen ist (Einspruchsverfahren Artikel 29 (5) Satz 2 GPÜ; Nichtigkeitsverfahren Artikel 58 (4) GPÜ; Artikel 19 (4) Streitregelungsprotokoll), von den Fällen getrennt, in denen der Rechtsverlust von Gesetzes wegen eintritt (Erteilungsverfahren: Artikel 29 (5) Satz 1 und Artikel 30 (6) GPÜ). Den auf Widerruf oder Nichtigkeitsklärung des Patents gerichteten Verfahren ist dabei gemeinsam, daß das Verfahren stets durch Entscheidung abgeschlossen wird.

10. Der Vergleich des Erteilungsverfahrens mit Verfahren zu bereits erteilten Patenten hat somit wesentliche Unterschiede aufgezeigt. In allen Verfahren nach der Erteilung des europäischen

the designated Contracting States (cf. T 73/84, OJ EPO 1985,241, point 4 of the Reasons).

The provision governing the refusal of a patent application under Article 97(1) EPC also sheds light on the matter by referring explicitly to the possibility that the EPC may provide for a legal consequence other than refusal of the application ("The Examining Division shall refuse a European patent application ... except where a different sanction is provided for by this Convention."). This concerns cases of deemed withdrawal where a communication is first sent under Rule 69(1) EPC. The corresponding provision relating to the revocation of a patent in opposition proceedings contains no reference at all to deemed revocation as a way of terminating the procedure.

The provisions concerning entries in the Register also illustrate the differences between the grant and opposition procedures. Different ways of ending the proceedings are mentioned only in connection with grant (Rule 92(1)(n) EPC - refusal, withdrawal, deemed withdrawal). For opposition proceedings, on the other hand, only the entry of decisions is mentioned (Rule 92(1)(r) EPC).

9. The Community Patent Convention, in the version adopted in the Agreement relating to Community Patents dated 15 December 1989 but not yet in force, also contains provisions concerning the maintenance of a patent as amended in the context of the grant procedure (including translation of the Community patent), the opposition procedure and the revocation procedure. These provisions distinguish between cases in which the proceedings are to be terminated by a decision (opposition: Article 29(5), 2nd sentence, CPC; revocation: Article 58(4) CPC, Article 19(4) of the Protocol on Litigation) and cases where a loss of rights occurs by operation of law (grant procedure: Articles 29(5), 1st sentence, and 30(6) CPC). Procedures in which the patent is revoked (either opposition or revocation proceedings) are always terminated by a decision.

10. A comparison between pre-grant and post-grant procedures thus reveals significant differences. In all procedures following the grant of a European patent, standard procedure

tion doivent être adressées aux offices nationaux de brevets des Etats contractants désignés (cf. décision T 73/84, JO OEB 1985,241, point 4 des motifs)

Les dispositions de l'article 97(1) CBE concernant le rejet de la demande de brevet sont également très significatives à cet égard, car elles précisent très clairement que dans la CBE, il peut y avoir des sanctions autres que le rejet de la demande de brevet européen ("... rejette la demande de brevet européen..., à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention") elles visent par là notamment les cas dans lesquels la demande est réputée retirée, et où il a tout d'abord été émis une notification au sens de la règle 69(1) CBE. En revanche, dans la procédure d'opposition, il ne ressort nullement des dispositions correspondantes régissant la révocation du brevet que la procédure puisse se clore par une fiction de révocation.

On retrouve ces mêmes différences entre procédure de délivrance et procédure d'opposition dans les dispositions relatives aux inscriptions au Register des brevets. Il n'y est prévu divers modes de clôture de la procédure qu'en ce qui concerne la procédure de délivrance (règle 92(1)n) CBE - rejet, retrait ou fiction du retrait). Dans le cas des procédures d'opposition en revanche, il n'est fait état que de décisions à inscrire (règle 92(1)r) CBE).

9. La Convention sur le brevet communautaire, dans sa version modifiée par l'Accord en matière de brevets communautaires du 15 décembre 1989, version qui n'est pas encore entrée en vigueur, comporte elle aussi des dispositions relatives au maintien du brevet sous une forme modifiée, et ce dans le cadre de la procédure de délivrance (y compris les dispositions s'appliquant également à la traduction du fascicule de brevet communautaire), de la procédure d'opposition et des procédures de nullité. Or il y est établi une distinction entre les cas dans lesquels il faut une décision pour clore la procédure (procédure d'opposition: article 29(5), 2<sup>e</sup> phrase CBC; procédure de nullité: article 58(4) CBC; article 19(4) du protocole sur les litiges) et les cas dans lesquels la perte de droits intervient d'office (procédure de délivrance: article 29(5), 1<sup>er</sup> phrase et article 30(6) CBC) Dans le cas d'une révocation ou d'une annulation du brevet, la procédure se termine toujours par une décision.

10. La comparaison de la procédure de délivrance avec les procédures concernant des brevets déjà délivrés a permis de constater qu'il existait des différences importantes. Toutes les procé-

Patents ist ein einheitliches Verfahrensmuster zu erkennen, das in die Richtung einer Beendigung des Verfahrens durch eine Entscheidung weist

### Einwendungen gegen die Form der Entscheidung als Verfahrensabschluß im Einspruchsverfahren

11. Die Beschwerdekammer 3.3.1 vergleicht in ihrer Entscheidung T 26/88 die Verfahrensabläufe im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren und überträgt das für die Schlußphase des Erteilungsverfahrens bei nicht rechtzeitiger Erfüllung von Formerfordernissen vorgesehene Fiktionsmodell (Artikel 97 (3) und (5); Regel 51 (8) EPÜ) auf die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung, Artikel 102 (4) und (5) EPÜ (s. Gründe 3.4 und 3.5 der Entscheidung T 26/88) sei in ähnlicher Weise auszulegen wie Artikel 97 (3) und (5) EPÜ, der den Rechtsverlust automatisch in der Form eintreten lasse, daß die Anmeldung von Gesetzes wegen ("by operation of law") als zurückgenommen gelte. Dies würde bedeuten, daß an die Stelle der Entscheidung über den Widerruf die Fiktion des Widerrufs trete; das Patent sei von der Einspruchsabteilung nicht zu widerrufen, weil es bereits "als widerrufen gilt." Die Kammer 3.3.1 sieht die Rechtfertigung für diese vom Wortlaut der Bestimmungen abweichende Auslegung in untragbaren Konsequenzen, die sich aus einer Entscheidung über den Widerruf ergeben

12. Die Haupterwägungen sind in Nr. 3.7 der Gründe der Entscheidung T 26/88 zusammengefaßt: Eine Entscheidung über den Widerruf

- sei sinnlos ("*pointless*") und beschwöre unnötige Beschwerdeverfahren herauf;

- führe zu Rechtsunsicherheit und Mißverständnissen.

13. Dem Argument, eine Entscheidung über den Widerruf des Patents sei sinnlos ("*pointless*"), wenn sie durch Nichtbeachtung von Formerfordernissen ausgelöst wird, kann sich die Große Beschwerdekammer nicht anschließen. Mit der Beschwerde anfechtbare Entscheidungen sind nicht den Fragen des materiellen Patentrechts vorbehalten. Derartige Entscheidungen sind auch bei der Versäumung von Fristen für die Einhaltung von Formerfordernissen keineswegs funktionslos. Das Beschwerderecht muß dem Patentinhaber auch in diesen Fällen zugestanden werden. Denn bei der Frage der rechtzeitigen Vornahme von Verfahrenshandlungen können sich sowohl Tat- als auch Rechtsfragen ergeben. So kann der Zeitpunkt der Zahlung einer Gebühr in tatsächlicher Hinsicht streitig sein. Aber auch die Rechtsfra-

is to terminate proceedings by a decision.

### Objections to the use of decisions to terminate opposition proceedings

11. In decision T 26/88, Board of Appeal 3.3.1 compared the grant and opposition procedures, applying the legal fiction provided for in the final phase of the grant procedure following failure to observe the time limit for formal requirements (Article 97(3) and (5); Rule 51(8) EPC) to the Opposition Division's maintenance of a European patent as amended. Article 102(4) and (5) EPC (cf. points 3.4 and 3.5 of the Reasons) was to be interpreted similarly to Article 97(3) and (5) EPC, which provided for an automatic loss of rights in that the application was deemed to be withdrawn by operation of law. This meant replacing a decision to revoke by deemed revocation; the patent would not need to be revoked by the Opposition Division since it was already deemed to be revoked. Board 3.3.1 regarded this interpretation, which diverges from the wording of the provisions, as justified by the intolerable consequences arising from a decision to revoke the patent.

12. The main considerations are summarised in point 3.7 of the Reasons in decision T 26/88: A decision to revoke

- is pointless and entails unnecessary appeals;

- causes legal uncertainty and misunderstanding.

13. The Enlarged Board of Appeal cannot go along with the argument that a decision to revoke the patent is pointless if issued as a result of failure to comply with formal requirements. Appealable decisions are not reserved for questions of substantive patent law and are by no means pointless even in connection with non-observance of time limits for complying with formal requirements. Even in such cases the patent proprietor must be allowed the right of appeal, since the matter of observance of time limits for procedural acts can give rise to questions of fact as well as of law. For example, the time at which a fee was paid may be disputed on a merely factual level, but the effective date for payment may also be debated as a point of law. How the Rules relating to Fees are to be interpreted in this respect has already

dures postérieures à la délivrance du brevet se déroulent selon un schéma uniforme, latendance générale étant que de telles procédures doivent toutes se terminer par le prononcé d'une décision

### Objections à l'encontre de la clôture de la procédure d'opposition par voie de décision

11. Dans sa décision T 26/88, la chambre 3.3.1 compare le déroulement de la procédure au stade de la délivrance et au stade de l'opposition au brevet, et elle applique par analogie la fiction prévue pour la phase finale de la procédure de délivrance, lorsque les conditions de forme n'ont pas été respectées dans les délais prescrits (article 97(3) et (5); règle 51(8) CBE), à la situation dans laquelle la division d'opposition maintient le brevet européen sous une forme modifiée. Selon elle, l'article 102(4) et (5) CBE (cf. points 3.4 et 3.5 des motifs de la décision T 26/88) devrait être interprété de la même manière que l'article 97(3) et (5) CBE, qui prévoit une perte de droits automatique d'office qu'il stipule que la demande est d'office ("*by operation of law*") réputée retirée: au lieu d'être prononcée par une décision, la révocation du brevet interviendrait par le jeu d'une fiction, le brevet n'a pas, selon la chambre 3.3.1, à être révoqué par la division d'opposition, puisqu'il est déjà "réputé révoqué". Pour la chambre 3.3.1, une décision constatant la révocation du brevet aurait des conséquences inacceptables, ce qui justifierait que l'on ne s'en tienne pas à l'interprétation littérale dudit article.

12. Les principaux arguments de la chambre de recours technique sont résumés au point 3.7 des motifs de la décision T 26/88: une décision de révocation du brevet

- serait vide de sens ("*pointless*") et risquerait de donner lieu à une procédure de recours inutile;

- serait une source d'insécurité juridique et pourrait prêter à confusion.

13. Or, la Grande Chambre de recours ne peut pas accepter l'argument qui consiste à dire qu'il serait dénué de tout sens ("*pointless*") de procéder par voie de décision pour révoquer un brevet lorsque cette révocation est due au non-respect des conditions de forme. Les décisions susceptibles de recours ne sont pas réservées aux seuls cas dans lesquels sont en cause des questions relevant du droit matériel des brevets. Elles sont également leur raison d'être lorsque les délais impartis pour satisfaire à des conditions de forme n'ont pas été respectés. Il convient de ne pas dénier au titulaire du brevet le droit de former un recours également dans ces cas-là. En effet, la question du respect des délais prescrits pour l'accomplissement des actes de procédure peut poser aussi bien des problèmes de droit que des pro-

ge des wirksamen Zahlungstages kann sich stellen. Die Auslegung der Gebührenordnung war zu diesem Punkt bereits Gegenstand zahlreicher Entscheidungen der Beschwerdekammern, wobei in einigen Fällen die Rechtsfrage im Sinne des Beschwerdeführers geklärt worden ist.

Im übrigen sind nach dem EPÜ Entscheidungen zu Formerfordernissen in allen Verfahrensabschnitten zu treffen. Auch wenn es sich bei den Erfordernissen einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 91 (1) a) bis d) EPÜ um reine Formalfragen handelt, sieht das EPÜ ausdrücklich die Zurückweisung der Anmeldung durch die Eingangsstelle als Rechtsfolge in Artikel 91 (3) EPÜ vor. Diese Bestimmung weist zum Widerrufsverfahren nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ auch insofern eine Parallele auf, als die Nichtbeachtung der Frist unmittelbar eine negative Entscheidung auslöst. Die Verfahrenspartei kann nichts daraus gewinnen, wenn sie die Frist zwar überschreitet, aber mit der Behebung des Formmangels der Zurückweisungsentscheidung noch zuvorkommt. Denn der Rechtsgrund für die Entscheidung ist die Tatsache, daß ein Formerfordernis nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt worden ist. Die Entscheidung über den Widerruf des Patents wegen nicht rechtzeitiger Erfüllung von Formerfordernissen fügt sich also widerspruchsfrei in die Verfahrensstruktur des EPÜ ein.

14. Die Entscheidung T 26/88 sieht ferner bei Widerrufsentscheidungen nach Artikel 102 (4) und (5) die Gefahr der Rechtsunsicherheit, wenn der Patentinhaber den Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in Anspruch nimmt (Nr. 3.3 und 3.7 der Entscheidungsgründe)

Dazu ist folgendes festzuhalten: Die Entscheidung über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der Fristen nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ist nicht komplizierter als bei anderen Fristversäumnissen. Der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung steht dem Patentinhaber im Einspruchsverfahren zur Verfügung, "wenn die Verhinderung nach dem Übereinkommen zur unmittelbaren Folge hat, daß das europäische Patent widerrufen wird" (Artikel 122 (1) EPÜ). Der Patentinhaber kann daher nach Wegfall des Hindernisses den Antrag auf Wiedereinsetzung stellen, auch wenn die Entscheidung über den Widerruf noch nicht ergangen ist. Je nach den Umständen des Falles kann dies zur Wahrung der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ sogar

been the subject of numerous decisions by Boards of Appeal, which in some cases have found in favour of the appellant.

In other respects, the EPC calls for decisions on formal requirements at all stages of proceedings. Even where the requirements for a European patent application under Article 91(1)(a) to (d) EPC are merely matters of form, Article 91(3) EPC explicitly provides for refusal of the application by the Receiving Section as a legal consequence. This provision also has a parallel in the revocation procedure of Article 102(4) and (5) EPC in that the direct result of non-observance of the time limit is an adverse decision. The party to the proceedings can gain nothing by allowing the time limit to pass but pre-empting the decision to refuse the application by correcting the deficiency. After all, the legal basis for the decision is the fact that a formal requirement has not been met within the prescribed time limit. The decision to revoke the patent owing to failure to comply with formal requirements within the time limit is therefore a consistent part of the procedural structure of the EPC.

14. Decision T 26/88 also sees a risk of legal uncertainty in the case of decisions to revoke under Article 102(4) and (5) if the patent proprietor avails himself of *restitutio in integrum* as a legal remedy (points 3.3 and 3.7 of the Reasons)

The following should be noted: a decision on an application for re-establishment of rights in the event of failure to observe the time limits under Article 102(4) and (5) EPC is no more complicated than where other time limits are not observed. This legal remedy is available to the patent proprietor in opposition proceedings "if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of this Convention, of causing the revocation of the European patent" (Article 122(1) EPC). The patent proprietor may therefore file an application for re-establishment of rights following the removal of the cause of non-compliance with the time limit even if the decision to revoke has not yet been delivered. Depending on the circumstances of the case, he may even be obliged to do so in order to

blèmes défaut C'est ainsi que la date de paiement d'une taxe peut être litigieuse dans les faits; mais il peut également se poser la question juridique de la date à laquelle le paiement est réputé effectué. La manière dont il convient d'interpréter à cet égard le règlement relatif aux taxes a d'ores et déjà fait l'objet de nombreuses décisions des chambres de recours et, dans certains cas, cette question juridique a été résolue dans un sens favorable au requérant

D'autre part, d'après la CBE, les décisions ayant trait au respect des conditions de forme peuvent intervenir à n'importe quel stade de la procédure. Même lorsqu'il s'agit des conditions exigées à l'article 91, lettres a à d de la CBE, qui sont des conditions de pure forme, la CBE stipule explicitement à l'article 91(3) que leur non-respect peut être sanctionné par le rejet de la demande européenne par la section de dépôt. Cette disposition présente un autre point commun avec les dispositions de l'article 102(4) et (5) CBE relatives à la révocation: le non-respect du délai imparti entraîne immédiatement une décision négative. Il ne sert à rien à rien à la partie concernée qui a dépassé la date limite de prévenir la décision de rejet en remédiant à ce défaut de forme. En effet, la décision est juridiquement motivée par le non-respect des délais prescrits pour satisfaire à une condition de forme. La décision de révoquer un brevet parce qu'il n'a pas été satisfait dans les délais aux conditions de forme est donc dans la logique des procédures prévues par la CBE

14. Comme autre argument invoqué à l'encontre de la révocation du brevet par voie de décision, la chambre 3 3 1 fait valoir que lorsque le titulaire du brevet utilise le remède que constitue la présentation d'une requête en *restitutio in integrum*, la prise d'une décision de révocation en application de l'article 102(4) et (5) peut être source d'insécurité juridique (points 3.3 et 3.7 des motifs de la décision T 26/88).

Cet argument appelle les observations suivantes. Il n'est pas plus compliqué de statuer sur une requête en *restitutio in integrum* en cas de non-respect des délais prévus à l'article 102(4) et (5) CBE qu'en cas de non-respect d'autres délais. Le titulaire du brevet peut recourir à ce remède juridique dans le cadre de la procédure d'opposition si "l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, la révocation du brevet européen" (article 122(1) CBE). Le titulaire du brevet peut donc présenter une requête en *restitutio in integrum* après la cessation de l'empêchement, même si la décision de révoquer le brevet n'a pas encore été rendue. Dans certains cas, il doit même présenter cette requête s'il veut respecter le délai visé à l'article 122(2) CBE. Les

notwendig sein. Die zur Entscheidung berufenen Organe können dann die notwendigen Entscheidungen so treffen, daß eine Zersplitterung des Verfahrens vermieden wird. Je nach den Umständen des Einzelfalles wird die Entscheidung über den Widerruf mit der Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung zusammenzufassen sein. Bestreitet der Patentinhaber die Fristversäumung und wendet er sich deshalb gegen den Widerruf seines Patents und stellt er den Antrag auf Wiedereinsetzung nur hilfsweise, kann die gleichzeitige Entscheidung dieser Fragen zweckmäßig sein. Die Beschwerdekammer kann dann im Fall der Anfechtung über beide Fragen in einem Verfahren entscheiden.

15. Zu den von der Kammer 3 3.1 angestellten Überlegungen zur Rechtsposition Dritter bei automatischem Eintritt der Rechtsfolge des Widerrufs (Nr. 3.8 der Gründe der Entscheidung T 26/88) ist folgendes auszuführen:

Hat der Patentinhaber trotz Beachtung der gebotenen Sorgfalt die Fristen nach Artikel 102 (4) und (5) sowie Regel 58 (5) EPÜ versäumt, kann er auf Antrag in den vorigen Stand wieder eingesetzt werden. Zum Schutz gutgläubiger Dritter sieht Artikel 122 (6) EPÜ ein Weiterbenutzungsrecht vor. Aus den Bestimmungen über die Weiterbenutzung läßt sich kein Argument zugunsten eines automatischen Rechtsverlusts ableiten. Artikel 122 (1) EPÜ spricht von dem Eintritt des Rechtsverlustes und verweist dabei auf verschiedene Arten der Beendigung des Verfahrens:

- die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag wird zurückgewiesen;
- die Anmeldung gilt als zurückgenommen;
- das europäische Patent ist zu widerrufen;
- es tritt der Verlust eines sonstigen Rechts oder Rechtsmittels ein.

Nichts läßt auf einen Grundsatz schließen, der Rechtsverlust müsse möglichst frühzeitig eintreten und Dritte sollten aus einer Fristversäumnis des Patentinhabers im Einspruchsverfahren Rechte (das Weiterbenutzungsrecht) bereits zu einem Zeitpunkt herleiten können, zu dem der Patentinhaber die ihm zustehenden Rechtsbehelfe noch nicht ausgeschöpft hat. Dies wäre auch wenig sinnvoll. Denn ein Dritter könnte sich vernünftigerweise noch nicht darauf verlassen, daß das Recht tatsächlich weggefallen ist; er kann zu diesem Zeitpunkt nicht mit Sicherheit beurteilen, ob von der vom Rechtsverlust betroffenen Partei Tatsachen und Beweise vorgebracht werden, die dazu führen, daß die versäumte Handlung als rechtzeitig anzusehen und gegebenenfalls die Mitteilung über den Rechtsverlust aufzuheben ist.

comply with the time limit under Article 122(2) EPC. The competent departments can then deliver the requisite decisions in such a way as to avoid fragmenting the proceedings. Depending on the particular circumstances, the decision to revoke may need to be combined with the decision on the application for re-establishment of rights. If the patent proprietor disputes that the time limit has not been observed, contests the revocation of his patent on those grounds and applies for re-establishment of rights only as an alternative, it may be appropriate for a decision to be delivered on these issues at the same time. Where the decision is contested the Board of Appeal may then decide on both issues in one procedure.

15. The following observations may be made on the comments by Board 3 3 1 concerning the legal position of third parties when revocation occurs automatically (point 3.8 of the Reasons in decision T 26/88):

If the patent proprietor has failed to observe the time limits under Article 102(4) and (5) and Rule 58(5) EPC despite taking all due care, he can apply to be re-established in his rights. Article 122(6) EPC provides for a right of continued use to protect third parties acting in good faith. No argument in favour of an automatic loss of rights can be deduced from the provisions regarding continued use. Article 122(1) EPC refers to the occurrence of the loss of rights and, in so doing, indicates various ways of terminating the proceedings:

- refusal of the European patent application or of a request
- deemed withdrawal of the application
- revocation of the European patent
- loss of any other right or means of redress.

There is nothing to indicate that, as a matter of principle, the loss of rights must occur as early as possible, or that, as a result of the patent proprietor's failure to observe a time limit in opposition proceedings, third parties should be able to derive rights (the right of continued use) at a time when the patent proprietor has not yet exhausted the means of redress available to him. Nor would that be to much purpose, since a third party could not yet sensibly assume that a loss of rights had indeed occurred; he cannot at that point tell for certain whether the party who has suffered the loss of rights will present facts and evidence on the basis of which the omitted act will be regarded as having been performed in due time and, where appropriate, the communication concerning the loss of rights can-

instances compétentes peuvent donc prendre les décisions qui s'imposent pour éviter un éparpillement de la procédure. Le cas échéant, la décision de révocation et la décision au sujet de la requête en restituo in integrum seront fusionnées. Sile titulaire du brevet estime qu'il a respecté les délais et conteste pour cette raison la révocation de son brevet en ne présentant une requête en restituo in integrum qu'à titre subsidiaire, il peut s'avérer préférable de statuer simultanément sur ces deux aspects. Dans le cas d'un recours, la chambre de recours peut alors trancher ces deux questions au cours d'une seule et même procédure.

15. Les considérations de la chambre 3.3.1 relatives à la situation juridique des tiers en cas d'application automatique de la sanction de révocation (point 38 des motifs de la décision T 26/88), appellent les commentaires suivants:

Si, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire, le titulaire du brevet n'apas respecté les délais prévus à l'article 102(4) et (5) ainsi qu'à la règle 58(5) CBE, il peut sur requête être rétabli dans ses droits. L'article 122(6) CBE protège les tiers de bonne foi en leur accordant le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention. Les dispositions de l'article 122(6) CBE ne fournissent aucun argument qui permette d'étayer la thèse de la perte automatique des droits. A propos de la perte des droits, l'article 122(1) énumère les différentes façons dont la procédure peut prendre fin:

- rejet de la demande de brevet européen, ou d'une requête;
- demande réputée retirée;
- révocation du brevet européen;
- perte de tout autre droit, ou d'un moyen de recours.

Rien ne permet de conclure que, par principe, la perte de droits doit intervenir le plus tôt possible, et que les tiers devraient pouvoir invoquer le non-respect d'un délai par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition pour se prévaloir d'un droit (celui de poursuivre l'exploitation de l'invention) à un moment où le titulaire du brevet n'a pas encore épuisé toutes les voies de recours qui lui sont offertes. Cela n'aurait d'ailleurs guère de sens. En effet, un tiers ne pourrait raisonnablement être certain que le droit est effectivement perdu. Il n'est par exemple pas à même d'apprécier à ce stade si la partie concernée par la perte de droits a produit des faits et des moyens de preuve permettant de conclure que l'actenon effectué l'a été dans les délais et le cas échéant que la notification concernant la perte de

Wenn der Patentinhaber eine für ihn günstige Entscheidung erwirkt, stellt sich die Benutzung der Erfindung durch den Dritten als Patentverletzung heraus. Es kann nicht Zweck der Regelung sein, Dritte zu derartigen Benutzungshandlungen zu veranlassen, solange der Rechtsverlust nicht unanfechtbar geworden ist.

Der in der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ festgestellte Rechtsverlust wird erst dann unanfechtbar, wenn ein Antrag auf Entscheidung (Regel 69 (2) EPU) nicht innerhalb der vorgesehenen Frist gestellt worden oder eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ rechtskräftig geworden ist.

16. Die vorbereitenden Arbeiten zu Regel 69 EPÜ lassen erkennen, daß sich die Untergruppe "Ausführungsordnung" schon sehr früh mit den Konsequenzen der Rücknahmefiktion auseinandergesetzt hat. Ein großer Teil der Mitglieder der Arbeitsgruppe war der Ansicht, "daß eine so schwerwiegende Maßnahme zwangsläufig auf einen Beschluß rechtlicher Art zurückgehen müsse, damit die Rechte des Anmelders gewahrt werden, der innerhalb einer bestimmten Frist Beschwerde einlegen könne. Ein solcher Beschluß sei umso notwendiger, als die Tatsache, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte ... veröffentlicht werde und im guten Glauben handelnde Dritte mit der Verwertung der freigewordenen Erfindung beginnen könnten." (Bericht der Untergruppe "Ausführungsordnung", September 1970, BR/51/70, S. 13). Die Untergruppe hat auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, keine Eintragung des Rechtsverlusts im Patentregister vorzunehmen, solange die Frist zur Stellung des Antrags auf Entscheidung noch läuft und, wenn der Antrag auf Entscheidung gestellt wird und eine Entscheidung ergeht, solange dem Anmelder die Beschwerde offensteht (Bericht der Untergruppe, November 1970, BR/68/70, S. 11). Dem Anmelder sollte also bei der Rücknahmefiktion der Rechtsschutz gewährt werden, ohne daß Zwischenbenutzerrechte entstehen.

Daß dem Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Rechtsverlusts besondere Bedeutung beim Schutz des Vertrauens Dritter zukommt, wird auch aus den Überleitungsbestimmungen deutlich, die Änderungen der Ausführungsordnung in geeigneten Fällen begleiten. Als Beispiel kann auf Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 8. Dezember 1988 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ, ABI. EPA 1989, 2 sowie auf Artikel 2 Nr. 3 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 1990 zur Änderung der Gebührenordnung, ABI. EPA 1991, 11, 15 verwiesen werden. Danach sind die günstigeren Bestimmungen des geänderten Rechts auf alle zurückliegenden Fälle anzu-

celled. If the patent proprietor obtains a decision in his favour the use of the invention by the third party then constitutes an infringement of the patent. It cannot be the purpose of the rule to cause third parties to engage in such use as long as the loss of rights has not ceased to be contestable.

The loss of rights noted in the communication under Rule 69(1) EPC ceases to be contestable only if a request for a decision (Rule 69(2) EPC) has not been filed within the prescribed time limit or if a decision under Rule 69(2) EPC has become final.

16. The "*travaux préparatoires*" relating to Rule 69 EPC show that the "Implementing Regulations" sub-committee discussed the consequences of deemed withdrawal at a very early stage. Many members of the working party took the view "that an act of such consequence must necessarily be the outcome of a decision of a juridical nature, so that the applicant's rights would be safeguarded and he would be enabled to file an appeal within a certain period of time. Such a decision was imperative, especially as the fact that the application was deemed to have been withdrawn would be published, thus enabling *bona fide* third parties to begin exploiting the now free invention" (Report by the "Implementing Regulations" sub-committee, September 1970, BR/51/70, p. 13). The sub-committee also pointed out that the loss of rights should not be entered in the Register of Patents until the time limit for filing a request for a decision had passed, or, if a request for a decision is filed and a decision delivered, until the applicant no longer has the right of appeal (Report by the sub-committee, November 1970, BR/68/70, p. 11). The applicant should therefore be granted legal protection in the event of deemed withdrawal, without third party rights of continued use arising.

The fact that the time when the loss of rights ceases to be contestable has special importance for the protection of third parties' legitimate expectations also becomes clear from the transitional provisions which accompany amendments to the Implementing Regulations in appropriate cases. Examples are Article 2 of the Administrative Council decision of 8 December 1988 amending the Implementing Regulations to the EPC (OJ EPO 1989, 2) and Article 2, No. 3, of the Administrative Council decision of 7 December 1990 amending the Rules relating to Fees (OJ EPO 1991, 11, 15), where the more favourable provisions of the amended law are to be applied to all earlier cases in which the "establish-

droits doit être annulée. Si le titulaire du brevet parvient à obtenir une décision en sa faveur, le tiers qui exploite l'invention se rend coupable de contrefaçon. Il ne peut avoir été dans les intentions des auteurs de la Convention d'inciter les tiers à accomplir de tels actes d'exploitation tant que la perte de droits n'est pas devenue inattaquable.

La perte de droit constatée dans la notification selon la règle 69(1) CBE devient inattaquable si une décision n'est pas requise (règle 69(2) CBE) dans le délai prévu ou si une décision selon la règle 69(2) CBE est devenue définitive.

16. Il ressort des travaux préparatoires concernant la règle 69 CBE que le sous-Groupe "Règlement d'exécution" s'est préoccupé très tôt des implications que pourrait avoir la fiction du retrait. Une grande partie du sous-Groupe a estimé qu'un acte aussi grave doit nécessairement résulter d'une décision de caractère juridique, afin que soient sauvegardés les droits du déposant, qui pourra introduire un recours dans un certain délai. Une décision de cette nature s'impose, d'autant plus que le fait que la demande est réputée retirée est publié... et que des tiers de bonne foi peuvent commencer à exploiter l'invention devenue libre" (Rapport du sous-Groupe "Règlement d'exécution", septembre 1970, BR/51/70, p. 13). Le sous-Groupe a également insisté sur la nécessité de ne faire aucune inscription concernant la perte du droit dans le registre des brevets tant que le délai pour requérir une décision n'est pas venu à expiration et, si une telle requête a été présentée et si une décision a été rendue, tant que le demandeur a la possibilité de former un recours contre cette décision (rapport du sous-Groupe, novembre 1970, BR/68/70, p. 11). Donc, lorsque la demande est réputée retirée, le demandeur doit continuer à être protégé sans que des tiers puissent acquérir le droit d'exploiter l'invention à titre transitoire.

L'importance particulière que revêt pour la protection de la bonne foi des tiers la date à laquelle la perte de droits devient définitive ressort également clairement des dispositions transitoires qui accompagnent dans certains cas les modifications du règlement d'exécution. A titre d'exemple, on peut citer l'article 2 de la décision du Conseil d'administration du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d'exécution de la CBE, JO OEB 1989, 2 ainsi que l'article 2, n° 3 de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 1990 modifiant le règlement relatif aux taxes, JO OEB 1991, 11, 15; ils prévoient que les dispositions plus favorables du règlement ainsi modifié sont applicables dans tous les cas où

wenden, in denen die "Feststellung des Rechtsverlustes im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Beschlusses noch nicht rechtskräftig geworden ist"

17. Dem Argument, eine Entscheidung über den Widerruf könnte im Vergleich zu einer Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ zu Mißverständnissen führen, vermag die Große Beschwerdekammer ebenfalls nicht zu folgen. Die direkte Entscheidung über den Widerruf stellt ein übersichtliches, einstufiges Verfahren dar. Die Entscheidung enthält bereits eine Begründung.

Demgegenüber setzt sich das Verfahren bei der Fiktion der Rücknahme aus einer nicht mit Gründen versehenen Mitteilung und einer nachfolgenden Entscheidung zusammen, die auf besonderen Antrag ergeht und mit Gründen versehen ist. Durch die Vorschaltung der Mitteilung soll in jenen Fällen, in denen die Versäumung der Frist nicht bestritten wird, eine Begründung des festgestellten Rechtsverlustes überflüssig werden. Andererseits ist dieses zweistufige Verfahren im Vergleich zur sofortigen Entscheidung komplizierter. In jedem Fall bleibt aber das Recht des Verfahrensbeteiligten auf eine mit Gründen versehene, beschwerdefähige Entscheidung gewahrt. In welchen Fällen zunächst eine nicht begründungspflichtige Mitteilung (Regel 69 (1) EPÜ) zu ergehen hat, ist der Entscheidung durch den Gesetzgeber vorbehalten. Es liegt kein innerer Widerspruch vor, wenn dieser für das Erteilungsverfahren einerseits und für das als Mehrparteienverfahren ausgebildete Einspruchsverfahren andererseits unterschiedliche Regelungen getroffen hat.

18. Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß nach dem eindeutigen Wortlaut und dem Zusammenhang der Bestimmungen des EPÜ der Widerruf des europäischen Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ stets durch eine Entscheidung auszusprechen ist.

#### **Schlußfolgerung zur ersten Rechtsfrage**

19 Die erste Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

"Der Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ ist in Form einer Entscheidung auszusprechen."

#### **Schlußfolgerung zur zweiten Rechtsfrage**

20 In der Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird die zweite Rechtsfrage nicht als primäre Frage in dem Sinne gestellt, daß hierzu eine unterschiedliche Praxis der Beschwerdekammern vorliege; sie wird nur als zusätzliches Problem für den Fall aufgeworfen, daß der Widerruf des europäischen Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ zunächst durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ festgestellt werden muß. Da die erste Rechtsfrage je-

ment of loss of rights has not yet become final on the date of the entry into force of this decision".

17. Nor can the Enlarged Board agree with the argument that a decision to revoke is more likely to lead to misunderstanding than a communication under Rule 69(1) EPC. A direct decision to revoke is a clear, single-stage procedure and is reasoned.

Deemed withdrawal, on the other hand, involves a communication which is not accompanied by reasons and a subsequent, reasoned decision delivered on special request. The communication is sent in advance to make it unnecessary, where non-observance of the time limit is not contested, to give reasons for the loss of rights as noted. At the same time, this two-stage procedure is more complex than an immediate decision. In any event, however, the party's right to a reasoned, appealable decision is safeguarded. In what cases a communication which does not have to be reasoned (Rule 69(1) EPC) needs to be issued initially is a matter for the legislator to decide. If the legislator has laid down different rulings for grant and opposition proceedings (the latter being an *inter partes* procedure), this does not constitute an inherent contradiction.

18. To summarise: given the unambiguous wording of the EPC's provisions, together with their general context, revocation of a European patent under Article 102(4) and (5) EPC always requires a decision.

#### **Conclusion regarding the first point of law**

19 The answer is as follows:

"The revocation of a patent under Article 102(4) and (5) EPC requires a decision."

#### **Conclusion regarding the second point of law**

20. In the submission to the Enlarged Board of Appeal the second point of law is not formulated as a primary question in the sense that the Boards of Appeal differ in their practice; it is raised only as an additional problem in case the revocation of a European patent under Article 102(4) and (5) EPC has to be noted initially through a communication under Rule 69(1) EPC. Since it has been established on the first point of law that the Opposition

"la constatation de la perte d'un droit n'est pas encore devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente décision"

17 La Grande Chambre de recours ne peut admettre non plus que, à la différence d'une notification établie conformément à la règle 69(1) CBE, une décision de révocation risque de prêter à confusion. La procédure qui consiste à décider directement qu'un brevet est révoqué est claire et ne comporte qu'une seule étape. Cette décision comporte déjà un exposé des motifs.

En revanche, la procédure par laquelle la demande est réputée retirée se compose d'une notification non motivée et d'une décision ultérieure, laquelle est motivée et rendue sur requête. L'envoi préalable de la notification devrait rendre inutile l'exposé des motifs de la constatation de la perte de droits dans les cas où le non respect du délai n'est pas contesté. Par contre, cette procédure en deux étapes est plus compliquée que celle dans laquelle une décision est rendue immédiatement. En tout état de cause, le droit des parties à la procédure d'obtenir une décision motivée et susceptible de recours est préservé. C'est au législateur de décider dans quels cas il y a lieu d'émettre tout d'abord une notification non obligatoirement assortie d'un exposé des motifs (règle 69(1) CBE). Il n'est pas en soi contradictoire qu'il ait prévu des dispositions différentes pour la procédure de délivrance et pour la procédure d'opposition, laquelle implique plusieurs parties.

18 En résumé, eu égard au libellé clair et au contexte des dispositions de la CBE, il convient de constater que la révocation d'un brevet européen en application de l'article 102(4) et (5) CBE doit toujours faire l'objet d'une décision.

#### **Conclusion concernant la première question de droit**

19. La Grande Chambre de recours apporte la réponse suivante à la première question de droit qui lui a été soumise:

"La révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE doit être prononcée par voie de décision."

#### **Conclusion concernant la seconde question de droit**

20. La seconde question de droit n'a pas été présentée à la Grande Chambre de recours comme étant une question d'importance fondamentale du fait qu'il existerait des divergences à cet égard entre les décisions rendues par les chambres de recours; cette question n'est soumise que dans la mesure où il s'agit d'un second problème qui pourrait se poser dans le cas où la révocation du brevet européen conformément aux dispositions de l'article

doch in dem Sinne beantwortet ist, daß die Einspruchsabteilung eine Entscheidung zu treffen hat, ist im Rahmen dieses Verfahrens zur zweiten Frage nicht mehr Stellung zu nehmen.

Division has to deliver a decision, there is no longer any need to give an opinion on the second point.

102(4) et(5) CBE devrait tout d'abord être constatée au moyen d'une notification selon la règle 69(1) CBE. Etant donné toutefois qu'en réponse à la première question de droit qui a été posée, il a été affirmé que la division d'opposition doit rendre une décision, la Grande Chambre de recours n'a pas à se prononcer sur la deuxième question dans le cadre de la présente procédure.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 11. Dezember 1989  
J 33/89 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: M. Lewenton  
J. -C. Saisset

**Anmelder: Caisse Palette Diffusion**

**Stichwort: Berichtigung der Zeichnungen/CAISSE PALETTE DIFFUSION**

**Artikel: 16, 91 (1) g) EPÜ**

**Regel: 88 Satz 2 EPÜ**

**Schlagwort: "Auslassung von Zeichnungen - Berichtigungsantrag" - "Eingangsstelle - technische Prüfung - Zuständigkeit"**

### Leitsatz

*Die Eingangsstelle ist für die Entscheidung über einen die Zeichnungen betreffenden Berichtigungsantrag nach Regel 88 Satz 2 EPÜ zuständig, wenn dieser Antrag keine technische Prüfung erfordert (vgl. Entscheidung J 04/85 der Juristischen Beschwerdekammer vom 28. Februar 1986, ABI EPA 1986, 205).*

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 29. Dezember 1988 reichte die Beschwerdeführerin beim Europäischen Patentamt eine europäische Patentanmeldung mit sieben Zeichnungen ein, die mit FIG. 1 bis FIG. 7 gekennzeichnet waren. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung fehlten drei Zeichnungen - die Abbildungen 8 bis 10 -, obwohl hierauf in der Anmeldung und in der der Eingangsstelle am 18. Januar 1989 übersandten Abschrift der Prioritätsunterlage Bezug genommen wurde.

II. Am 27. Januar 1989 übersandte die Eingangsstelle dem Vertreter der Beschwerdeführerin die Mitteilung nach Regel 43(2) EPÜ und machte ihn auch auf die Regel 88 EPÜ aufmerksam.

III. Mit Schreiben vom 22. Februar 1989 beantragte der Vertreter die Berichtigung der Anmeldung gemäß Regel 88 EPÜ; gleichzeitig reichte er die bei der Einreichung der Anmeldung nicht eingereichten Zeichnungen nach. Am 1. März 1989 teilte die Eingangsstelle dem Vertreter mit, daß über seinen Berichtigungsantrag von der Prüfungsabteilung entschieden und die Anmeldung in der eingereichten Fassung mit einem Hinweis auf das Vorliegen dieses Antrags veröffentlicht werde.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of Appeal dated 11 December 1989  
J 33/89 - 3.1.1  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: M. Lewenton  
J.-C. Saisset

**Applicant: Caisse Palette Diffusion**

**Headword: Correction of drawings/CAISSE PALETTE DIFFUSION**

**Article: 16 and 91(1)(g) EPC**

**Rule: 88, 2nd sentence, EPC**

**Keyword: "Omission of drawings- Request for correction" - "Receiving Section- technical examination - competence"**

### Headnote

*The Receiving Section is competent for decisions on requests for correction of drawings under Rule 88, second sentence, EPC, unless the request necessitates a technical examination (cf. decision J 04/85 of the Legal Board of Appeal dated 28 February 1986, OJ EPO 1986, 205).*

### Summary of Facts and Submissions

I. On 29 December 1988 the appellant filed with the European Patent Office a European patent application including seven drawings marked FIG. 1 to FIG. 7. Three drawings (figures 8 to 10) were missing from the application as filed, but referred to in the application and contained in the copy of the priority document sent to the Receiving Section on 18 January 1989.

II. On 27 January 1989 the Receiving Section sent the appellant's representative the communication under Rule 43(2) EPC, also drawing his attention to Rule 88 EPC.

III. By letter of 22 February 1989 the representative requested correction of the application under Rule 88 EPC and filed the missing drawings. On 1 March 1989 the Receiving Section informed the representative that the decision on his request would be taken by the Examining Division, and that the application would be published as filed, with a mention of the request for correction.

## DECISIONS DES CHAMBRES DEREOURS

**Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 11 décembre 1989  
J 33/89 - 3.1.1  
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: M. Lewenton  
J.-C. Saisset

**Demandeur: Caisse Palette Diffusion**

**Référence: Rectification des dessins/CAISSE PALETTE DIFFUSION**

**Article: 16, 91(1)g) CBE**

**Règle: 88, phrase 2, CBE**

**Mot-clé: "Omission de dessins- Requête en rectification" - "Section de dépôt - examen technique - compétence"**

### Sommaire

*La section de dépôt est compétente pour statuer sur une requête en rectification qui porte sur les dessins selon la règle 88, phrase 2, de la CBE, si cette requête ne nécessite pas un examen technique (cf. décision de la Chambre de recours juridique du 28 février 1986, J 04/85, JO OEB 1986, 205).*

### Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé, le 29 décembre 1988, une demande de brevet européen à l'Office européen des brevets comportant sept dessins marqués de la façon suivante: FIG 1 à FIG. 7. A la demande manquaient au moment du dépôt trois dessins, auxquels référence était pourtant faite dans la demande et la copie du document de priorité adressée à la section de dépôt le 18 janvier 1989, les figures 8 à 10.

II. Le 27 janvier 1989, la section de dépôt a envoyé la communication prévue à la règle 43(2) CBE au mandataire de la requérante attirant aussi son attention sur la règle 88 CBE.

III. Par lettre du 22 février 1989, le mandataire a requis la correction de la demande conformément à la règle 88 CBE et a déposé les dessins omis lors du dépôt. Le 1<sup>er</sup> mars 1989, la section de dépôt informait le mandataire que la décision au sujet de sa requête en rectification serait prise par la division d'examen et que la demande serait publiée telle que déposée avec une mention de l'existence de ladite requête.

IV Mit Schreiben vom 10. März 1989 beantragte der Vertreter unter Bezugnahme auf die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (A-III, 10, letzter Absatz) die Berichtigung durch die Eingangsstelle. Diese teilte ihm am 20. April 1989 mit, daß sie aufgrund einer (in der nächsten Auflage erscheinenden) Änderung der Richtlinien hierfür nicht mehr zuständig sei. In seiner Erwiderung vom 26. Mai 1989 bestand der Vertreter auf der Prüfung seines Berichtigungsantrags durch die Eingangsstelle, damit die Anmeldung in ihrer vollständigen Fassung veröffentlicht werden könne.

V Am 19. Juli 1989 wurde die Anmeldung ohne die Abbildungen 8, 9 und 10 unter der Nummer 0 324 299 veröffentlicht. Auf der Titelseite der Druckschrift wurde auf den Berichtigungsantrag hingewiesen.

VI Am 25. Juli 1989 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Berichtigung mit der Begründung zurück, daß sie für Entscheidungen über Berichtigungsanträge nicht mehr zuständig sei, über den Antrag werde von der Prüfungsabteilung entschieden.

VII. Am 25. September 1989 legte der Vertreter Beschwerde ein. In seiner Begründung beantragte er, die Entscheidung vom 25. Juli 1989 aufzuheben und dem vorher wiederholt bei der Eingangsstelle gestellten Berichtigungsantrag stattzugeben; hierbei **betonte** er, es sei unbillig, daß ein Verfahren, das nach den Richtlinien in der den Vertretern zur Verfügung stehenden Fassung zulässig und bislang vom Amt auch praktiziert worden sei, einseitig zuungunsten der Anmelder geändert werden könne. Er beantragte außerdem eine erneute, vollständige Veröffentlichung der Anmeldung.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPU; sie ist somit zulässig.

2. Eine erste Frage, die sich im vorliegenden Fall stellt, hängt mit der Übermittlung der Entscheidung vom 25. Juli 1989 an den Vertreter zusammen und betrifft die Begründung. Aus der Akte der Eingangsstelle geht hervor, daß sich in einem Entwurf für eine Entscheidung eine Begründung befindet; die endgültige Entscheidung hingegen enthält keine Begründung. Sie fehlt auch auf der der Begründung des Vertreters angehefteten Kopie. Trotz dieses Sachverhalts braucht nicht ermittelt zu werden, ob die Entscheidung der Eingangsstelle ungültig ist, weil dem Vertreter keine Begründung übermittelt worden ist. Die Kammer ist nämlich der Auffassung, daß die Entscheidung aus einem anderen entscheidenden Grund aufgehoben werden muß.

IV Byletter of 10 March 1989 the representative asked the Receiving Section to make the correction, citing the Guidelines for Examination in the EPO (A-III, 10, last paragraph). On 20 April 1989 the Receiving Section replied that following an amendment to the Guidelines (to appear in the next edition) it was no longer competent for a matter of this kind. On 26 May 1989 the representative wrote again asking the Receiving Section to consider his request for correction so that the application could be published in full.

V. The application was published on 19 July as No. 0 324 299, without Figures 8, 9 and 10 but mentioning the request for correction on its front page.

VI. On 25 July 1989 the Receiving Section gave a decision rejecting the request for correction on the grounds that it was no longer competent for such requests, adding that the Examining Division would decide the matter.

VII. On 25 September 1989 the representative appealed, asking that the decision of 25 July 1989 be set aside and the correction requested allowed. He **argued** that a practice sanctioned under the version of the Guidelines used by professional representatives and hitherto applied by the Office could not justifiably be amended unilaterally to the disadvantage of applicants. He also requested that the entire application be re-published.

### Reasons for the Decision

1 The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The first question arising in this particular case concerns substantiation of the Receiving Section's decision dated 25 July 1989. In the dossier is a draft decision containing grounds, but none are given in the final version sent to the representative. Nor are there any in the copy attached to the representative's notice of appeal. But the Board does not need to go into whether the Receiving Section's decision is invalid because it was not substantiated; it must be set aside anyway for another conclusive reason.

IV. Dans sa lettre du 10 mars 1989, le mandataire s'est référé aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (A-III, 10, dernier paragraphe) afin de solliciter la correction par la section de dépôt. Le 20 avril 1989, celle-ci a fait savoir au mandataire que, suite à une modification des Directives (à paraître dans la prochaine édition), elle n'est plus compétente en la matière. Dans sa réponse du 26 mai 1989, le mandataire insistait à nouveau pour que la section de dépôt examine sa requête en rectification afin que la demande puisse être publiée dans sa version complète.

V. La publication de la demande sans les figures 8, 9 et 10 est intervenue le 19 juillet, sous le n° 0324 299. Sur la page de garde du fascicule il est fait mention de la requête en rectification.

VI. La section de dépôt a rendu une décision le 25 juillet 1989 rejetant la demande de correction au motif qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur des requêtes en rectification, ajoutant que la décision concernant le sujet en question serait prise par la Division d'examen.

VII. Le mandataire a formé, le 25 septembre 1989, un recours. Dans son mémoire justificatif, il a demandé de révoquer la décision du 25 juillet 1989 et de faire droit à la requête en rectification présentée auparavant dans ses lettres adressées à la section de dépôt, **soulignant qu'il** est difficilement justifiable qu'une pratique admise par les Directives dans leur édition à la disposition des mandataires, et appliquée jusqu'alors par l'Office, puisse être unilatéralement modifiée dans un sens moins favorable aux déposants. Il demande également de procéder à une nouvelle publication complète.

### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Une première question qui se pose dans le cas d'espèce est relative à la notification de la décision du 25 juillet 1989 faite au mandataire et concerne les motifs. Émanant du dossier de la section de dépôt, des motifs se trouvent dans un projet de décision, par contre la décision finale ne contient pas de motifs. Ceux-ci manquent aussi à la copie attachée au mémoire justificatif du mandataire. Malgré ces faits, il n'est pas nécessaire de rechercher si la décision de la section de dépôt est ou n'est pas valable du fait que les motifs n'ont pas été notifiés au mandataire. En effet, la Chambre considère qu'une autre raison décisive exige la révocation de la décision.

3. Daß der Vertreter die Berichtigung nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 43 (2) EPÜ beantragt hat, ist ohne Bedeutung. In dieser Mitteilung hat die Eingangsstelle selbst den Anmelder auf die Regel 88 EPÜ hingewiesen und ihm somit zu verstehen gegeben, daß er einen Antrag nach dieser Regel noch stellen könne. Die Kammer hat bereits in ihrer Entscheidung J 04/85 (ABI. EPA 1986, 209) festgestellt, daß ein Aufschub bei der Anwendung der Regel 43 EPÜ den normalen Ablauf der bei der Prüfung von europäischen Patentanmeldungen vorgesehenen Verfahrensschritte nicht verzögert, die - wie die Veröffentlichung der Anmeldung (Art. 93 EPÜ) - zu einem bestimmten, ab dem Anmelde- oder Prioritätstag berechneten Zeitpunkt vorgenommen werden müssen; solange nämlich keine Entscheidung nach Regel 43 ergangen ist, ist nur der ursprüngliche Anmelde- oder Prioritätstag zu berücksichtigen.

4. Die Kammer kann sich der Auffassung der Eingangsstelle, sie sei für Entscheidungen über Berichtigungsanträge nach Regel 88 EPÜ nicht zuständig, nicht anschließen. Wurden die in Artikel 78 (1) d) genannten Zeichnungen am Anmeldetag nicht oder nicht vollständig eingereicht, so bietet das Übereinkommen neben der Mitteilung nach Regel 43 EPÜ in Artikel 91 (1) g), (2) EPÜ die Möglichkeit, Maßnahmen zur Beseitigung dieses Mangels zu ergreifen. In Übereinstimmung damit wird in der Ausführungsordnung in Regel 88 Satz 2 näher erläutert, unter welchen Bedingungen ein solcher Berichtigungsantrag, der die Zeichnungen betrifft, zulässig ist. Hinsichtlich der Zuständigkeit der Eingangsstelle in dieser Frage heißt es in den Richtlinien, daß über einen Antrag nach Regel 88 EPÜ von der Eingangsstelle entschieden wird, sofern er keine technische Prüfung erfordert (A-III, 10, Absatz 2). Dieser Wortlaut entspricht dem von der Kammer in ihrer vorstehend genannten Entscheidung aufgestellten Grundsatz. Gehört die Prüfung eines Berichtigungsantrags nach Regel 88 EPÜ zu den der Eingangsstelle nach den Artikeln 16, 90 und 91 EPÜ übertragenen Aufgaben, so darf daraus gefolgert werden, daß sie auch die Entscheidung darüber trifft.

5. Die Änderung der Richtlinien (A-V, 2.2, Fassung vom September 1989), auf die die Eingangsstelle ihre Entscheidung gestützt hat, kann zu keinem anderen Ergebnis führen. Zunächst ist festzustellen, daß sich die Zuständigkeit der Eingangsstelle - wie dies die Kammer in ihrer bereits angeführten Entscheidung festgestellt hat - aus dem Übereinkommen, und zwar aus den Artikeln 16, 90 und 91, ergibt, und das Übereinkommen kann durch die Richtlinien nicht geändert werden. Zudem wird in den Richtlinien den unterschiedlichen Zuständigkeiten durch-

3. The fact that the representative requested correction after notification of the communication under Rule 43(2) EPC is immaterial. The Receiving Section itself mentioned Rule 88 EPC in its communication, thereby giving the applicant to understand that he could still submit a request under that provision. As the Board has already ruled (in decision J 04/85; OJ EPO 1986, 209), the mere fact of various stages in the examination of European patent applications such as their publication (Article 93 EPC) having to be completed at a given time calculated from the filing or priority date does not mean that their normal progress is affected by a delay in applying Rule 43 EPC; pending a decision under Rule 43 the only relevant date is the initial filing or priority date.

4. The Board does not share the Receiving Section's opinion that it was not competent to decide the request for correction under Rule 88 EPC. If some or all of the drawings pursuant to Article 78(1)(d) are not filed on the date of filing of the application, Article 91(1)(g) and (2) of the Convention offers an additional opportunity to the communication under Rule 43 to put matters right. Accordingly, the Implementing Regulations (Rule 88, second sentence) lay down the conditions under which the drawings may be corrected. As regards the Receiving Section's competence in this matter, the Guidelines (A-III, 10, second paragraph) stipulate that decisions on requests under Rule 88 EPC are taken by the Receiving Section unless they require a technical examination. This corresponds to the principle adopted by the Board in the decision cited. If examination of a request for correction under Rule 88 EPC remains within the limits of the Receiving Section's tasks under Articles 16, 90 and 91 EPC, it is only logical that it take the decision in question.

5. The amendment to the Guidelines on which the Receiving Section based its decision (A-V, 2.2, September 1989 version) in no way alters the position. Firstly, the Receiving Section's competence derives from the Convention (namely its Articles 16, 90 and 91), as the Board noted in the decision cited; and the Guidelines cannot amend the Convention. Secondly, the Guidelines in fact still reflect different levels of competence; the principle that the Receiving Section is competent for deciding requests for correction under Rule 88 EPC not requiring a technical

3. Lefait que le mandataire ait requis la correction après que la communication selon la règle 43(2) CBE lui ait été notifiée est sans importance. La section de dépôt même a signalé la règle 88 CBE au demandeur dans la communication susmentionnée et ainsi donné à entendre qu'il pouvait encore présenter une requête selon cette règle. Comme la Chambre l'a déjà constaté dans sa décision J 04/85 (JO OEB 1986, 209), un retard dans l'application de la règle 43 de la CBE ne peut provoquer de retard dans la poursuite normale des autres étapes de la procédure d'examen de la demande de brevet européen, telles que la publication de la demande (article 93 de la CBE), dans la mesure où ces dernières doivent être effectuées à un moment donné, calculé à partir de la date de dépôt ou de priorité puisque, tant qu'une décision en application de la règle 43 n'a pas été rendue, la seule date à prendre en considération est la date initiale de dépôt ou de priorité.

4. La Chambre ne partage pas l'opinion de la section de dépôt concernant son incompétence pour statuer sur la demande de correction fondée sur la règle 88 CBE. Si les dessins auxquels l'article 78 paragraphe 1, lettre d) fait référence n'avaient pas été déposés à la date de dépôt de la demande, ou s'ils n'avaient pas tous été déposés, la Convention offre, hors de la notification prévue à la règle 43 CBE, la possibilité de prendre des mesures en vue de pallier cette situation dans l'article 91(1) g), (2) CBE. Conformément à cela, le règlement d'exécution, règle 88, phrase 2, précise les conditions d'une telle requête en rectification portée sur les dessins. En ce qui concerne la compétence de la section de dépôt en la matière, les Directives prescrivent que la décision sur une demande selon la règle 88 CBE est prise par la section de dépôt, si elle ne nécessite pas un examen technique (Partie A, III, 10, paragraphe 2). Ce texte correspond au principe retenu par la Chambre dans sa décision susmentionnée. Si l'examen d'une demande de correction, selon la règle 88 CBE, se tient dans les limites des tâches conférées à la section de dépôt par les articles 16, 90 et 91 CBE, il apparaît tout à fait logique qu'elle prenne la décision pertinente.

5. La modification des Directives (Partie A, V, 2.2, version septembre 1989), sur laquelle la section de dépôt a basé sa décision, ne saurait mener à un autre résultat. D'abord il y a lieu de noter que la compétence de la section de dépôt résulte de la Convention, à savoir des articles 16, 90, et 91, comme la Chambre l'a constaté dans sa décision déjà citée et les Directives ne sauraient modifier la Convention. D'autre part, les Directives tiennent bien compte de la différence des compétences. Dans leur nouvelle version, il n'a pas été touché au principe édictant

aus Rechnung getragen. Ihre Neufassung berührt den Grundsatz nicht, daß die Eingangsstelle für die Entscheidung über einen Berichtigungsantrag nach Regel 88 EPÜ zuständig bleibt, wenn er keine technische Prüfung erfordert (A-III, 10, Absatz 2). Die betreffende Änderung ist daher wie folgt auszulegen: Ist in der Beschreibung, in den Patentansprüchen oder in den Zeichnungen ein Fehler enthalten, der eine technische Prüfung erfordert, so ist die Eingangsstelle nicht mehr zuständig; sie hat die Akte an die Prüfungsabteilung weiterzuleiten, die über den Berichtigungsantrag entscheidet.

6 Unrichtigkeiten im Sinn der Regel 88 EPÜ können auch in Auslassungen bestehen, wie dies die Kammer in den Beschwerdesachen J08/80 und J 19/80 (ABl. EPA 1980, 293 und 1981, 67) entschieden hat. Im vorliegenden Fall wurde in der eingereichten Beschreibung ausdrücklich auf die Abbildungen 8 bis 10 (Seiten 3, 6 und 7) Bezug genommen. Da zwei Blätter mit Zeichnungen, den Abbildungen 1 bis 7, aber keine Blätter mit den in der Beschreibung erwähnten Abbildungen 8 bis 10 eingereicht worden sind, mußte ein Irrtum vorliegen. Dies wird auch durch die Abschrift der Prioritätsunterlage bestätigt, deren drittes Zeichnungsblatt die fehlenden Abbildungen enthält.

7. Aufgrund des unter Nummer 6 festgestellten Sachverhalts sind die Voraussetzungen für die Anwendung der Regel 88 Satz 2 EPÜ gegeben. Der Fehler, im vorliegenden Fall die Auslassung bestimmter Zeichnungen, war leicht festzustellen und erforderte keine technische Prüfung. Die Eingangsstelle war infolgedessen hierfür zuständig und hätte dem Berichtigungsantrag stattgeben müssen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 25. Juli 1989 wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 88403 355 6 in der Weise berichtigt wird, daß den eingereichten Zeichnungen das Zeichnungsblatt 3/3 mit der Bezeichnung "FIG. 8, FIG 9, FIG 10" beigefügt wird.

examination remains unaltered in the new version (A-III, 10, second paragraph). The amendment concerned must therefore be interpreted as follows: if the description, claims or drawings contain an error necessitating a technical examination, the Receiving Section is no longer competent and must forward the dossier to the Examining Division for decision on the request for correction.

6 Errors within the meaning of Rule 88 EPC can also be omissions, as this Board held in J 08/80 and J 19/80 (OJ EPO 1980, 293, and 1981, 67). In the present case, the description filed expressly mentions Figures 8 to 10 (pages 3, 6 and 7). Two sheets of drawings (Figures 1 to 7) were filed, but none showing Figures 8 to 10 mentioned in the description; this can only be due to error. This is confirmed by the copy of the priority document, which has a third sheet of drawings containing the missing figures.

7 Given the facts in the preceding paragraph, the conditions for applying Rule 88, second sentence, EPC are met. The error - the omission of certain drawings - was easy to check and did not require a technical examination. The Receiving Section was therefore competent, and should have allowed the request for correction.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The Receiving Section's decision of 25 July 1989 is set aside.
2. European patent application No 88 403 355 6 is to be corrected by adding to the drawings filed the sheet of drawings 3/3 marked "FIG 8, FIG. 9, FIG 10".

que la section de dépôt reste compétente pour statuer sur une requête en rectification selon la règle 88 CBE, si elle ne nécessite pas un examen technique (Partie A, III, 10, paragraphe 2). En conséquence, la modification concernée doit être interprétée dans le sens suivant: S'il y a, dans la description, les revendications ou les dessins, une erreur qui exige un examen technique, la section de dépôt n'est plus compétente et doit transmettre le dossier à la division d'examen qui décide de la demande de correction.

6. Les erreurs envisagées par la règle 88 CBE peuvent consister également en omissions, comme cela a été décidé par cette Chambre dans les recours n° J 08/80 et J 19/80 (JO OEB 1980, 293 et 1981, 67). En l'espèce, la description déposée fait expressément référence aux figures 8 à 10 (pages 3, 6 et 7). Deux feuilles comprenant des dessins, figures 1 à 7, ayant été déposées mais pas de feuilles avec les figures 8 à 10 indiquées dans la description; cela ne peut résulter que d'une erreur. Celle-ci est confirmée par la copie du document de priorité dont la troisième feuille de dessins comprend les figures manquantes.

7. A partir des faits constatés dans le paragraphe précédent, les conditions de l'application de la règle 88, phrase 2 de la CBE sont justifiées. L'erreur, dans le cas d'espèce, l'omission de certains dessins, a été facile à vérifier et n'a pas exigé un examen technique. En conséquence, la section de dépôt était compétente en la matière et aurait dû faire droit à la requête en rectification.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 25 juillet 1989 est annulée.
2. Il est ordonné que la demande de brevet européen n° 88403 355 6 soit rectifiée en ajoutant aux dessins déposés la feuille de dessins 3/3 portant la mention "FIG. 8, FIG 9, FIG. 10".

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 23. November 1989 T 648/88 - 3.3.1\* (Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
W. Moser

**Patentinhaber/Beschwerdeführer: BASF AG**

**Einsprechender/Beschwerdegegner: Hoffmann-La Roche & Co.**

**Stichwort: (R,R,R)-Alpha-Tocopherol/BASF**

**Artikel: 56 EPÜ**

**Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit (bejaht) - Zwischenprodukte in einem erfinderischen Gesamtverfahren, Weiterverarbeitung als solche nicht erfinderisch"**

*Leitsätze*

*I. Die gleichen Kriterien, die allgemein dafür maßgebend sind, ob die Bereitstellung eines neuen chemischen Stoffes als erfinderisch gilt, sind grundsätzlich auch dann anzuwenden, wenn es sich bei dem Stoff um ein Zwischenprodukt handelt. Maßgeblich hierfür ist ausschließlich, ob seine Bereitstellung die Technik in nicht naheliegender Weise bereichert.*

*II. Ein für die Herstellung eines bekannten Endprodukts bestimmtes Zwischenprodukt gilt als erfinderisch, wenn seine Bereitstellung im Zusammenhang mit dessen erfinderischer Herstellung oder erfinderischer Weiterverarbeitung oder im Zuge eines erfinderischen Gesamtverfahrens erfolgt (im Anschluß an T22/82, "Bis-epoxyäther/BASF". ABI EPA 1982,341)*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Auf die europäische Patentanmeldung 82108913.3, die am 27. September 1982 mit deutscher Priorität vom 2. Oktober 1981 angemeldet worden war, wurde am 19. Dezember 1984 das europäische Patent 76 448 mit den folgenden Ansprüchen (Anspruch 1 gekürzt wiedergegeben) erteilt:

"1. Verfahren zur Herstellung von (2R, 6R)-1-Chlor-2,6,10-trimethyl-undecan der Formel ... (I) dadurch gekennzeichnet, daß man

A) die neue (R)-(+)- $\beta$ -Chlor-isobuttersäure der Formel (II) als optisch aktives Ausgangsmaterial verwendet,

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 23 November 1989 T 648/88 - 3.3.1\* (Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K Jahn  
Members: F. Antony  
W Moser

**Appellant/Patent proprietor: BASF AG**

**Respondent/Opponent: Hoffmann-La Roche & Co.**

**Headword: (R,R,R)-alpha-tocopherol/BASF**

**Article: 56 EPC**

**Keyword: "Inventive step (yes)" - "Intermediates in an inventive complete process" - "Further processing as such not inventive"**

*Headnote*

*I. The same criteria which are generally decisive for determining whether the preparation of a new chemical substance is to be regarded as inventive should in principle also be applied when the substance in question is an intermediate. Here the sole determining factor is whether or not its preparation enhances the art in a non-obvious way*

*II. An intermediate intended for the preparation of a known end product is deemed to be inventive if its preparation takes place in connection with inventive preparation or inventive further processing, or in the course of an inventive complete process (further to T22/82, "Bis-epoxy ethers/BASF". OJEP01982, 341).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 19 December 1984, European patent No. 76 448 was granted on European patent application No. 82108913.3 filed on 27 September 1982 claiming the priority of an earlier German application dated 2 October 1981. The claims of the granted patent were as follows (Claim 1 reproduced in abridged form):

"1. A process for the preparation of (2R,6R)-1-chloro-2,6,10-trimethylundecane of the formula.. (I) wherein

(A) the novel (R)-(+)- $\beta$ -chloro-isobutyric acid of the formula (II) is used as the optically active starting material,

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 23 novembre 1989 T 648/88 - 3.3.1\* (Traduction)**

Composition de la Chambre

Président: K. Jahn  
Mitglieder: F. Antony  
W Moser

**Titulaire du brevet/requérant: BASF AG**

**Opposant/intimé: Hoffmann-La Roche & Co.**

**Référence: (R,R,R)-alpha-tocopherol/BASF**

**Article: 56 CBE**

**Mot-clé: "Activité inventive (oui) - Produits intermédiaires dans un procédé global impliquant une activité inventive, transformation en tant que telle dépourvue d'activité inventive".**

*Sommaire*

*I. Les critères déterminants de manière générale pour apprécier si l'obtention d'une substance chimique nouvelle implique une activité inventive doivent être également appliqués lorsque cette substance est un produit intermédiaire. Le point de savoir si son obtention enrichit la technique d'une manière non évidente est seul décisif*

*II. Un produit intermédiaire destiné à la préparation d'un produit final connu implique une activité inventive dès lors que le produit final est obtenu dans le cadre du mode de préparation inventif ou de la transformation inventive du produit intermédiaire ou encore dans le cadre d'un procédé global inventif (cf T22/82, "Bis-époxyéthers/BASF", JO OEB1982,341)*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n°82108913.3, déposée le 27 septembre 1982 et revendiquant la priorité d'une demande allemande en date du 2 octobre 1981, a donné lieu, le 19 décembre 1984, à la délivrance du brevet européen n°76448 sur la base des revendications suivantes (la revendication 1 figure ci-après sous une forme abrégée):

"1. Procédé de préparation de (2R, 6R)-1-chloro-2,6,10-triméthyl-undécane répondant à la formule (I) caractérisé en ce que

A) on utilise le nouvel acide (R)-(+)- $\beta$ -chloro-isobutyrique répondant à la formule ... (II) comme matière de départ optiquement active,

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

B) dieses ... zum (R)-(-)-3-Chlor-2-methylpropanol der Formel ... (III) reduziert,

C) dieses ... zu dem neuen (S)-(+)-1-Brom-3-chlor-2-methylpropan der Formel ... (IV) bromiert,

D) dieses ... in das neue (2R)-(+)-1-Chlor-2,6-dimethylheptan der Formel ... (V) überführt;

E) dieses ... in das (3R)-3,7-Dimethyloctan-1-ol der Formel VI überführt ...,

F) dieses ... zu (3R)-1-Brom-3,7-dimethyloctan der Formel ... (VII) bromiert und

G) dieses ... in die entsprechende Grignard-Verbindung überführt, welche ... zu I umgesetzt werden kann

2 (R)-(+)- $\beta$ -Chlor-isobuttersäure(II).

3. (S)-(+)-1-Brom-3-chlor-2-methylpropan (IV).

4. (2R)-(+)-1-Chlor-2,6-dimethylheptan (V).

5. Verwendung der Verbindungen gemäß den Ansprüchen 2 bis 4 als optisch aktive Bausteine für die Synthese der Seitenketten von (R, R, R)- $\alpha$ -Tocopherol."

II. Am 13. September 1985 legte die jetzige Beschwerdegegnerin gegen die Patenterteilung Einspruch ein mit dem Antrag, die Ansprüche 4 und 5 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. Sie stützte sich dabei auf zwei in der Streitpatentschrift bereits erwähnte Dokumente, aus denen analoge Bromverbindungen und deren Herstellung bekannt sind, so daß die Chlorverbindungen, besonders die in Anspruch 4 beanspruchte Verbindung (V), nahegelegt seien. Bei den erwähnten Dokumenten handelt es sich um

(1) DE-A-2 602 507 und  
(2) GB-A-1456 830.

III. Nachdem die Einspruchsabteilung in einem Zwischenbescheid die Meinung geäußert hatte, Anspruch 4 sei zu streichen und Anspruch 5 entsprechend zu ändern, woraufhin die jetzige Beschwerdeführerin dieser Auffassung widersprochen und das Patent unverändert verteidigt hatte, widerrief die Einspruchsabteilung dieses mit Entscheidung vom 3. November 1988 zur Gänze

In den Gründen der genannten Entscheidung ist sinngemäß ausgeführt, eine erfinderische Tätigkeit könne für chemische Stoffe in der Regel nur dann anerkannt werden, wenn deren Verwendung mit unerwarteten Effekten verknüpft sei. Aus einer Erfindungsqualität des Herstellungsverfahrens für Stoffe folge die erfinderische Tätigkeit für die Stoffe selbst nicht au-

(B) this starting material is reduced ... to give (R)-(-)-3-chloro-2-methylpropanol of the formula ... (III),

(C) this compound is brominated to give the novel (S)-(+)-1-bromo-3-chloro-2-methylpropane of the formula ... (IV),

(D) this compound is converted into the novel (2R)-(+)-1-chloro-2,6-dimethylheptane of the formula ... (V),

(E) the product in (D) is converted into (3R)-3,7-dimethyloctan-1-ol of the formula VI ...,

(F) the product in E is brominated.. to give (3R)-1-bromo-3,7-dimethyloctane of the formula ... (VII) and

(G) this compound is converted into the corresponding Grignard compound, which can be reacted.. to give (I).

2. (R)-(+)- $\beta$ -chloro-isobutyric acid (II).

3 (S)-(+)-1-bromo-3-chloro-2-methylpropane (IV).

4 (2R)-(+)-1-chloro-2,6-dimethylheptane (V).

5. Use of the compounds claimed in Claims 2 to 4 as optically active units for synthesising the side chains of (R,R,R)- $\alpha$ -tocopherol."

II. On 13 September 1985 the present respondents filed notice of opposition to grant of the patent, requesting that Claims 4 and 5 be revoked for lack of inventive step. Their opposition was based on two documents already cited in the contested patent specification, from which analogous bromine compounds and their preparation were known, so that the chlorine compounds, especially compound (V) claimed in Claim 4, were suggested. The documents in question were

(1) DE-A-2602 507 and  
(2) GB-A-1456 830.

III. In an interim communication, the Opposition Division had expressed the opinion that Claim 4 should be deleted and Claim 5 amended accordingly. The present appellants thereupon contested this view and continued to defend the patent. The Opposition Division then revoked the patent in its entirety by its decision of 3 November 1988.

In the Reasons for that latter decision it was accordingly stated that inventive step could generally be recognised for chemical substances only if their use was associated with unexpected effects. The fact that a production process for substances displayed inventiveness did not automatically mean that the substances themselves involved inventive step: this was the

B) on la réduit... en (R)-(-)-3-chloro-2-méthylpropanol répondant à la formule ... (III),

C) on bromo ce dernier ..., obtenant ainsi le nouveau (S)-(+)-1-bromo-3-chloro-2-méthylpropane répondant à la formule ... (IV).

D) on transforme celui-ci en le nouveau (2R)-(+)-1-chloro-2,6-diméthylheptane répondant à la formule ... (V),

E) on transforme ce dernier en le (3R)-3,7-diméthyl-octane-1-01 répondant à la formule . (VI),

F) on bromo ce dernier en (3R)-1-bromo-3,7-diméthyl-octane répondant à la formule ... (VII) et

G) on transforme ce dernier ... en le composé organomagnésien correspondant, que l'on peut faire réagir pour obtenir I.

2. Acide (R)-(+)- $\beta$ -chloro-isobutyrique (II).

3. (S)-(+)-1-bromo-3-chloro-2-méthylpropane (IV).

4. (2R)-(+)-1-chloro-2,6-diméthylheptane (V)

5. Utilisation des composés selon les revendications 2 à 4 comme composants optiquement actifs pour la synthèse des chaînes latérales de (R,R,R)- $\alpha$ -tocophérol."

II. Le 13 septembre 1985, l'actuel intimé a fait opposition au brevet et a demandé que les revendications 4 et 5 soient annulées pour défaut d'activité inventive. À l'appui de sa requête, il a invoqué deux documents, déjà cités dans le brevet en litige, divulguant des composés bromés analogues ainsi que leur préparation, de sorte que les composés chlorés, notamment le composé (V) faisant l'objet de la revendication 4, étaient évidents. Ces documents sont les suivants:

(1) DE-A-2 602 507 et  
(2) GB-A-1456 830.

III. Après avoir estimé, dans une décision intermédiaire, qu'il y avait lieu de supprimer la revendication 4 et de modifier la revendication 5 en conséquence, ce que l'actuel requérant a contesté en défendant le brevet tel qu'il a été délivré, la division d'opposition a révoqué le brevet dans sa totalité par décision du 3 novembre 1988.

Dans l'exposé des motifs de cette décision, il est affirmé qu'en règle générale, on ne saurait reconnaître une activité inventive à des substances chimiques que lorsque leur utilisation va de pair avec des effets inattendus. L'inventivité du procédé de préparation de substances confère aux substances elles-mêmes un caractère inventif non pas automatiquement, mais unique-

tomatisch, sondern nur in Verbindung mit einem diesbezüglichen Vorurteil oder mit der Erwartung besonderer Schwierigkeiten bei ihrer Herstellung. Diese Überlegungen seien auch für solche chemische Stoffe gültig, bei denen es sich um Zwischenprodukte handle: Bei diesen qualifiziere sich ein unerwarteter Effekt nur dann als geeignet für die Begründung erfinderischer Tätigkeit, wenn er auf dem Weg ihrer Weiterverarbeitung zu einem Endprodukt liege; fehle es an einem solchen Effekt, so müsse die Herstellung des Zwischenprodukts mit einem Vorurteil oder nahezu unüberwindlichen Schwierigkeiten behaftet sein. Hierzu wurde auf die Beschwerdeentscheidung T 163/84, "Acetophenonderivate/Bayer" (ABI.EPA 1987,301), besonders Abschnitt 10 verwiesen.

Für den vorliegenden Fall wurden hieraus die folgenden Schlußfolgerungen gezogen: Das der Verbindung (V) entsprechende Racemat sei zufolge der Streitpatentschrift bekannt, und dessen Aufspaltung möge schwierig sein, sei aber jedenfalls nicht als ausgeschlossen anzusehen; zudem sei (V) erkennbar analog der in (1) beschriebenen Herstellung der entsprechenden Bromverbindung erhältlich. Andererseits seien keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß die Weiterverarbeitung von (V) erfinderisch wäre. Aus beidem zusammengenommen folge, daß hinsichtlich Anspruch 4 keine erfinderische Tätigkeit vorliege. Da das Patent im erteilten Umfang verteidigt worden sei, habe es in vollem Umfang widerrufen werden müssen.

IV. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) am 20. Dezember 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und hierzu am 4. März 1989 eine Begründung eingereicht. Darin wendet sie sich gegen eine "Diskriminierung" von Zwischenprodukten. Im vorliegenden Fall erhalte (V) seine erfinderische Qualität dadurch, daß auf Grund seiner Bereitstellung ein vorteilhafter Weg zur Herstellung eines begehrten Endprodukts eröffnet werde. Die angezogene Entscheidung T 163/84 sei von der Einspruchsabteilung falsch ausgelegt worden. Dort gehe es um einen vom vorliegenden Fall verschiedenen Sachverhalt (erfinderische Weiterverarbeitung des zu schützenden Zwischenprodukts); auf andere Umstände, unter denen neue Zwischenprodukte schützenswert seien, werde bloß beispielsweise, aber nicht in abschließender Form Bezug genommen. Gelten müsse weiterhin die Entscheidung T 22/82, "Bis-epoxyäther/BASF" (ABI.EPA 1982, 341), als deren Fortführung sich die Entscheidung T 163/84 auch verstehe, da sie sich als "im Anschluß" daran ergangen bezeichne.

case only where there was prejudice in this regard or where particular difficulties were to be expected with their preparation. These considerations also applied to chemical substances when these were intermediate products: in this case an unexpected effect qualified as suitable for substantiating inventive step only if it arose in the course of further processing to arrive at an end product. In the absence of such an effect, preparation of the intermediate product had to be affected by a prejudice or entail almost insuperable difficulties. In this connection, reference was made to Board of Appeal decision T 163/84, "Acetophenone derivatives/Bayer" (OJEPO 1987,301), especially point 10 [of the Reasons].

In the present case the following conclusions were drawn from this: the racemate corresponding to compound (V) was known as a result of the contested patent specification, and though breaking it down might be difficult it was not to be regarded as ruled out; furthermore, (V) was recognisably obtainable in an analogous way to the bromine compound whose preparation was described in (1). On the other hand, there was nothing to indicate that further processing of (V) would be inventive. From these two points taken together it followed that Claim 4 did not contain any inventive step. As it had been the patent as granted which had been defended, the latter had had to be revoked in its entirety.

IV. On 20 December 1988 the appellants (patent proprietors) filed an appeal against the Opposition Division's decision, at the same time paying the prescribed fee. In their Statement of Grounds filed on 4 March 1989 they objected to the "discrimination" against intermediate products. In the case in question the inventive feature of (V) lay in the fact that its preparation opened the way to a more advantageous method of producing a desired end product. The cited decision T 163/84 had been interpreted incorrectly by the Opposition Division. The issue involved therein (inventive further processing of the intermediate to be protected) differed from the case in question, and other circumstances in which new intermediates were capable of protection were referred to merely by way of example and not in a definite form. Decision T 22/82, "Bis-epoxy ethers/BASF" (OJEPO 1982, 341) had to continue to apply, and Decision T 163/84 was to be regarded as the follow-up because it was described as having been issued "further to" Decision T 22/82.

ment en cas de préjugé ou si l'on s'attend à ce que leur préparation suscite des difficultés particulières. Cela vaut également pour les substances chimiques qui sont des produits intermédiaires: dans le cas de ces produits, un effet inattendu ne saurait fonder une activité inventive que si l'il survient lors de la transformation en un produit final. En l'absence d'un tel effet, il faut que la préparation du produit intermédiaire se heurte à un préjugé ou à des difficultés quasi insurmontables. A ce sujet, il a été fait référence à la décision T 163/84 "Dérivés d'acétophénone/BAYER" (JO OEB 1987,301), et notamment au point 10.

Les conclusions suivantes en ont été tirées pour la présente espèce: selon le brevet litigieux, le racémate correspondant au composé (V) est connu, et si sa séparation peut se révéler difficile, elle n'est cependant pas exclue. En outre, comme on peut le constater, le composé (V) peut être obtenu de manière analogue à la préparation, décrite dans le document (1), du composé bromé correspondant. D'autre part, aucun indice ne permet de considérer que la transformation du composé (V) implique une activité inventive. Il résulte de cette double constatation que la revendication 4 est dépourvue d'activité inventive. Le brevet ayant été défendu dans sa totalité, il y avait lieu de le révoquer dans sa totalité.

IV. Lerequérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition le 20 décembre 1988 et a acquitté simultanément la taxe prescrite. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, qu'il a produit le 4 mars 1989, il s'élève contre la "discrimination" des produits intermédiaires. En l'espèce, le composé (V) implique une activité inventive du fait que son obtention ouvre une voie avantageuse de préparation d'un produit final recherché. La décision T 163/84 citée a été mal interprétée par la division d'opposition. Dans cette décision, les faits de la cause se distinguent du cas présent (la transformation du produit intermédiaire à protéger implique une activité inventive). C'est seulement à titre d'exemple, et non de manière définitive, qu'il est fait référence à d'autres situations dans lesquelles des produits intermédiaires nouveaux peuvent être protégés. La décision T 22/82 "Bis-époxyéthers/BASF" (JO OEB 1982,341) dont la décision T 163/84 se veut la suite, puisqu'elle y renvoie ("cf."), demeure applicable.

V. Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt, noch sich sonst zur Sache geäußert

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent im erteilten Umfang, hilfsweise unter Streichung des erteilten Anspruchs 4 und entsprechender Änderung des erteilten Anspruchs 5 aufrechtzuerhalten. ...

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig

4 Die Kammer stimmt der Beschwerdeführerin bezüglich des Grundsatzes zu, daß Zwischenprodukte im patentrechtlichen Sinne, d. h. chemische Stoffe, deren gewerbliche Anwendbarkeit sich ausschließlich aus ihrer Eignung für die Herstellung anderer, "unmittelbar" gewerblich anwendbarer Produkte ergibt, nicht "diskriminiert". d. h. hinsichtlich ihrer Patentfähigkeit nicht mit einem anderen (strengeren) Maßstab gemessen werden dürfen als die "unmittelbar" anwendbaren Produkte selbst. Hierfür bieten weder das EPÜ, noch dessen Ausführungsordnung eine Handhabe; denn soweit deren Bestimmungen auf Stoffe Bezug nehmen, wird zwischen diesen beiden Kategorien nicht unterschieden.

Es liegt zwar in der Natur der Sache, daß die das Nicht-Naheliegen rechtfertigenden Umstände beim Zwischenprodukt nicht auf der gleichen Ebene liegen wie beim Endprodukt; denn ein chemisches Zwischenprodukt, das allein durch Überführung in ein bestimmtes Endprodukt gewerblich verwertbar wird, entfaltet nicht wie das Endprodukt eine unmittelbar anwendungstechnisch nutzbare Wirkung; dies rechtfertigt aber angesichts des Patentierungsgebots des Artikels 52 (1) EPÜ keine grundsätzlich unterschiedliche Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beider Stoffkategorien.

5 Diesem Umstand hat die Rechtsprechung der Beschwerdekammern dadurch Rechnung getragen, daß sie den Weg eröffnet hat, die erfinderische Tätigkeit eines Zwischenprodukts auf Grund eines "Verfahrenseffekts" anzuerkennen. So wurde z. B. in der Entscheidung T 22/82 (a. a. O.) die Bereitstellung neuer Zwischenprodukte für ein überraschenderweise vorteilhaftes Gesamtverfahren zur Herstellung bekannter, begehrter Endprodukte als erfinderisch angesehen. Auch in der Entscheidung T 163/84 (a. a. O.) einer anderen Kammer wurde die Patentfähigkeit solcher Zwischenprodukte aner-

V. In the appeal proceedings the respondents neither made a submission nor commented on the matter.

VI. The appellants requested that the Opposition Division's decision be set aside and the patent maintained as granted, or alternatively that granted Claim 4 be deleted and granted Claim 5 amended accordingly. ...

### Reasons for the Decision

1 The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

4. The Board agrees with the appellants regarding the principle that intermediate products in the patent law sense - i.e. chemical substances whose industrial applicability arises solely from their suitability for preparing other products having a "direct" industrial application - should not be "discriminated against", i.e. their patentability should not be measured by a different (more stringent) yardstick than that used for the actual products susceptible of "direct" industrial application. Neither the EPC nor the Implementing Regulations thereto offer any grounds for doing this because, insofar as the provisions refer to substances, no distinction is made between these two categories

It is true that in the nature of things the circumstances justifying non-obviousness in the case of intermediates are not on the same level as for end products: a chemical intermediate which becomes commercially usable only when converted into a particular end product does not exhibit an effect directly susceptible of industrial application as does the end product. However, in view of the conditions for patentability set out in Article 52(1) EPC this does not justify any fundamentally different way of assessing the inventive step of both categories of substances.

5. Board of Appeal case law took account of the foregoing by opening up the way to recognising the inventive step of an intermediate on the grounds of a "process effect". Thus, for example, in Decision T 22/82 (*loc. cit.*) the preparation of new intermediates for a surprisingly advantageous complete process for the preparation of known and desired end products was considered to be inventive. Decision T 163/84 (*loc. cit.*) given by a different Board of Appeal also acknowledged that such intermediates were patentable because their further processing to the known end products

V. L'intimé n'a ni présenté de requête, ni formulé d'observations pendant la procédure de recours.

VI. Le requérant conclut à l'annulation de la décision de la division d'opposition et au maintien du brevet tel qu'il a été délivré, à titre subsidiaire en supprimant la revendication 4 et en modifiant en conséquence la revendication 5 du brevet délivré.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

4. La Chambre se rallie au principe affirmé par le requérant, selon lequel les produits intermédiaires au sens où on les entend en droit des brevets, c'est-à-dire les substances chimiques dont l'application industrielle découle exclusivement de ce qu'elles se prêtent à la préparation d'autres produits "directement" susceptibles d'application industrielle, ne doivent pas être "discriminés"; autrement dit, la brevetabilité ne doit pas être appréciée selon un critère différent (plus rigoureux) que celui posé pour les produits "directement" applicables. Ni la CBE, ni son règlement d'exécution ne le permettent; en effet, dans la mesure où elles font référence à des substances, leurs dispositions n'opèrent pas de distinction entre ces deux catégories.

Il est certes dans la nature des choses que les circonstances justifiant la non-évidence dans le cas du produit intermédiaire ne se situent pas au même niveau que dans le cas du produit final. En effet, un produit chimique intermédiaire, qui ne peut être exploité industriellement qu'après transformation en un produit final déterminé, n'exerce pas comme le produit final un effet directement susceptible d'application technique. Vu le principe de la brevetabilité énoncé par l'article 52(1) CBE, cela ne justifie cependant pas une appréciation fondamentalement divergente de l'activité inventive impliquée par chacune des deux catégories de substance.

5. La jurisprudence des chambres de recours en a tenu compte en ouvrant la voie de la reconnaissance de l'activité inventive impliquée par un produit intermédiaire sur la base d'un "effet dérivant du procédé". Ainsi, dans la décision T 22/82 (*loc. cit.*) par exemple, il a été considéré que l'obtention de produits intermédiaires nouveaux en vue de la préparation selon un procédé global présentant des avantages surprenants, de produits finals connus et recherchés impliquait une activité inventive. De même, dans la décision T 163/84 (*loc. cit.*), une autre chambre a reconnu la brevetabilité de produits in-

kannt, weil deren Weiterverarbeitung zu den bekannten Endprodukten als erfinderisch beurteilt wurde (vergleiche Abschnitte 3-6).

6. Allerdings wird in der letzterwähnten Entscheidung in Form eines *obiter dictum* und ohne nähere Angabe von Gründen die Auffassung vertreten, daß ein neues chemisches Zwischenprodukt nicht allein deshalb erfinderisch werde, weil es im Zuge eines erfinderischen Mehrstufenverfahrens hergestellt und zu einem bekannten Endprodukt weiterverarbeitet wird (vgl. Abschnitt 10); dazu bedürfe es "zusätzlicher Überlegungen, wie z. B., daß das Verfahren zur Herstellung des neuen Zwischenprodukts erstmals in erfinderischer Weise dessen Herstellung ermöglichte und andere Wege zu seiner Herstellung ausgeschlossen erschienen".

7. Bereits in der früheren Entscheidung T 61/86 vom 2. Dezember 1988 (unveröffentlicht) hat die erkennende Kammer ausgesprochen, daß sie sich dieser Auffassung nicht anschließt, sondern an der in der Entscheidung T 22/82 vorgezeichneten Linie festhält (vgl. die Abschnitte 5.5 und 5.6).

Die Vorinstanz hat sich nun die in der Entscheidung T 163/84 lediglich als *obiter dictum* geäußerte Meinung zu eigen gemacht und - ohne weitere Begründung - das Patent im wesentlichen deshalb widerrufen, weil nicht "zumindest eine der folgenden zwingenden Patentierungsvoraussetzungen" erfüllt sei:

- a) Die Herstellung des neuen Zwischenprodukts müsse dieses erstmals in erfinderischer Weise zugänglich machen, **und** andere Wege zu seiner Herstellung müßten ausgeschlossen erscheinen; oder
- b) die Weiterverarbeitung der Zwischenprodukte müsse erfinderisch sein

8 Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Nach Artikel 56 EPU gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stande der Technik ergibt. Für eine chemische Stoffe Erfindung bedeutet das, daß die Bereitstellung des Stoffes zu einer nicht naheliegenden, also nicht erwartbaren Bereicherung der Technik führen muß. Mehr kann nicht gefordert werden. Es ist daher ungesetzlich, die erfinderische Tätigkeit eines chemischen Stoffes von weiteren Bedingungen abhängig zu machen, wie die angefochtene Entscheidung sie vorschlägt.

Wie bereits ausgeführt, gilt die nicht naheliegende Bereicherung der Technik durch die Bereitstellung eines Stoffes als Kriterium für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sowohl im Fall eines

was judged to be inventive (see Reasons, points 3-6)

6. Decision T 163/84 did, however, express the opinion - in the form of an *obiter dictum* without giving detailed reasons - that a new chemical intermediate did not become inventive merely because it was prepared in the course of an inventive multi-stage process and was further processed to a known end product (cf. Reasons, point 10); there also had to be "other factors, such as that the process for preparing the new intermediate enabled it to be prepared for the first time and did so inventively, and other methods of preparing it appeared to be ruled out".

7. The Board giving the earlier Decision T 61/86 dated 2 December 1988 (unpublished) stated therein that it did not share this view but adhered to the line of argument marked out in Decision T 22/82 (cf. Reasons, points 5.5 and 5.6).

The department of first instance has adopted the opinion expressed in Decision T 163/84 merely as an *obiter dictum* and - without giving any further reasons - has revoked the patent in essence because not even "at least one of the following essential patenting requirements" was fulfilled: either

- (a) the manner of preparation of the new intermediate had to make it available for the first time and do so inventively, **and** other methods of preparing it had to appear to be ruled out; or
- (b) the further processing of the intermediates had to be inventive.

8. The Board does not share this view. Under Article 56 EPC an invention is to be regarded as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. For an invention involving a chemical substance this means that the preparation of the substance must lead to non-obvious, which is to say unexpected, enhancement of the art. More than that cannot be demanded. It is therefore illegal to make the inventive step involved with a chemical substance dependent on further conditions, as the decision under appeal proposes.

As already stated, non-obvious enhancement of the art by preparation of a substance as a criterion for inventive step applies to chemical end-products and intermediates alike, i.e.

termédiaires dont la transformation en vue d'obtenir des produits finals connus impliquait une activité inventive (cf. points 3 à 6).

6. Dans cette dernière décision toutefois, la chambre a estimé en passant (*obiter dictum*), sans préciser ses motifs, qu'un produit chimique intermédiaire nouveau n'impliquait pas une activité inventive du seul fait qu'il est obtenu au cours d'un procédé en plusieurs étapes impliquant une activité inventive, et qu'il est transformé en un produit final connu (cf. point 10). Il faut pour cela que d'autres considérations puissent intervenir: ce serait le cas par exemple si le procédé de préparation du nouveau produit intermédiaire était le premier qui permette sa préparation d'une manière inventive, et s'il paraissait exclu que ce produit puisse être préparé par un autre moyen".

7. Dans la décision antérieure T 61/86 en date du 2 décembre 1988 (non publiée), la Chambre a déjà déclaré qu'elle ne se ralliait pas à cet avis, mais qu'elles en tenait à la ligne tracée dans la décision T 22/82 (cf. points 5.5 et 5.6).

La première instance a fait sien l'avis qui a été émis, en passant seulement (*obiter dictum*), dans la décision T 163/84 et - sans indiquer d'autres motifs - a révoqué le brevet essentiellement parce qu'aucune "des conditions obligatoires de brevetabilité énoncées ci-après" n'étaient remplies, alors qu'"au moins" l'une d'entre elle devait l'être:

- a) le procédé de préparation du nouveau produit intermédiaire doit être le premier qui permette l'obtention du produit d'une manière inventive, **et** il doit paraître exclu qu'il puisse être préparé par un autre moyen; ou
- b) la transformation des produits intermédiaires doit impliquer une activité inventive

8 La Chambre ne partage pas cet avis. Aux termes de l'article 56 CBE, l'invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. S'agissant d'une invention de substance chimique, cela signifie que l'obtention de la substance doit conduire à un enrichissement non évident de la technique, autrement dit à un enrichissement inattendu. On ne saurait exiger davantage. Aussi est-il illégal de faire dépendre l'activité inventive impliquée par une substance chimique de conditions supplémentaires, comme celles proposées dans la décision attaquée.

Ainsi qu'il est dit plus haut, l'enrichissement non évident de la technique par l'obtention d'une substance sert de critère pour apprécier s'il y a une activité inventive dans le cas tant d'un produit

chemischen Endprodukts als auch eines sogenannten Zwischenprodukts, also unabhängig davon, wie, d h mit welchem "Effekt" (unmittelbarer anwendungstechnischer Effekt bzw. Verfahrenseffekt), das Nicht-Naheliegen begründet wird

Ist es aber für die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit im Fall eines chemischen Zwischenprodukts nur maßgebend, daß seine Bereitstellung den Stand der Technik in überraschender Weise bereichert, so kann es nicht mehr darauf ankommen, ob eine die Technik überraschend bereichernde Bereitstellung des Zwischenprodukts im Zusammenhang mit dessen erfinderischer Herstellungsweise, dessen erfinderischer Weiterverarbeitung oder im Rahmen des Konzepts eines erfinderischen Gesamtverfahrens für das Endprodukt erfolgt ist.

9. Nachfolgend sei nun auf den der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt näher eingegangen.

9.1 Als nächster Stand der Technik bietet sich (1) an, wovon auch die Streitpatentschrift ausgeht (Seite 2, Zeilen 36 ff.). Dort werden die Herstellung durch Hydrolyse oder Hydrogenolyse spaltbarer Äther des 1-Hydroxy-2,6,10-trimethylundecans, einer Schlüsselsubstanz für die Synthese von natürlichem, optisch aktivem  $\alpha$ -Tocopherol (Seite 3) sowie verschiedene Zwischenprodukte für die Schlüsselsubstanz, einschließlich des Bromanalogen der Verbindung (V) gemäß Streitpatent, beschrieben (Seite 16, vorletzter Absatz)

9.2 Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber, einen neuen, technisch weniger aufwendigen Syntheseweg und neue Zwischenprodukte zu finden, mit deren Hilfe ein bekanntes optisch aktives Schlüsselprodukt erhältlich ist, das mit einem Chroman-2-carboxaldehyd zu (2R,4'R,6'R)- $\alpha$ -Tocopherol, dem natürlichen, optisch aktiven Vitamin E, umgesetzt werden kann (vgl. Streitpatentschrift Seite 4, Zeilen 63 bis 65) (Der vorstehend gebrauchte Ausdruck "Schlüsselprodukt" wurde zur Vermeidung von Mißverständnissen um die Begriffe "Zwischenprodukt" und "Endprodukt" gewählt, weil es sich bei dem nach Anspruch 1 herzustellenden Stoff (I), der damit konkret anvisiert ist, einerseits um das (verfahrenstechnische) "Endprodukt" eines mehrstufigen (B bis G), über mehrere neue verfahrenstechnische "Zwischenprodukte" (II, IV, V) führenden Verfahrens, andererseits aber auch um ein "Zwischenprodukt" im patentrechtlichen Sinne handelt, vgl. Abschnitt 4)

9.3 Nach dem Vorschlag des Streitpatents soll diese Aufgabe durch das sechsstufige Verfahren des Anspruchs 1 und die dabei auftretenden neuen Zwischenprodukte (II), (IV) und (V) gemäß Ansprüchen 2, 3 bzw 4 gelöst

regardless of how - that is to say with what "effect" (direct application effect or process effect) - the non-obviousness is substantiated.

However, if the requirement decisive to recognition of inventive step in the case of a chemical intermediate is only that its manner of preparation enhances the state of the art in a surprising way, it can no longer matter whether the preparation of the said intermediate resulting in that enhancement occurred in connection with its inventive manner of preparation, its inventive further processing, or within the scope of an inventive complete process for preparing the end product.

9. The facts on which the contested decision is based are examined in detail below.

9.1 The closest state of the art is (1), which is taken as the point of departure in the contested patent specification (page 2, lines 36 *et seq.*). Citation (1) describes the preparation - through the hydrolysis or hydrogenolysis of cleavable ethers - of 1-hydroxy-2,6,10-trimethylundecane, a key substance in the synthesis of natural, optically active  $\alpha$ -tocopherol (page 3 *loc cit.*), and also various intermediates for the key substance, including the bromine analogues of compound (V) described in the contested patent (cf. page 16, penultimate paragraph).

9.2 In contrast, the problem which the invention sets out to solve is that of finding a new, technically less complex method of synthesis and new intermediates with whose help it is possible to obtain a known optically active key product which can be converted using a chroman-2-carboxaldehyde to give (2R,4'R,6'R)- $\alpha$ -tocopherol, the natural, optically active vitamin E (cf. page 4, lines 63 to 65, of the contested patent). (The expression "key product" was chosen to avoid misunderstandings surrounding the terms "intermediate product" and "end product" since substance (I) - which is to be prepared in accordance with Claim 1, and is thus specifically aimed at - is on the one hand the technological "end product" of a multi-stage (B to G) process passing via several new process "intermediates" (II, IV, V), while on the other hand also being an "intermediate product" in the patent law sense - cf. Reasons, point 4.)

9.3 According to the proposal made in the contested patent, this problem is to be solved by means of the six-stage process described in Claim 1 and the resulting new intermediates (II), (IV) and (V) in Claims 2, 3 and 4 respec-

chimique final que d'un produit dit intermédiaire, en d'autres termes quel que soit le moyen, c'est-à-dire l'"effet" (effet permettant directement une application technique ou effet dérivant d'un procédé) invoqué pour fonder la non-évidence

Par contre, dès lors que le seul critère déterminant pour reconnaître l'activité inventive dans le cas d'un produit chimique intermédiaire est que son obtention enrichisse l'état de la technique de manière surprenante, peu importe que cette obtention ait eu lieu dans le cadre du mode de préparation inventif de ce produit, de sa transformation inventive ou de la conception d'un procédé global inventif en vue de la préparation du produit final.

9 Les faits qui ont donné lieu à la décision attaquée sont examinés plus en détail ci-après.

9.1 Comme le brevet litigieux (page 2, ligne 36 s.), on peut considérer que l'état de la technique le plus proche est constitué par le document (1). On y trouve décrits la préparation par hydrolyse ou hydrogénolyse d'éthers clivables de 1-hydroxy-2,6,10-triméthylundécane, qui est une substance clé pour la synthèse d' $\alpha$ -tocophérol naturel optiquement actif (page 3) ainsi que divers produits intermédiaires permettant d'obtenir la substance clé, y compris le produit analogue au bromure du composé (V) selon le brevet litigieux (page 16, avant dernier alinéa).

9.2 L'invention se propose par contre de trouver un nouveau moyen de synthèse, techniquement moins complexe, et de nouveaux produits intermédiaires permettant d'obtenir un produit clé connu optiquement actif et que l'on peut faire réagir sur un 2-carboxaldéhyde-chromane pour obtenir le (2R,4'R,6'R)- $\alpha$ -tocophérol, la vitamine E naturelle optiquement active (cf. brevet litigieux, page 4, lignes 63 à 65). (L'expression "produit clé" utilisée ci-dessus a été choisie pour éviter tout malentendu sur les termes "produit intermédiaire" et "produit final", étant donné que la substance (I) à préparer selon la revendication 1, qui est visée concrètement par cette expression, est non seulement (techniquement) le "produit final" d'un procédé à plusieurs étapes (B à G) passant par plusieurs nouveaux produits intermédiaires (II, IV, V) sur le plan technique, mais aussi un "produit intermédiaire" au sens où on l'entend en droit des brevets; cf. point 4).

9.3 Selon le brevet litigieux, ce problème est résolu par le procédé à six étapes prévu par la revendication 1 et par les produits intermédiaires nouveaux (II), (IV) et (V) selon les revendications 2, 3 et 4, qu'il permet d'obtenir.

werden. Daß der genannte Vorschlag die Aufgabe auch tatsächlich löst, erscheint auf Grund der Streitpatentschrift Seite 5, Zeile 62, bis Seite 6, Zeile 11, insbesondere der dort erwähnten Verringerung der erforderlichen Verfahrensschritte von fünfzehn bis siebzehn auf sechs, glaubhaft und ist auch unbestritten, so daß sich nähere Ausführungen dazu erübrigen. Das gleiche gilt, wie schon in Abschnitt 3 ausgeführt, für die Neuheit.

9.4 Die erfinderische Tätigkeit ist für das Verfahren des nicht-angegriffenen Anspruchs 1 und ebenfalls für die Zwischenprodukte der nicht-angegriffenen Ansprüche 2 und 3 unbestritten. Die Beschwerdegegnerin hat im Einspruchsverfahren ihren Angriff auf das Patent bewußt auf den Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 beschränkt und damit zu erkennen gegeben, daß den Gegenständen der Ansprüche 1 (Verfahren) sowie 2 und 3 (vorhergehende Zwischenprodukte) keine Patenthindernisse entgegenstehen. Die Kammer legt daher im vorliegenden Verfahren - da sich aus den angezogenen Beweismitteln nichts anderes ergibt - den gleichen Bewertungsmaßstab auch bei der Beurteilung der Ansprüche 4 und 5 an. Dann ist aber nicht einzusehen, wieso das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit nicht auch für das Zwischenprodukt des Anspruchs 4 gelten soll; denn - um den letzten Satz von Abschnitt 7 der Entscheidung T 22/82 sinngemäß umzuformulieren - kommt der die Erfindungsqualität des sechsstufigen Gesamtverfahrens begründende Effekt durch die Führung des Verfahrens über neue, im Zuge des Gesamtverfahrens bereitgestellte Zwischenprodukte zustande, so trägt der "Verfahrenseffekt" auch die erfinderische Tätigkeit für die Zwischenprodukte selbst, ohne die das vorteilhafte Gesamtverfahren nicht denkbar ist. Nicht auf die Strukturnähe der beanspruchten Chlorverbindung (V) zu ihrem aus (1) bekannten Bromanalogen oder auf ihre grundsätzliche Zugänglichkeit aus dem entsprechenden, laut Streitpatentschrift, Seite 2, Zeilen 27 bis 28, ebenfalls bereits bekannten Racemat kommt es an. Maßgebend ist vielmehr - wie bereits ausgeführt -, daß die Bereitstellung des Zwischenprodukts nach Anspruch 4 zu einer nicht naheliegenden Bereicherung der Technik führt; dies ist hier der Fall, da weder (1) noch (2) die geringste Anregung in Richtung auf das unstreitig erfinderische Gesamtverfahren vermitteln.

10. Insoweit sich der ebenfalls angegriffene Anspruch 5 auf die Ansprüche 2 und 3 zurückbezieht, rechtfertigt sich sein Bestand aus dem ihren; insoweit er auf Anspruch 4 Bezug nimmt, beruht er auf der gleichen erfinderischen Idee wie dieser und ist daher ebenfalls patentfähig.

tively. That the said proposal actually does solve the problem appears convincing to judge from page 5, line 62, to page 6, line 11, of the contested patent specification, especially in the light of the reduction in the number of process steps required (brought down to six from 15 to 17) and is also undisputed, making any further comments on this point unnecessary. The same applies with respect to novelty.

9.4 For the process described in the uncontested Claim 1 and also for the intermediates specified in the uncontested Claims 2 and 3, the inventive step is undisputed. In the opposition proceedings the respondents deliberately confined their attack on the patent to the subject-matter of Claims 4 and 5, thus acknowledging that there were no obstacles to patenting the subject-matter of Claims 1 (process), and 2 and 3 (preceding intermediates). In the present case - since there is nothing in the evidence offered to indicate otherwise - the Board therefore applies the same set of criteria when assessing Claims 4 and 5. It is then not clear, however, why the presence of inventive step should not also apply to the intermediate product described in Claim 4, because - to paraphrase the last sentence of point 7 of Decision T 22/82 - if the effect substantiating the inventive nature of the six-stage complete process is achieved via new intermediates made available in the course of the complete process, the "process effect" will also support the inventive step for the intermediates themselves, without which the advantageous complete process is not conceivable. It is not a matter of how close the structure of claimed chlorine compound (V) comes to its bromine analogues known from (1), or of whether it is in principle obtainable from the corresponding racemate - which is likewise already known according to page 2, lines 27 to 28, of the contested patent specification. What is decisive - as already stated above - is the fact that preparation of the intermediate in Claim 4 leads to a non-obvious enhancement of the art; this is the case here, since neither (1) nor (2) gives even the remotest pointer in the direction of the indisputably inventive complete process.

10. Where Claim 5 - also contested - refers back to Claims 2 and 3 it can stand for the same reasons as they; where it refers to Claim 4 it is based on the same inventive idea as that claim and is therefore likewise patentable.

Vu le brevet litigieux, page 5, ligne 62 à page 6, ligne 11, et notamment la réduction mentionnée du nombre d'étapes nécessaires, qui passe de quinze, seize ou dix-sept à six, il semble plausible que la proposition faite dans le brevet apporte effectivement une solution au problème, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, si bien qu'il est superflu des'étendre là-dessus. Cela vaut également pour la nouveauté, comme indiqué au point III.

9.4 Il n'est pas contesté que le procédé selon la revendication 1, qui n'a pas été attaquée, et les produits intermédiaires visés aux revendications 2 et 3, qui elles non plus n'ont pas été attaquées, impliquent une activité inventive. C'est à dessein que l'intimé a, au cours de la procédure d'opposition, limité l'action qu'il a dirigée contre le brevet à l'objet des revendications 4 et 5, donnant ainsi à entendre que rien ne s'opposait à la brevetabilité de l'objet des revendications 1 (procédé), 2 et 3 (produits intermédiaires précédents). Les moyens de preuve utilisés ne faisant apparaître aucun autre élément, la Chambre applique en l'espèce le même critère pour apprécier les revendications 4 et 5. On ne voit alors pas pourquoi l'existence d'une activité inventive ne devrait pas non plus être admise pour le produit intermédiaire faisant l'objet de la revendication 4. En effet - pour reprendre en substance la deuxième phrase du point 7 de la décision T22/82 - si l'on parvient à l'effet conférant au procédé global à six étapes son caractère inventif en utilisant dans le procédé des produits intermédiaires nouveaux obtenus au cours du procédé global, l'effet dérivant du procédé" supporte aussi l'activité inventive pour les produits intermédiaires eux-mêmes, sans lesquels le procédé global avantageux n'est pas concevable. Peu importe que le composé chloré (V) revendiqué présente une structure voisine de celle du produit analogue au brome connu selon le document 1, ou qu'il puisse en principe être obtenu, selon le brevet litigieux, page 2, lignes 27 et 28, à partir du racémate lui correspondant, déjà connu lui aussi. Comme indiqué plus haut, c'est plutôt le fait que l'obtention du produit intermédiaire selon la revendication 4 conduite à un enrichissement non évident de la technique qui est déterminant. Tel est le cas en l'espèce, puisque ni le document (1), ni le document (2) ne suggèrent le procédé global, qui implique incontestablement une activité inventive.

10. Dans la mesure où la revendication 5, qui est elle aussi attaquée, se réfère aux revendications 2 et 3, son maintien se justifie par celui de ces dernières. Dans la mesure où elle se réfère à la revendication 4, elle se fonde sur le même concept inventif que celle-ci, et elle est donc elle aussi admissible.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1
2. ... Die angefochtene Entscheidung ... wird ... aufgehoben.
- 3 Der Einspruch wird zurückgewiesen.

**Order****For these reasons it is decided that:**

1. ...
2. ... the decision under appeal ... is set aside.
- 3 The opposition is rejected

**Dispositif****Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. ...
2. ... la décision attaquée est ... annulée.
3. L'opposition est rejeté.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung vom 3. Juni 1991 über die Änderung der Aus- führungsordnung zum EPÜ und der Gebührenordnung

Der Verwaltungsrat hat mit Wirkung vom 1. Juni 1991 durch Beschluß vom 7. Dezember 1990 (vgl. ABI. EPA 1991, 4 ff.) zahlreiche Regeln der Ausführungsordnung zum EPÜ geändert und einige daraus resultierende Folgeänderungen der Gebührenordnung vorgenommen.

Ziel der Änderungen, die nachstehend im einzelnen erläutert werden, ist es, die Verfahren zu vereinfachen, die Tätigkeit des Amtes effizienter zu gestalten und die mit der Erledigung administrativer Arbeiten verbundenen Kosten zu senken. Die angestrebten Verbesserungen des Erteilungsverfahrens kommen den Anmeldern und ihren Vertretern zugute und bieten den Benutzern des europäischen Patentsystems höhere Rechtssicherheit und bessere Dienstleistungen.

#### Regeln 1 und 3 EPÜ

Regel 1 wurde wie folgt neugefaßt:

*"(1) Im schriftlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt kann jeder Beteiligte sich jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen. Die in Artikel 14 Absatz 4 vorgesehene Übersetzung kann in jeder Amtssprache des Europäischen Patentamts eingereicht werden.*

*(2) Änderungen der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents müssen in der Verfahrenssprache eingereicht werden.*

*(3) - entspricht dem bisherigen Absatz 2 -"*

Regel 3 Absatz 1 wurde gestrichen, Absatz 2 wurde Absatz 2 der Regel 1.

Mit den Änderungen der Regel 1 und der Streichung der Regel 3 EPÜ soll das derzeitige Verfahren im Hinblick auf die Verwendung und die Änderung der Verfahrenssprache vereinfacht werden.

In der Praxis des EPA hat sich gezeigt, daß die Anwendung der Regel 3 EPÜ Probleme mit sich bringt; diese reichen von dem in der falschen Sprache abgefaßten Bescheid einer Prüfungsabteilung bis zur Veröffentlichung europäischer A- und B-Schriften mit Titelseiten in der falschen Sprache.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice dated 3 June 1991 concerning amendment of the EPC Implementing Regu- lations and the Rules relating to Fees

The Administrative Council decided on 7 December 1990 (see OJ EPO 1991, 4 et seq.) to amend, with effect from 1 June 1991, many of the provisions of the EPC Implementing Regulations and revise the Rules relating to Fees accordingly.

Details of the amendments are given below. They are designed to simplify the proceedings, increase the Office's efficiency and reduce the costs involved in administrative work. These improvements to the grant procedure will be beneficial to applicants and their representatives and provide users of the European patent system with a better service and a greater degree of legal certainty.

#### Rules 1 and 3 EPC

Rule 1 has been amended to read as follows:

*"(1) In written proceedings before the European Patent Office any party may use any official language of the European Patent Office. The translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any official language of the European Patent Office.*

*(2) Amendments to a European patent application or European patent must be filed in the language of the proceedings.*

*(3) - corresponds to previous paragraph 2 -"*

Rule 3, paragraph 1, has been deleted; paragraph 2 has become paragraph 2 of Rule 1.

The amendments to Rule 1 and the deletion of Rule 3 EPC are intended to simplify the procedure followed until now for using and changing the language of the proceedings.

EPO practice has shown the application of Rule 3 EPC to be fraught with problems, ranging from the drafting of an Examining Division communication in the wrong language to the publication of European A and B documents with title pages in the wrong language.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué, en date du 3 juin 1991, relatif à la modifi- cation du règlement d'exé- cution de la Convention sur le brevet européen et du règle- ment relatif aux taxes

Par décision en date du 7 décembre 1990 (cf. JO OEB 1991, 4 s.), le Conseil d'administration a, avec effet à compter au 1<sup>er</sup> juin 1991, modifié un grand nombre de règles du règlement d'exécution de la CBE et apporté en conséquence certaines modifications au règlement relatif aux taxes.

Ces modifications, qui sont expliquées en détail ci-après, visent à simplifier les procédures, à accroître l'efficacité de l'Office et à réduire les coûts afférents aux tâches administratives effectuées par l'Office. Les améliorations de la procédure de délivrance qui devraient en résulter bénéficieront aux demandeurs et à leurs mandataires, elles permettront de renforcer la sécurité juridique pour les utilisateurs du système du brevet européen et de leur offrir de meilleurs services.

#### Règles 1 et 3 CBE

La règle 1 est modifiée comme suit:

*"(1) Dans toute procédure écrite devant l'Office européen des brevets, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets. La traduction visée à l'article 14, paragraphe 4 peut être déposée dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.*

*(2) Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure.*

*(3) - Correspond à l'actuel paragraphe 2 -"*

Le paragraphe 1 de la règle 3 a été supprimé et le paragraphe 2 de cette règle est devenu le paragraphe 2 de la règle 1.

Les modifications apportées à la règle 1 et la suppression de la règle 3 CBE sont destinées à simplifier la procédure appliquée actuellement en ce qui concerne l'utilisation et le changement de la langue de la procédure.

Il a été constaté que dans la pratique, à l'OEB, l'application de la règle 3 CBE soulève un certain nombre de problèmes, du fait par exemple que la langue officielle dans laquelle a été rédigée une notification de la division d'examen ou dans laquelle a été publiée la page de titre des documents européens A et B n'est pas celle qui aurait dû être utilisée.

Der neue Wortlaut sieht vor, daß künftig **jeder** an einem Verfahren vor dem EPA Beteiligte Schriftstücke in jeder Amtssprache des EPA einreichen kann. Allerdings wird das EPA die Verfahren auch weiterhin nur in der Verfahrenssprache nach Artikel 14 (3) EPÜ führen. Dasselbe gilt für Änderungen europäischer Patentanmeldungen oder Patente, die stets in der Verfahrenssprache eingereicht werden müssen. Die Änderung bietet eine benutzerfreundliche Lösung an, die einerseits den Bedürfnissen der Anwender des europäischen Patentsystems - insbesondere bei Anmelde-, Patentinhaber- oder Vertreterwechsel - Rechnung trägt und andererseits den bisher mit der Anwendung der Regel 3 verbundenen Verwaltungsaufwand des EPA beträchtlich vermindert.

Als redaktionelle Folgeänderung entfällt in den Regeln 4, 44 (5), 51 (6) und 58 (5) EPÜ die Erwähnung der "ursprünglichen Verfahrenssprache".

#### Regel 4 EPÜ

siehe "Regeln 1 und 3"

#### Regel 18 Absatz 1 und 2 EPÜ

In den Absätzen 1 und 2 wurde jeweils Satz 2 gestrichen.

Durch diese Streichung entfällt im Falle verspäteter Angaben des Erfinders der bisher auf Antrag des Anmelders oder Patentinhabers vorgesehene Vermerk der als Erfinder genannten Person auf den noch nicht ausgegebenen Stücken der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder Patentschrift.

Soweit es um den Erfinder geht, ist die veröffentlichte europäische Patentanmeldung oder die europäische Patentschrift nur im Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung ein zuverlässiges Dokument. Alle den Erfinder betreffenden Informationen sind jederzeit dem europäischen Patentregister zu entnehmen oder durch Einsicht in die Akte erhältlich. Eine Ergänzung bereits gedruckter, aber noch nicht ausgegebener Stücke der Schriften ist aufwendig, die lückenlose Ausführung kaum zu gewährleisten. Darüber hinaus ist es wenig befriedigend, wenn ein und dasselbe Dokument in zwei verschiedenen Fassungen existiert.

#### Regel 19 Absatz 2 EPÜ

In Absatz 2 wurde Satz 2 gestrichen.

Durch die Streichung entfällt die Berichtigung der Erfindernennung in noch nicht ausgegebenen Stücken der europäischen Patentanmeldung oder der europäischen Patentschrift. Zur Begründung siehe Regel 18 Absätze 1 und 2 EPÜ.

The new wording provides that **any** party taking part in any procedure before the EPO may henceforth file documents in any of the EPO's official languages. The EPO, however, will continue to conduct the proceedings only in the language of those proceedings pursuant to Article 14(3) EPC. The same applies to amendments to European patent applications or patents which must always be filed in that language. The amendment provides a user-friendly solution, taking account of the needs of users of the European patent system, especially in cases involving a change of applicant, patent proprietor or representative and considerably reducing the EPO's administrative work previously involved in the application of Rule 3.

As a result, the reference to the "initial language of the proceedings" in Rules 4, 44(5), 51(6) and 58(5) EPC has been deleted.

#### Rule 4 EPC

See "Rules 1 and 3"

#### Rule 18, paragraphs 1 and 2, EPC

The second sentence of paragraphs 1 and 2 has been deleted.

This deletion means that in the case of late filing of the inventor's designation the mention of the person designated in the copies of the published European patent application or specification not yet distributed, which until now has been requested by the applicant or patentee, has been dropped.

For the inventor the published European patent application or specification is only a reliable document at the date of its publication. All information concerning the inventor is always available from the Register of European Patents or may be obtained by inspecting the file. To introduce an addition to copies already printed but not yet distributed is burdensome, and it is difficult to guarantee that this has been fully carried out. Furthermore it is unsatisfactory for the same document to appear in two different versions.

#### Rule 19, paragraph 2, EPC

The second sentence of paragraph 2 has been deleted.

This deletion means that correction of the inventor's designation in copies of the European patent application or specification not yet distributed, has been dropped. For the reasoning behind this amendment, see Rule 18, paragraphs 1 and 2, EPC.

Le nouveau texte prévoit qu'à l'avenir, **toute** partie à une procédure devant l'OEB pourra déposer des documents dans l'une quelconque des langues officielles de l'OEB. L'OEB continuera toutefois à ne conduire la procédure que dans la langue de la procédure visée à l'article 14(3) CBE. Ceci vaut également pour les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen, qui devront toujours être déposées dans la langue de la procédure. C'est là une réglementation intéressante pour les utilisateurs du système européen de brevets, car elle tient compte de leurs besoins - notamment en cas de changement de demandeur, de titulaire ou de mandataire -; par ailleurs cette solution réduit considérablement le travail administratif qu'impliquait jusqu'alors pour l'OEB l'application de la règle 3.

Sur le plan rédactionnel, cette modification entraîne la suppression, aux règles 4, 44(5), 51(6) et 58(5) CBE de la mention de la "langue initiale de la procédure".

#### Règle 4 CBE

Cf ci-dessus "Règles 1 et 3"

#### Règle 18, paragraphes 1 et 2 CBE

La deuxième phrase de chacun des paragraphes 1 et 2 a été supprimée.

Du fait de cette suppression, il est désormais inutile, en cas de dépôt tardif des indications concernant l'inventeur, de mentionner comme telle, à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet, la personne désignée comme inventeur dans les exemplaires des publications de la demande de brevet européen ou des fascicules de brevet européen non encore diffusés.

Dans le texte publié de la demande de brevet européen ou du fascicule de brevet européen, les indications concernant l'inventeur ne sont fiables qu'à la date de publication du document en question. Les informations concernant l'inventeur peuvent toutes être obtenues à tout moment par consultation du Registre européen des brevets ou du dossier. Il est long et coûteux de devoir compléter des exemplaires déjà imprimés, mais non encore diffusés, et l'on ne peut garantir que tous les exemplaires auront été complétés. En outre, il n'est guère heureux qu'un seul et même document existe en deux versions différentes.

#### Règle 19, paragraphe 2 CBE

La deuxième phrase du paragraphe 2 a été supprimée.

Du fait de cette suppression, il devient inutile de rectifier la désignation de l'inventeur dans les exemplaires non encore diffusés des publications de la demande de brevet européen ou du fascicule du brevet européen. Pour les motifs, se reporter aux explications données concernant la règle 18, paragraphes 1 et 2 CBE.

**Regel 25 Absatz 2 EPÜ**

Absatz 2 wurde gestrichen; der bisherige Absatz 3 wurde Absatz 2.

Regel 25 Absatz 2 EPÜ enthielt Vorschriften hinsichtlich der Beschreibung und der Zeichnungen zu Teilanmeldungen (Querverweisungen, Beschränkung auf den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird). Dies ist jedoch nur ein Aspekt der übergeordneten Frage, in welchem Umfang und in welcher Art Änderungen erforderlich sind, um zu einer vorschriftsmäßigen Fassung der Beschreibung und der Zeichnungen zu gelangen. Es ist Aufgabe der Prüfungsabteilung, diese Frage zu beantworten, wobei die jeweiligen Umstände, insbesondere der Wortlaut der Anmeldung insgesamt und die Verfahrensphase, in der sich die Stammanmeldung befindet, zu berücksichtigen sind. So gesehen ist dieser Aspekt der Praxis des Amtes zuzuordnen. Unterstrichen wird dies durch die Tatsache, daß eine unveränderte Beschreibung, die also mit der in der Stammanmeldung enthaltenen identisch ist, in der Regel angenommen wird. Im Interesse größerer Flexibilität zum Vorteil sowohl des Amtes als auch des Anmelders erscheint es daher angezeigt und auch ausreichend, diesen spezifischen Aspekt in den "Richtlinien für die Prüfung im EPA" zu regeln, die in Teil C-VI, 9.5 (Stand September 1989) bereits zweckmäßige Regelungen enthalten.

**Regel 27 Absatz 1 EPÜ**

In Absatz 1 wurde Buchstabe a gestrichen. Die bisherigen Buchstaben b bis g wurden Buchstaben a bis f.

Durch die Streichung von Buchstabe a ist es nun nicht mehr erforderlich, am Anfang der Beschreibung die im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents genannte Bezeichnung der Erfindung anzugeben. Für die Herstellung der A- und B-Schriften wird diese in der Regel dem vorgeschriebenen Formblatt für den Erteilungsantrag entnommen (Regel 26 (2) b) EPÜ). Ist die Bezeichnung der Erfindung in der Beschreibung dennoch aufgeführt, wird sie von Amtes wegen gestrichen.

**Regel 30 EPÜ**

Diese Regel erhielt folgende Fassung:

*"Einheitlichkeit der Erfindung"*

(1) Wird in einer europäischen Patentanmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 nur erfüllt, wenn zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Un-

**Rule 25, paragraph 2, EPC**

Paragraph 2 has been deleted; previous paragraph 3 has become paragraph 2.

Rule 25, paragraph 2, EPC sought to regulate the description and drawings in divisional applications (inclusion of cross-references, limitation to the matter for which protection is sought). However this is only one aspect of the wider question of how far and what kind of amendments are necessary to achieve a proper version of the description and drawings. It is for the Examining Division to deal with this question taking into account the circumstances of each case, in particular the text of the application as a whole and the procedural stage reached by the parent application. As such, this aspect is a matter of Office practice. This is underlined by the fact that an unamended description, i.e. identical to that contained in the parent application, is normally accepted. Therefore in the interest of more flexibility both for the Office and the applicant it seems preferable and sufficient to cover this specific aspect in the Guidelines for Examination in the EPO, which already contain appropriate provisions in Part C-VI, 9.5 (September 1989 edition).

**Rule 27, paragraph 1, EPC**

Sub-paragraph a of paragraph 1 has been deleted. The previous sub-paragraphs b to g have been renumbered sub-paragraphs a to f.

The deletion of sub-paragraph a means that it is no longer necessary for the description to first state the title of the invention given in the request for grant of a European patent. For A and B publications the title is generally taken from the mandatory request for grant form (Rule 26(2)(b) EPC). If the description nevertheless contains the title this will be deleted by the Office.

**Rule 30 EPC**

Rule 30 now reads as follows:

*"Unity of invention"*

(1) Where a group of inventions is claimed in one and the same European patent application, the requirement of unity of invention referred to in Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean

**Règle 25, paragraphe 2 CBE**

Le paragraphe 2 a été supprimé, l'ancien paragraphe 3 est devenu le paragraphe 2.

La règle 25, paragraphe 2 CBE contenait des dispositions relatives à la description et aux dessins figurant dans les demandes divisionnaires (références, limitation aux éléments pour lesquels une protection est recherchée). Toutefois, ceci n'est que l'un des aspects d'une question plus vaste, à savoir dans quelle mesure des modifications sont nécessaires et quel type de modifications doivent être apportées pour que la version de la description et des dessins réponde aux conditions prescrites. C'est à la division d'examen qu'il appartient de répondre à cette question, en tenant compte des circonstances particulières à chaque cas, notamment de l'ensemble du texte de la demande et du stade de la procédure auquel se trouve la demande initiale. Dans ces conditions, cet aspect relève de la pratique de l'Office, comme le souligne le fait qu'une description non modifiée, c'est-à-dire identique à celle contenue dans la demande initiale, est normalement acceptée. En conséquence, pour plus de souplesse, dans l'intérêt aussi bien de l'Office que des demandeurs, il vaut mieux et il suffit semble-t-il que cette question particulière soit réglée au niveau des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, qui appor- tent déjà à cet égard des éléments de solution appropriés (C-VI, 9.5, version de septembre 1989).

**Règle 27, paragraphe 1 CBE**

La lettre a du paragraphe 1 ayant été supprimée, les lettres b à g en vigueur jusqu'à présent deviennent les lettres a à f.

Du fait de la suppression de la lettre a, il est désormais inutile de mentionner au début de la description le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête en délivrance du brevet européen. Lors de la production des documents A et B, ce titre est normalement repris de la formule sur laquelle est présentée la requête en délivrance (règle 26(2)b) CBE). Si, malgré tout, le titre de l'invention continuait à être indiqué dans la description, il serait supprimé d'office.

**Règle 30 CBE**

Cette règle a été remplacée par le texte suivant:

*"Unité de l'invention"*

(1) Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une même demande de brevet européen, la règle de l'unité de l'invention visée à l'article 82 n'est observée que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'en-

ter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes gegenüber dem Stand der Technik bestimmen.

(2) Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden."

Die Änderung geht zurück auf eine dreiseitige Vereinbarung aus dem Jahr 1988 zwischen dem EPA, dem Japanischen Patentamt und dem Patent- und Warenzeichenamt der Vereinigten Staaten, durch die sich die drei Ämter verpflichtet haben, ihre Praxis zur Einheitlichkeit der Erfindung zu harmonisieren.

Die für die Prüfungspraxis wesentlichen Punkte der dreiseitigen Vereinbarung werden nunmehr in die "Richtlinien für die Prüfung im EPA" aufgenommen, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der in der bisherigen Fassung der Regel 30 EPÜ enthaltenen Mindestgarantien.

### Regel 31 EPÜ

Die Absätze 1 und 2 erhielten folgende Fassung

"(1) Enthält eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als zehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten. Die Anspruchsgebühren sind bis zum Ablauf eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten. Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden.

(2) Wird eine Anspruchsgebühr nicht innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Eine fällig gewordene Anspruchsgebühr, die entrichtet worden ist, wird nur im Fall des Artikels 77 Absatz 5 zurückgezahlt "

Anders als bei der Anmelde- und Recherchegebühr (s. Regel 85a EPÜ) sah das Übereinkommen bisher für die Entrichtung der Anspruchsgebühr keine Nachfrist vor. Durch die Ergänzung des Absatzes 1 wurde nunmehr eine klare Rechtsgrundlage für die Beseitigung des Mangels der nicht fristgemäßen Zahlung der Anspruchsgebühr geschaffen und eine einheitliche Nachfrist für die Entrichtung der Anmelde-, Recherchen- und Anspruchsgebühr

those technical features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single claim."

The amendment is based on the 1988 Trilateral Agreement between the EPO, the Japanese Patent Office and the United States Patent and Trademark Office in which the three Offices undertook to harmonise their unity of invention practice.

The essence of the Agreement as it affects examination practice will now be incorporated into the EPO Guidelines for Examination, including in particular the minimum guarantees in the previous text of Rule 30 EPC.

### Rule 31 EPC

Paragraphs 1 and 2 now read as follows

"(1) Any European patent application comprising more than ten claims at the time of filing shall, in respect of each claim over and above that number, incur payment of a claims fee. The claims fee shall be payable within one month after the filing of the application. If the claims fees have not been paid in due time they may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit

(2) If a claims fee is not paid within the period referred to in paragraph 1, the claim concerned shall be deemed to be abandoned. Any claims fee duly paid shall be refunded only in the case referred to in Article 77, paragraph 5. "

As opposed to the filing fee and the search fee (cf. Rule 85a EPC) the Convention has not until now provided a period of grace for paying the claims fees. The addition to paragraph 1 has created an express legal basis for rectifying the deficiency caused by failure to pay the claims fee in due time and also provided a uniform period of grace for payment of the filing, search and claims fees. Paragraph 2, first sentence, clarifies the legal consequences

tend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions telles que revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique

(2) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication "

Cette modification est due à la conclusion en 1988 entre l'OEB, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'un accord tripartite par lequel ces trois offices se sont engagés à harmoniser leurs pratiques en matière d'unité d'invention.

Les points de l'accord tripartite les plus importants pour la pratique de l'examen seront désormais repris dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, compte tenu notamment des garanties minimales données dans le texte de la règle 30 CBE en vigueur jusqu'ici.

### Règle 31 CBE

Les paragraphes 1 et 2 ont été remplacés par le texte suivant:

"(1) Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Les taxes de revendication doivent être acquittées au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être valablement dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé.

(2) En cas de défaut de paiement dans le délai prévu au paragraphe 1 d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante. Toute taxe de revendication exigible et acquittée n'est pas remboursée, sauf dans le cas visé à l'article 77, paragraphe 5 "

Pour la taxe de revendication, contrairement à la taxe de dépôt et à la taxe de recherche (cf. règle 85bis CBE), la Convention ne prévoyait pas jusqu'ici de délai supplémentaire de paiement. Les nouvelles dispositions complétant le paragraphe 1 ont créé désormais une base juridique claire qui permettra de remédier à l'irrégularité que constitue le défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication, en insistant un délai supplémentaire uni-

festgelegt In Absatz 2 Satz 1 wurde eine Klarstellung hinsichtlich der Rechtsfolgen bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Anspruchsgebühr vorgenommen.

### Regel 37 Absatz 3 EPÜ

Absatz 3 erhielt folgende Fassung:

"(3) Jahresgebühren, die für eine frühere Patentanmeldung bis zu dem Tag der Einreichung einer europäischen Teilanmeldung fällig geworden sind, sind auch für die Teilanmeldung zu entrichten und werden mit Einreichung der Teilanmeldung fällig. Diese Gebühren und eine Jahresgebühr, die bis zum Ablauf von vier Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung fällig wird, können innerhalb dieser Frist ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden. Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, so können die Jahresgebühren noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr nach Artikel 86 Absatz 2 entrichtet wird."

In der Praxis hat sich gezeigt, daß der derzeitige Wortlaut der Regel 37 (3) EPÜ sowohl von Anmeldern als auch von Vertretern mißverstanden wurde.

Die falsche Auslegung dieser Regel hat zu Schwierigkeiten bei der Berechnung der Jahresgebühren für Teilanmeldungen und zu Fristversäumnissen geführt. Der neue Wortlaut verdeutlicht die Rechtslage bei der Zahlung von Jahresgebühren für Teilanmeldungen und trägt auch der besonderen Konstellation der Zahlung von Jahresgebühren Rechnung, die bis zum Ablauf von vier Monaten nach Einreichung einer Teilanmeldung fällig werden. Der Fälligkeitstermin in Satz 3 ist je nach Sachlage als Fälligkeitstermin im Sinne von Satz 1 oder Satz 2 zu verstehen

### Regel 38 Absatz 3 EPÜ

Absatz 3 Satz 3 erhielt folgende Fassung

"Ist die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim Europäischen Patentamt als Anmeldeamt im Sinne des Zusammenarbeitsvertrages eingereichte internationale Anmeldung, so nimmt das Europäische Patentamt eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf."

Das EPA nimmt nunmehr bei der Beanspruchung der "inneren Priorität" aus einer europäischen oder beim EPA eingereichten internationalen Anmeldung eine Abschrift der früheren Anmeldung von Amts wegen und gebührenfrei in die europäische Nachan-

of failure to pay the claims fee in due time.

### Rule 37, paragraph 3, EPC

Paragraph 3 now reads as follows

"(3) Renewal fees already due in respect of an earlier application up to the date on which a European divisional application is filed must also be paid for the divisional application and fall due when the latter is filed. These fees and any renewal fee falling due within a period of four months from the filing of the divisional application may be paid without an additional fee within that period. If payment is not made in due time, the renewal fees may still be validly paid within six months of the due date, provided that the additional fee under Article 86, paragraph 2, is paid at the same time."

Experience has shown that the previous wording of Rule 37(3) EPC was misunderstood by applicants and representatives alike.

Incorrect interpretation of this Rule has led to difficulties in the calculation of renewal fees for divisional applications and to non-observance of time limits. The new wording clarifies the legal situation with regard to payment of renewal fees for such applications and also takes account of the special circumstances relating to the payment of renewal fees falling due within a period of four months from the filing of a divisional application. The due date in sentence 3 is to be understood as the due date within the meaning of sentence 1 or 2, as the case may be.

### Rule 38, paragraph 3, EPC

The third sentence of paragraph 3 now reads as follows:

"If the previous application is a European patent application or an international application filed with the European Patent Office as receiving Office within the meaning of the Cooperation Treaty, the European Patent Office shall include a copy of the previous application in the file of the European patent application without requiring a fee."

When the "inner priority" is claimed in respect of a European or international application filed with the EPO, the Office now includes a copy of the previous application in the subsequent European application, of its own motion and free of charge. The EPO is

forme pour le paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche et de la taxe de revendication. La première phrase du paragraphe 2 précise les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication.

### Règle 37, paragraphe 3 CBE

Le paragraphe 3 a été remplacé par le texte suivant

"(3) Les taxes annuelles exigibles pour une demande initiale jusqu'à la date à laquelle une demande divisionnaire de brevet européen est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire et elles sont exigibles lorsque cette dernière est déposée. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle exigible dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ledit délai. Si le paiement n'est pas effectué dans les délais, les taxes annuelles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané de la surtaxe visée à l'article 86, paragraphe 2'."

L'expérience a montré que le texte actuel de la règle 37(3) CBE était mal compris des demandeurs comme des mandataires

Cette règle ayant été interprétée de manière erronée, des difficultés sont apparues pour le calcul des taxes annuelles pour les demandes divisionnaires, et il est arrivé que des délais ne soient pas observés. Le nouveau texte clarifie la situation juridique en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles pour les demandes divisionnaires, et prend également en compte les conditions particulières de paiement des taxes annuelles, exigibles dans un délai de quatre mois à compter du dépôt d'une demande divisionnaire. L'échéance visée dans la troisième phrase doit être considérée comme la date d'exigibilité au sens de la première ou de la deuxième phrase, selon le cas

### Règle 38, paragraphe 3 CBE.

La troisième phrase du paragraphe 3 a été remplacée par le texte suivant

"Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande internationale déposée auprès de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur au sens du Traité de coopération, l'Office européen des brevets inclut une copie de la demande antérieure dans le dossier de la demande de brevet européen sans paiement de taxe."

Dans le cas où il est revendiqué la "priorité interne" d'une demande européenne ou internationale déposée auprès de l'OEB, l'OEB verse désormais d'office et gratuitement au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande anté-

meldung auf. Das EPA kann hierdurch auf Mitteilungen verzichten, die bisher erforderlich waren, wenn der Anmelder nicht vor Ablauf der Frist von 16 Monaten eine Abschrift der früheren Anmeldung eingereicht hatte bzw beantragt hatte, daß unter Entrichtung einer Gebühr eine Abschrift in die Akte aufgenommen wird.

#### **Regel 44 Absatz 5 EPÜ**

siehe "Regeln 1 und 3"

#### **Regel 50 Absatz 1 EPÜ**

Der Halbsatz "dessen Wortlaut beizufügen ist" wurde gestrichen.

Zweck dieser Änderung ist der Verzicht auf die Wiedergabe des Wortlauts des Artikels 94 (2) und (3) EPÜ in der Mitteilung nach Regel 50 (1) EPÜ. Eine solche Wiedergabe ist überflüssig. Statt dessen wird das EPA auf den Inhalt der einschlägigen Bestimmungen verweisen (Frist, Prüfungsgebühr. Unwiderruflichkeit des Antrags, Rechtsfolgen bei verspäteter Stellung des Antrags) In Anbetracht der Vielzahl von Mitteilungen nach Regel 50 (1) EPÜ führt dies zu erheblichen Papiereinsparungen.

#### **Regel 51 Absatz 6 EPÜ**

siehe "Regeln 1 und 3"

#### **Regel 58 Absatz 5 EPÜ**

siehe "Regeln 1 und 3"

#### **Regel 59**

Regel 59 erhielt folgende Fassung:

*"Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten genannt werden, sind zusammen mit dem Einspruch oder dem schriftlichen Vorbringen in zwei Stücken einzureichen. Sind solche Unterlagen nicht beigelegt und werden sie nach Aufforderung durch das Europäische Patentamt nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht das Europäische Patentamt das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen."*

Die Änderung der Regel 59 EPÜ sieht vor, daß der am Einspruchsverfahren Beteiligte von ihm genannte einschlägige Dokumente, die ohnehin in seinem Besitz sind, nunmehr sofort in zwei Stücken einreichen muß. Hierdurch lassen sich im Bereich der Formalprüfung und Bibliothek kosten- und zeitaufwendige Arbeitsgänge vermeiden. Dies liegt im Interesse aller Beteiligten, da das Einspruchsverfahren nicht mehr durch die Beschaffung neuer Dokumente verzögert wird.

Werden mehr als zwei Stücke benötigt, so stellt das EPA zusätzliche Stücke selbst her

#### **Regel 77 Absatz 2 EPÜ**

Absatz 2 erhielt folgende Fassung:

thereby able to dispense with the invitations previously necessary where the applicant had not, prior to expiry of the 16-month time limit, filed a copy of the earlier application or requested, on payment of a fee, that a copy be included in the file.

#### **Rule 44, paragraph 5, EPC**

See "Rules 1 and 3"

#### **Rule 50, paragraph 1, EPC**

The words "the text of which shall be attached" have been deleted.

The purpose of the amendment is to dispense with repetition of the text of Article 94(2) and (3) EPC in the communication under Rule 50(1) EPC because it is superfluous. Instead the EPO will now refer to the content of the relevant provisions (time limit, examination fee, irrevocable nature of the request, legal consequences in the case of failure to file the request in good time) In view of the number of communications issued under Rule 50(1) EPC this will save a substantial quantity of paper

#### **Rule 51, paragraph 6, EPC**

See "Rules 1 and 3"

#### **Rule 58, paragraph 5, EPC**

See "Rules 1 and 3"

#### **Rule 59 EPC**

Rule 59 now reads as follows:

*"Documents referred to by a party to opposition proceedings shall be filed together with the notice of opposition or the written submissions in two copies. If such documents are neither enclosed nor filed in due time upon invitation by the European Patent Office it may decide not to take into account any arguments based on them."*

The amendment to Rule 59 EPC provides that a party to opposition proceedings who is anyway in possession of the relevant new documents, must now file two copies immediately when citing them, thus avoiding costly and time-consuming formalities and library work. This is in the interest of all parties in that it prevents delays in the opposition proceedings.

Should more than two copies be necessary the EPO will make the additional copies.

#### **Rule 77, paragraph 2, EPC**

Paragraph 2 now reads as follows

riure, ce qui lui évite d'avoir à adresser une notification au demandeur qui n'a pas déposé, avant l'expiration du délai de seize mois, une copie de la demande antérieure ou qui n'a pas demandé à ce qu'une telle copie soit versée au dossier moyennant paiement d'une taxe

#### **Règle 44, paragraphe 5 CBE**

Cf. plus haut, "Règles 1 et 3"

#### **Règle 50, paragraphe 1 CBE.**

Le dernier membre de phrase "dont le texte est annexé" figurant à la fin de ce paragraphe a été supprimé

Le but de cette modification est d'éviter d'avoir à reproduire le texte des dispositions de l'article 94(2) et (3) CBE dans la notification établie conformément à la règle 50(1) CBE, ce qui est inutile. Au lieu de cela, l'OEB renverra au contenu des dispositions pertinentes (délai, taxe d'examen, caractère irrévocable de la requête, conséquences juridiques du non-respect du délai de présentation de la requête). Etant donné le grand nombre de notifications établies conformément à la règle 50(1) CBE, il en résultera une économie substantielle de papier

#### **Règle 51, paragraphe 6 CBE**

Cf. plus haut, "Règles 1 et 3"

#### **Règle 58, paragraphe 5 CBE**

Cf plus haut, "Règles 1 et 3"

#### **Règle 59**

La règle 59 a été remplacée par le texte suivant:

*"Les documents mentionnés par une partie à la procédure d'opposition doivent être déposés en deux exemplaires avec l'acte d'opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints auxdits actes ou auxdites conclusions ou déposés en temps utile à l'invitation de l'Office européen des brevets, celui-ci peut ne pas tenir compte des arguments à l'appui desquels ils sont invoqués."*

Par cette modification de la règle 59 CBE, la partie à la procédure d'opposition doit désormais déposer immédiatement deux exemplaires des documents pertinents qu'elle cite, puisqu'ils sont en sa possession, ce qui évite aux agents des formalités et aux agents de la bibliothèque de perdre du temps en recherches coûteuses. Cette mesure est dans l'intérêt de toutes les parties concernées, la procédure d'opposition n'étant plus retardée par la recherche des nouveaux documents cités

Si plus de deux exemplaires sont nécessaires, l'OEB établit lui-même les copies supplémentaires

#### **Règle 77, paragraphe 2 CBE**

Le paragraphe 2 a été modifié comme suit:

"(2) Die Zustellung wird bewirkt:

a) durch die Post gemäß Regel 78;

b) durch Übergabe im Europäischen Patentamt gemäß Regel 79;

c) durch öffentliche Bekanntmachung gemäß Regel 80;

d) durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung, die der Präsident des Europäischen Patentamts unter Festlegung der Bedingungen für ihre Benutzung bestimmt"

Zweck der Ergänzung von Absatz 2 durch einen Buchstaben d) ist die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die künftige Einführung moderner Kommunikationsmittel, die das Europäische Patentamt im Verkehr mit anderen Beteiligten nutzen wird. Dies entspricht auf Seiten des Amtes den Möglichkeiten, die den Beteiligten durch die letzte Änderung der Regel 36 (5) EPÜ (s. ABl. EPA 1987, 274) eröffnet wurden.

#### Regel 80 Absatz 1 EPÜ

Absatz 1 erhielt folgende Fassung:

"(1) Kann der Aufenthaltsort des Empfängers nicht festgestellt werden oder war die Zustellung nach Regel 78 Absatz 1 auch nach einem zweiten Versuch des Europäischen Patentamts unmöglich, so wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt."

Das Übereinkommen enthält keine spezifischen Bestimmungen für den Fall, daß ein in einem Verfahrensbeteiligten in einem Vertragsstaat zugestelltes Schriftstück als unzustellbar zurückgeschickt wird, obwohl das EPA keinen Anlaß zu der Vermutung hat, die Anschrift des Empfängers sei unrichtig. Bisher war das EPA gezwungen, sich der Vermittlung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Vertragsstaats zu bedienen (Art. 119 Satz 2 und Regel 77 (3) EPÜ). Dies war für das EPA sehr zeitaufwendig, und die Wahrscheinlichkeit, daß das Schriftstück dem Empfänger zugestellt werden konnte, war kaum größer. Das Ergebnis war eine für alle Beteiligten abträgliche, erhebliche Verzögerung.

Im allgemeinen ist die erfolglose Zustellung der Mitteilung vom Empfänger zu vertreten, weil er vielleicht vergessen hat, einen Nachsendeantrag zu stellen oder seine Post abzuholen. Unter diesen Umständen hält es das EPA für gerechtfertigt, bei erfolgloser Zustellung so zu verfahren, als sei die Anschrift des Empfängers unbekannt.

#### Regel 85 Absatz 2 EPÜ

Absatz 2 wurde durch folgenden neuen Satz 2 ergänzt:

"(2) Notification shall be made

(a) by post in accordance with Rule 78;

(b) by delivery on the premises of the European Patent Office in accordance with Rule 79;

(c) by public notice in accordance with Rule 80, or

(d) by such technical means of communication as determined by the President of the European Patent Office and under the conditions laid down by him governing their use."

Sub-paragraph d) has been added to paragraph 2 to create a legal basis for the future introduction of modern means of communication to be used by the European Patent Office in correspondence with other parties. This is the equivalent for the EPO of the possibilities opened up for the parties by the last amendment to Rule 36(5) EPC (cf. OJ EPO 1987, 274).

#### Rule 80, paragraph 1, EPC

Paragraph 1 now reads as follows:

"(1) If the address of the addressee cannot be established, or if notification in accordance with Rule 78, paragraph 1, has proved to be impossible even after a second attempt by the European Patent Office, notification shall be effected by public notice"

The Convention previously contained no specific provisions to cover the case where a document notified to a party to the proceedings in a Contracting State is returned undelivered although the EPO has no reason to believe that the address of the addressee is incorrect. Until now the EPO was forced to rely on the intermediary of the central industrial property office of the Contracting State in question (Article 119, 2nd sentence, and Rule 77(3) EPC). This was very time-consuming for the EPO and hardly increased the probability that the document could be notified to the addressee. It resulted in a substantial delay in the proceedings which is to the disadvantage of all the parties concerned.

Generally speaking, failure to deliver the communication is because the addressee has forgotten to arrange for his mail to be forwarded or does not collect it. Under these circumstances the EPO considers it justified to treat unsuccessful notification as if the address of the addressee were not known.

#### Rule 85, paragraph 2, EPC

The following new second sentence has been added to paragraph 2:

"(2) La signification est faite, soit:

a) par la poste conformément à la règle 78;

b) par remise dans les locaux de l'Office européen des brevets conformément à la règle 79;

c) par publication conformément à la règle 80;

d) par des moyens techniques de communication que détermine le Président de l'Office européen des brevets et dont il arrête les conditions d'utilisation."

L'adjonction d'une lettre d) au paragraphe 2 vise à créer une base juridique permettant à l'Office européen des brevets d'utiliser à l'avenir des moyens modernes de communication dans ses relations avec les parties. L'Office se voit ainsi offrir les mêmes possibilités que celles dont bénéficient les parties depuis la dernière modification apportée à la règle 36(5) CBE (cf. JO OEB 1987, 274).

#### Règle 80, paragraphe 1 CBE

Le paragraphe 1 a été modifié comme suit:

"(1) S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 78, paragraphe 1 s'est révélée impossible même après une seconde tentative de la part de l'Office européen des brevets, la signification est faite sous forme de publication."

La Convention ne contient aucune disposition particulière pour le cas où un document signifié à une partie à la procédure domiciliée dans un Etat contractant est retourné sans avoir pu être remis à son destinataire, bien que l'OEB n'ait aucune raison de penser que l'adresse de ce dernier est erronée. Jusqu'à présent, l'OEB était contraint de s'adresser au service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant concerné (article 119, 2<sup>e</sup> phrase et règle 77(3) CBE). Pour l'OEB, cette façon de procéder prenait beaucoup de temps sans que les documents aient pour autant plus de chances de parvenir à leurs destinataires. La procédure s'en trouvait considérablement retardée au détriment de toutes les parties concernées.

En général, lorsqu'une notification ne peut être signifiée, la responsabilité en incombe au destinataire, qui peut avoir omis de faire suivre ou d'aller chercher son courrier. Dans ces conditions, l'OEB estime que pour les significations qui n'ont pu être effectuées, il convient de procéder comme si l'adresse du destinataire était inconnue.

#### Règle 85, paragraphe 2 CBE

Le paragraphe 2 a été complété par une nouvelle deuxième phrase dont le texte est le suivant:

"Satz 1 ist auf die in Artikel 77 Absatz 5 genannte Frist entsprechend anzuwenden"

Die bisherige Fassung der Regel 85 Absatz 2 EPÜ bezog sich nicht auf die in Artikel 77 Absatz 5 EPÜ genannte Frist, da die nationalen Ämter nicht als "Beteiligte" im Sinne dieser Regel gelten. Dies kann zur Folge haben, daß Anmeldungen als zurückgenommen gelten, wenn sie aufgrund eines Poststreiks nicht innerhalb der Frist gemäß Artikel 77 Absatz 5 EPÜ beim EPA eingehen. Da in einem solchen Fall weder Regel 85 noch Artikel 122 EPÜ Anwendung finden, billigte der Verwaltungsrat die Einfügung des neuen Satzes 2, um die Rechtsfolgen des Artikels 77 Absatz 5 EPÜ, die ohne Verschulden des Anmelders eintreten, zu mildern

#### Regel 85a Absatz 1 EPÜ

siehe "Regel 104b"

#### Regel 85b EPÜ

siehe "Regel 104b"

#### Regel 94 Absätze 1 und 2 EPÜ

Absatz 1 erhielt folgende Fassung:

"(1) Die Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen und europäischer Patente wird *entweder* in das Original oder in eine Kopie *oder, wenn die Akten mittels anderer Medien gespeichert sind, in diese Medien gewählt*. Das für die Einsichtnahme zu wählende Medium wird vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmt. Für die Akteneinsicht ist eine Verwaltungsgebühr zu entrichten."

In Absatz 2 Satz 2 wurden die Worte "Einsicht in eine Kopie der Akten" durch "Akteneinsicht" ersetzt.

Mit dieser Änderung ist eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen worden, daß - gegen Entrichtung einer entsprechenden Verwaltungsgebühr - auch an einer Workstation Einsicht in elektronische Akten genommen werden kann. Da das elektronische Aktensystem erst nach und nach eingeführt wird, bleibt die Wahl des Mediums für die Akteneinsicht im Einzelfall ausdrücklich dem Präsidenten des EPA überlassen.

Soweit die Akteneinsicht bei den nationalen Patentämtern betroffen ist, bestimmt der Präsident des EPA solche neuen Medien nur im Benehmen mit diesen Ämtern. Die Änderung in Absatz 2 Satz 2 trägt der Tatsache Rechnung, daß im Falle der Akteneinsicht in den Dienstgebäuden der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz die Einschränkung auf (Papier-) Kopien nunmehr hinfällig wird.

"The first sentence shall apply, *mutatis mutandis*, to the period referred to in Article 77, paragraph 5"

The previous version of Rule 85, paragraph 2, EPC did not refer to the time limit specified in Article 77, paragraph 5, EPC because the national Offices are not considered as "parties" within the meaning of this Rule. A consequence of this can be that applications are deemed to be withdrawn if by reason of a postal strike they fail to reach the EPO within the time limit under Article 77, paragraph 5, EPC. Since in such a case neither Rule 85 nor Article 122 EPC applies, the Administrative Council approved the insertion of a new second sentence to mitigate the legal consequences stemming from Article 77, paragraph 5, EPC which arise through no fault of the applicant.

#### Rule 85a, paragraph 1, EPC

See "Rule 104b"

#### Rule 85b EPC

See "Rule 104b"

#### Rule 94, paragraphs 1 and 2, EPC

Paragraph 1 now reads as follows:

"(1) Inspection of the files of European patent applications and of European patents shall *either* be of the original document, or of copies thereof, *or of technical means of storage if the files are stored in this way*. The means of inspection shall be determined by the President of the European Patent Office. Inspection of files shall be subject to the payment of an administrative fee."

In the second sentence of paragraph 2 the words "inspection of copies of the files" have been replaced with "inspection of the files".

This amendment has created a legal basis for the inspection of electronic files from a terminal and for the requirement to pay an administrative fee. Since the electronic filing system will become operational gradually, the selection of the means of inspection in an individual case is expressly left to the President of the EPO.

Where inspection at the national Offices is involved the President of the EPO will determine new means of inspection only in agreement with those Offices. The amendment to the second sentence of paragraph 2 takes into account the fact that where inspection takes place on the premises of central industrial property offices the limitation to (paper) copies will no longer be necessary.

"La première phrase s'applique au délai prévu à l'article 77, paragraphe 5".

Dans le texte en vigueur jusqu'ici, la règle 85, paragraphe 2 CBE ne s'applique pas au délai prévu à l'article 77, paragraphe 5 CBE, étant donné que les offices nationaux ne sont pas considérés comme "parties" au sens de cette règle. De ce fait, une demande peut être réputée retirée si, en cas de grève des services postaux, elle ne parvient pas à l'OEB dans le délai stipulé à l'article 77, paragraphe 5 CBE. Étant donné qu'en pareil cas, ni la règle 85 ni l'article 122 CBE ne sont applicables, le Conseil d'administration a approuvé l'insertion d'une nouvelle deuxième phrase pour atténuer les conséquences juridiques de l'article 77, paragraphe 5 CBE dans un cas où le demandeur n'a commis aucune faute

#### Règle 85bis, paragraphe 1 CBE

Cf. "Règle 104ter"

#### Règle 85ter CBE

Cf. "Règle 104ter"

#### Règle 94, paragraphes 1 et 2 CBE

Le paragraphe 1 a été modifié comme suit:

"(1) L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces, *soit sur des moyens techniques de stockage de données si les dossiers sont conservés sous cette forme*. Le mode d'inspection publique est arrêté par le Président de l'Office européen des brevets. L'inspection publique est subordonnée au paiement d'une taxe d'administration.

Dans la deuxième phrase du paragraphe 2, les termes "inspection publique de copie des dossiers" ont été remplacés par "inspection publique".

Cette modification crée une base juridique pour la consultation de dossiers électroniques à partir d'un terminal moyennant paiement d'une taxe d'administration correspondante. Étant donné que le système de dossiers électroniques ne deviendra opérationnel que progressivement, le choix du mode de consultation d'un dossier donné est expressément laissé au Président de l'OEB.

En ce qui concerne l'inspection publique auprès des offices nationaux de brevets, le Président de l'OEB ne détermine les nouveaux moyens techniques qu'en accord avec ces offices. La deuxième phrase du paragraphe 2 a été modifiée pour tenir compte du fait qu'il ne sera plus nécessaire de se limiter à des copies (sur papier) des dossiers si l'inspection publique a lieu dans les locaux des services centraux de la propriété industrielle.

**Regel 104b EPÜ**

Regel 104b erhielt folgende Fassung:

"(1) Für eine internationale Anmeldung nach Artikel 150 Absatz 3 des Übereinkommens hat der Anmelder im Fall des Artikels 22 Absätze 1 und 2 des Zusammenarbeitsvertrags innerhalb von einundzwanzig Monaten oder im Fall des Artikels 39 Absatz 1 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags innerhalb von einunddreißig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag die folgenden Handlungen vorzunehmen.

- a) die gegebenenfalls nach Artikel 158 Absatz 2 des Übereinkommens erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen;
- b) die nationale Gebühr nach Artikel 158 Absatz 2 des Übereinkommens zu entrichten, die sich zusammensetzt aus
- i) einer der Anmeldegebühr nach Artikel 78 Absatz 2 entsprechenden nationalen Grundgebühr
- ii) den Benennungsgebühren nach Artikel 79 Absatz 2 und
- iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31;
- c) die Recherchegebühr nach Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b des Übereinkommens zu entrichten, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muß;
- d) den Prüfungsantrag gemäß Artikel 94 des Übereinkommens zu stellen, wenn die in Artikel 94 Absatz 2 angegebene Frist früher abläuft;
- e) die Jahresgebühr für das dritte Jahr gemäß Artikel 86 Absatz 1 des Übereinkommens zu entrichten, wenn diese Gebühr nach Regel 37 Absatz 1 früher fällig wird;
- f) gegebenenfalls die Ausstellungsbescheinigung nach Artikel 55 Absatz 2 und Regel 23 des Übereinkommens einzureichen

(2) Sind die in Regel 17 Absatz 1 des Übereinkommens vorgeschriebenen Angaben über den Erfinder bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist von einundzwanzig oder einunddreißig Monaten noch nicht mitgeteilt worden, so wird der Anmelder aufgefordert, die Angaben innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist zu machen

(3) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und sind das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung nach Artikel 88 Absatz 1 und Regel 38 Absätze 1 bis 4 des Übereinkommens bei Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist von ein-

**Rule 104b EPC**

Rule 104b EPC now reads as follows

"(1) In the case of an international application as referred to in Article 150, paragraph 3, of this Convention the applicant shall perform the following acts within a period of twenty-one months, where Article 22, paragraphs 1 and 2, of the Cooperation Treaty apply, or thirty-one months where Article 39, paragraph 1(a), of the Cooperation Treaty applies, from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the priority date:

- (a) supply where applicable, the translation of the international application required under Article 158, paragraph 2, of this Convention;
- (b) pay the national fee provided for in Article 158, paragraph 2, of this Convention, comprising
- (i) a national basic fee equal to the filing fee provided for in Article 78, paragraph 2.
- (ii) the designation fees provided for in Article 79, paragraph 2, and
- (iii) where applicable, the claims fees provided for in Rule 31;
- (c) pay the search fee provided for in Article 157, paragraph 2(b), of this Convention, where a supplementary European search report has to be drawn up;
- (d) file the request for examination in accordance with Article 94 of this Convention if the time limit specified in Article 94, paragraph 2, has expired earlier;
- (e) pay the renewal fee in respect of the third year in accordance with Article 86, paragraph 1, of this Convention, if the fee has fallen due earlier in accordance with Rule 37, paragraph 1;
- (f) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 23 of this Convention

(2) If the data concerning the inventor prescribed in Rule 17, paragraph 1, of this Convention, have not yet been submitted at the expiry of the period of twenty-one or thirty-one months, whichever applies, referred to in paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the data within such period as it shall specify

(3) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number, copy or translation provided for in Article 88, paragraph 1, and Rule 38, paragraphs 1 to 4, of this Convention, have not yet been submitted at the expiry of the period of twenty-

**Règle 104ter CBE**

La règle 104ter a été remplacée par le texte suivant

"(1) En cas d'une demande internationale telle que visée à l'article 150, paragraphe 3 de la Convention, le demandeur effectue les actes énumérés ci-après, dans un délai de vingt et un mois lorsque l'article 22, paragraphes 1 et 2 du Traité de coopération est applicable, ou de trente et un mois lorsque l'article 39, paragraphe 1, lettre a) du Traité de coopération est applicable, à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité:

- a) remettre, le cas échéant, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2 de la Convention;
- b) payer la taxe nationale prévue à l'article 158, paragraphe 2 de la Convention, cette taxe se composant
- i) d'une taxe nationale de base d'un montant égal à la taxe de dépôt prévue à l'article 78, paragraphe 2,
- ii) des taxes de désignation prévues à l'article 79, paragraphe 2 et,
- iii) le cas échéant, des taxes de revendication prévues à la règle 31;
- c) payer la taxe de recherche prévue à l'article 157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention, lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi;
- d) présenter la requête en examen conformément à l'article 94 de la Convention, si le délai mentionné à l'article 94, paragraphe 2 a expiré plus tôt;
- e) payer la taxe annuelle due pour la troisième année, conformément à l'article 86, paragraphe 1 de la Convention, si cette taxe est exigible plus tôt conformément à la règle 37, paragraphe 1;
- f) produire, le cas échéant, l'attestation d'exposition visée à l'article 55, paragraphe 2 et à la règle 23 de la Convention.

(2) Si à l'expiration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois ou trente et un mois, les renseignements concernant l'inventeur, prévus à la règle 17, paragraphe 1 de la Convention n'ont pas encore été donnés, l'Office européen des brevets invite le demandeur à lui fournir ces renseignements dans un délai qu'il lui impartit

(3) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt, la copie ou la traduction de la demande antérieure prévus à l'article 88, paragraphe 1 et à la règle 38, paragraphes 1 à 4 de la Convention n'ont pas encore été produits à l'expir-

undzwanzig oder einunddreißig Monaten noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen

(4) - entspricht dem bisherigen Absatz 3 -

(5) - entspricht dem gegenwärtigen Absatz 4, wobei die Bezugnahme auf Absatz 3 in eine Bezugnahme auf Absatz 4 geändert wird -

(6) - entspricht dem bisherigen Absatz 5 -"

Die Regel 104b EPÜ hat in ihrer bisherigen Fassung einige Unstimmigkeiten, insbesondere hinsichtlich unterschiedlicher Fristen für die Vornahme von Handlungen beim Eintritt in die regionale Phase enthalten. Dies hat zu Fehlern der Anmelder und zu erhöhtem Verwaltungsaufwand bei allen Beteiligten geführt. Die Änderung der Regel 104b EPÜ vereinfacht den Übergang von der internationalen Phase in die europäische Phase.

#### **Absätze 1 a) bis e)**

Dem Anmelder wird zur Vornahme sämtlicher für den Eintritt in die europäische Phase erforderlichen Handlungen eine einzige Frist eingeräumt, die nach der in Artikel 22 Absatz 1 oder 39 Absatz 1 Buchstabe a) PCT festgelegten Frist abläuft.

Insbesondere wird mit diesen Änderungen die in der bisherigen Regel 104b EPÜ vorgesehene zusätzliche Frist auf die folgenden Verfahrenshandlungen ausgedehnt: Einreichung der Übersetzung der internationalen Anmeldung, Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr, wenn diese früher vorzunehmen sind.

In Absatz 1 b) wird dargelegt, welche Gebühren in der nationalen Gebühr nach Artikel 158 (2) EPÜ enthalten sind. Bisher war hierunter lediglich eine der Anmeldegebühr entsprechende Gebühr zu verstehen. Da stets auch noch Benennungsgebühren und gegebenenfalls Anspruchsgebühren zu entrichten waren, wurde in der Praxis und in der Literatur zwischen einer nationalen Gebühr im engeren und einer nationalen Gebühr im weiteren Sinne unterschieden. Diese für unerfahrene Anmelder verwirrende Unterscheidung wird mit der Neufassung der Regel beseitigt.

**Absatz 1 f)** bezieht sich auf Erfindungen, die auf einer der - sehr seltenen - internationalen Ausstellungen zur Schau gestellt werden (Art. 55 (1) b) EPÜ), und legt fest, wann der Anmelder die Ausstellungsbcheinigung nach Artikel 55 (2) und Regel 23 EPÜ beim EPA nachreichen muß, hierfür

one or thirty-one months, whichever applies, referred to in paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the number, copy or translation of the earlier application within such period as it shall specify

(4) - corresponds to previous paragraph 3 -

(5) - corresponds to previous paragraph 4, the reference to paragraph 3 having been changed to a reference to paragraph 4 -

(6) - corresponds to previous paragraph 5 -"

There are a number of inconsistencies in Rule 104b EPC as previously worded, in particular with respect to different time limits for performing acts on entering the regional phase. This has led to mistakes on the part of applicants and extra administrative work for all concerned. The amendment to Rule 104b EPC will streamline the transition from the international phase to the European phase.

#### **Paragraph 1(a) to (e)**

The applicant will be allowed a single period expiring after that fixed by Article 22, paragraph 1, or 39, paragraph 1, sub-paragraph a, PCT in which to perform all acts required for entry into the European phase.

In particular, the amendments add the following procedural acts to those that may be performed within the additional period provided for in the previous Rule 104b EPC: filing of the translation of the international application, filing of the request for examination and payment of the third-year renewal fee where those acts have to be performed earlier.

Paragraph 1(b) explains which fees are comprised in the national fee under Article 158(2) EPC. Until now this fee had only meant a fee equal to the filing fee. Because there were always also designation fees and perhaps also claims fees to be paid a distinction was made in usage and in literature between a national fee in the narrower sense and a national fee in the wider sense. This differentiation, which led to confusion for inexperienced applicants, is removed by the new Rule.

**Paragraph 1(f)** relates to inventions displayed at an international exhibition (Article 55(1)(b) EPC) - an exceptional occurrence - and stipulates when the applicant must supply the EPO with the certificate of exhibition referred to in Article 55(2) and Rule 23 EPC, for which there was no time limit in the

ration du délai applicable fixé au paragraphe 1, soit vingt et un mois ou trente et un mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt, la copie ou la traduction de la demande antérieure dans un délai qu'il lui impartit

(4) - correspond au texte du paragraphe 3 en vigueur jusqu'ici -

(5) - correspond au texte du paragraphe 4 en vigueur jusqu'ici, la référence au paragraphe 3 devenant une référence au paragraphe 4 -

(6) - correspond au texte du paragraphe 5 en vigueur jusqu'ici -"

Dans le texte en vigueur jusqu'ici, la règle 104ter CBE comportait un certain nombre d'incohérences, notamment en ce qui concerne les différents délais à observer pour accomplir les actes requis lors de l'entrée dans la phase régionale, ce qui conduisait les demandeurs à commettre des erreurs et entraînait un surcroît de travail administratif pour tous les intéressés. La modification de la règle 104ter CBE simplifie le passage de la phase internationale à la phase européenne.

#### **Paragraphe 1 a) à e)**

Pour accomplir tous les actes nécessaires à l'entrée dans la phase européenne, le demandeur disposera d'un seul et même délai qui arrivera à expiration après celui fixé par les articles 22, paragraphe 1, ou 39, paragraphe 1, lettre a) PCT.

Les modifications apportées permettent en particulier d'étendre le délai supplémentaire prévu à la règle 104ter CBE en vigueur jusqu'ici aux actes de procédure suivants: dépôt de la traduction de la demande internationale, présentation de la requête en examen et paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année si ces actes doivent être accomplis plus tôt.

Le paragraphe (1) b) indique de quelles taxes se compose la taxe nationale prévue à l'article 158 (2) CBE. Jusqu'à présent, il s'agissait simplement d'une taxe correspondant à la taxe de dépôt. Etant donné qu'il fallait toujours acquitter en plus des taxes de désignation et, le cas échéant, des taxes de revendication, une distinction était faite dans la pratique et dans la doctrine entre la taxe nationale au sens strict du terme et la taxe nationale au sens large. Cette distinction, déroutante pour les demandeurs inexpérimentés, disparaîtra avec la modification de la règle 104ter.

**Le paragraphe 1f)** concerne les inventions qui - fait exceptionnel - sont exposées dans des expositions internationales (article 55 (1) b) CBE), et précise à quel moment le demandeur doit fournir à l'OEB l'attestation d'exposition visée à l'article 55 (2) et à la règle 23 CBE: sur ce point, les disposi-

gab es in den bisherigen Bestimmungen für internationale Anmeldungen keine Frist.

Nach der bisherigen Fassung der Regel 104b EPÜ schließt sich die einmonatige Zusatzfrist an den **Ablauf** der in Artikel 22 (1) oder 39 (1) a) PCT festgelegten Frist an. Nach der geänderten Fassung ist die Frist auf 21 oder 31 Monate nach dem Anmelde- bzw. (frühesten) Prioritätstag der internationalen Anmeldung festgesetzt worden.

Die bisherige Bestimmung beruht auf dem System der zusammengesetzten Fristen (s. Rechtsauskunft des EPA Nr. 5/80, ABI. EPA 1980, 149), das so kompliziert ist, daß es bei den Anmeldern zu Fehlern kam. Die geänderte Bestimmung ist einfacher, weil bei der Berechnung der Gesamtfrist von einem festen Zeitpunkt, d. h. dem Anmelde- oder (frühesten) Prioritätstag, ausgegangen wird.

#### Absatz 2

Anstelle der in der bisherigen Fassung der Regel 104b EPÜ vorgesehenen starren Regelung der Frist für die Nachreichung der Erfindernennung, wenn diese bei Eintritt in die regionale Phase noch nicht mitgeteilt worden war, ist Absatz 2 dahingehend geändert worden, daß das EPA den Anmelder schriftlich auffordert, das betreffende Schriftstück innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist einzureichen. Auf diese Weise werden die Euro-PCT-Anmelder mit den Anmeldern auf eine Stufe gestellt, die den europäischen Weg direkt wählen.

#### Absatz 3

Mit diesem neuen Absatz wird die auf eine Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer aus dem Jahre 1980 (J 01/80, ABI. EPA 1980, 289) zurückgehende und für direkte europäische Patentanmeldungen geltende Regelung bei der Inanspruchnahme einer Priorität auf das Euro-PCT-Verfahren ausgedehnt.

Folgeänderungen:

- **Regel 85a EPÜ**: "die nationale Gebühr" wurde ersetzt durch "die nationale Grundgebühr", die Bezugnahme auf Regel 104b Absatz 1 wurde ersetzt durch eine Bezugnahme auf Regel 104b Absatz 1 Buchstaben b und c;

- **Regel 85b EPÜ**: die Bezugnahme auf Artikel 150 (2) wurde durch eine Bezugnahme auf Regel 104b (1) d) ersetzt;

- **Artikel 2 Nummer 2 GebO**: die Bezugnahme auf Regel 104b (3) wurde durch eine Bezugnahme auf Regel 104b (4) ersetzt;

- **Artikel 2 Nummer 3b GebO**: die nationale Grundgebühr für eine internationale Anmeldung wurde hinzugefügt;

previous provisions relating to international applications

Under the previous Rule 104b EPC the one-month additional period was linked to the **expiry date** of the period laid down in Article 22(1) or 39(1)(a) PCT. Under the amendment the period has been set at 21 or 31 months from the filing or earliest priority date of the international application.

The previous arrangement was based on the system of aggregate time limits (see Legal Advice from the EPO No. 5/80, OJ EPO 1980, 149) which was complicated and resulted in applicants making mistakes. The amended arrangement is simpler because the overall time limit is calculated from a fixed date, i.e. the filing or earliest priority date.

#### Paragraph 2

Instead of the rigid arrangement in Rule 104b EPC as it previously stood governing the time limit for supplying the designation of inventor where it has not been furnished on entry into the regional phase, paragraph 2 has been amended to provide that the EPO will write to the applicant inviting him to file the necessary document within a time limit which it will specify. In this way Euro-PCT applicants will be placed on the same footing as persons who apply for a European application direct.

#### Paragraph 3

This new paragraph extends to the Euro-PCT procedure the practice for claiming priority followed in the case of direct European patent applications as a result of a 1980 decision of the Legal Board of Appeal (J 01/80, OJ EPO 1980, 289).

Resulting amendments:

- **Rule 85a EPC**: "the national fee" has been replaced by "the national basic fee"; the reference to Rule 104b, paragraph 1, has been replaced by a reference to Rule 104b, paragraph 1(b) and (c);

- **Rule 85b EPC**: the reference to Article 150(2) has been replaced by a reference to Rule 104b(1)(d);

- **Article 2 item 2 RFees**: the reference to Rule 104b(3) has been replaced by a reference to Rule 104b(4);

- **Article 2 item 3b RFees**: the national basic fee for an international application has been added;

tions jusqu' alors en vigueur pour les demandes internationales ne prévoyaient aucun délai.

Dans la version de la règle 104ter CBE en vigueur jusqu' ici, le délai supplémentaire d' un mois commence à courir à compter de la **date d' expiration** du délai fixé à l' article 22.1) ou 39.1)a) PCT. Dans la nouvelle version, ce délai est fixé à 21 ou 31 mois à compter de la date de dépôt ou (au plus tôt) de la date de priorité de la demande internationale.

Les dispositions en vigueur jusqu' ici se basent sur le système des délais composés (cf. Renseignement juridique communiqué par l' OEB, N° 5/80, JO OEB 1980, 149), lequel est si compliqué qu' il conduisait les demandeurs à commettre des erreurs. La version modifiée est plus simple, car le délai total est calculé à partir d' une date fixe, à savoir la date de dépôt ou (au plus tôt) la date de priorité

#### Paragraph 2

Se substituant aux dispositions rigides de la version de la règle 104ter en vigueur jusqu' ici, qui fixait le délai pour la production de la désignation de l' inventeur dans les cas où cette pièce n' avait pas encore été produite lors de l' entrée dans la phase régionale, le texte modifié du paragraphe 2 prévoit que l' Office invite par écrit le demandeur à déposer la pièce en question dans un délai qu' il lui impartit. Ainsi, les demandeurs euro-PCT sont mis sur un pied d' égalité avec ceux qui optent directement pour la voie européenne.

#### Paragraph 3

Ce nouveau paragraphe étend à la procédure euro-PCT la pratique qui avait été adoptée suite à une décision de la chambre de recours juridique datant de 1980 (J 01/80, JO OEB 1980, 289) pour les demandes de brevet européen qui sont déposées directement et dans lesquelles il est revendiqué une priorité

De ce fait d' autres modifications ont dû être apportées:

- **règle 85bis CBE**: "la taxe nationale" a été remplacée par "la taxe nationale de base"; la référence à la règle 104ter, paragraphe 1 a été remplacée par une référence à la règle 104ter, paragraphe 1, lettres b) et c);

- **règle 85ter CBE**: la référence à l' article 150, paragraphe 2 a été remplacée par une référence à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre d,

- **article 2, point 2 du règlement relatif aux taxes**: la référence au paragraphe 3 de la règle 104ter a été remplacée par une référence au paragraphe 4;

- **article 2, point 3ter du règlement relatif aux taxes**: la taxe nationale de base pour une demande internationale a été ajoutée,

- **Artikel 2 Nummer 19 GebO** wurde gestrichen. Die bisherigen Nummern 20 und 21 wurden Nummern 19 und 20. Die bisher gesondert ausgewiesene nationale Gebühr für eine internationale Anmeldung kann im Hinblick auf die Neufassung von Regel 104b(1) b) EPÜ entfallen, da diese Gebühr der europäischen Anmeldegebühr nach Artikel 2 Nr. 1 GebO entspricht.

- **Artikel 12 (2) GebO:** die Bezugnahme auf Absatz 5 der Regel 104b wird durch eine Bezugnahme auf Absatz 6 ersetzt

### Regel 104c EPÜ

Es wurde folgende neue Regel eingefügt

#### *"Folgen bei Nichtzahlung*

(1) *Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nach Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen*

(2) *Vorbehaltlich Absatz 1 gilt die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nach Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, als zurückgenommen*

(3) *Wird eine Anspruchsgebühr nach Regel 104b Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch."*

Nach Artikel 24 (1) iii) bzw. Artikel 39 (2) PCT endet die in Artikel 11 Absatz 3 PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung in einem Bestimmungsstaat mit den gleichen Folgen wie die Zurücknahme einer nationalen Anmeldung, wenn der Anmelder die nationale Gebühr nicht innerhalb der maßgeblichen Frist entrichtet.

Da die nationale Gebühr die nationale Grundgebühr, die Benennungs- und die Anspruchsgebühren umfaßt, soll mit der vorgeschlagenen neuen Regel 104c EPÜ klargestellt werden, daß eine Euro-PCT-Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn nicht die nationale Grundgebühr sowie mindestens eine Benennungsgebühr rechtzeitig entrichtet werden (vgl. Absatz 1). Werden nicht alle Benennungsgebühren, sondern nur mindestens eine entrichtet, dann gilt die Benennung der Staaten, für die die Benennungsgebühr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet worden ist, als zurückgenommen (vgl. Absatz 2). Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies nach Regel 31 (2) EPÜ als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (vgl. Absatz 3)

- **Article 2 item 19 RFees** has been deleted. Previous items 20 and 21 have become 19 and 20. It was possible to drop the national fee for an international application, hitherto listed separately, now that Rule 104b(1)(b) EPC has been amended, since that fee corresponds to the European filing fee in Article 2, item 1, RFees

- **Article 12(2) RFees:** the reference to paragraph 5 of Rule 104b has been replaced by a reference to paragraph 6.

### Rule 104c EPC

The following new Rule has been inserted

#### *"Consequence of non-payment*

(1) *Unless both the national basic fee and also at least one designation fee provided for in Rule 104b, paragraph 1(b), are paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.*

(2) *Subject to paragraph 1, the designation of any Contracting State in respect of which the designation fee provided for in Rule 104b, paragraph 1(b), has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn*

(3) *Where a claims fee as provided for in Rule 104b, paragraph 1(b), has not been paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned."*

Under Article 24(1)(iii) or 39(2) PCT the effect of the international application provided for in Article 11(3) PCT ceases in a designated State, with the same consequences as the withdrawal of a national application in that State, if the applicant fails to pay the national fee within the applicable time limit.

Considering that the national fee comprises the national basic fee, the designation fees and claims fees the new Rule 104c EPC makes it clear that a Euro-PCT application is deemed to be withdrawn unless both the national basic fee and also at least one designation fee are paid in due time (cf. paragraph 1). If at least one designation fee but not all are paid then the designation of those States in respect of which the designation fee has not been paid within the prescribed time limit shall be deemed to be withdrawn (cf. paragraph 2). If a claims fee is not paid in due time then in accordance with Rule 31(2) EPC the claim concerned shall be deemed to be abandoned (cf. paragraph 3).

- **le texte en vigueur jusqu'ici de l'article 2, point 19 du règlement relatif aux taxes** a été supprimé. Les points 20 et 21 deviennent les points 19 et 20. Vu la modification de la règle 104ter (1) b) CBE, la taxe nationale pour une demande internationale, qui faisait jusqu'ici l'objet d'une mention distincte, peut être supprimée, étant donné que cette taxe correspond à la taxe de dépôt d'une demande européenne visée à l'article 2, point 1 du règlement relatif aux taxes.

- **article 12(2) du règlement relatif aux taxes:** la référence au paragraphe 5 de la règle 104ter a été remplacée par une référence au paragraphe 6

### Règle 104quater CBE

La nouvelle règle suivante a été ajoutée:

#### *"Conséquence du non-paiement*

(1) *Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation prévues à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b) ne sont pas acquittées dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée*

(2) *Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la désignation de tout Etat contractant pour laquelle la taxe de désignation prévue à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b) n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.*

(3) *En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication prévue à la règle 104ter, paragraphe 1, lettre b), le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante."*

Conformément à l'article 24.1) iii) et, le cas échéant, 39.2) PCT, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11, paragraphe 3 PCT cessent dans tout Etat désigné, et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet Etat si le déposant n'acquitte pas, dans le délai applicable, la taxe nationale.

Si l'on considère que la taxe nationale se compose de la taxe nationale de base, des taxes de désignation et de revendication, la nouvelle règle 104quater CBE proposée ici vise à faire ressortir clairement qu'une demande euro-PCT est réputée retirée si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais (cf. paragraphe 1). Si au moins une taxe de désignation est acquittée, mais non toutes, la désignation des Etats pour lesquels la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée (cf. paragraphe 2). En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante, conformément à la règle 31 (2) CBE (cf. paragraphe 3).

### Mitteilung vom 15. Mai 1991 über die Neufassung des Formblatts 1200

Die zum 1. Juni 1991 in Kraft tretende Änderung der Regel 104b EPÜ wirkt sich auf die Fristenlage beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt aus. Es war deshalb erforderlich, das Merkblatt zum Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200 an die neue Entwicklung anzupassen.

Im Formblatt 1200 selbst war der neue PCT-Vertragsstaat Griechenland aufzunehmen (Feld 10.1). Ferner wurde Feld 6 des Formblatts, das die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legenden Unterlagen behandelt, auf Grund verschiedener Anregungen aus Benutzerkreisen neugefaßt.

Es wird empfohlen, die Neufassung des Form 1200 **ab sofort** zu benutzen\*. Die Weiterbenützung der bisherigen\*\* Fassungen des Formblatts 1200 wird nicht beanstandet werden.

Die Neufassung des Formblatts und der Merkblatts sind nachstehend abgedruckt.

### Notice dated 15 May 1991 concerning revised Form 1200

The amendment to Rule 104b EPC which is to come into force on 1 June 1991 has repercussions on the time limits on entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office. It has therefore been necessary to amend the Notes regarding EPA/EPO/OEB Form 1200 accordingly.

Amendments to Form 1200 itself have also been necessary: Greece, the new PCT Contracting State, has been included in section 10.1, while section 6, concerning the documents on which the European grant proceedings are to be based, has been revised in the light of users' suggestions.

Applicants are advised to start using this revised form\* **immediately**, even though the old forms\*\* will continue to be accepted.

The revised form and Notes are reproduced below

### Communiqué du 15 mai 1991 concernant le nouveau for- mulaire 1200

La modification de la règle 104ter CBE qui entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1991 aura une répercussion sur la situation des délais lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu. Il a donc été nécessaire d'adapter la notice afférente au formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200 à cette nouvelle évolution.

Sur le formulaire 1200 lui-même, il a fallu ajouter la Grèce en tant que nouvel Etat partie au PCT (rubrique 10.1). La rubrique 6 du formulaire, qui traite les documents devant servir de base à la procédure de délivrance du brevet européen, a été modifiée afin de tenir compte de différentes suggestions formulées par les utilisateurs.

Il est recommandé de faire **dès à présent** usage du nouveau formulaire 1200\*. L'utilisation des anciennes versions\*\* du formulaire 1200 est tolérée

La nouvelle version du formulaire et de la notice est reproduite ci-après.

\*) Das neue Formblatt trägt die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1200 06.91". Es kann beim EPA in München, seiner Zweigstelle in Den Haag und bei der Dienststelle Berlin sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

\*\*\*) Vgl. ABI EPA 1990, 307 ff. 1982, 266 ff

\*) This form, bearing the reference "EPA/EPO/OEB Form 1200 06.91", is obtainable free of charge from the EPO in Munich, The Hague and Berlin and also from the central industrial property offices of the Contracting States

\*\*\*) See OJ EPO 1990 307 et seq 1982, 266 et seq

\*) Le nouveau formulaire porte la référence EPA/EPO/OEB Form 1200 06.91". Il est possible de se le procurer gratuitement en s'adressant à l'OEB à Munich, au département de La Haye et à l'agence de Berlin ainsi qu'aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants

\*\*\*) Cf. JO OEB 1990. 307s. 1982 266s

**EINTRITT IN DIE REGIONALE PHASE VOR DEM EPA ALS BESTIMMUNGSAMT ODER AUSGEWÄHLTEM AMT**  
**ENTRY INTO THE REGIONAL PHASE BEFORE THE EPO AS DESIGNATED OR ELECTED OFFICE**  
**ENTREE DANS LA PHASE REGIONALE DEVANT L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'OFFICE DESIGNE OU ELU**

Europäische Anmeldenummer, oder falls nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder PCT-Veröffentlichungsnummer / European application number or if not known PCT application/publication number / Numéro de dépôt de la demande de brevet européen ou, à défaut de ce numéro, le numéro de dépôt PCT ou le numéro de publication PCT	Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (max. 15 spaces) / Référence du demandeur ou du mandataire (15 caractères ou espaces au maximum)
--	---

**1. Anmelder / Applicant / Demandeur**

Die Angaben über den (die) Anmelder sind in der internationalen Veröffentlichung enthalten / Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication / Les indications concernant le(s) demandeur(s) figurent dans la publication internationale

Änderungen, die das Internationale Büro noch nicht vermerkt hat, sind auf einem Zusatzblatt angegeben / Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out in an additional sheet / Les changements qui n'ont pas encore été enregistrés par le Bureau international sont indiqués sur une feuille additionnelle

*Nur bei Anmeldern mit verschiedenen Betriebsstätten, die keinen Vertreter bestellen: **Zustellanschrift** / Only for applicants with more than one place of business and no representative: **Address for correspondence** / Seulement pour les demandeurs qui ne constituent pas de mandataire et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents: **Adresse pour la correspondance***

**2. Vertreter / Representative / Mandataire**

**Name** (Nur **einen** Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird) / **Name** (Indicate only **one** representative who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made) / **Nom** (N'indiquer qu'**un seul** mandataire, il sera inscrit sur la liste figurant dans le Registre européen des brevets et c'est à lui que les significations seront faites)

**Geschäftsanschrift / Address of place of business / Adresse professionnelle**

**Telefon / Telephone / Téléphone**

**Telex / Télex**

**Telefax / Fax / Télécopie**

Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representative(s) on additional sheet / Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle

**3. Vollmacht (Regel 101 EPÜ) / Authorisation (Rule 101 EPC) / Pouvoir (règle 101 CBE)**

Einzelvollmacht ist beigefügt / Individual authorisation is attached / Un pouvoir spécial est joint

Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer / General authorisation has been registered under No. / Un pouvoir général a été enregistré sous le n°  Nummer / Number / Numéro

Allgemeine Vollmacht ist eingereicht, aber noch nicht registriert / A general authorisation has been filed, but not yet registered / Un pouvoir général a été déposé mais n'est pas encore enregistré

Die beim EPA als Anmeldeamt (Regel 104 EPÜ) eingereichte Vollmacht schließt ausdrücklich die regionale Phase ein / The authorisation filed with the EPO as receiving Office (Rule 104 EPC) expressly includes the regional phase / Le pouvoir général tel que déposé à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (règle 104 CBE) s'applique expressément à la phase régionale

**4. Prüfungsantrag (Art. 94 und 150(2) EPÜ) /  
Request for examination (Art. 94 and 150(2) EPC) /  
Requête en examen (art. 94 et 150(2) CBE)**

- Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung gemäß Art. 94 EPÜ beantragt. Die Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet /  
Examination of the application under Art. 94 EPC is hereby requested. The examination fee is being (has been) paid /  
Il est demandé que la demande de brevet soit examinée, conformément à l'article 94 CBE. Il est (a été) procédé  
au paiement de la taxe d'examen

**5. Übersetzung(en) in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch) /  
Translation(s) into one of the official languages of the EPO (English, French, German) /  
Traduction(s) dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français)**

- Eine Übersetzung der internationalen Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, Erklärung nach Art. 19(1) PCT, etwaige  
Textbestandteile in den Zeichnungen, Zusammenfassung sowie etwaige Angaben nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT  
in bezug auf Mikroorganismen) liegt bei /  
A translation of the international application is enclosed (description, claims, statement under Art. 19(1) EPC, any text in  
drawings, abstract and any indication under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT regarding micro-organisms) /  
Une traduction de la demande internationale (description, revendications, déclaration visée à l'article 19(1) PCT, légende  
des dessins, abrégé et toutes les indications visées à la règle 13bis.3 et 13bis.4 du PCT concernant les micro-organismes)  
est jointe
- Eine Übersetzung der Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Art. 36(2)b, (3)b) und Regel 74.1 PCT  
liegt bei /  
A translation of the annexes to the international preliminary examination report is enclosed (Art. 36(2)(b), (3)(b)  
and Rule 74.1 PCT) /  
Une traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international (art. 36(2)b et (3)b) et règle 74.1 PCT est jointe
- Eine Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung(en) liegt bei (Art. 88(1), Regel 38(4) EPÜ) /  
A translation of the priority application(s) is enclosed (Art. 88(1), Rule 38(4) EPC) /  
Une traduction de la (des) demande(s) ouvrant le droit de priorité (art. 88(1) et règle 38(4) CBE) est jointe

**6. Dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legende Unterlagen/Documents forming the basis for the European  
granting procedure/Documents devant servir de base à la procédure de délivrance européenne**

- Vom Internationalen Büro gemäß Art. 21 und Regel 48 PCT veröffentlichte Unterlagen der internationalen Anmeldung/The  
documents of the international application published by the International Bureau under Art. 21 and Rule 48 PCT/Eléments  
de la demande internationale tels que publiés par le Bureau international conformément à l'art. 21 et à la règle 48 PCT
- Im Falle von Änderungen der veröffentlichten Unterlagen (auch) die **in drei Stücken beigefügten** Unterlagen, nämlich/Where  
the published documents have been amended (also) the following documents **enclosed in triplicate**/En cas de modification  
des documents publiés, (également) les pièces **ci-jointes en trois exemplaires**, à savoir
- die im Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde gemäß Art. 34 PCT geänderten  
Unterlagen/the documents amended under Art. 34 PCT in the procedure before the International Preliminary Examining  
Authority/les éléments modifiés conformément à l'art. 34 PCT au cours de la procédure devant l'administration chargée  
de l'examen préliminaire international
- Änderungen bei Eintritt in die regionale Phase gemäß Regel 86(2) EPÜ in Verbindung mit Art. 28 oder 41 PCT/the  
amendments made under Rule 86 (2) EPC in conjunction with Art. 28 or 41 PCT on entry into the regional phase/les  
modifications effectuées conformément à la règle 86 (2) CBE ensemble l'art. 28 ou l'art. 41 PCT lors de l'entrée dans  
la phase régionale

**7. Mikroorganismen / Micro-organisms / Micro-organismes**

- Die Erfindung betrifft einen Mikroorganismus (mehrere Mikroorganismen) oder seine (ihre) Verwendung, der (die) auf Grund  
des Budapester Vertrages oder eines bilateralen Abkommens zwischen der Hinterlegungsstelle und dem EPA nach  
Regel 28(1)a) EPÜ bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist (sind), um die Bedingungen für die  
Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ in Verbindung mit Regel 28 EPÜ zu erfüllen /  
The invention relates to and/or uses (a) micro-organism(s) deposited for the purposes of disclosure pursuant to  
Art. 83 EPC in conjunction with Rule 28 EPC with a depositary institution recognised within the meaning of Rule  
28(1)(a) EPC under either the Budapest Treaty or a bilateral agreement between the institution and the EPO /  
L'invention concerne un (plusieurs) micro-organisme(s) et/ou utilise un (plusieurs) micro-organisme(s), déposé(s) auprès  
d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a) CBE, en vertu soit du Traité de Budapest, soit d'un accord bilatéral  
entre l'autorité et l'OEB afin de satisfaire aux conditions d'exposé de l'invention prévues à l'article 83 CBE ensemble  
la règle 28 CBE

- Die Angaben nach Regel 28(1)c) EPÜ sind in der internationalen  
Veröffentlichung oder gegebenenfalls in einer gemäß Feld 5 ein-  
gereichten Übersetzung enthalten auf / The particulars referred  
to in Rule 28(1)(c) EPC are given in the international publication  
or, where applicable, in a translation submitted under Section 5 on /  
Les indications visées à la règle 28(1)c) CBE figurent dans la  
publication internationale ou, le cas échéant, dans une traduction  
produite conformément à la rubrique 5 à la/aux

Seite(n) / page(s):	Zeile(n) / line(s) / ligne(s):

- Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle / The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution /  
Let(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt  
 ist (sind) beigefügt / is (are) enclosed / est (sont) joint(s)
- wird (werden) nachgereicht / will be filed at a later date / sera (seront) produit(s) ultérieurement

**8. Nucleotide und Aminosäuren / Nucleotides and amino acids / Nucléotides et acides aminés**

- Die Anmeldung enthält mindestens eine Sequenz oder Teilsequenz mit mindestens zehn Nucleotiden oder mindestens  
vier Aminosäuren / The application contains at least one sequence or part of a sequence of at least ten nucleotides  
or at least four amino acids / La demande comporte au moins une séquence ou séquence partielle d'au moins dix  
nucléotides ou d'au moins quatre acides aminés
- Zahl der Seiten im Sequenzprotokoll / Number of pages in the Sequence Listing /  
Nombre de pages dans la liste des séquences

9. Abschriften / Copies / Copies

Zusätzliche Abschrift(en) der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt / Additional copy(ies) of the documents cited in the supplementary European search report is (are) requested / Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne

Number of additional sets of copies / Nombre de jeux supplémentaires de copies

10. Benennungsgebühren / Designation fees / Taxes de désignation

10.1 Benennungsgebühren nach Regel 104 b(1) EPÜ werden für nachstehende in der internationalen Anmeldung benannte Vertragsstaaten des EPÜ entrichtet / Designation fees pursuant to Rule 104 b(1) EPC are paid in respect of the following EPC Contracting States designated in the international application for a European patent / Les taxes de désignation prévues à la règle 104 b(1) CBE sont acquittées pour ceux des Etats contractants de la CBE désignés dans la demande internationale en vue de l'obtention d'un brevet européen qui sont indiqués ci-après

Table with 4 columns: Country code, German name, English name, French name. Includes countries like AT, BE, CH/LI, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LU, NL, SE, GR.

10.2 Der Anmelder hat derzeit nicht die Absicht, Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPÜ zu entrichten. Für diese Benennungsgebühren wird auf einen Hinweis nach Regel 85 a(1) EPÜ verzichtet. Sofern sie nicht bis zum Ablauf der in Regel 85 a(2) EPÜ vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden, wird beantragt, von einer Mitteilung nach Regel 69(1) EPÜ, wonach die Benennung dieser Staaten als zurückgenommen gilt, abzusehen / The applicant does not at present intend to pay designation fees for the EPC Contracting States not marked with a cross under 10.1 but designated in the international application. He does not require a communication under Rule 85 a(1) EPC in respect of these designation fees. If they have not been paid by the time the period of grace provided for in Rule 85 a(2) expires, it is requested that no communication be sent under Rule 69(1) EPC to the effect that designation of these States is considered withdrawn / Le demandeur n'a pas actuellement l'intention d'acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants de la CBE qui ne sont pas cochés sous la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale. Le demandeur renonce à la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE pour ces taxes. Si ces taxes ne sont pas acquittées à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE, il sera demandé de s'abstenir d'envoyer une notification, établie conformément à la règle 69(1) CBE, selon laquelle la désignation de ces Etats est réputée retirée

1) Vorgesehen für die Eintragung weiterer Vertragsstaaten des EPÜ, für die der PCT nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft tritt, und die bei Einreichung der internationalen Anmeldung benannt waren / Space for any other EPC Contracting States which may become PCT Contracting States after this form has been printed and which were designated in the international application at the time of filing / Prévu pour l'inscription d'autres Etats contractants de la CBE à l'égard desquels le PCT entrera en vigueur après la mise sous presse du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale à la date de dépôt

11. Sonstige Angaben / Other particulars / Autres indications

Weitere Angaben sind einem Zusatzblatt zu entnehmen / Further particulars are set out on a separate sheet / D'autres indications sont portées sur une feuille supplémentaire

12. Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreters / Signature(s) of applicant(s) or representative / Signature(s) du (des) demandeur(s) ou mandataire(s)

Ort / Place / Lieu

Datum / Date

Für Angestellte (Art. 133(3) EPÜ) mit allgemeiner Vollmacht / For employees (Art. 133(3) EPC) having a general authorisation / Pour les employés (art. 133(3) CBE) disposant d'un pouvoir général

Nr. / No. / N°:

# MERKBLATT

## Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (Formblatt EPA/EPO/OEB FORM 1200)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200.

Das Formblatt sollte mit Schreibmaschine ausgefüllt werden. Seine Verwendung ist nicht obligatorisch, wird jedoch empfohlen. Es muß **unmittelbar beim EPA**, vorzugsweise bei der Zweigstelle in Den Haag, eingereicht werden.

Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein unterzeichnetes Zusatzblatt zu benützen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (zum Beispiel "2 Weitere(r) Vertreter", "11 Sonstige Angaben").

Weitere Einzelheiten über den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt sind den "Hinweisen für PCT-Anmelder" (ABI. EPA 6/91, S. 328 ff., 339 ff.) zu entnehmen.

### I. Allgemeine Hinweise

Für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt muß der Anmelder die in Artikel 22 PCT genannten Handlungen bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag vornehmen. Wurde vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag mindestens ein Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, ausgewählt, so sind die Handlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag vorzunehmen; dies gilt auch dann, wenn für andere bestimmte Vertragsstaaten Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, wie dies zur Zeit für die Schweiz, Liechtenstein, Spanien und Griechenland der Fall ist.

### II. Ausfüllhinweise

In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt.

#### 1. ZUSTELLANSCHRIFT

Eine Zustellanschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellanschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen (vgl. ABI. EPA 11-12/80, S. 397 - 398).

#### 2. VERTRETERBESTELLUNG (Artikel 133, 134 EPÜ)

Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, müssen in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen (Artikel 133 (2) EPÜ).

#### 3. VOLLMACHT (Regel 101 EPÜ)

Es wird empfohlen, für die Einzelvollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1003 zu verwenden. Wird eine allgemeine Vollmacht erteilt, so ist das Formblatt 1004 dem EPA (Direktion 5.1.1) zu übermitteln. Die Einreichung einer Vollmacht ist nur dann nicht erforderlich, wenn auf eine bereits vorliegende allgemeine Vollmacht verwiesen wird oder, sofern das EPA Anmeldeamt war, eine beim EPA eingereichte Vollmacht für die PCT-Anmeldung den Vertreter ausdrücklich zur Vertretung in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren ermächtigt (ABI. EPA 4/78, S. 281, Nr. 2.1).

#### 4. PRÜFUNGSANTRAG (Artikel 94, 150 (2) EPÜ)

- 4.1 Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn ein schriftlicher Prüfungsantrag eingereicht (bereits in Feld 4 des Formblatts 1200 angekreuzt) und die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (1) und (2) EPÜ). Wegen der Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrages gemäß Artikel 14 (4) EPÜ und der damit verbundenen Gebührenermäßigung siehe III, 6.2.
- 4.2 Der Prüfungsantrag kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts oder der Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT erfolgt ist (Artikel 157 (1) EPÜ). Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor der in Artikel 22 oder 39 PCT genannten Frist ab (Artikel 150 (2) EPÜ). In der Praxis bedeutet dies, daß bei Anwendung von Kapitel II PCT spätestens bis zum Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet werden müssen.
- 4.3 Ein Anmelder, der den Prüfungsantrag bereits vor dem Zugang des ergänzenden europäischen Recherchenberichts gestellt hat, wird nach dessen Übersendung vom EPA aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (Artikel 96 (1) EPÜ).

## 5. ÜBERSETZUNG(EN)

### 5.1 Übersetzung der Anmeldung

Wurde die internationale Anmeldung **nicht** in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht, so **muß** der Anmelder dem EPA vor Ablauf von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag eine Übersetzung in einer der Amtssprachen vorlegen.

Auch wenn vom Internationalen Büro die internationale Anmeldung in englischer Übersetzung veröffentlicht wurde, hat der Anmelder noch die Möglichkeit, die Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen. So kann er eine Übersetzung in französischer oder deutscher Sprache oder sogar eine andere englische Übersetzung einreichen, wenn er eine eigene Übersetzung vorlegen möchte. Reicht er jedoch keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und die veröffentlichte englische Übersetzung wird dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt.

Die Übersetzung muß die Beschreibung, die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, etwaige Textbestandteile der Zeichnungen und die Zusammenfassung enthalten. Außerdem sollte die Übersetzung Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT sowie alle Angaben nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT und alle veröffentlichten Berichtigungsanträge (Regel 91.1 f) PCT) enthalten. Die Übersetzung ist in **dreifacher** Ausfertigung einzureichen.

### 5.2 Übersetzung der Anlagen

Findet **Kapitel II PCT** Anwendung, so müssen auch alle Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht übersetzt werden (Artikel 36 (2) b), (3) b), Regel 74.1 PCT).

### 5.3 Übersetzung des Prioritätsbeleges (Regel 104b (3) EPÜ)

Ist die Sprache der früheren Anmeldung nicht Deutsch, Englisch oder Französisch, so muß gemäß Artikel 88 (1) und Regel 38 (4) EPÜ eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA vorgelegt werden. Die Sprache der Übersetzung muß nicht die Verfahrenssprache sein.

Die Übersetzung des Prioritätsbelegs ist nach Regel 104b (3) EPÜ innerhalb von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag einzureichen.

## 6. ÄNDERUNG(EN) DER EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG GEMÄß REGEL 86(2) EPÜ

Der Anmelder kann nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts, der gemäß Artikel 157 (1) EPÜ an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt, von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt ändern (Artikel 28 und 41 PCT, Regel 86 (2) EPÜ). Geschieht dies nicht, so werden die vom Internationalen Büro gemäß Artikel 21 und Regel 48.2 a) i-v PCT veröffentlichten Unterlagen der internationalen Anmeldung dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt. Hat der Anmelder geänderte Patentansprüche nach Artikel 19 PCT eingereicht, so werden die veröffentlichte Beschreibung und die veröffentlichte(n) Zeichnung(en) sowie die nach Artikel 19 geänderten und nach Regel 48.2 a) vi PCT veröffentlichten Patentansprüche dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt werden.

Die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigefügten Änderungen stellen noch keine Änderungen nach Regel 86 (2) EPÜ dar. Damit sie dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt werden können, muß der Anmelder drei Kopien dieser Änderungen einreichen (Regel 35(2) EPÜ).

## 7. MIKROORGANISMEN

Dieses Feld betrifft ausschließlich die Hinterlegung eines oder mehrerer Mikroorganismen nach Regel 13bis PCT/ 28 EPÜ.

Um die Bestimmungen der Regel 28 EPÜ zu erfüllen, muß die Hinterlegung der Mikroorganismen bei einer gemäß Regel 28 (1) a) EPÜ anerkannten Hinterlegungsstelle spätestens am Anmeldetag der internationalen Anmeldung erfolgt sein. Die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale der Mikroorganismen müssen in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sein (Regel 28 (1) b) EPÜ). Die Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung (Regel 28 (1) c) EPÜ) muß, soweit diese Angaben nicht bereits in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten sind, spätestens innerhalb der in Regel 13bis PCT genannten Frist (16 Monate seit dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag) beim Internationalen Büro eingereicht worden sein.

Dem Anmelder wird dringend empfohlen, zusammen mit der Einreichung dieses Formblatts, spätestens jedoch bis zum Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag, die von der internationalen Hinterlegungsstelle oder ggf. der nach dem bilateralen Abkommen anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28 (1) und (2) EPÜ eingehalten wurden (siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. 8/86, S. 269 ff.).

## 8. NUCLEOTIDE UND AMINOSÄUREN

Bei Patentanmeldungen, die mindestens eine Sequenz oder Teilsequenz mit mindestens zehn Nucleotiden oder mindestens vier Aminosäuren enthalten, wird dringend die Einreichung eines Sequenzprotokolls gemäß der Mitteilung des EPA vom 15. November 1989 (Beilage zu ABI. 12/89) empfohlen. Ist ein solches Protokoll nicht schon mit der internationalen Anmeldung eingereicht worden, sollte dies unverzüglich möglichst zusammen mit der Einreichung dieses Formblatts nachgeholt werden.

## 9. ZUSÄTZLICHEABSCHRIFT(EN)DER IM ERGÄNZENDEN EUROPÄISCHENRECHERCHENBERICHT ANGEFÜHRTEN SCHRIFTSTÜCKE

Es können ein oder mehrere zusätzliche Sätze der Abschriften der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke angefordert werden (vgl. Artikel 92 (2) EPÜ). Hierfür ist (sind) die vorgesehene(n) Pauschalgebühr(en) (vgl. III, 7) zu entrichten.

## 10. BENENNUNGEN

- 10.1 In Feld 10.1 sollten nur die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten angekreuzt werden, für die zur Zeit beabsichtigt ist, die Benennungsgebühren zu entrichten.
- 10.2 Anmelder, die die Erklärung in Feld 10.2 abgeben, haben trotzdem die Möglichkeit, die Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten innerhalb der Frist der Regel 104b (1) EPÜ zu entrichten. Gegebenenfalls können sie die Benennungsgebühren auch innerhalb einer Nachfrist entrichten (Regel 85a (2) EPÜ). Siehe auch unten III, 9.1.

## III. Hinweise zu den Gebühren

Es wird empfohlen, bei der Gebührenzahlung das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1010 (ABI. EPA 5/90, 230) zu verwenden.

### 1. KAPITEL I PCT (Artikel 22 PCT)

- 1.1 Gebühren, die **bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:
- a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus
    - i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr
    - ii) den Benennungsgebühren (siehe 4 unten)
    - iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren (siehe 5 unten)
  - b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)
- 1.2 Prüfungsgebühr  
Die Prüfungsgebühr ist **innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts** oder der in Artikel 17(2) PCT genannten Erklärung zu entrichten (siehe auch 6 unten).

### 2. KAPITEL II PCT (Artikel 39 (1) PCT)

Gebühren, die **bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:

- a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus
  - i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr
  - ii) den Benennungsgebühren (siehe 4 unten)
  - iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren (siehe 5 unten)
- b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)
- c) die Prüfungsgebühr (siehe 1.2 oben)
- d) die Jahresgebühr für das dritte Jahr, falls sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird (vgl. Regel 104b (1) e) EPÜ)

### 3. RECHERCHENGEBÜHR

- 3.1 Nichterhebung der Recherchegebühr  
Wurde der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt, so wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt und keine Recherchegebühr erhoben.
- 3.2 Herabsetzung der Recherchegebühr  
Um 20 % herabgesetzt ist die Recherchegebühr, wenn für die Anmeldung ein internationaler Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, dem japanischen Patentamt, dem Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder dem australischen Patentamt erstellt worden ist. In diesen Fällen sind daher nur 80 % der Recherchegebühr zu entrichten.

### 4. BENENNUNGSgebÜHREN

Für jeden benannten Staat ist eine Benennungsgebühr zu entrichten. Für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins ist nur eine einzige Benennungsgebühr zu entrichten.

### 5. ANSPRUCHSGEBÜHREN

Der Anmelder ist berechtigt, bis zum Eintritt in die regionale Phase geänderte Patentansprüche beim EPA einzureichen (siehe II, 6). Die Anspruchsgebühren (Regel 31 (1) EPÜ) bemessen sich nach der Zahl der Patentansprüche, die dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt bei Beginn der regionalen Phase vorliegen.

## 6. ERMÄßIGUNG DER PRÜFUNGSGEBÜHR

- 6.1 Internationale vorläufige Prüfung durch das EPA  
Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50 %, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 104b (6) EPÜ und Artikel 12 (2) der Gebührenordnung des EPA).
- 6.2 Sprachen  
Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 20 % für Anmelder mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, sowie für die Angehörigen dieses Staates mit Wohnsitz im Ausland, wenn sie den schriftlichen Prüfungsantrag in Feld 4 in einer Amtssprache dieses Staates eintragen (Artikel 14 (4), Regel 6 (3) EPÜ und Art. 12(1) der Gebührenordnung des EPA). Der Wortlaut des Prüfungsantrags kann dabei wie folgt lauten:  
a) in italienischer Sprache: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94".  
b) in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94".  
c) in niederländischer Sprache: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Artikel 94".  
d) in luxemburgischer Sprache: "Et gät heimat Prüfung von der Umeldung nom Artikel 94 ugefrot".  
e) in spanischer Sprache: "Sesolicita el examen de la solicitud según el artículo 94."  
f) in dänischer Sprache: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."  
g) in griechischer Sprache: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- 6.3 Liegen die Voraussetzungen für beide Ermäßigungsfälle vor, so ermäßigt sich die Prüfungsgebühr zunächst um 50 %. Der sich dadurch ergebende Betrag ermäßigt sich um 20 % dieses Betrags, also nicht um 20 % der vollen Gebühr.

## 7. HÖHE DER GEBÜHREN

Die jeweils gültige Höhe der Gebühren und des vom Präsidenten des EPA festgesetzten Gegenwertes in anderen Währungen der Vertragsstaaten des EPÜ sind den "Hinweisen für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen. Außerdem informiert das Amtsblatt des EPA regelmäßig über die Gebühren oder gibt zumindest an, wann die letzten "Hinweise" veröffentlicht wurden.

## 8. 10-TAGE-SICHERHEITSGEGEL

Es wird empfohlen, die Zahlung in einem Vertragsstaat des EPÜ spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Artikel 8 (3)(4) der Gebührenordnung des EPA zu veranlassen. Gilt in einem solchen Fall die Gebührenzahlung gemäß Artikel 8 (1) und (2) der Gebührenordnung erst nach Ablauf der Zahlungsfrist als eingegangen, so gilt diese Frist dennoch als eingehalten, wenn ein entsprechender Nachweis geführt wird. Ist die Zahlung später als 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist, jedoch noch innerhalb der Zahlungsfrist veranlaßt worden, ist zusätzlich eine Zuschlagsgebühr zu entrichten.

## 9. RECHTLICHE FOLGEN DER NICHTENTRICHTUNG

- 9.1 Nationale Grundgebühr, Benennungsgebühren, Recherchegebühr  
Wird die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder die Recherchegebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPÜ). Benennungsgebühren, für die der Anmelder in Feld 10.2 auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat, können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (2) EPÜ). Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 104c (1) EPÜ). Wird die Benennungsgebühr für einzelne Bestimmungsstaaten nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieser einzelnen Staaten als zurückgenommen (Regel 104c (2) EPÜ). Wird eine Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 157(2) EPÜ).
- 9.2 Prüfungsgebühr  
Wird die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPÜ). Wird die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ).
- 9.3 Anspruchsgebühren  
Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 104c (3) EPÜ).
- 9.4 Jahresgebühr  
Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3) EPÜ).

# NOTES

## Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office (EPA/EPO/OEB FORM 1200)

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1200.

Please use a typewriter. Use of the form, although recommended, is not obligatory. It must be filed **with the EPO direct**, preferably with the branch at The Hague.

If there is not enough space for an item of information, a separate sheet should be used and then signed. Each section continued on the separate sheet must be indicated by means of its number and heading (e.g. "2 Additional representative(s)", "11 Other particulars").

Further details on entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office may be found in "Information for PCT applicants" (OJ EPO 6/91, 328 et seq., 339 et seq.).

### I. General information

For entry into the regional phase before the EPO as designated Office, the applicant must take the procedural steps referred to in Article 22 PCT within 21 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date. If at least one EPC Contracting State bound by Chapter II PCT has been elected within 19 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date, the procedural steps before the EPO as elected Office must be taken within 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date; this applies even if other designated Contracting States are not bound by Chapter II PCT, as is currently the case for Greece, Liechtenstein, Spain and Switzerland.

### II. Instructions for completing the form

The numbering below corresponds to the sections of the form.

#### 1. ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

An address for correspondence may be given only by applicants **with no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 11-12/80, pp. 397-398).

#### 2. APPOINTMENT OF REPRESENTATIVE (Articles 133, 134 EPC)

Applicants having neither their residence nor principal place of business within the territory of one of the Contracting States to the EPC must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by the EPC (Article 133 (2) EPC).

#### 3. AUTHORISATIONS (Rule 101 EPC)

Use of EPA/EPO/OEB Form 1003 is recommended for individual authorisations. When a general authorisation is granted, Form 1004 should be sent to the EPO (Directorate 5.1.1). The filing of an authorisation may be dispensed with only if reference is made to a previously filed general authorisation or, where the EPO acted as receiving Office, if an authorisation filed in relation to the PCT application expressly empowers the representative to act in the proceedings established by the EPC (OJ EPO 4/78, p. 281, point 2.1).

#### 4. REQUEST FOR EXAMINATION (Articles 94, 150(2) EPC)

- 4.1 The request for examination consists of a written request (cross already placed in section 4 of Form 1200) which is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94 (1) and (2) EPC). See III, 6.2 with regard to the filing of the written request for examination under Article 14 (4) EPC and the corresponding fee reduction.
- 4.2 The request for examination may be filed up to six months from the date on which the international search report or the declaration pursuant to Article 17 (2) (a) PCT was published (Article 157 (1) EPC). However, the time limit within which the written request for examination must be filed and the examination fee paid will under no circumstances expire before the time limit prescribed by Article 22 or 39 PCT (Article 150 (2) EPC). In practice this means that in the case of PCT Chapter II the written request for examination has to be filed and the examination fee paid no later than 31 months from the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.
- 4.3 An applicant who has submitted the request for examination before receiving the supplementary European search report will be invited by the EPO, after the search report has been sent, to indicate within a set period whether he desires to proceed further with the application (Article 96 (1) EPC).

## 5. TRANSLATION(S)

### 5.1 Translation of the application

If the international application was **not** published in an official language of the EPO, the applicant **must** furnish the EPO with a translation in one of the official languages within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

Where an English translation of the international application has been published by the International Bureau, the applicant can still choose the language of proceedings before the EPO, i.e. he can file a French or German translation, or even another English translation, if he wishes to file a translation of his own. However, if he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the European proceedings, which will be based on the published English version.

The translation must include the description, claims as filed, any text in the drawings, and the abstract. It should also include amendments to the claims and statement under Article 19(1) PCT, all indications under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT and all published requests for rectification (Rule 91.1(f) PCT).

The translation must be filed in **triplicate**.

### 5.2 Translation of annexes

Where **PCT Chapter II** applies, any annexes to the international preliminary examination report must also be translated (Article 36 (2) (b), (3) (b), Rule 74.1 PCT).

### 5.3 Translation of the priority document (Rule 104b (3) EPC)

If the priority documents are not drawn up in English, French or German, a translation into one of the official languages of the EPO must be submitted under Article 88 (1) and Rule 38 (4) EPC. The language of the translation need not be that of the proceedings.

Under Rule 104b (3) EPC a translation of the priority documents must be filed within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

## 6. AMENDMENT(S) OF THE EUROPEAN APPLICATION UNDER RULE 86 (2) EPC

On receipt of the international search report, which under Article 157 (1) EPC takes the place of the European search report, the applicant may of his own volition amend the description, claims and drawings before the EPO as designated or elected Office (Articles 28 and 41 PCT, Rule 86 (2) EPC). If no such amendments are made then the documents of the international application published by the International Bureau under Article 21 and Rule 48.2 (a) (i) - (v) PCT will form the basis for the European grant procedure. If the applicant has filed amended claims under Article 19 PCT, the European grant procedure will be based on the published description and drawing(s) and on the claims amended under Article 19 and published under Rule 48.2 (a) (vi) PCT.

Amendments enclosed with the international preliminary examination report do not count as amendments under Rule 86 (2) EPC. For the amendments to constitute documents forming the basis of the European grant procedure they must be filed in triplicate (Rule 35 (2) EPC).

## 7. MICRO-ORGANISMS

This section relates solely to one or more micro-organisms deposited pursuant to Rule 13bis PCT/28 EPC.

Rule 28 EPC requires that micro-organisms be deposited with a depositary institution recognised under Rule 28 (1) (a) EPC not later than the date of filing of the international application. Such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the micro-organism(s) must be given in the application as filed (Rule 28 (1) (b) EPC). Where particulars of the depositary institution and the file number of the deposit (Rule 28 (1) (c) EPC) are not already included in the international application they must be furnished to the International Bureau not later than the expiry of the time limit specified in Rule 13bis PCT (within 16 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date).

Applicants are strongly recommended to submit the receipt for the deposit issued by the international depositary institution or, where applicable, the depositary institution recognised under the bilateral agreement, when filing this form or at the latest within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date. The filing of the receipt enables the EPO to check compliance with Rule 28 (1) and (2) EPC (cf. Notice from the EPO in OJ 8/86, p. 269 et seq.).

## 8. NUCLEOTIDES AND AMINO ACIDS

For patent applications containing at least one sequence or part of a sequence of at least ten nucleotides or at least four amino acids, applicants are strongly recommended to file a "Sequence Listing" in accordance with the Notice from the European Patent Office dated 15 November 1989 (supplement to OJ 12/89). Where such a Sequence Listing has not already been filed with the international application then it should be filed as soon as possible, preferably together with this form.

- 9. ADDITIONAL COPY(IES) OF DOCUMENTS CITED IN THE SUPPLEMENTARY EUROPEAN SEARCH REPORT**  
One or more sets of additional copies of the documents cited in the supplementary European search report can be ordered (cf. Article 92 (2) EPC) on payment of the flat-rate fee (cf. III, 7).
- 10. DESIGNATIONS**
- 10.1 Only those Contracting States designated in the international application for which the applicant at present intends to pay the designation fees should be indicated in section 10.1.
- 10.2 Applicants making the declaration in section 10.2 may nevertheless pay, within the time limit laid down in Rule 104b (1) EPC, the designation fees for those Contracting States not indicated in section 10.1 but designated in the international application. Where appropriate they may also validly pay the designation fees within a period of grace (Rule 85a(2) EPC). See also III, 9.1.

### III. Notes on fees

It is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1010 (OJ EPO 5/90, p. 230) be used when paying fees.

#### 1. PCT CHAPTER I (Article 22 PCT)

##### 1.1 Fees payable within 21 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date:

- (a) national fee under Article 158(2) EPC comprising
  - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee
  - (ii) designation fees (see 4 below)
  - (iii) claims fees, if any (see 5 below)
- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)

##### 1.2 Examination fee

The examination fee must be paid **within 6 months of publication of the international search report** or of the declaration pursuant to Article 17 (2) PCT (see also 6 below).

#### 2. PCT CHAPTER II (Article 39 (1) PCT)

##### Fees payable within 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date:

- (a) national fee under Article 158(2) EPC comprising
  - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee
  - (ii) designation fees (see 4 below)
  - (iii) claims fees, if any (see 5 below)
- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)
- (c) examination fee (see 1.2 above)
- (d) renewal fee for the third year unless not due until a later date (cf. Rule 104b (1)(e) EPC)

#### 3. SEARCH FEE

##### 3.1 No search fee payable

If the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, no supplementary European search report will be drawn up and no search fee charged.

##### 3.2 Reduction of search fee

The search fee is reduced by 20% if an international search report has been drawn up in respect of the application by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office. Only 80% of the search fee has thus to be paid in these cases.

#### 4. DESIGNATION FEES

A designation fee is payable for each designated State. A single designation fee is charged for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein.

#### 5. CLAIMS FEES

The applicant is entitled to file amended patent claims with the EPO up until entry into the regional phase (see II, 6). The amount of the claims fees (Rule 31 (1) EPC) is based on the number of claims that have been received by the EPO as designated or elected Office at the beginning of the regional phase.

## **6. REDUCTION OF EXAMINATION FEE**

### **6.1 International preliminary examination by the EPO**

The examination fee is reduced by 50% if the EPO, acting as International Preliminary Examining Authority, has already drawn up the international preliminary examination report in respect of the application in question (Rule 104b (6) EPC and Article 12 (2) of the EPO Rules relating to Fees).

### **6.2 Languages**

The examination fee is reduced by 20 % for applicants whose residence or principal place of business is in an EPC Contracting State having a language other than English, French or German as an official language and nationals of that State resident abroad who enter the written request for examination in section 4 in an official language of that State (Article 14 (4), Rule 6 (3) EPC and Article 12 (1) of the EPO Rules relating to Fees). The wording of the request for examination may be as follows:

(a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94"

(b) in Swedish: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94"

(c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94"

(d) in Luxembourgish: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot".

(e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."

(f) in Danish: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."

(g) in Greek: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."

6.3 If the requirements for both reductions are satisfied, the examination fee is reduced first by 50 %. The 20 % reduction is applied to the resulting total and not to the full fee.

## **7. AMOUNTS OF FEES**

Current fees and the equivalents in other currencies of the EPC Contracting States laid down by the President of the EPO are set out in "Guidance for the payment of fees, costs and prices". Each issue of the EPO's Official Journal either gives information on fees or, if not, indicates when the last "Guidance" was published.

## **8. 10-DAY SAFETY RULE**

It is recommended that in Contracting States to the EPC payment be made no later than 10 days before expiry of the period for payment under Article 8 (3) (4) of the EPO Rules relating to Fees. If in such cases fees are considered under Article 8 (1) and (2) of those Rules not to have been paid until after the period for payment has expired, that period is nonetheless considered to have been observed if appropriate evidence is produced. If payment is made later than 10 days before expiry of the period for payment but still within the period for payment, an additional fee must be paid.

## **9. LEGAL CONSEQUENCES OF NON-PAYMENT**

### **9.1 Basic national fee, designation fees, search fee**

If the basic national fee, a designation fee or the search fee is not paid within the time limit, it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a (1) EPC). Designation fees in respect of which the applicant has dispensed in section 10.2 with notification under Rule 85a (1) EPC may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limit provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a (2) EPC). Unless both the basic national fee and also at least one designation fee are paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Rule 104c (1) EPC). If the designation fee has not been paid in due time for any particular designated State, the designation of such State will be deemed to be withdrawn (Rule 104c (2) EPC). If a search fee is not paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Article 157(2) EPC).

### **9.2 Examination fee**

If the examination fee is not paid within the time limit it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85b EPC). If the examination fee is not paid in due time the application will be deemed to be withdrawn (Article 94 (3) EPC).

### **9.3 Claims fees**

If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 104c (3) EPC).

### **9.4 Renewal fee**

If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application will be deemed to be withdrawn (Article 86 (3) EPC).

# NOTICE

## concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (Formulaire EPA/EPO/OEB 1200)

La présente notice donne des indications sur la manière de remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1200.

Le formulaire devrait être rempli à la machine à écrire. L'utilisation du formulaire, quoique non obligatoire, est recommandée. Il doit être envoyé **directement à l'OEB**, de préférence au département de La Haye.

Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une feuille additionnelle signée. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille additionnelle doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple "2 Autres) mandataire(s)", "11 Autres indications"). Pour plus de détails concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, veuillez vous reporter aux "avis aux déposants PCT" publiés au Journal officiel 6/91, 328 s., 339 s.).

### I. Indications générales

Pour entrer dans la phase régionale devant l'OEB en tant qu'office désigné, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 22 PCT avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne). Si au moins un Etat contractant de la CBE à l'égard duquel le chapitre II du PCT est en vigueur a été élu, avant l'expiration de 19 mois à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne), il faut accomplir les actes devant l'OEB agissant en qualité d'office élu avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne); ceci vaut même si le chapitre II du PCT n'est pas entré en vigueur à l'égard d'autres Etats contractants désignés, comme c'est actuellement le cas pour la Suisse, le Liechtenstein, l'Espagne et la Grèce.

### II. Indications sur la manière de remplir le formulaire

Dans ce qui suit, la numérotation utilisée correspond à la numérotation des rubriques du formulaire.

#### 1. ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

Seuls les demandeurs qui n'ont pas de représentant et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse propre au demandeur. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 11-12/80, pp. 397).

#### 2. CONSTITUTION DE MANDATAIRE (articles 133 et 134 CBE)

Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE doivent être représentés par un mandataire agréé et agir par son entremise dans toute procédure instituée par la CBE (article 133 (2) CBE).

#### 3. POUVOIRS (règle 101 CBE)

Il est recommandé de rédiger le pouvoir spécial sur le formulaire EPA/EPO/OEB 1003. En cas de dépôt d'un pouvoir général, il y a lieu d'envoyer le formulaire 1004 à l'OEB (direction 5.1.1). Le dépôt d'un pouvoir n'est superflu que lorsqu'il est fait référence à un pouvoir général existant ou, si l'OEB était Office récepteur, lorsqu'un pouvoir déposé auprès de celui-ci pour la demande PCT autorise expressément le mandataire à représenter le demandeur dans les procédures instituées par la CBE (JO OEB 4/78, p. 281, point 2.1).

#### 4. REQUETE EN EXAMEN (articles 94 et 150(2) CBE)

- 4.1 La requête en examen est une requête présentée par écrit (déjà cochée à la rubrique 4 du formulaire) qui n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (articles 94 (1) et (2) CBE). En ce qui concerne la présentation par écrit de la requête en examen visée à l'article 14 (4) CBE et la réduction de la taxe y afférente, veuillez consulter le point III.6.2 ci-après.
- 4.2 La requête en examen peut être formulée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17 (2) a) PCT (article 157 (1) CBE). Le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée par écrit - et la taxe d'examen payée - n'expire toutefois en aucun cas avant le délai prescrit par les articles 22 ou 39 PCT (article 150 (2) CBE). Concrètement, cela signifie que lorsque le chapitre II du PCT s'applique à la demande, la requête en examen présentée par écrit est à produire et la taxe d'examen à payer au plus tard avant l'expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).
- 4.3 Si le demandeur a présenté la requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après notification du rapport, invité par l'OEB à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande (article 96 (1) CBE).

## 5. TRADUCTION(S)

### 5.1 Traduction de la demande

Si la demande internationale n'a pas été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB, le demandeur doit produire auprès de l'OEB une traduction dans l'une de ces langues officielles, suivant le cas, dans un délai de 21 ou 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

Même si le Bureau international de l'OMPI a publié une traduction en anglais de la demande internationale, le demandeur est libre de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, c.-à-d. qu'il peut produire une traduction en allemand ou en français, voire une autre traduction en anglais s'il le préfère. Toutefois, s'il ne produit pas de traduction, on considérera qu'il aura choisi l'anglais comme langue de la procédure et la version anglaise publiée servira de base à la procédure européenne.

La description, les revendications telles que déposées, tout texte figurant comme légende des dessins et l'abrégé sont à traduire. Il convient en outre de traduire les modifications apportées aux revendications et, le cas échéant, la déclaration visée à l'article 19 (1) PCT ainsi que toute indication visée à la règle 13bis.3 et 13bis.4 PCT et toute requête en rectification publiée (règle 91.1 f) PCT).

La traduction sera produite en **trois** exemplaires.

### 5.2 Traduction des annexes

Lorsque le **chapitre II** du PCTs'applique à la demande, toutes les annexes au rapport d'examen préliminaire international sont à traduire également (article 36 (2) b) et (3) b), règle 74.1 du PCT).

### 5.3 Traduction du document de priorité (règle 104ter (3) CBE)

Si la demande antérieure n'est pas rédigée en allemand, en anglais ou en français, une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB doit être produite conformément à l'article 88(1) et à la règle 38 (4) CBE. La langue de la traduction ne doit pas nécessairement être celle de la procédure.

En application de la règle 104ter (3) CBE, la traduction du document de priorité doit être produite dans un délai de 21 ou 31 mois, selon le cas, à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

## 6. MODIFICATION(S) DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN CONFORMEMENT A LA REGLE 86(2) CBE

Après avoir reçu le rapport de recherche internationale qui remplace le rapport de recherche européenne en application de l'article 157 (1) CBE, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins au cours de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (articles 28 et 41 PCT, règle 86 (2) CBE). A défaut, la procédure européenne de délivrance sera conduite sur la base des pièces de la demande internationale telles que publiées par le Bureau International conformément à l'article 21 et à la règle 48.2 a) i-v PCT. Si le demandeur a déposé des revendications modifiées, conformément à l'article 19 PCT, la description et le(s) dessin(s) publiés ainsi que les revendications modifiées conformément à l'article 19 et publiées conformément à la règle 48.2 a) vi PCT doivent servir de base à la procédure européenne de délivrance.

Les modifications annexées au rapport d'examen préliminaire international ne sont pas des modifications visées par la règle 86 (2) CBE. Afin qu'il puisse être tenu compte de ces modifications dans la procédure européenne de délivrance, le demandeur devra les produire en trois exemplaires (règle 35(2) CBE).

## 7. MICRO-ORGANISMES

Cette rubrique concerne uniquement le dépôt d'un ou de plusieurs micro-organismes effectué conformément à la règle 13bis PCT/28 CBE.

Pour remplir les conditions de la règle 28 CBE, le dépôt des micro-organismes doit être effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande internationale, auprès d'une autorité de dépôt habilitée (règle 28 (1) a) CBE). Les informations pertinentes sur les caractéristiques du ou des micro-organismes doivent figurer dans la demande telle que déposée (règle 28 (1) b) CBE). L'autorité de dépôt et le numéro de dépôt (règle 28 (1) c) CBE) doivent être déposés auprès du Bureau International au plus tard dans le délai visé à la règle 13bis PCT (16 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)), à moins que ces indications ne figurent pas déjà dans la demande internationale telle que déposée.

Il est instamment recommandé au demandeur de produire, dès le dépôt de ce formulaire ou au plus tard avant l'expiration, suivant le cas, du 21<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne), le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt internationale ou, le cas échéant, par l'autorité de dépôt habilitée conformément à l'accord bilatéral. La production du récépissé de dépôt permet à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28 (1) et (2) CBE ont bien été observées (voir Communiqué de l'OEB, JO OEB 8/86, p. 269 et s.).

## 8. NUCLEOTIDES ET ACIDES AMINES

Il est vivement recommandé de déposer une liste des séquences conformément au Communiqué de l'OEB en date du 15 novembre 1989 (supplément au JO n° 12/89), lors du dépôt de demandes de brevet comportant au moins une séquence ou séquence partielle d'au moins dix nucléotides ou d'au moins quatre acides aminés. Si une telle liste n'a pas déjà été déposée avec la demande internationale, elle devrait être déposée le plus rapidement possible de préférence avec le dépôt de ce formulaire.

## 9. COPIE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) DES DOCUMENTS CITES DANS LE RAPPORT COMPLEMENTAIRE DE RECHERCHE EUROPEENNE

Il est possible de demander une ou plusieurs copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. article 92 (2) CBE), moyennant paiement de la (des) taxe(s) forfaitaire(s) prévue(s) à cet effet (cf. point III.7).

## 10. DESIGNATIONS

- 10.1 Seuls les Etats contractants désignés dans la demande internationale, pour lesquels il est prévu à l'heure actuelle d'acquitter des taxes de désignation, seront cochés à la rubrique 10.1.
- 10.2 Les demandeurs qui remplissent la rubrique 10.2 peuvent cependant acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants qui ne sont pas cochés à la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale, ceci dans le délai prévu par la règle 104ter (1) CBE. Ils peuvent, le cas échéant, encore acquitter les taxes de désignation dans un délai supplémentaire (règle 85bis (2) CBE). Voir également point III.9.1.

## III. Indications relatives au paiement des taxes

Il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB 1010 (Journal officiel de l'OEB 5/90, p. 230).

### 1. CHAPITRE I DU PCT (article 22 PCT)

- 1.1 Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)** :
- a) taxe nationale visée à l'article 158 (2) CBE, comprenant
    - i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt
    - ii) les taxes de désignation (cf. point 4 ci-après)
    - iii) le cas échéant, les taxes de revendication (cf. point 5 ci-après)
  - b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)
- 1.2 Taxe d'examen  
La taxe d'examen doit être acquittée **dans un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale** ou de la déclaration visée à l'article 17 (2) PCT (cf. également point 6 ci-après).

### 2. CHAPITRE II DU PCT (article 39 (1) PCT)

Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de dépôt, ou le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)** :

- a) taxe nationale visée à l'article 158 (2) CBE, comprenant
  - i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt
  - ii) les taxes de désignation (cf. point 4 ci-après)
  - iii) le cas échéant, les taxes de revendication (cf. point 5 ci-après)
- b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)
- c) taxe d'examen (cf. point 1.2 ci-dessus)
- d) taxe annuelle due pour la troisième année, à moins que celle-ci ne vienne à échéance ultérieurement (cf. règle 104ter (1) e) CBE)

### 3. TAXE DE RECHERCHE

- 3.1 Il est renoncé à la recherche européenne complémentaire  
Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et aucune taxe de recherche ne sera due.
- 3.2 Réduction de la taxe de recherche européenne complémentaire  
Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets, la taxe de recherche européenne complémentaire est réduite de 20 %. Il suffit donc en pareil cas d'acquitter 80 % de la taxe de recherche.

### 4. TAXES DE DESIGNATION

Une taxe de désignation doit être acquittée pour chacun des Etats désignés. Une seule taxe de désignation est due pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein.

### 5. TAXES DE REVENDICATION

Le demandeur a le droit de déposer des revendications modifiées auprès de l'OEB avant l'entrée dans la phase régionale (cf. point II.6). Le calcul des taxes de revendication (règle 31 (1) CBE) est basé sur les revendications déposées auprès de l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu au début de la phase régionale.

## 6. REDUCTION DE LA TAXE D'EXAMEN

### 6.1 Examen préliminaire international effectué par l'OEB

La taxe d'examen est réduite de 50 % lorsque l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a déjà établi un rapport d'examen préliminaire international pour la même demande (règle 104ter (6) CBE et article 12 (2) du règlement de l'OEB relatif aux taxes).

### 6.2 Réduction accordée au titre de la langue

Une réduction de 20 % s'applique aux demandeurs dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ainsi qu'aux nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, s'ils inscrivent la requête en examen dans une langue officielle de cet Etat à la rubrique 4 du formulaire (article 14 (4), règle 6 (3) CBE et l'article 12 (1) du règlement de l'OEB relatif aux taxes). Le libellé de la requête en examen peut être le suivant :

- a) en italien : "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94".
- b) en suédois : "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94".
- c) en néerlandais : "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94".
- d) en luxembourgeois : "Et get heimat Präfung von der Umeldung nom Art. 94 ugefrot".
- e) en espagnol : "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) en danois : "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- g) en grec : "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."

6.3 Lorsque les conditions des deux réductions sont remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %. La réduction de 20 % est ensuite appliquée au montant obtenu et non pas au montant total de la taxe.

## 7. MONTANTS DES TAXES

Les derniers montants des taxes et leurs contre-valeurs dans les autres monnaies tels qu'ils ont été fixés par le Président de l'OEB figurent dans l'"Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente". Le Journal officiel de l'OEB comporte une rubrique concernant les taxes, à laquelle est indiquée pour le moins quand cet "Avis" a été publié en dernier lieu.

## 8. DELAI DE SECURITE DE DIX JOURS

Il est recommandé que le paiement dans un Etat partie à la CBE soit effectué au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai prévu pour le paiement (cf. article 8 (3) et (4) du règlement de l'OEB relatif aux taxes). Si, en pareil cas, le paiement n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai de paiement, en application des dispositions de l'article 8 (1) et (2) du règlement relatif aux taxes, ce délai est néanmoins réputé respecté sur présentation du justificatif correspondant. Si le paiement a été effectué moins de 10 jours avant l'expiration du délai de paiement, mais dans les limites de ce délai, une surtaxe doit être acquittée.

## 9. CONSEQUENCES JURIDIQUES DU NON-PAIEMENT

### 9.1 Taxe nationale de base, taxes de désignation et taxe de recherche

Si la taxe nationale de base, une taxe de désignation ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification de l'OEB signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (1) CBE). Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur, à la rubrique 10.2 du formulaire, a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE, peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (2) CBE). Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée (règle 104quater (1) CBE). Si pour certains Etats la taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais, la désignation de ces Etats est réputée retirée (règle 104quater (2) CBE). Si une taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 157 (2) CBE).

### 9.2 Taxe d'examen

Si la taxe d'examen n'a pas été acquittée dans le délai fixé, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la notification par l'OEB signalant que le délai n'a pas été respecté, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (règle 85ter CBE). Si la taxe d'examen n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 94 (3) CBE).

### 9.3 Taxes de revendications

En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).

### 9.4 Taxe annuelle

Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 86 (3) CBE).

## Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Juni 1991)\* betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 150, 153, Regel 104b EPÜ)

### A. EINFÜHRUNG

#### 1. Allgemeines

Der vorliegende Hinweis betrifft die Fristen und die Verfahrenshandlungen<sup>1)</sup>, die bei der Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 153 EPÜ) einzuhalten bzw. vorzunehmen sind. **Er ersetzt den Hinweis in ABI EPA 1984, 621.**

Für die Vornahme von Handlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt wird das dreisprachige Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200 empfohlen. Es ist beim EPA kostenlos erhältlich. Seine Benutzung ist jedoch nicht obligatorisch (Regel 49.4 PCT).

Für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt muß der Anmelder die in Artikel 22 PCT genannten Handlungen (s. B) bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum<sup>2)</sup> vornehmen<sup>3)</sup>. Andernfalls gilt die internationale Anmeldung gegenüber dem EPA als zurückgenommen (s. auch B.I.4, B.II.6 und C.5).

## Information for PCT applicants (as at 1 June 1991)\* concerning time limits and procedural steps before the EPO as a designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC)

### A. INTRODUCTION

#### 1. General

This information concerns time limits and procedural steps<sup>1)</sup> for entering the regional phase before the EPO as a designated Office under the PCT (Article 153 EPC). **It replaces the information in OJ EPO 1984, 621.**

It is recommended that the trilingual form EPA/EPO/OEB Form 1200, obtainable free of charge from the EPO, be used when taking procedural steps before the EPO as designated Office. However, its use is not compulsory (Rule 49.4 PCT).

For entry into the regional phase before the EPO as designated Office, the applicant must take the steps referred to in Article 22 PCT (see B below) within 21 months of the priority date<sup>2)</sup><sup>3)</sup>. If he fails to do so, the international application before the EPO is deemed to be withdrawn (see also B.I.4, B.II.6 and C.5).

## Avis aux déposants PCT (à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991)\* concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE)

### A. INTRODUCTION

#### 1. Généralités

Le présent avis concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir<sup>1)</sup> lors du passage à la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 153 CBE). **Il remplace l'avis publié au Journal officiel OEB 1984, 621.**

Pour l'accomplissement des actes devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, il est recommandé de faire usage du formulaire rédigé en trois langues (EPA/EPO/OEB Form 1200), qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB. Son usage n'est cependant pas obligatoire (règle 49.4 PCT).

Pour entrer dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 22 PCT (voir B du présent avis) avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité<sup>2)</sup><sup>3)</sup>. S'il n'accomplit pas ces actes dans les délais impartis, la demande internationale est réputée retirée vis-à-vis de l'OEB (voir également B.I.4, B.II.6 et C.5).

\*) Dem Hinweis wurde die ab 1. Januar 1985 geltende Fassung des PCT und die ab 1. Juni 1991 geltende Fassung des EPÜ zugrunde gelegt (s. ABI EPA 1984, 500 und 1991, 4).

1) Handlungen zu internationalen Anmeldungen sind unter Angabe der europäischen Anmelde-nummer vorzunehmen, die das EPA dem Anmelder im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt. Ist diese Nummer dem Anmelder bei der Vornahme der Handlungen noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

2) "Prioritätsdatum" bedeutet entweder das Anmeldedatum der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn für die internationale Anmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, das Anmeldedatum der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn keine Priorität in Anspruch genommen wird, das internationale Anmeldedatum der Anmeldung (Artikel 2 xi) PCT).

3) Sofern ein wirksamer Antrag auf internationale vorläufige Prüfung vor Ablauf des 19. Monats nach dem Prioritätsdatum gestellt und mindestens ein als Bestimmungsstaat benannter Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich geworden ist, fristgerecht nach Kapitel II PCT ausgewählt worden ist, sind die Handlungen erst bis zum Ablauf von 31 Monaten nach dem Prioritätsdatum vorzunehmen (Artikel 39 PCT). Ein Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt wird auf S. 339 dieses Hefts des Amtsblatts veröffentlicht. Dieser Hinweis ersetzt den Hinweis im ABI EPA 1984 631.

\*) This information is based on the version of the PCT applicable as from 1 January 1985 and the version of the EPC applicable as from 1 June 1991 (see OJ EPO 1984, 500, and 1991, 4).

1) The European application number should be indicated when procedural steps in respect of international applications are being taken: this number will be communicated to the applicant by the EPO on publication of the international application. If the number is not yet known to the applicant at the time of taking the procedural steps, he may indicate the PCT file number or publication number.

2) "Priority date" means either the filing date of the application whose priority is claimed or, where the international application claims several priorities, the filing date of the earliest application whose priority is claimed or where no priority has been claimed, the international filing date of the application (Article 2(xi) PCT).

3) If a valid request for international preliminary examination is made within 19 months of the priority date, and at least one designated EPC Contracting State for which Chapter II PCT has become binding is elected in due time pursuant to that Chapter, the time limit for taking those steps is extended to 31 months from the priority date (Article 39 PCT). Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps before the EPO as elected Office appears on page 339 of this issue. It replaces the information in OJ EPO 1984, 631.

\*) Il est fait référence à la version du PCT en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1985 et à la version de la CBE en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991 (cf. JO DEB 1984, 500 et 1991, 4).

1) Lors de l'accomplissement des actes relatifs aux demandes internationales, il convient d'indiquer le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au déposant à la suite de la publication de la demande internationale. Si le déposant ignore ce numéro au moment où il accomplit l'acte, il peut indiquer le numéro de dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

2) On entend par "date de priorité" soit la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, soit, lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée, soit, enfin, lorsqu'aucune priorité n'a été revendiquée, la date du dépôt international de la demande (art. 2 xi) PCT).

3) Si une demande d'examen préliminaire international a été valablement présentée avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité et si au moins un Etat contractant de la CBE désigné, à l'égard duquel le chapitre II du PCT est entré en vigueur, est élu dans les délais conformément au chapitre II du PCT, les actes doivent être accomplis dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité (art. 39 PCT). Un avis aux déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu est publié dans le présent JO à la page 339. Il remplace l'avis publié au JO OEB 1984 631.

## 2. Rechtsmittel für den Fall, daß die internationale Anmeldung in der internationalen Phase als zurückgenommen gilt

Gilt die internationale Anmeldung durch Erklärung des Anmeldeamts (Artikel 14 (1) b) PCT) als zurückgenommen, so kann das Nachprüfungsverfahren nach den Artikeln 25 und 24 (2) in Verbindung mit Artikel 48 (2) PCT in Anspruch genommen werden. Macht der Anmelder von einem vergleichbaren europäischen Rechtsbehelf (d. h. dem Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ) Gebrauch, so müssen auch die Bedingungen für die Anwendung dieses Rechtsbehelfs vor dem EPA als Bestimmungsamt erfüllt werden. Daher müssen zusätzlich zu der innerhalb der 2monatsfrist nach Regel 51.1 PCT gegenüber dem Internationalen Büro vorzunehmenden Handlung (Artikel 25 (1) a) PCT) auch die Handlungen nach Artikel 25 (2) a) PCT gegenüber dem EPA als Bestimmungsamt innerhalb der 2-Monatsfrist nach Regel 51.3 PCT<sup>4)</sup> vorgenommen werden (siehe hierzu Entscheidung der Prüfungsabteilung 125, ABI. EPA 1984, 565). Die Frist nach Artikel 22 PCT gilt nicht für den Fall einer vorzeitigen Beendigung der internationalen Phase.

## B. HANDLUNGEN, DIE VOR AB-LAUF DES 21. MONATS NACH DEM PRIORITÄTSDATUM VORZUNEHMEN SIND

### I. Übersetzung der Anmeldung<sup>5)</sup>

1 Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum die An-

## 2. Remedies if the international application is deemed withdrawn during the international phase

When the international application is deemed withdrawn by declaration of the receiving Office (Article 14(1)(b) PCT), recourse may be had to the review procedure under Articles 25 and 24(2) in conjunction with Article 48(2) PCT. If the applicant relies on the comparable European remedy (request for further processing of the application under Article 121 EPC), the conditions for application of that remedy must also be fulfilled before the EPO as designated Office. Therefore, in addition to the act to be performed before the International Bureau under Article 25(1)(a) PCT within the two-month period prescribed by Rule 51.1 PCT, the acts under Article 25(2)(a) PCT must also be performed before the EPO as designated Office within the two-month period prescribed by Rule 51.3 PCT<sup>4)</sup> (In this context, see Decision of Examining Division 125, OJ EPO 1984, 565). The time limit under Article 22 PCT does not apply to cases of early termination of the international phase.

## B. STEPS TO BE TAKEN WITHIN 21 MONTHS OF THE PRIORITY DATE

### I. Translation of the application<sup>5)</sup>

1. If the international application is not published by the International Bureau in one of the EPO official languages, the applicant must furnish the application in one of those languages to the EPO within 21 months of the priority

## 2. Remèdes prévus lorsque la demande internationale est réputée retirée au cours de la phase internationale

Lorsque la demande internationale est réputée retirée par déclaration de l'office récepteur (art. 14 (1) b) PCT), il est possible de recourir à la procédure de révision prévue aux articles 25 et 24 (2) en liaison avec l'article 48 (2) PCT. Si le déposant compte sur des remèdes comparables prévus dans la procédure européenne (par exemple, poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE), les conditions requises pour que ces remèdes puissent être appliqués doivent être remplies devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Cette procédure exige également l'accomplissement de certains actes de procédure pour l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné. Il y a donc lieu non seulement d'accomplir l'acte requis devant le Bureau international (art. 25 (1) a) PCT), dans le délai de deux mois visé à la règle 51.1 PCT, mais encore d'accomplir les actes prévus à l'article 25 (2) a) PCT devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné dans le délai de deux mois visé à la règle 51.3 PCT<sup>4)</sup> (dans ce contexte voir décision division d'examen 125, JO OEB 1984, 565). Le délai visé à l'article 22 PCT ne s'applique pas aux cas dans lesquels la phase internationale prend fin prématurément.

## B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 21<sup>e</sup> MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITE

### I. Traduction de la demande<sup>5)</sup>

1 Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB, le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces langues à l'OEB avant l'expiration du

<sup>4)</sup> Bei einer Verzögerung der Postzustellung oder einem Verlust von Schriftstücken bei der Postzustellung kann sich der Anmelder auf Regel 82 PCT berufen, wobei er die dort vorgesehenen Bedingungen einzuhalten hat (insbesondere muß er nachweisen, daß er das Schriftstück fünf Tage vor Ablauf der Frist als Einschreiben per Luftpost verschickt hat). Für die übrigen Fristen, die sich nicht unmittelbar aus dem PCT ergeben, gelten die einschlägigen Vorschriften des EPU (insbesondere die Regeln 83 und 85).

<sup>5)</sup> Das gemäß Artikel 22(1) PCT erforderliche Exemplar der Anmeldung erhält das EPA vom Internationalen Büro.

<sup>4)</sup> If a document is delayed or lost in the mail, the applicant may invoke Rule 82 PCT provided the prescribed conditions are fulfilled (in particular he must offer evidence that the document was mailed five days prior to expiry of the time limit by registered air mail). In the case of other time limits which are not directly subject to a PCT provision, the provisions of the EPC are applicable (especially Rules 83 and 85).

<sup>5)</sup> The EPO will receive the copy of the application required under Article 22(1) PCT from the International Bureau.

<sup>4)</sup> En cas de retard ou de perte de document imputables au service postal, le déposant peut se référer à la règle 82 PCT en se conformant aux conditions prévues (notamment preuve de l'envoi des documents cinq jours avant l'expiration du délai, par voie aérienne, sous pli recommandé). Pour les autres délais, qui ne sont pas soumis directement à une disposition du PCT, les dispositions de la CBE sont applicables (notamment les règles 83 et 85).

<sup>5)</sup> L'OEB reçoit du Bureau international la copie de la demande exigée par l'article 22(1) PCT.

meldung in einer dieser Sprachen zu leiten (Artikel 22 (1) PCT; Artikel 158 (2), Regel 104b (1) a EPU<sup>6)</sup>).

2. Diese Übersetzung muß enthalten (Regel 49.5 PCT):

- die Beschreibung (Regel 5 PCT);
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); s. auch B.I.3 und B.II.4;
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT); s. auch 2.1;
- die Zusammenfassung (Regel 8 PCT)

2.1 Enthält eine Zeichnung Textbestandteile, so ist die Übersetzung dieses Textes entweder in Form einer Kopie der Originalzeichnung, in der die Übersetzung über den Originaltext geklebt ist, oder in Form einer neu ausgeführten Zeichnung einzureichen (Regel 49.5 d) PCT). Der Ausdruck "Fig." muß nicht übersetzt werden (Regel 49.5 f) PCT).

2.2 Entsprechen die nach Regel 49.5 d) PCT eingereichten Zeichnungen nicht den Formvorschriften nach Regel 11 PCT, so fordert das EPA den Anmelder auf, den Mangel innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist zu beheben (Regel 49.5 g) PCT).

3 Die Übersetzung sollte ferner enthalten:

- im Verfahren vor dem Internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung, mit der die Änderungen erklärt und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt wurden (Artikel 19 (1), Regel 49.3 PCT);
- gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach Regel 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT (Regel 49.3 PCT); s. auch D.7;
- etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2 a) vii) PCT veröffentlichten Fassung (s. auch D.6).

3.1 Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT eingereicht, so wird die Erklärung nicht berücksichtigt (Regel 49.5 c) PCT)

date (see Article 22(1) PCT, Article 158(2) and Rule 104b(1)(a) EPC<sup>6)</sup>).

2. This translation must include (Rule 49.5 PCT):

- the description (Rule 5 PCT);
- the claims as originally filed (Rule 6 PCT) (see also B.I.3 and B.II.4);
- any text in the drawings (Rule 7 PCT) (see also B.I.2.1);
- the abstract (Rule 8 PCT).

2.1 If any drawings contain text, the translation is to be furnished either in the form of a copy of the original drawings with the translation pasted on the original text or in the form of a new drawing (Rule 49.5(d) PCT). The expression "Fig." does not require translation into any language (Rule 49.5(f) PCT).

2.2 Should the drawings supplied under Rule 49.5(d) PCT not comply with the physical requirements laid down in Rule 11 PCT, the EPO will invite the applicant to correct the defect within a period to be fixed in the invitation (Rule 49.5(g) PCT).

3. The translation should also include:

- any amendments made to the claims in the proceedings before the International Bureau and any statement, if filed, explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and drawings (Article 19(1), Rule 49.3 PCT);
- any indication under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, i.e. references to a deposited micro-organism (Rule 49.3 PCT); see also D.7;
- any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1(f) PCT as published in accordance with Rule 48.2(a)(vii) PCT (see also D.6).

3.1 Where the applicant has not furnished a translation of any statement made under Article 19(1) PCT, such statement will be disregarded (Rule 49.5(c) PCT).

21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. art 22 (1) PCT art. 158 (2) CBE, règle 104ter(1) a) CBE<sup>6)</sup>).

2. Cette traduction doit comprendre (règle 49.5 PCT):

- la description (règle 5 PCT),
- les revendications telles que déposées (règle 6 PCT), (cf. également B.I.3 et B.II.4),
- tout texte contenu dans les dessins (règle 7 PCT), (cf. également 2.1) et
- l'abrégé (règle 8 PCT)

2.1 Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau (règle 49.5 d) PCT). Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (règle 49.5 f) PCT).

2.2 Si les dessins produits en application de la règle 49.5 d) PCT ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11 PCT, l'OEB invite le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règle 49.5 g) PCT).

3. La traduction devrait également comprendre:

- toute modification apportée aux revendications au cours de la procédure devant le Bureau international et, le cas échéant, la déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins (art. 19(1) et règle 49.3 PCT);
- toute indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT dans une référence à un micro-organisme déposé (règle 49.3 PCT), (cf. aussi D.7);
- toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1 f) PCT telle que publiée conformément à la règle 48.2 a) vii) PCT (cf. également D.6).

3.1 Si le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu de l'article 19(1) PCT, il ne sera pas tenu compte de cette déclaration (règle 49.5 c) PCT).

<sup>6)</sup> Ist die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht und vom Internationalen Büro in englischer Übersetzung veröffentlicht worden (Regel 48.3 b) PCT), so kann der Anmelder als Verfahrenssprache vor dem EPA noch Deutsch oder Französisch durch Einreichung einer Übersetzung in einer dieser Sprachen wählen. Wenn der Anmelder Englisch als Verfahrenssprache vor dem EPA beibehalten möchte, kann er auch eine eigene englische Übersetzung einreichen. Reicht er keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und es wird die vom Internationalen Büro veröffentlichte englische Übersetzung dem europäischen Verfahren zugrunde gelegt.

<sup>6)</sup> If the international application is not filed in an official language of the EPO and is published in English translation by the International Bureau (Rule 48.3(b) PCT) the applicant may choose French or German as the language of the proceedings before the EPO by filing a translation in one of those languages. If the applicant wishes to keep English as the language of the proceedings before the EPO, he may also file his own English translation. If he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the proceedings and the English version published by the International Bureau will be taken as the basis for the European proceedings.

<sup>6)</sup> Si la demande internationale n'a pas été déposée dans une des langues officielles de l'OEB et si une traduction en anglais en a été publiée par le Bureau international (règle 48.3 b) PCT), le déposant a encore la possibilité de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, en déposant une traduction en allemand ou en français. Si le déposant veut garder l'anglais comme langue de la procédure, il peut également déposer une traduction faite par lui-même. Toutefois, s'il ne dépose pas de traduction, il est alors réputé avoir choisi l'anglais comme langue de la procédure, et la publication en anglais produite par le Bureau international sert de base à la procédure européenne.

3.2 Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT, die auf einem gesonderten Blatt eingereicht wurde (s PCT-Verwaltungsrichtlinie 209), keine Übersetzung eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist eine Übersetzung einzureichen (Regel 49.5 h) PCT)

#### 4. Rechtsverlust

Wird die Übersetzung der Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 24 (1) iii) PCT).

#### 5. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Er muß nachweisen können, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist einzuhalten. Die Vorschriften über die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 121 EPÜ) finden keine Anwendung, da es sich nicht um eine vom EPA gesetzte Frist handelt.

#### II. Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ

1. Folgende Gebühren<sup>7)</sup> sind bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum an das EPA zu entrichten (Regel 104b (1) EPÜ):

a) die nationale Gebühr nach Artikel 158 (2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus

i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr (Artikel 2 Nummer 1 der Gebührenordnung des EPA);

3.2 Where the applicant has not filed a translation of any indication furnished under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT on a separate sheet (see PCT Administrative Instruction 209), the EPO will invite him to do so within a period to be fixed in the invitation (Rule 49.5(h) PCT).

#### 4. Loss of rights

If the translation of the application is not filed in due time, the application is deemed to be withdrawn (Article 24(1)(iii) PCT).

#### 5. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC. He must be able to show that in spite of taking all due care required by the circumstances he was unable to observe the time limit. The provisions regarding further processing of the European patent application (Article 121 EPC) are not applicable, since the time limit is not set by the EPO.

#### II. Fees prescribed by Rule 104b(1) EPC

1. The following fees<sup>7)</sup> must be paid to the EPO within 21 months of the priority date (Rule 104b(1) EPC):

(a) The national fee under Article 158(2) EPC, comprising

(i) a basic national fee corresponding to a filing fee (Article 2, item 1, of the EPO Rules relating to Fees);

3.2 Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée sur une feuille séparée (cf. instruction administrative 209 PCT) selon les règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, l'OEB l'invite à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règle 49.5 h) PCT).

#### 4. Perte d'un droit

Si la traduction de la demande n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 24 (1) iii) PCT).

#### 5. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit. Il doit pouvoir apporter la preuve que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, il n'a pas été en mesure d'observer le délai. Les dispositions relatives à la poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (art. 121 CBE) ne sont pas applicables, car il ne s'agit pas d'un délai imparti par l'OEB.

#### II. Taxes prévues à la règle 104ter(1) CBE

1. Les taxes suivantes<sup>7)</sup> doivent être acquittées auprès de l'OEB avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (règle 104ter(1) CBE):

a) la taxe nationale visée à l'article 158(2) CBE se composant

i) d'une taxe nationale de base d'un montant égal à la taxe de dépôt (art 1, point 2 règl. taxes OEB);

<sup>7)</sup> Für die Zahlung dieser Gebühren gilt die Gebührenordnung des EPA. Welcher Tag als Tag des Eingangs einer Zahlung beim EPA gilt, ist in Artikel 8 der Gebührenordnung festgelegt. Für den Fall, daß eine Gebühr erst nach Ablauf der Zahlungsfrist eingeht, sieht Artikel 8 (3) der Gebührenordnung vor, daß eine Frist als eingehalten gilt, wenn dem EPA nachgewiesen wird, daß der Einzahler die für die Zahlung erforderlichen Formalitäten innerhalb der Zahlungsfrist in einem Vertragsstaat des EPU vorgenommen und eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300,- entrichtet hat. Die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn die Zahlung spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlaßt worden ist. Dies gilt auch bei Abbuchungen von laufenden Konten (s. Nummer 6.8 der Vorschriften über das laufende Konto. ABI. EPA 1982, 15. 1987, 376 und Beilage zum ABI. EPA 1990, 7). Die Höhe der Gebühren und die sonstigen Bedingungen im Zusammenhang mit der Zahlung der Gebühren sind jeweils der letzten Ausgabe des Amtsblatts zu entnehmen.

<sup>7)</sup> The EPO Rules relating to Fees apply to the payment of these fees. The date on which any payment is considered to have been made to the EPO is laid down in Article 8 of the Rules relating to Fees. In the event that a fee is not received until after expiry of the payment period, Article 8(3) of the Rules relating to Fees provides that the prescribed time limit is considered to have been observed if evidence is provided to the EPO that the person who made the payment in an EPC Contracting State fulfilled the necessary payment formalities within the prescribed period and paid a surcharge equal to 10% of the relevant fee(s), but not exceeding DEM 300. The surcharge is not payable if payment is made at least 10 days before expiry of the period for payment. This applies to debits from deposit accounts too (see point 6.8 of the Arrangements for deposit accounts OJ EPO 1982, 15. and 1987, 376. and Supplement to OJ EPO 1990, 7). Information concerning the amounts of fees and all other matters relating to payment of fees is given in each issue of the Official Journal.

<sup>7)</sup> Le règlement relatif aux taxes de l'OEB s'applique au paiement de ces taxes. La date à laquelle un paiement est réputé effectué auprès de l'OEB est fixée par l'article 8 de ce règlement. Pour le cas où une taxe n'est acquittée qu'après l'expiration du délai de paiement, l'article 8(3) prévoit que le délai prescrit est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'OEB que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant de la CBE a rempli les formalités nécessaires au paiement dans les limites du délai de paiement et a acquitté une surtaxe d'un montant de 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM. Aucune surtaxe n'est due si le paiement a été effectué au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement. Cela est également applicable au débit des comptes courants (cf. point 6.8 de la réglementation applicable aux comptes courants, JO OEB 1982, 15. 1987, 376 et supplément au JO OEB 1990, 7). Consulter le numéro le plus récent du Journal officiel en ce qui concerne les montants des taxes et les modalités de paiement.

ii) den Benennungsgebühren nach Artikel 79(2) EPÜ (Artikel 2 Nummern 3 und 3a der Gebührenordnung des EPA)<sup>8)</sup>;

iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31 EPÜ für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Artikel 2 Nummer 15 der Gebührenordnung des EPA); s auch B.II.4;

b) die Recherchegebühr nach Artikel 157(2) b) EPÜ (Artikel 2 Nummer 2 der Gebührenordnung des EPA)<sup>9)</sup>; s. auch B.II.2 und B.II.3.

## 2. Nichterhebung der Recherchegebühr

Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und keine Recherchegebühr wird erhoben für internationale Anmeldungen, zu denen ein internationaler Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157(3) a) EPÜ; ABl. EPA 1979, 4, 50 und 1979, 248).

## 3. Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20 % herabgesetzt worden ist die Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein internationaler Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157(3) b) EPÜ; ABl. EPA 1979, 368 und 1981, 5).

## 4. Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren bemessen sich nach der Zahl der bei Eintritt in die regionale Phase vorliegenden Ansprüche, bezüglich Änderungen der Ansprüche siehe auch D. 5.

## 5. Verlängerung der Frist für Gebührensahlungen

5.1 Werden die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder gegebenenfalls die Recherchegebühr nicht bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum entrichtet,

(ii) the designation fees under Article 79(2) EPC (Article 2, items 3 and 3a, of the EPO Rules relating to Fees)<sup>8)</sup>;

(iii) where applicable, the claims fees under Rule 31 EPC for the eleventh and each subsequent claim (Article 2, item 15, of the EPO Rules relating to Fees) (see also B.II.4);

(b) the search fee under Article 157(2)(b) EPC (Article 2, item 2, of the EPO Rules relating to Fees<sup>9)</sup>); see also B.II.2 and B.II.3).

## 2. Exemption from the search fee

No supplementary European search report is drawn up and no search fee charged in respect of international applications where an international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157(3)(a) EPC (see OJ EPO 1979, 4, 50 and 248).

## 3. Reduction of the search fee

A 20% reduction in the search fee is given for international applications in respect of which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157(3)(b) EPC (see OJ EPO 1979, 368, and 1981, 5).

## 4. Claims fees

The claims fees are computed on the basis of the number of claims existing on entry into the regional phase, see also D 5 regarding amendments to the claims.

## 5. Extension of the period for payment of fees

5.1 If the basic national fee, a designation fee or, where appropriate, the search fee have not been paid within 21 months of the priority date, they may still be validly paid within a period

ii) des taxes de désignation prévues à l'article 79 (2) CBE (art. 2, points 3 et 3bis règl. taxes OEB)<sup>8)</sup>;

iii) le cas échéant, des taxes prévues par la règle 31 CBE pour chaque revendication à partir de la onzième (art. 2, point 15 règl. taxes OEB); (cf. également B.II.4);

b) la taxe de recherche prévue par l'article 157 (2) b) CBE (art. 2, point 2 règl. taxes OEB)<sup>9)</sup>, (cf. également B.II.2 et B.II.3).

## 2. Non-perception de la taxe de recherche

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157(3) a) CBE, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et il n'est pas perçu de taxe de recherche en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a déjà été établi par l'OEB, par l'Office suédois ou par l'Office autrichien des brevets (JO OEB 1979, 4, 50 et 1979, 248).

## 3. Réduction de la taxe de recherche

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157(3) b) CBE, la taxe de recherche est réduite de 20% pour les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets (voir JO OEB 1979, 368 et 1981, 5).

## 4. Taxes de revendication

Les taxes de revendication se calculent d'après le nombre de revendications existantes lors de l'entrée dans la phase régionale; voir également D.5 du présent avis pour les modifications apportées aux revendications

## 5. Prolongation du délai applicable au paiement des taxes

5.1 Si la taxe nationale de base, une taxe de désignation ou, le cas échéant, la taxe de recherche ne sont pas acquittées avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, elles

<sup>8)</sup> Eine Gebühr für jeden benannten Staat, mit Ausnahme der gemeinsamen Benennung der Schweiz und Liechtensteins, für die nur eine Benennungsgebühr zu entrichten ist. Diese Vorschrift ist nicht mit Regel 15.1 ii) PCT zu verwechseln, wonach bei Einreichung der internationalen Anmeldung für alle Staaten, für die um ein regionales Patent nachgesucht wird, nur eine Bestimmungsgebühr an das Anmeldeamt zu entrichten ist.

<sup>9)</sup> Zur Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts siehe Artikel 157(2) a) und b) EPÜ

<sup>8)</sup> One fee per designated State, with the exception of the joint designation of Liechtenstein and Switzerland for which only one designation fee is payable. This rule must not be confused with Rule 15.1(ii) PCT which requires only one designation fee to be paid to the receiving Office - for all the States for which a regional patent is sought - when the international application is filed

<sup>9)</sup> As regards the drawing-up of the supplementary European search report, see Article 157(2)(a) and (b) EPC

<sup>8)</sup> Une taxe par Etat désigné, sauf pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein, pour laquelle une seule taxe de désignation doit être acquittée. Il est particulièrement souligné que cette règle ne doit pas être confondue avec la règle 15.1 ii) PCT qui dispose qu'une seule taxe de désignation doit être acquittée auprès de l'Office récepteur pour l'ensemble des Etats pour lesquels un brevet régional est demandé dans la demande internationale

<sup>9)</sup> Pour l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, voir article 157(2) a) et b) CBE

so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPÜ; Artikel 2 Nummer 3b der Gebührenordnung des EPA). Benennungsgebühren, für die der Anmelder auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat, können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (2) EPÜ).

5.2 Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, entrichtet werden (Regel 104b(1) iii) in Verbindung mit Regel 31 (1) Satz 3 EPÜ).

## 6. Rechtsverlust

Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 104c (1) EPÜ). Werden die genannten Gebühren rechtzeitig, aber weitere Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung des Vertragsstaats, für den nicht wirksam gezahlt worden ist, als zurückgenommen (Regel 104c (2) EPÜ).

Wird eine fällige Recherchegebühr (s. B II.2) nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 157 (2) EPÜ).

Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 104c (3) EPÜ).

## 7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABI EPA 1980, 225). Siehe im übrigen B.I.5.

## III. Ausstellungsbesccheinigung

Ist die Ausstellungsbesccheinigung nach Artikel 55 (2) und Regel 23 EPÜ zur internationalen Anmeldung noch nicht eingereicht worden, so kann sie noch bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum eingereicht werden (Regel 104b(1) f) EPÜ).

## C. PRÜFUNGSANTRAG

### 1. Schriftlicher Antrag und Prüfungsgebühr

Soll das EPA prüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so muß der Anmelder folgende Handlungen vornehmen

of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit, provided that within that period a surcharge is paid (Rule 85a(1) EPC; Article 2, item 3b, of the EPO Rules relating to Fees). Designation fees in respect of which the applicant has dispensed with notification under Rule 85a (1) EPC may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limit provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a (2) EPC).

5.2 If the claims fees are not paid in due time, they may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit (Rule 104b(1)(iii) in conjunction with Rule 31(1), 3rd sentence, EPC).

## 6. Loss of rights

If the basic national fee and at least one designation fee are not paid in due time, the application is deemed to be withdrawn (Rule 104c(1) EPC). If the above fees are paid in due time, but designation fees in respect of other States are not, the designation of such State(s) will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(2) EPC).

If a search fee is payable (see B.II.2) but not paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Article 157(2) EPC).

If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 104c(3) EPC).

## 7. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC (see Decision of the Legal Board of Appeal J 06/79, OJ EPO 1980, 225). See also B.I.5.

## III. Certificate of exhibition

If the certificate of exhibition referred to in Article 55(2) and Rule 23 EPC has not yet been filed for an international application, it may still be filed within 21 months of the priority date (Rule 104b(1)(f) EPC).

## C. REQUEST FOR EXAMINATION

### 1. Written request and examination fee

For the EPO to examine whether the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, the applicant must take the following steps:

peuvent encore être valablement acquittées dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant au déposant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe (règle 85bis (1) CBE; art. 2, point 3ter règl. taxes OEB). Les taxes de désignation, pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE, peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (2) CBE).

5.2 Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile, elles peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant au déposant que le délai n'a pas été observé (règle 104ter (1) iii) en liaison avec la règle 31 (1), 3<sup>e</sup> phrase CBE).

## 6. Perte d'un droit

Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée (règle 104quater (1) CBE). Si ces taxes sont acquittées dans les délais, mais que d'autres taxes de désignation ne l'ont pas été, la désignation de tout Etat contractant pour lequel la taxe n'a pas été valablement acquittée est réputée retirée (règle 104quater (2) CBE).

Si une taxe de recherche due (cf. B.II.2) n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 157 (2) CBE).

En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).

## 7. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 06/79, JO OEB 1980, 225). Cf. en outre B.I.5.

## III. Attestation d'exposition

Si l'attestation d'exposition visée à l'article 55 (2) et à la règle 23 CBE, concernant la demande internationale, n'a pas encore été produite, elle peut encore l'être avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (règle 104ter (1) f) CBE).

## C. REQUETE EN EXAMEN

### 1. Requête écrite et taxe d'examen

Afin de permettre à l'OEB d'examiner si la demande et l'invention qui en est l'objet satisfont aux exigences de la CBE, le déposant doit accomplir les actes suivants:

a) Einreichung eines schriftlichen Prüfungsantrags<sup>10)</sup> (Artikel 94 (1) EPÜ) und

b) Entrichtung der Prüfungsgebühr (Artikel 94 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 6 der Gebührenordnung des EPA).

Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (2) EPÜ). Ein wirksamer Prüfungsantrag liegt somit erst an dem Tag vor, an dem sowohl der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht als auch die Prüfungsgebühr entrichtet ist.

### 2. Frist für die Stellung des Prüfungsantrags

Die Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr haben innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts durch das Internationale Büro zu erfolgen. Dies ergibt sich aus Artikel 157 (1) EPÜ wonach die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an die Stelle des Hinweises auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt tritt. Bei der Berechnung der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ ist dies zu berücksichtigen. Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor Ablauf des 21 Monats nach dem Prioritätsdatum ab (Artikel 150 (2), Regel 104b (1) d) EPÜ).

Normalerweise ist die Situation folgende: Der internationale Recherchenbericht wird unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung veröffentlicht (Artikel 21 und Regel 48.2 PCT). Die 6monatsfrist, innerhalb deren der Anmelder den Prüfungsantrag stellen kann (Artikel 94 (2) EPÜ), läuft demnach etwa 24 Monate nach dem Prioritätsdatum ab.

Ob ein ergänzender europäischer Recherchenbericht gemäß Artikel 157 (2) EPÜ zu erstellen ist oder ob die internationale Anmeldung nach Artikel 158 (3) EPÜ nochmals vom EPA veröffentlicht wird, hat auf die Frist keinen Einfluß. Muß ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 08/83, ABI. EPA 1985, 102).

### 3. Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 20% für Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder

(a) file a written request for examination<sup>10)</sup> (Article 94(1)EPC); and

(b) pay the examination fee (Article 94(2) EPC; Article 2, item 6, of the EPO Rules relating to Fees).

The request for examination is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94(2) EPC). Accordingly, a request is not valid until the written request has been filed and the examination fee paid.

### 2. Period for filing the request for examination

The written request for examination must be filed, and the corresponding fee paid, within six months of publication of the international search report by the International Bureau. This follows from Article 157(1) EPC, which provides that publication of the international search report takes the place of the mention of publication of the European search report in the European Patent Bulletin. This must be borne in mind when calculating the time limit pursuant to Article 94(2) EPC. However, under no circumstances will the period allowed for filing the written request for examination and paying the examination fee expire within 21 months of the priority date (see Article 150(2), Rule 104b(1)(d) EPC).

The normal situation is as follows: the international search report is published promptly after expiry of 18 months from the priority date of the application (Article 21, Rule 48.2 PCT). The 6-month period within which the applicant can file the request for examination (Article 94(2) EPC) will accordingly expire about 24 months after the priority date.

The fact that a supplementary European search report is drawn up pursuant to Article 157(2) EPC, or that the international application is published again by the EPO pursuant to Article 158(3) EPC, does not affect the time limit. If a supplementary European search report has to be drawn up, the applicant is entitled to receive the invitation provided for in Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC (see Decision of the Legal Board of Appeal J 08/83, OJ EPO 1985, 102).

### 3. Reduction of the examination fee

The examination fee is reduced by 20% for persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State with a language other than

a) déposer une requête en examen par écrit<sup>10)</sup> (art. 94 (1) CBE),

b) payer la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE et art. 2, point 6 régl. taxes OEB).

La requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (art. 94 (2) CBE). Une requête en examen n'est donc valable qu'à compter de la date à laquelle la requête écrite en examen a été déposée et la taxe d'examen acquittée.

### 2. Délai de formulation de la requête en examen

Il y a lieu de présenter la requête écrite en examen et d'acquitter la taxe correspondante dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale par le Bureau international. C'est ce qui ressort de l'article 157 (1) CBE, selon lequel la publication du rapport de recherche internationale remplace la mention de la publication du rapport de recherche européenne dans le Bulletin européen des brevets. Il y a lieu d'en tenir compte pour le calcul du délai prévu à l'article 94 (2) CBE. Le délai imparti pour présenter la requête écrite en examen et acquitter la taxe d'examen n'expire cependant en aucun cas avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (voir art. 150 (2), règle 104ter (1) d) CBE).

La situation normale est la suivante: le rapport de recherche internationale est publié à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de la demande (art. 21 et règle 48.2 PCT). Le délai de six mois dont dispose le déposant pour formuler la requête en examen (art. 94 (2) CBE) prendra ainsi fin environ 24 mois à compter de la date de priorité.

Le fait qu'une recherche européenne complémentaire doit être effectuée conformément à l'article 157(2) CBE ou que la demande internationale soit à nouveau publiée par l'OEB conformément à l'article 158 (3) CBE n'exerce pas d'influence sur le délai. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse l'invitation visée à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 08/83, JO OEB 1985, 102).

### 3. Réduction de la taxe d'examen

Les personnes dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle,

<sup>10)</sup> Der schriftliche Prüfungsantrag ist bereits im Text des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200 enthalten (s A 1 Absatz 2)

<sup>10)</sup> The written request for examination is already included in the text of Form EPA/EPO/OEB 1200 (see A 1 second paragraph)

<sup>10)</sup> La présentation de la requête écrite en examen est prévue dans le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200 (A 1, paragraphe 2 du présent avis)

Französisch Amtssprache ist, und für die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland, wenn sie den schriftlichen Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Staats einreichen (Artikel 14 (4) und Regel 6 (2, 3) EPU; Artikel 12 (1) der Gebührenordnung des EPA)<sup>11)</sup>.

#### 4. Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht innerhalb der unter Punkt 2 genannten Frist unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so kann er noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam gestellt werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPU; Artikel 2 Nummer 7 der Gebührenordnung des EPA)

#### 5. Rückerstattung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird gemäß Artikel 10b der Gebührenordnung des EPA

a) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist (vgl. Artikel 18 (1) EPÜ);

b) zu 75 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat

#### 6. Rechtsverlust

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht rechtzeitig unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ).

#### 7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABI. EPA 1980, 225). Siehe im übrigen B.I.5.

### D. SONSTIGE HANDLUNGEN

#### 1. Erfindernennung

Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht genannt, so fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer vom EPA zu be-

English, French or German as an official language and for nationals of that State resident abroad who file the written request for examination in an official language of that State (Article 14(4) and Rule 6(2) and (3) EPC; Article 12(1) of the EPO Rules relating to Fees)<sup>11)</sup>.

#### 4. Period of grace for filing the request for examination

If the written request for examination has not been filed, and the corresponding fee paid, within the time limit mentioned in point 2, it may still be validly filed within a period of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit, provided that within that period a surcharge is paid (Rule 85b EPC; Article 2, item 7, of the EPO Rules relating to Fees).

#### 5. Refund of examination fee

In accordance with Article 10b of the EPO Rules relating to Fees, the examination fee is refunded

(a) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the Examining Divisions have assumed responsibility (cf. Article 18(1) EPC);

(b) at a rate of 75% if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun.

#### 6. Loss of rights

If the written request for examination is not filed, and the corresponding fee paid, in due time, the application is deemed to be withdrawn (Article 94(3) EPC).

#### 7. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC (see Decision of the Legal Board of Appeal J 06/79, OJ EPO 1980, 225). See also B 15

### D. OTHER STEPS

#### 1. Designation of the inventor

If the inventor has not been designated in the international application within 21 months of the priority date, the applicant will be requested by the EPO to file the designation of inventor within a specified period (Rule

ainsi que les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, bénéficient d'une réduction de 20% du montant de la taxe d'examen dans le cas où ils déposent la requête en examen dans une langue officielle de cet Etat (art. 14(4) et règle 6 (2), (3) CBE en liaison avec l'art. 12 (1) règl. taxes OEB)<sup>11)</sup>.

#### 4. Délai supplémentaire pour la formulation de la requête en examen

Si, dans le délai mentionné sous point 2., la requête écrite en examen n'a pas été déposée ou si la taxe correspondante n'a pas été acquittée, le déposant peut formuler cette requête valablement dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (règle 85ter CBE; art. 2, point 7 règl. taxes OEB)

#### 5. Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée conformément à l'article 10ter du règlement relatif aux taxes:

a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes (cf. art. 18(1) CBE).

b) à 75 % si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.

#### 6. Perte d'un droit

Lorsque la requête écrite en examen n'est pas déposée ou que la taxe correspondante n'est pas acquittée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94 (3) CBE)

#### 7. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 06/79, JO OEB 1980, 225). Cf. en outre B.I.5.

### D. AUTRES ACTES

#### 1. Désignation de l'inventeur

Si les renseignements concernant l'inventeur font défaut avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, l'OEB invite le déposant à fournir ces renseignements dans un délai qu'il lui impartit (règle 104ter (2)

<sup>11)</sup> Siehe Bemerkungen zum Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200, Nummer III.6.2

<sup>11)</sup> See Notes to EPA/EPO/OEB Form 1200, point III.6.2

<sup>11)</sup> Cf. remarques concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200, point III.6.2

stimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (2) EPÜ; Artikel 27 (2) ii), Regel 51<sup>bis</sup> 1a) iv) PCT)<sup>12</sup>.

## 2. Prioritätsangaben und Prioritätsunterlagen

Wird für die internationale Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und hat der Anmelder das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung nach Artikel 88 (1) und Regel 38 (1-4) EPÜ bei Ablauf des 21 Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (3) EPÜ). Hierzu wird folgendes bemerkt:

### 2.1 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg)

Nach Regel 17.1 PCT muß der Prioritätsbeleg während der internationalen Phase beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eingereicht werden. Das EPA als Bestimmungsamt erhält gemäß Regel 17.2 PCT vom Internationalen Büro eine Kopie des Prioritätsbelegs. Es ist daher nicht erforderlich, daß der Anmelder dem EPA einen weiteren Prioritätsbeleg übermittelt.

### 2.2 Übersetzung des Prioritätsbelegs

Ist der Prioritätsbeleg nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßt, so muß eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht werden. Die für die Übersetzung gewählte Sprache muß nicht die Verfahrenssprache sein.

## 3. Bestellung eines Vertreters und Einreichung der Vollmacht

3.1 Hat ein Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so muß er die erforderlichen Handlungen durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen (Artikel 133 (2), 134 EPÜ, Artikel 27 (7) PCT). Er muß in diesem Fall einen zugelassenen Vertreter bestellen und eine Vollmacht einreichen (Artikel 91 (1) a) und Regel 101 EPÜ).

Der Anmelder kann jedoch bis zur Aufnahme der Bearbeitung der Anmeldung, sofern diese vor Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum erfolgt, selbst handeln. Hingegen kann er in keinem Fall durch seinen bisherigen Vertreter in der internationalen Phase handeln, wenn dieser kein beim EPA zugelassener Vertreter ist (Artikel 49 PCT). Zahlungen können von jeder-

104b(2) EPC, Article 27(2)(ii), Rule 51<sup>bis</sup> 1(a)(iv) PCT)<sup>12</sup>.

## 2. Indicating priority and priority documents

If the priority of a previous application is claimed for the international application and the applicant has not supplied the file number, copy or translation of the previous application in accordance with Article 88(1) and Rule 38 (1) to (4) EPC within 21 months of the priority date, the EPO will invite the applicant to supply the file number, copy or translation of the previous application within a specified period (Rule 104b(3) EPC). The following should be noted in this regard:

### 2.1 Copy of the previous application (priority document)

In accordance with Rule 17.1 PCT, the priority document must be furnished during the international phase to the receiving Office or International Bureau. The EPO acting as designated Office receives from the International Bureau, pursuant to Rule 17.2 PCT, a copy of the priority document. Consequently, the applicant does not have to send a further priority document to the EPO.

### 2.2 Translation of the priority document

If the priority document is not in English, French or German, a translation in one of the official languages of the EPO must be filed. The language of the translation need not be the language of the proceedings.

## 3. Appointment of a representative and submission of the authorisation

3.1 If an applicant has neither his residence nor principal place of business within the territory of one of the EPC Contracting States, any procedural steps required must be taken by a professional representative (Articles 133(2) and 134 EPC, Article 27(7) PCT). In this case, a professional representative must be appointed and an authorisation filed (Article 91(1)(a) and Rule 101 EPC).

Nevertheless, the applicant may act on his own behalf until processing of the application commences, provided that this occurs within 21 months of the priority date. Under no circumstances, however, may he act through his existing representative in the international phase if the latter is not a professional representative before the EPO (Article 49 PCT). Payments can be made by

CBE, art. 27 (2) ii), règle 51<sup>bis</sup> 1a) iv) PCT)<sup>12</sup>.

## 2. Indications de priorité et documents de priorité

Si la priorité d'un dépôt antérieur est revendiquée pour la demande internationale et que le demandeur n'a pas encore produit le numéro de dépôt, ni la copie ou la traduction de la demande antérieure, conformément à l'article 88(1) et à la règle 38 (1-4) CBE, à l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, l'OEB invite le demandeur à les produire dans un délai qu'il lui impartit (règle 104ter (3) CBE). A ce propos, il faut observer ce qui suit:

### 2.1 Copie de la demande antérieure (document de priorité)

Conformément à la règle 17.1 PCT, le document de priorité doit être remis au cours de la phase internationale à l'office récepteur ou au Bureau international. L'OEB agissant en qualité d'office désigné reçoit du Bureau international, conformément à la règle 17.2 PCT, une copie du document de priorité. Il n'est par conséquent pas nécessaire que le demandeur dépose le document de priorité auprès de l'OEB.

### 2.2 Traduction du document de priorité

Si les documents de priorité ne sont pas rédigés en allemand, en anglais ou en français, il y a lieu d'en produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB. Cette langue ne doit pas être nécessairement la langue de la procédure.

## 3. Constitution de mandataire et dépôt du pouvoir

3.1 Lorsqu'un déposant n'a ni domicile, ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE, les actes nécessaires au déroulement de la procédure doivent être accomplis par un mandataire agréé (art. 133 (2) et 134 CBE, art. 27(7) PCT). Dans ce cas, le déposant doit constituer un mandataire agréé et déposer un pouvoir (art. 91 (1) a) et règle 101 CBE).

Toutefois, le demandeur peut accomplir les actes lui-même avant qu'il ne soit procédé au traitement de la demande, dans la mesure où celui-ci a lieu avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité. En revanche, il ne peut en aucun cas accomplir ces actes par l'intermédiaire du mandataire qui l'a représenté dans la phase internationale si ce dernier

<sup>12)</sup> Die in Artikel 91 (5) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung kommt nicht zur Anwendung.

<sup>12)</sup> The 16-month period for the date of priority of the application, provided for in Article 91(5) EPC, does not apply.

<sup>12)</sup> Il n'est pas fait application du délai de 16 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale, prévu à l'article 91 (5) CBE.

mann vorgenommen werden (s. Rechtsauskunft des EPANr. 6/80, ABI EPA 1980, 303).

3.2 Es empfiehlt sich, für die Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1003 (Einzelvollmacht) oder 1004 (allgemeine Vollmacht) zu verwenden. Die Einreichung einer Vollmacht kann durch Bezugnahme auf eine früher eingereichte allgemeine Vollmacht ersetzt werden.

Wenn das EPA Anmeldeamt war und der Vertreter in einer beim EPA hinterlegten Vollmacht für internationale Anmeldungen ausdrücklich ermächtigt wurde, vor dem EPA als Bestimmungsamt aufzutreten, ist eine neue Vollmacht nicht erforderlich.

3.3 Nach Regel 101 (4) EPÜ gelten die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme von Zahlungen (s. D.3.1) als nicht erfolgt, wenn die Vollmacht nicht innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist eingereicht wird. Die nicht rechtzeitige Einreichung der Vollmacht kann zu einem Rechtsverlust führen, wenn dadurch fristgebundene Handlungen berührt werden.

#### 4. Jahresgebühren

##### 4.1 Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt ist, sind an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet (Artikel 86 (1) EPÜ; Artikel 2 Nummer 4 der Gebührenordnung des EPA). Als Anmeldetag gilt das internationale Anmeldedatum, das der Anmeldung nach Artikel 11 (1) oder Artikel 11 (2) b) PCT vom Anmeldeamt zuerkannt worden ist. Jahresgebühren sind jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für die internationale Anmeldung fällt (Regel 37 (1) EPÜ).

Beispiel:

Die internationale Anmeldung ist am 15. April 1990 als Erstanmeldung (ohne Inanspruchnahme einer Priorität) eingereicht worden. Das dritte Jahr beginnt am 16. April 1992. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr wird am 30. April 1992 fällig.

Der Anmelder kann die Jahresgebühr in jedem Fall noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag wirksam entrichten, sofern er gleichzeitig eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10% entrichtet (Artikel 86 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 5 der Gebührenordnung des EPA).

Siehe im übrigen den Hinweis zur Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente, ABI. EPA 1984, 272.

anybody (see Legal Advice by the EPO No. 6/80, OJ EPO 1980, 303)

3.2 Use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (individual authorisations) or 1004 (general authorisations) is recommended. The filing of an authorisation can be replaced by a reference to a previously filed general authorisation

Where the EPO was the receiving Office and an authorisation for international applications, filed with the EPO, expressly empowered the representative to act before the EPO as designated Office, a new authorisation is not required.

3.3 Under Rule 101(4) EPC, any procedural steps taken by the representative, with the exception of payments (see D.3.1), will be deemed not to have been taken if the authorisation is not filed within a period to be determined by the EPO. Failure to file the authorisation in due time can result in a loss of rights where procedural steps subject to a time limit are affected.

#### 4. Renewal fees

##### 4.1 Period for paying renewal fees

Renewal fees in respect of an international application for which the EPO acts as designated Office must be paid to the EPO. They are due for the third and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application (Article 86(1) EPC and Article 2, item 4, of the EPO Rules relating to Fees). The date of filing is the international filing date accorded to the application by the receiving Office pursuant to Article 11(1) or 11(2)(b) PCT. Renewal fees in respect of the coming year are due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the international application (Rule 37(1) EPC).

Example:

The international application is filed on 15 April 1990 as a first filing (claiming no priority). The third year starts on 16 April 1992. The renewal fee for the third year is due on 30 April 1992.

The applicant can still validly pay the renewal fee within six months of the due date subject to payment of a 10% additional fee (Article 86(2) EPC and Article 2, item 5, of the EPO Rules relating to Fees).

See also the Instructions for paying renewal fees for European patent applications and patents (OJ EPO 1984, 272).

n'est pas mandataire agréé près l'OEB (art. 49 PCT) Les paiements peuvent être effectués par toute personne (cf. renseignement de nature juridique communiqué par l'OEB n° 6/80, JO OEB 1980, 303)

3.2 Il est recommandé d'utiliser, pour le pouvoir, le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (pouvoir) ou 1004 (pouvoir général). Le dépôt d'un pouvoir peut être remplacé par une référence à un pouvoir général déposé antérieurement.

Si l'OEB est déjà l'office récepteur et si un pouvoir établi pour les demandes internationales est déposé auprès de l'OEB, habilité expressément le mandataire à agir devant l'OEB en tant qu'office désigné, un nouveau pouvoir n'est pas nécessaire.

3.3 En vertu de la règle 101 (4) CBE, les actes accomplis par le mandataire, exception faite des paiements (cf. D.3.1), sont réputés non avenus si le pouvoir n'est pas déposé dans un délai que l'OEB impartit. Le défaut de dépôt du pouvoir en temps utile peut entraîner une perte de droit si les actes devaient être accomplis dans un délai donné.

#### 4. Taxes annuelles

##### 4.1 Délai de paiement des taxes annuelles

Une demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné donne lieu au paiement de taxes annuelles à l'OEB. Celles-ci sont dues pour la troisième année et pour chaque année suivante calculée à compter de la date de dépôt de la demande (art. 86 (1) CBE et art. 2, point 4 règle taxes OEB). La date du dépôt est la date du dépôt international attribuée à la demande par l'Office récepteur en application de l'article 11 (1) ou 11 (2) b) PCT. Le paiement des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois anniversaire du mois de dépôt de la demande internationale (règle 37(1) CBE).

Exemple:

La demande internationale a été déposée le 15 avril 1990 en tant que première demande (sans revendication de priorité). La troisième année commence le 16 avril 1992. La taxe annuelle pour la troisième année vient à échéance le 30 avril 1992.

Le déposant peut encore payer valablement la taxe annuelle dans un délai de six mois à compter de l'échéance indiquée ci-dessus, sous réserve du paiement d'une surtaxe de 10% (art. 86 (2) CBE et art. 2 point 5 règle taxes OEB).

Voir par ailleurs l'avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et les brevets européens, JO OEB 1984, 272.

## 4.2 Rechtsverlust

Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3)EPU).

## 4.3 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122EPU wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Siehe im übrigen B.I.5.

## 5. Änderung der Anmeldung im Verfahren vor dem EPA

Unabhängig von der Möglichkeit einer Änderung der Anmeldung im Verfahren vor dem Internationalen Büro (Artikel 19 und Regel 46PCT) können auch dem EPA als Bestimmungsamt nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts, der gemäß Artikel 157(1) EPU an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt, Änderungen der Anmeldung vorgelegt werden. Und zwar kann der Anmelder vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung die Anmeldung (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) von sich aus (ohne Aufforderung durch die Prüfungsabteilung) ändern (Artikel 28PCT, Regel 86(2) EPU). Es sollte berücksichtigt werden, daß bei der Berechnung der Anspruchsgebühren nach B.II.4 verfahren wird.

Der ergänzenden Recherche nach Artikel 157(2)EPU werden die Patentansprüche zugrunde gelegt, die zum Zeitpunkt des Beginns der Recherche als letzte gültige Fassung vorliegen. Da die internationale Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt einer Formalprüfung unterzogen werden muß, kann der Anmelder damit rechnen, daß mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts frühestens zwei Monate nach dem Eintritt in die regionale Phase begonnen wird. Der Anmelder hat daher auch die Möglichkeit, bis zu diesem Zeitpunkt Patentansprüche vorzulegen, die der ergänzenden Recherche zugrunde gelegt werden sollen<sup>13)</sup>. Die Anspruchsgebühren werden jedoch, obwohl die Ansprüche auf diese Weise nach dem Eintritt in die regionale Phase geändert werden können, gemäß der Zahl der bei dem Eintritt in die regionale Phase geltenden Ansprüche berechnet.

## 6. Berichtigung von Fehlern

Ist ein Berichtigungsantrag in der internationalen Phase zurückgewiesen worden und hat der Anmelder um Veröffentlichung des Berichtigungsantrags zusammen mit der internationalen Anmeldung gebeten (Regel 91.1(f) PCT), so wird dieser Berichtigungsantrag vom EPA als Bestimmungsamt nicht von Amts wegen berücksichtigt. Der

## 4.2 Loss of rights

If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time, the application is deemed withdrawn (Article 86(3) EPC).

## 4.3 Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122EPC. See B.I.5.

## 5. Amending the application in proceedings before the EPO

Apart from the possibility of amending his application during the proceedings before the International Bureau (Article 19 and Rule 46 PCT), the applicant can also submit amendments to the EPO as designated Office after receipt of the international search report which, under Article 157(1) EPC, takes the place of the European search report and can, in fact, of his own volition (without being invited to do so by the Examining Division), amend his application (description, claims and drawings) up to receipt of the first communication from the Examining Division (Article 28 PCT, Rule 86(2) EPC). It should be borne in mind that claims fees will be computed in accordance with B.II.4.

The supplementary search under Article 157(2) EPC will be based on the claims valid at the time the search is started. Since the international application must undergo a formalities examination before the EPO as designated Office, applicants can count on the supplementary search not being started earlier than two months after entry into the regional phase. Within that period, therefore, applicants can also present claims which are to form the basis of the supplementary search<sup>13)</sup>. However, although the claims can thereby be amended after entry into the regional phase, the claims fees will be computed on the basis of the number of claims valid upon entry into the regional phase.

## 6. Correction of errors

An applicant who has had a request for rectification in the international phase refused, and who has asked that the request for rectification be published together with the international application (Rule 91.1(f) PCT) does not automatically have this request for rectification considered by the EPO as designated Office: it is con-

## 4.2 Perte d'un droit

Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 86 (3) CBE).

## 4.3 Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit. Cf. en outre B.I.5.

## 5. Modification de la demande au cours de la procédure devant l'OEB

Indépendamment des modifications pouvant être apportées à la demande au cours de la procédure devant le Bureau international (art. 19 et règle 46 PCT), des modifications peuvent déjà être soumises à l'OEB agissant en qualité d'office désigné après la réception du rapport de recherche internationale qui remplace le rapport de recherche européenne, en vertu de l'article 157(1) CBE. En effet, le déposant peut, de sa propre initiative (sans y être invité par la division d'examen), modifier sa demande (description, dessins, revendications) jusqu'à la réception de la première notification de la division d'examen (art. 28 PCT, règle 86(2) CBE). Il convient de se rappeler que les taxes de revendication sont calculées conformément à B.II.4.

La recherche complémentaire prévue à l'article 157(2) CBE est fondée sur la dernière version valable des revendications dont on dispose au moment où la recherche est entamée. Etant donné que la demande internationale doit être soumise à un examen quant à la forme devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, le déposant peut compter que l'établissement du rapport complémentaire de recherche ne sera pas entamé avant un délai de deux mois à partir de l'entrée dans la phase régionale. Jusqu'à cette date, le déposant peut donc également soumettre des revendications qui serviront de base à la recherche complémentaire<sup>13)</sup>. Toutefois, bien que les revendications puissent ainsi être modifiées après l'entrée dans la phase régionale, les taxes de revendication seront calculées sur la base du nombre de revendications valables lors de l'entrée dans la phase régionale.

## 6. Correction d'erreurs

Le déposant dont la requête en rectification a été rejetée au cours de la phase internationale et qui a demandé que la requête en rectification soit publiée avec la demande internationale (règle 91.1(f) PCT) ne verra pas d'office sa requête en rectification examinée par l'OEB agissant en qualité d'office désigné. La requête en rectification

<sup>13)</sup> Siehe Hinweis für PCT-Anmelder, ABI EPA 1980, 144

<sup>13)</sup> See information for PCT applicants, OJ EPO 1980, 144.

<sup>13)</sup> Cf l'avis aux déposants PCT publié au JO OEB 1980, 144

Berichtigungsantrag wird nur berücksichtigt, wenn der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung von Mängeln gemäß Regel 88 EPÜ stellt und dabei auf seinen früheren Antrag gemäß Regel 91.1 f) PCT verweist

### 7. Mikroorganismen

Wird in der internationalen Anmeldung auf einen hinterlegten Mikroorganismus gemäß Regel 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT Bezug genommen, so wird dem Anmelder dringend empfohlen, zusammen mit der Einreichung des Formblatts 1200 (s. A.1), spätestens jedoch bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Prioritätsdatum die von der internationalen Hinterlegungsstelle oder ggf. der nach dem bilateralen Abkommen anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28 EPÜ eingehalten wurden (s. Mitteilung des EPA im ABI. EPA 1986, 269).

considered only if the applicant submits a request to the EPO for correction of errors in accordance with Rule 88 EPC, making reference to his prior request under Rule 91.1(f) PCT.

### 7. Micro-organisms

If the international application refers to a micro-organism deposited pursuant to Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, the applicant is strongly recommended to submit the receipt for the deposit issued by the international depositary institution or, where applicable, the depositary institution recognised under the bilateral agreement, when filing Form 1200 (see A.1) or at the latest within 21 months of the priority date. The receipt enables the EPO to check compliance with Rule 28 EPC (see Notice from the EPO, OJ EPO 1986, 269).

n'est prise en considération que si le déposant soumet une requête en rectification d'erreurs à l'OEB conformément à la règle 88 CBE, en faisant référence à la requête qu'il a présentée antérieurement en vertu de la règle 91.1 f) PCT.

### 7. Micro-organismes

S'il est fait référence dans la demande internationale à un micro-organisme déposé visé aux règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, il est impérativement recommandé au demandeur de produire, en même temps que le formulaire 1200 (cf. A.1), mais au plus tard avant l'expiration du 21<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, le récépissé établi par l'autorité de dépôt internationale ou, le cas échéant, par l'autorité de dépôt reconnue en vertu de l'accord bilatéral. La production du récépissé permet à l'OEB de vérifier si les dispositions de la règle 28 CBE ont été respectées (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269).

## Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Juni 1991)\* betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt nach dem PCT (Artikel 150, 156, Regel 104b EPÜ)

### A. EINFÜHRUNG

1 Der vorliegende Hinweis betrifft die Fristen und die Verfahrenshandlungen<sup>1)</sup> vor dem EPA als ausgewähltem Amt, sofern Artikel 39 (1) a) PCT Anwendung findet. **Er ersetzt den Hinweis im ABI. EPA 1984, 631.**

Ein Hinweis für PCT-Anmelder betreffend die Fristen und die Verfahrenshandlungen, die bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Artikel 153 EPÜ) einzuhalten bzw. vorzunehmen sind, wird auf Seite 328 dieses Hefts des Amtsblatts veröffentlicht.

## Information for PCT applicants (as at 1 June 1991)\* concerning time limits and procedural steps before the EPO as an elected Office under the PCT (Articles 150, 156, Rule 104b EPC)

### A. INTRODUCTION

1. This information concerns time limits and procedural steps<sup>1)</sup> before the EPO as elected Office provided Article 39(1)(a) PCT applies. **It replaces the information in OJ EPO 1984, 631.**

Information for PCT applicants concerning time limits and procedural steps for entering the regional phase before the EPO as designated Office under the PCT (Article 153 EPC) appears on page 328 of this issue.

## Avis aux déposants PCT (à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991)\* concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office élu conformément au PCT (art. 150, 156 et règle 104<sup>ter</sup> CBE)

### A. INTRODUCTION

1 Le présent avis concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir<sup>1)</sup> devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, pour autant que l'article 39(1) a) PCT est applicable. **Il remplace l'avis publié au Journal officiel OEB 1984, 631.**

Un avis aux déposants PCT concernant les délais à observer et les actes de procédure à accomplir lors du passage à la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 153 CBE) est publié dans le présent JO à la page 328

\*) Dem Hinweis wurde die ab 1. Januar 1985 geltende Fassung des PCT und die ab 1. Juni 1991 geltende Fassung des EPÜ zugrundegelegt (s. ABI. EPA 1984, 500 und 1991, 4).

1) Handlungen zu internationalen Anmeldungen sind unter Angabe der europäischen Anmelde-nummer vorzunehmen, die das EPA dem Anmelder im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt. Ist diese Nummer dem Anmelder bei der Vornahme der Handlungen noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

\*) This information is based on the version of the PCT applicable as from 1 January 1985 and the version of the EPC applicable as from 1 June 1991 (see OJ EPO 1984, 500, and 1991, 4).

1) The European application number should be indicated when procedural steps in respect of international applications are being taken, this number will be communicated to the applicant by the EPO on publication of the international application. If the number is not yet known to the applicant at the time of taking the procedural steps, he may indicate the PCT file number or publication number.

\*) Il est fait référence à la version du PCT en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1985 et à la version de la CBE en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> juin 1991 (cf. JO OEB 1984, 500 et 1991, 4).

1) Lors de l'accomplissement des actes relatifs aux demandes internationales, il convient d'indiquer le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au déposant à la suite de la publication de la demande internationale. Si le déposant ignore ce numéro au moment où il accomplit l'acte, il peut indiquer le numéro de dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

2 Für die Vornahme von Verfahrenshandlungen vor dem EPA als ausgewähltem Amt wird das dreisprachige Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200 empfohlen. Es ist beim EPA kostenlos erhältlich, seine Benutzung ist jedoch nicht obligatorisch (Regel 49.4, 76.5 PCT).

Sofern vor Ablauf des 19. Monats nach dem Prioritätsdatum<sup>2)</sup>

a) der in Artikel 31 PCT vorgesehene Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden ist,

b) mindestens ein Vertragsstaat des EPÜ ausgewählt worden ist, für den Kapitel II PCT verbindlich geworden ist<sup>3)</sup> und der in der internationalen Anmeldung mit der Angabe, daß für diesen Staat um ein europäisches Patent nachgesucht wird, bestimmt worden ist.

sind Artikel 39 PCT und Artikel 156 EPÜ anzuwenden. Anstelle der nach Artikel 22 PCT maßgeblichen Frist tritt gemäß Artikel 39 PCT in Verbindung mit Regel 104b (1) EPÜ eine Frist von 31 Monaten nach dem Prioritätsdatum (s. B).

Das EPA ist ausgewähltes Amt, wenn der Anmelder zumindest einen der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (für den Kapitel II PCT verbindlich geworden ist) ausgewählt hat, der in der internationalen Anmeldung mit der Angabe bestimmt worden war, daß um ein europäisches Patent nachgesucht wird (Artikel 31 (4) a) PCT und Artikel 156 EPÜ). Auch wenn nur ein einziger derartiger Staat ausgewählt worden ist, verschiebt sich der Beginn der regionalen Phase für die Anmeldung insgesamt, d. h. für alle Staaten, für die der Anmelder ein europäisches Patent begehrt, also auch für Staaten, für die Kapitel II PCT nicht verbindlich geworden ist.

Für den Eintritt in die regionale Phase muß der Anmelder die in Artikel 39 (1) a) PCT genannten Handlungen (s. B. I und II) innerhalb der maßgeblichen Fristen vornehmen. Andernfalls gilt die internationale Anmeldung gegenüber dem EPA als zurückgenommen (s. auch B.I.4, B.II.6 und B.III.5). Die gleichen rechtlichen Folgen treten ein, wenn der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt oder die Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht rechtzeitig entrichtet wird (s. B.III und IV).

<sup>2)</sup> "Prioritätsdatum" bedeutet entweder das Anmeldedatum der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn für die internationale Anmeldung mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, das Anmeldedatum der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, oder, wenn keine Priorität in Anspruch genommen wird, das internationale Anmeldedatum der Anmeldung (Artikel 2xi) PCT.

<sup>3)</sup> D.h. alle Vertragsstaaten des EPÜ, die auch Vertragsstaaten des PCT sind, mit Ausnahme Griechenlands, der Schweiz, Spaniens und Liechtensteins.

2. It is recommended that the trilingual form EPA/EPO/OEB Form 1200, obtainable free of charge from the EPO, be used when taking procedural steps before the EPO as elected Office. However, its use is not compulsory (Rules 49.4, 76.5 PCT).

If within 19 months of the priority date<sup>2)</sup>

(a) the demand for international preliminary examination has been filed in accordance with Article 31 PCT,

(b) at least one EPC Contracting State has been elected for which Chapter II PCT has become binding<sup>3)</sup>, and which has been designated in the international application with an indication that the applicant wishes to obtain a European patent for it,

Article 39 PCT and Article 156 EPC apply. The time limit fixed under Article 22 PCT is replaced by one of 31 months from the priority date in accordance with Article 39 PCT in conjunction with Rule 104b(1) EPC (see B).

The EPO is an elected Office if the applicant has elected at least one of the Contracting States to the European Patent Convention for which Chapter II PCT has become binding, and which was designated in the international application with an indication that a European patent is sought (Article 31(4)(a) PCT and Article 156 EPC). Even if only one such State has been elected, the commencement of the regional phase is deferred for the application as a whole, i.e. for all the States for which the applicant wants a European patent, including those States for which Chapter II PCT has not become binding.

For entry into the regional phase the applicant must perform the acts referred to in Article 39(1)(a) PCT (see B I and II). If he fails to do so within the prescribed periods, the international application is deemed to be withdrawn vis-à-vis the EPO (see B.I.4, B.II.6 and B.III.5). The same legal consequences occur when the request for examination is not filed within the prescribed period or the renewal fee for the third year is not paid in due time (see B.III and IV).

<sup>2)</sup> "Priority date" means either the filing date of the application whose priority is claimed or, where the international application claims several priorities, the filing date of the earliest application whose priority is so claimed or, where no priority has been claimed, the international filing date of the application (Article 2(xi) PCT).

<sup>3)</sup> That is, all EPC Contracting States being also PCT Contracting States with the exception of Greece, Liechtenstein, Spain and Switzerland.

2 Pour l'accomplissement des actes devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, il est recommandé de faire usage du formulaire rédigé en trois langues (EPA/EPO/OEB Form 1200), qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB. Son usage n'est cependant pas obligatoire (règles 49.4 et 76.5 PCT).

Pour autant que, avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité<sup>2)</sup>:

a) la demande d'examen préliminaire international prévu à l'article 31 PCT ait été présentée;

b) au moins un Etat contractant de la CBE ait été élu, à l'égard duquel le chapitre II du PCT est entré en vigueur<sup>3)</sup>, et ait été désigné dans la demande internationale, étant indiqué que le déposant entend obtenir un brevet européen pour cet Etat,

il faut appliquer les articles 39 PCT et 156 CBE. Le délai prévu à l'article 22 PCT est remplacé, conformément à l'article 39 PCT en liaison avec la règle 104ter (1) CBE, par un délai de 31 mois à compter de la date de priorité (cf. B).

L'OEB est office élu si le déposant a élu au moins un Etat contractant de la Convention sur le brevet européen (à l'égard duquel le chapitre II du PCT est entré en vigueur) désigné dans la demande internationale, en indiquant qu'il entend obtenir un brevet européen (art. 31 4) a) PCT et 156 CBE). Même si un seul de ces Etats a été élu, le début de la phase régionale est différé pour la demande dans son ensemble, c'est-à-dire pour tous les Etats pour lesquels le déposant demande un brevet européen, même pour ceux à l'égard desquels le chapitre II du PCT n'est pas entré en vigueur.

Pour entrer dans la phase régionale, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 39 1) a) PCT (voir B.I et II). S'il n'accomplit pas ces actes dans les délais impartis, la demande internationale est réputée retirée vis-à-vis de l'OEB (cf. aussi B.I.4, B.II.6 et B.III.5). Le même effet juridique est produit lorsque la requête en examen n'est pas formulée dans les délais ou lorsque la taxe annuelle pour la troisième année n'est pas acquittée dans les délais (voir B.III et IV).

<sup>2)</sup> On entend par "date de priorité" soit la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, soit, lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée, soit, enfin, lorsqu'aucune priorité n'a été revendiquée, la date du dépôt international de la demande (art. 2xi) PCT.

<sup>3)</sup> Le chapitre II du PCT est entré en vigueur pour l'ensemble des Etats contractants de la CBE qui sont également parties au PCT, à l'exception de la Grèce, de la Suisse, de l'Espagne et du Liechtenstein.

## B. HANDLUNGEN, DIE VOR AB- LAUF DES 31. MONATS NACH DEMPRIORITÄTSDATUM VORZU- NEHMEN SIND

### I. Übersetzung der Anmeldung<sup>4</sup>

1. Ist die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro nicht in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht worden, so muß der Anmelder dem EPA bis zum Ablauf des 31 Monats nach dem Prioritätsdatum die Anmeldung in einer dieser Sprachen zu- leiten (Artikel 39(1) PCT; Artikel 158 (2), Regel 104b (1) a) EPÜ<sup>5</sup>).

2. Diese Übersetzung muß enthalten (Regel 49.5 und 76.5 PCT):

- die Beschreibung (Regel 5 PCT);
- die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung (Regel 6 PCT); s. auch B.I.3 und B.II.4;
- etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (Regel 7 PCT); s. auch B.2.1;
- die Zusammenfassung (Regel 8 PCT);
- alle Anlagen des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Artikel 36 (3) b), Regeln 74 und 70.16 PCT<sup>6</sup>).

2.1 Enthält eine Zeichnung Textbestandteile, so ist die Übersetzung dieses Textes entweder in Form einer Kopie der Originalzeichnung, in der die Übersetzung über den Originaltext geklebt ist, oder in Form einer neu ausgeführten Zeichnung einzureichen (Regel 49.5 d), 76.5 PCT). Der Ausdruck "Fig." muß nicht übersetzt werden (Regel 49.5 f), 76.5 PCT).

2.2 Entsprechen die nach Regel 49.5 d) PCT eingereichten Zeichnungen nicht den Formvorschriften nach Regel 11 PCT, so fordert das EPA den Anmelder auf, den Mangel innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist zu beheben (Regel 49.5 g), 76.5 PCT).

3. Die Übersetzung sollte ferner enthalten:

## B. STEPS TO BE TAKEN WITHIN 31 MONTHS OF THE DATE OF PRIORITY

### I. Translation of the application<sup>4</sup>

1. If the international application is not published by the International Bureau in one of the EPO official languages, the applicant must furnish the application in one of those languages to the EPO within 31 months of the priority date (see Article 39(1) PCT; Article 158(2), Rule 104b(1)(a) EPC<sup>5</sup>).

2. This translation must include (Rules 49.5 and 76.5 PCT):

- the description (Rule 5 PCT);
- the claims as originally filed (Rule 6 PCT) (see also B.I.3 and B.II.4);
- any text in the drawings (Rule 7 PCT) (see also B.I.2.1);
- the abstract (Rule 8 PCT);
- any annexes to the international preliminary examination report (Article 36(3)(b), Rules 74 and 70.16 PCT<sup>6</sup>).

2.1 If any drawings contain text, the translation is to be furnished either in the form of a copy of the original drawings with the translation pasted on the original text or in the form of a new drawing (Rules 49.5(d) and 76.5 PCT). The expression "Fig." does not require translation into any language (Rules 49.5(f) and 76.5 PCT).

2.2 Should the drawings supplied under Rule 49.5(d) PCT not comply with the physical requirements laid down in Rule 11 PCT, the EPO will invite the applicant to correct the defect within a period to be fixed in the invitation (Rules 49.5(g) and 76.5 PCT).

3. The translation should also include

## B. ACTES A ACCOMPLIR AVANT L'EXPIRATION DU 31<sup>e</sup> MOIS A COMPTER DE LA DATE DE PRIORITY

### I. Traduction de la demande<sup>4</sup>

1. Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau international dans l'une des langues officielles de l'OEB, le déposant doit en remettre une traduction dans l'une de ces langues à l'OEB avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. art 39 (1) PCT et 158(2) CBE, règle 104ter (1) a) CBE<sup>5</sup>).

2. Cette traduction doit comprendre (règle 49.5 et 76.5 PCT):

- la description (règle 5 PCT),
- les revendications telles que déposées (règle 6 PCT), (cf. également B.I.3 et B.II.4),
- tout texte contenu dans les dessins (règle 7 PCT), (cf. également B.2.1,
- l'abrégé (règle 8 PCT)
- toute annexe au rapport d'examen préliminaire international (art. 36(3)b), règles 74 et 70.16 PCT<sup>6</sup>).

2.1 Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau (règles 49.5 d), 76.5 PCT). Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit (règles 49.5 f), 76.5 PCT).

2.2 Si les dessins produits en application de la règle 49.5 d) PCT ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11 PCT, l'OEB invite le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règles 49.5 g), 76.5 PCT).

3. La traduction devrait également comprendre:

<sup>4</sup>) Das gemäß Artikel 39 (1) a) PCT erforderliche Exemplar der Anmeldung erhält das EPA vom Internationalen Büro

<sup>5</sup>) Ist die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht und vom Internationalen Büro in englischer Übersetzung veröffentlicht worden (Regel 48.3 b) PCT), so kann der Anmelder als Verfahrenssprache vor dem EPA noch Deutsch oder Französisch durch Einreichung einer Übersetzung in einer dieser Sprachen wählen. Wenn der Anmelder Englisch als Verfahrenssprache vor dem EPA beibehalten möchte, kann er auch eine eigene englische Übersetzung einreichen. Reicht er keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und es wird die vom Internationalen Büro veröffentlichte englische Übersetzung dem europäischen Verfahren zugrunde gelegt

<sup>6</sup>) Kapitel II PCT räumt dem Anmelder Möglichkeiten zur Änderung der internationalen Anmeldung oder zur Einreichung von Stellungnahmen während des Verfahrens vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ein (Regeln 66.4, 66.5, 66.8 und 66.9 PCT). Ersatzblätter sind dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beizufügen (Regel 70.16 PCT).

<sup>4</sup>) The EPO will receive the copy of the application required under Article 39(1)(a) PCT from the International Bureau

<sup>5</sup>) If the international application is not filed in an official language of the EPO and is published in English translation by the International Bureau (Rule 48.3(b) PCT) the applicant may choose French or German as the language of the proceedings before the EPO by filing a translation in one of these languages. If the applicant wishes to keep English as the language of the proceedings before the EPO he may also file his own English translation. If he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the proceedings and the English version published by the International Bureau will be taken as the basis for the European proceedings

<sup>6</sup>) Chapter II PCT gives the applicant opportunities to amend the international application or submit arguments during the proceedings before the International Preliminary Examining Authority (Rules 66.4, 66.5, 66.8 and 66.9 PCT). The replacement sheets are attached to the international preliminary examination report (Rule 70.16 PCT).

<sup>4</sup>) L'OEB reçoit du Bureau international la copie de la demande exigée par l'article 39 (1) a) PCT

<sup>5</sup>) Si la demande internationale n'a pas été déposée dans une des langues officielles de l'OEB et si une traduction en anglais a été publiée par le Bureau international (règle 48.3 b) PCT), le déposant a encore la possibilité de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, en déposant une traduction en allemand ou en français. Si le déposant veut garder l'anglais comme langue de la procédure, il peut également déposer une traduction faite par lui-même. Toutefois, s'il ne dépose pas de traduction, il est alors réputé avoir choisi l'anglais comme langue de la procédure et la publication en anglais produite par le Bureau international sert de base à la procédure européenne

<sup>6</sup>) Le chapitre II du PCT donne au déposant des possibilités de modifier la demande internationale ou de présenter des arguments au cours de la procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (règles 66.4, 66.5, 66.8 et 66.9 PCT). Les feuilles de remplacement sont annexées au rapport d'examen préliminaire international (règle 70.16 PCT)

- im Verfahren vor dem Internationalen Büro vorgenommene Änderungen der Ansprüche und gegebenenfalls die Erklärung, mit der die Änderungen erklärt und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt wurden (Artikel 19(1), Regel 49.3 und 76.5 PCT);

- gegebenenfalls Angaben in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT (Regel 49.3, 76.5 PCT); s. auch C.7;

- etwaige Berichtigungsanträge nach Regel 91.1 f) Satz 3 PCT in der gemäß Regel 48.2 a) vii) PCT veröffentlichten Fassung; s. auch C.6.

3.1 Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach Artikel 19 (1) PCT eingereicht, so wird die Erklärung nicht berücksichtigt (Regel 49.5 c), 76.5 PCT).

3.2 Hat der Anmelder von einer Angabe nach den Regeln 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT, die auf einem gesonderten Blatt eingereicht wurde (s. PCT-Verwaltungsrichtlinie 209), keine Übersetzung eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist eine Übersetzung einzureichen (Regel 49.5 h), 76.5 PCT).

#### 4. Rechtsverlust

Wird die Übersetzung der Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 39 (2) PCT).

#### 5. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Er muß nachweisen können, daß er trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist einzuhalten. Die Vorschriften über die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung (Artikel 121 EPÜ) finden keine Anwendung, da es sich nicht um eine vom EPA gesetzte Frist handelt.

#### II. Gebühren nach Regel 104b (1) EPÜ

1. Folgende Gebühren<sup>7)</sup> sind bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum an das EPA zu entrichten (Regel 104b (1) EPÜ):

<sup>7)</sup> Für die Zahlung dieser Gebühren gilt die Gebührenordnung des EPA. Welcher Tag als Tag des Eingangs einer Zahlung beim EPA gilt, ist in Artikel 8 der Gebührenordnung festgelegt. Für den Fall, daß eine Gebühr erst nach Ablauf der Zahlungsfrist eingeht, sieht Artikel 8 (3) der Gebührenordnung vor, daß eine Frist als eingehalten gilt, wenn dem EPA nachgewiesen wird, daß der Einzahler die für die Zahlung erforderlichen Formalitäten innerhalb der Zahlungsfrist in einem Vertragsstaat des EPÜ vorgenommen und eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300, entrichtet hat. Die Zu-

- any amendments made to the claims in the proceedings before the International Bureau and any statement, if filed, explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and drawings (Article 19(1), Rules 49.3 and 76.5 PCT);

- any indication under Rules 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, i.e., references to a deposited micro-organism (Rules 49.3 and 76.5 PCT); see also C.7;

- any request for rectification referred to in the third sentence of Rule 91.1 (f) PCT as published in accordance with Rule 48.2(a)(vii) PCT (see also C.6).

3.1 Where the applicant has not furnished a translation of any statement made under Article 19(1) PCT, such statement will be disregarded (Rule 49.5(c) and 76.5 PCT).

3.2 Where the applicant has not filed a translation of any indication furnished under Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT on a separate sheet (see PCT Administrative Instruction 209), the EPO will invite him to do so within a period to be fixed in the invitation (Rules 49.5(h) and 76.5 PCT).

#### 4. Loss of rights

If the translation of the application is not filed in due time, the application is deemed to be withdrawn (Article 39(2) PCT).

#### 5. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC. He must be able to show that in spite of taking all due care required by the circumstances he was unable to observe the time limit. The provisions regarding further processing of the European patent application (Article 121 EPC) are not applicable, since the time limit is not set by the EPO.

#### II. Fees prescribed by Rule 104b(1) EPC

1. The following fees<sup>7)</sup> must be paid to the EPO within 31 months of the priority date (Rule 104b(1) EPC):

<sup>7)</sup> The EPO Rules relating to Fees apply to the payment of these fees. The date on which any payment is considered to have been made to the EPO is laid down in Article 8 of the Rules relating to Fees. In the event that a fee is not received until after expiry of the payment period, Article 8(3) of the Rules relating to Fees provides that the prescribed time limit is considered to have been observed if evidence is provided to the EPO that the person who made the payment in an EPC Contracting State fulfilled the necessary payment formalities within the prescribed period and paid a surcharge equal to 10% of the relevant fee(s), but not

- toute modification apportée aux revendications au cours de la procédure devant le Bureau international et, le cas échéant, la déclaration expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins (art. 19 1) et règles 49 3 et 76 5 PCT);

- toute indication visée à la règle 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, dans une référence à un micro-organisme déposé (règles 49 3, 76.5 PCT; cf. aussi C.7);

- toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91 1 f) PCT telle que publiée conformément à la règle 48.2 a) vii) PCT; cf. également C.6.

3.1 S'il ne dépose pas de traduction d'une déclaration faite en vertu de l'article 19(1) PCT, il ne sera pas tenu compte de cette déclaration (règles 49.5 c), 76.5 PCT).

3.2 Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée sur une feuille séparée (cf. instruction administrative 209 PCT) selon les règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, l'OEB invite à la remettre dans un délai qui doit être fixé dans l'invitation (règles 49.5 h), 76.5 PCT).

#### 4. Perte d'un droit

Si la traduction de la demande n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 39 (2) PCT).

#### 5. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit. Il doit pouvoir apporter la preuve que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, il n'a pas été en mesure d'observer le délai. Les dispositions relatives à la poursuite de la procédure de la demande de brevet européen (art 121 CBE) ne sont pas applicables, car il ne s'agit pas d'un délai imparti par l'OEB.

#### II. Taxes prévues à la règle 104ter(1) CBE

1. Les taxes suivantes<sup>7)</sup> doivent être acquittées auprès de l'OEB avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (règle 104ter (1) CBE):

<sup>7)</sup> Le règlement relatif aux taxes de l'OEB s'applique au paiement de ces taxes. La date à laquelle un paiement est réputé effectué auprès de l'OEB est fixée par l'article 8 de ce règlement. Pour le cas où une taxe n'est acquittée qu'après l'expiration du délai de paiement, l'article 8(3) prévoit que le délai prescrit est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'OEB que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant de la CBE a rempli les formalités nécessaires au paiement dans les limites du délai de paiement et a acquitté une surtaxe d'un montant de 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM.

a) die nationale Gebühr nach Artikel 158 (2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus

i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr (Artikel 2 Nummer 1 der Gebührenordnung des EPA),

ii) den Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ (Artikel 2 Nummern 3 und 3a der Gebührenordnung des EPA)<sup>8)</sup>;

iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren nach Regel 31 EPÜ für den elften und jeden weiteren Patentanspruch (Artikel 2 Nummer 15 der Gebührenordnung des EPA); s auch B.II.4;

b) die Recherchegebühr nach Artikel 157 (2) b) EPÜ (Artikel 2 Nummer 2 der Gebührenordnung des EPA)<sup>9)</sup>; s. auch B.II.2 und B.II.3.

## 2. Nichterhebung der Recherchegebühr

Kein ergänzender europäischer Recherchenbericht wird erstellt und keine Recherchegebühr wird erhoben für internationale Anmeldungen, zu denen ein internationaler Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwaltungsrats nach Artikel 157 (3) a) EPÜ; ABi. EPA 1979, 4, 50 und 1979, 248).

## 3. Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20 % herabgesetzt worden ist die Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein internationaler Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist (s. Beschluß des Verwal-

(a) The national fee under Article 158(2) EPC, comprising

(i) a basic national fee corresponding to a filing fee (Article 2, item 1, of the EPO Rules relating to Fees);

(ii) the designation fees under Article 79(2) EPC (Article 2, items 3 and 3a, of the EPO Rules relating to Fees)<sup>8)</sup>;

(iii) where applicable, the claims fees under Rule 31 EPC for the eleventh and each subsequent claim (Article 2, item 15, of the EPO Rules relating to Fees) (see also B.II.4.);

(b) the search fee under Article 157(2)(b) EPC (Article 2, item 2, of the EPO Rules relating to Fees)<sup>9)</sup>, see also B.II.2 and B.II.3).

## 2. Exemption from the search fee

No supplementary European search report is drawn up and no search fee charged in respect of international applications where an international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, in accordance with the decision of the Administrative Council pursuant to Article 157(3)(a) EPC (see OJ EPO 1979, 4, 50 and 248).

## 3. Reduction of the search fee

A 20% reduction in the search fee is given for international applications in respect of which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries or the Australian Patent Office in accordance with the decision of the Administrative

a) la taxe nationale visée à l'article 158(2) CBE se composant

i) d'une taxe nationale de base d'un montant égal à la taxe de dépôt (art. 2, point 1 règl. taxes OEB);

ii) des taxes de désignation prévues par l'article 79(2) CBE (art. 2, points 3 et 3bis règl. taxes OEB)<sup>8)</sup>;

iii) le cas échéant, des taxes prévues par la règle 31 CBE pour chaque revendication à partir de la onzième (art. 2, point 15 règl. taxes OEB); cf. également B.II.4;

b) la taxe de recherche prévue par l'article 157(2) b) CBE (art. 2, point 2 règl. taxes OEB)<sup>9)</sup>; (cf. également B.II.2 et B.II.3).

## 2. Non-perception de la taxe de recherche

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157(3)a) CBE, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et il n'est pas perçu de taxe de recherche en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a déjà été établi par l'OEB, par l'Office suédois ou par l'Office autrichien des brevets (cf. JO OEB 1979, 4, 50 et 1979, 248).

## 3. Réduction de la taxe de recherche

Conformément à la décision prise par le Conseil d'administration en application de l'article 157(3)b) CBE, la taxe de recherche est réduite de 20% pour les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale au sens du Traité de coopération en matière de brevets a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais

schlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn die Zahlung spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlaßt worden ist. Dies gilt auch bei Abbuchungen von laufenden Konten (s. Nummer 6.8 der Vorschriften über das laufende Konto, ABi EPA 1982, 15, 1987, 376 und Beilage zum ABi EPA 1990, 7). Die Höhe der Gebühren und die sonstigen Bedingungen im Zusammenhang mit der Zahlung der Gebühren sind jeweils der letzten Ausgabe des Amtsblatts zu entnehmen.

<sup>8)</sup> Eine Gebühr für jeden benannten Staat, mit Ausnahme der gemeinsamen Benennung der Schweiz und Liechtensteins, für die nur eine Benennungsgebühr zu entrichten ist. Diese Vorschrift ist nicht mit Regel 151 ii) PCT zu verwechseln. wonach bei Einreichung der internationalen Anmeldung für alle Staaten, für die um ein regionales Patent nachgesucht wird, nur eine Bestimmungsgebühr an das Anmeldeamt zu entrichten ist.

<sup>9)</sup> Zur Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts siehe Artikel 157 (2) a) und b) EPÜ.

exceeding DEM 300. The surcharge is not payable if payment is made at least 10 days before expiry of the period for payment. This applies to debits from deposit accounts too (see point 6.8 of the Arrangements for deposit accounts, OJ EPO 1982, 15, and 1987, 376, and Supplement to OJ EPO 1990, 7). Information concerning the amounts of fees and all other matters relating to payment of fees is given in each issue of the Official Journal.

<sup>8)</sup> One fee per designated State, with the exception of the joint designation of Liechtenstein and Switzerland for which only one designation fee is payable. This rule must not be confused with Rule 151 (ii) PCT which requires only one designation fee to be paid to the receiving Office - for all the States for which a regional patent is sought - when the international application is filed.

<sup>9)</sup> As regards the drawing-up of the supplementary European search report, see Article 157(2)(a) and (b) EPC.

Aucune surtaxe n'est due si le paiement a été effectué au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement. Cela est également applicable au débit des comptes courants (cf. point 6.8 de la réglementation applicable aux comptes courants, JO OEB 1982, 15, 1987, 376 et supplément au JO OEB 1990, 7). Consulter le numéro le plus récent du Journal officiel en ce qui concerne les montants, des taxes et les modalités de paiement.

<sup>8)</sup> Une taxe par Etat désigné, sauf pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein, pour laquelle une seule taxe de désignation doit être acquittée. Il est particulièrement souligné que cette règle ne doit pas être confondue avec la règle 151 ii) PCT qui dispose qu'une seule taxe de désignation doit être acquittée auprès de l'Office récepteur pour l'ensemble des Etats pour lesquels un brevet régional est demandé dans la demande internationale.

<sup>9)</sup> Pour l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne voir article 157(2) a) et b) CBE.

tungsrats nach Artikel 157 (3) b) EPÜ; ABI EPA 1979,368 und 1981,5).

#### 4. Anspruchsgebühren

Die Anspruchsgebühren bemessen sich nach der Zahl der bei Eintritt in die regionale Phase vorliegenden Ansprüche; bezüglich Änderungen der Ansprüche siehe auch C.5.

#### 5. Verlängerung der Frist für Gebührensahlungen

5.1 Werden die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder gegebenenfalls die Recherchegebühr nicht bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (1) EPÜ; Artikel 2 Nummer 3b der Gebührenordnung des EPA). Benennungsgebühren, für die der Anmelder auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat, können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (2) EPÜ).

5.2 Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, entrichtet werden (Regel 104b (1) iii) in Verbindung mit Regel 31 (1) Satz 3 EPÜ).

#### 6. Rechtsverlust

Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 104c (1) EPÜ). Werden die genannten Gebühren rechtzeitig, aber weitere Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung des Vertragsstaats, für den nicht wirksam gezahlt worden ist, als zurückgenommen (Regel 104c (2) EPÜ).

Wird eine fällige Recherchegebühr (s. B.II.2) nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 157 (2) EPÜ).

Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 104c (3) EPÜ).

#### 7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt wer-

Council pursuant to Article 157(3)(b) EPC (see OJ EPO 1979,368, and 1981, 5)

#### 4. Claims fees

The claims fees are computed on the basis of the number of claims existing on entry into the regional phase; see also C.5 regarding amendments to the claims

#### 5. Extension of the period for payment of fees

5.1 If the basic national fee, a designation fee or, where appropriate, the search fee have not been paid within 31 months of the priority date, they may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit, provided that within that period a surcharge is paid (Rule 85a(1) EPC; Article 2, item 3b, of the EPO Rules relating to Fees). Designation fees in respect of which the applicant has dispensed with notification under Rule 85a (1) EPC may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limit provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a (2) EPC)

5.2 If the claims fees are not paid in due time, they may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit (Rule 104b(1)(iii) in conjunction with Rule 31(1), 3rd sentence, EPC).

#### 6. Loss of rights

If the basic national fee and at least one designation fee are not paid in due time, the application is deemed to be withdrawn (Rule 104c(1) EPC). If the above fees are paid in due time, but designation fees in respect of other States are not, the designation of such State(s) will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(2) EPC)

If a search fee is payable (see B.II.2) but not paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Article 157(2) EPC)

If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 104c(3) EPC)

#### 7. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC (see Decision of

des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes, ou l'Office australien des brevets (cf. JO OEB 1979,368 et 1981, 5)

#### 4. Taxes de revendication

Les taxes de revendication se calculent d'après le nombre de revendications existantes lors de l'entrée dans la phase régionale, voir également C 5 du présent avis pour les modifications apportées aux revendications.

#### 5. Prolongation du délai applicable au paiement des taxes

5.1 Si la taxe nationale de base, une taxe de désignation ou, le cas échéant, la taxe de recherche ne sont pas acquittées avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, elles peuvent encore être valablement acquittées dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant au déposant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe (règle 85bis (1) CBE; art. 2, point 3<sup>er</sup> règl. taxes OEB). Les taxes de désignation, pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE, peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85 bis (2) CBE).

5.2 Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile, elles peuvent encore l'être dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai n'a pas été observé (règle 104ter (1) iii) en liaison avec la règle 31(1), 3<sup>e</sup> phrase CBE).

#### 6. Perte d'un droit

Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée (règle 104quater (1) CBE). Si ces taxes sont acquittées dans les délais, mais que d'autres taxes de désignation ne l'ont pas été, la désignation de tout Etat contractant pour lequel la taxe n'a pas été valablement acquittée est réputée retirée (règle 104quater (2) CBE)

Si une taxe de recherche due (cf. B.II.2) n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 157 (2) CBE).

En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).

#### 7. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit (cf. déci-

den (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABI.EPA 1980,225). Siehe im übrigen B.I.5.

### III. Prüfungsantrag

#### 1. Schriftlicher Antrag und Prüfungsgebühr

Soll das EPA prüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen, so muß der Anmelder den Prüfungsantrag bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum stellen (Regel 104b (1) d) EPÜ). Hierzu sind folgende Handlungen vorzunehmen:

- Einreichung eines schriftlichen Prüfungsantrags<sup>10)</sup> (Artikel 94(1) EPÜ) und
- Entrichtung der Prüfungsgebühr (Artikel 94 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 6 der Gebührenordnung des EPA).

Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94 (2) EPÜ). Ein wirksamer Prüfungsantrag liegt somit erst an dem Tag vor, an dem sowohl der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht als auch die Prüfungsgebühr entrichtet ist.

#### 2. Frist für die Stellung des Prüfungsantrags

Die Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr haben innerhalb von 6 Monaten nach der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts durch das Internationale Büro zu erfolgen. Dies ergibt sich aus Artikel 157 (1) EPÜ, wonach die Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an die Stelle des Hinweises auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts im Europäischen Patentblatt tritt. Bei der Berechnung der Frist nach Artikel 94(2) EPÜ ist dies zu berücksichtigen. Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum ab (Artikel 150 (2), Regel 104b (1) d) EPÜ).

Normalerweise ist die Situation folgende: Der internationale Recherchenbericht wird unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung veröffentlicht (Artikel 21 und Regel 48.2 PCT). Die 6-monatsfrist, innerhalb deren der Anmelder den Prüfungsantrag stellen kann (Artikel 94 (2) EPÜ), läuft demnach etwa 24 Monate nach dem Prioritätsdatum ab. Der Prüfungsantrag

Legal Board of Appeal J 06/79, OJ EPO 1980,225). See also B.I.5.

### III. Request for examination

#### 1. Written request and examination fee

For the EPO to examine whether the application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, the applicant must file a request for examination within 31 months of the priority date (Rule 104b(1)(d) EPC), by taking the following steps:

- file a written request for examination<sup>10)</sup> (Article 94(1) EPC); and
- pay the examination fee (Article 94(2) EPC; Article 2, item 6, of the EPO Rules relating to Fees).

The request for examination is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94(2) EPC). Accordingly, a request is not valid until the written request has been filed and the examination fee paid.

#### 2. Period for filing the request for examination

The written request for examination must be filed, and the corresponding fee paid, within six months of publication of the international search report by the International Bureau. This follows from Article 157(1) EPC, which provides that publication of the international search report takes the place of the mention of publication of the European search report in the European Patent Bulletin. This must be borne in mind when calculating the time limit pursuant to Article 94(2) EPC. However, under no circumstances will the period allowed for filing the written request for examination and paying the examination fee expire within 31 months of the date of priority (Article 150(2), Rule 104b(1)(d) EPC).

The normal situation is as follows: the international search report is published promptly after expiry of 18 months from the priority date of the application (Article 21 and Rule 48.2 PCT). The 6-month period within which the applicant can file the request for examination (Article 94(2) EPC) will accordingly expire about 24 months after the priority date. The request for examination can, however, still be filed up to expiry

sion de la Chambre de recours juridique J06/79, JO OEB1980,225). Cf en outre B.I.5.

### III. Requête en examen

#### 1. Requête écrite et taxe d'examen

Afin de permettre à l'OEB d'examiner si la demande et l'invention qui en est l'objet satisfont aux exigences de la CBE, le déposant doit formuler la requête en examen avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (règle 104ter (1) d) CBE). A cet effet, il doit accomplir les actes suivants:

- déposer une requête en examen par écrit<sup>10)</sup> (art. 94(1) CBE) et
- payer la taxe d'examen (art. 94(2) CBE et art. 2, point 6 régi taxes OEB).

La requête en examen n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (art. 94(2) CBE). Une requête en examen n'est donc valable qu'à compter de la date à laquelle la requête écrite en examen a été déposée et la taxe d'examen acquittée.

#### 2. Délai de formulation de la requête en examen

Il y a lieu de déposer la requête écrite en examen et d'acquitter la taxe correspondante dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale par le Bureau international. C'est ce qui ressort de l'article 157(1) CBE, selon lequel la publication du rapport de recherche internationale remplace la mention de la publication du rapport de recherche européenne dans le Bulletin européen des brevets. Il y a lieu d'en tenir compte pour le calcul du délai prévu à l'article 94(2) CBE. Le délai imparti pour déposer la requête écrite en examen et acquitter la taxe d'examen n'expire cependant en aucun cas avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (cf. art. 150(2), règle 104ter (1) d) CBE).

La situation normale est la suivante: le rapport de recherche internationale est publié à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de la demande (art. 21 et règle 48.2 PCT). Le délai de six mois dont dispose le déposant pour formuler la requête en examen (art. 94(2) CBE) prendra ainsi fin environ 24 mois à compter de la date de priorité. La requête peut cependant être encore for-

<sup>10)</sup> Der schriftliche Prüfungsantrag ist bereits im Text des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200 enthalten (vgl. A.2 Absatz 1). Wird das Verfahren vor dem EPA vor Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum unter Verwendung dieses Formblatts eingeleitet, so wird dadurch der schriftliche Prüfungsantrag rechtzeitig eingereicht.

<sup>10)</sup> The written request for examination is already included in the text of Form EPA/EPO/OEB 1200 (see A.2, 1st paragraph). It is filed in due time if, within 31 months of the priority date, proceedings before the EPO are commenced using that form.

<sup>10)</sup> La requête en examen est déjà inscrite dans le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1200 (cf. A.2, paragraphe 1). Si, avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité la procédure a été engagée devant l'OEB en utilisant ce formulaire, la requête écrite en examen est déposée dans les délais.

kann jedoch noch bis zum Ablauf des 31. Monats gestellt werden. Ist z. B. der Anmeldetag der ältesten Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, der 1. September 1989, so ist der 1. April 1992 der letzte Tag, an dem der Prüfungsantrag wirksam gestellt werden kann.

Ob ein ergänzender europäischer Recherchenbericht gemäß Artikel 157 (2) EPÜ zu erstellen ist oder ob die internationale Anmeldung nach Artikel 158 (3) EPÜ nochmals vom EPA veröffentlicht wird, hat auf die Frist keinen Einfluß.

Muß ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 08/83, ABI. EPA 1985, 102).

### 3. Ermäßigung der Prüfungsgebühr

3.1 Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50% für den Anmelder, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 104b (6) EPÜ; Artikel 12 (2) der Gebührenordnung des EPA).

3.2 Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 20% für Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und für die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland, wenn sie den schriftlichen Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Staats einreichen (Artikel 14 (4) und Regel 6 (2, 3) EPÜ; Artikel 12 (1) der Gebührenordnung des EPA<sup>11)</sup>).

3.3 Liegen die Voraussetzungen für beide Ermäßigungsfälle vor, so ermäßigt sich die Prüfungsgebühr zunächst um 50%. Der sich dadurch ergebende Betrag ermäßigt sich um 20% dieses Betrags, also nicht um 20% der vollen Gebühr.

### 4. Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht innerhalb der unter 2. genannten Frist unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so kann er noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam gestellt werden, sofern innerhalb der Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPÜ; Artikel 2 Nummer 7 der Gebührenordnung des EPA).

of the 31st month. If the date of filing of the earliest application whose priority is claimed is, for example, 1 September 1989, then 1 April 1992 is the last day on which the request for examination can be validly filed.

The fact that a supplementary European search report is drawn up pursuant to Article 157(2) EPC, or that the international application is published again by the EPO pursuant to Article 158(3) EPC, does not affect the time limit.

If a supplementary European search report has to be drawn up, the applicant is entitled to receive the invitation provided for in Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC (see Decision of the Legal Board of Appeal J 08/83, OJ EPO 1985, 102).

### 3. Reduction of examination fee

3.1 The examination fee is reduced by 50% if the EPO, acting as an International Preliminary Examining Authority, has already drawn up an international preliminary examination report for the same application (Rule 104b(6) EPC; Article 12(2) of the EPO Rules relating to Fees).

3.2 The examination fee is reduced by 20% for persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State with a language other than English, French or German as an official language and for nationals of that State resident abroad who file the written request for examination in an official language of that State (Article 14(4) and Rule 6(2) and (3) EPC; Article 12(1) of the EPO Rules relating to Fees<sup>11)</sup>).

3.3 If the requirements for both reductions are satisfied, the examination fee is reduced first by 50%. The 20% reduction is applied to the resulting total and not to the full fee.

### 4. Period of grace for filing the request for examination

If the written request for examination has not been filed, and the corresponding fee paid, within the time limit mentioned in point 2, it may still be validly filed within a period of grace of one month of notification of the failure to observe the time limit, provided that within that period a surcharge is paid (Rule 85b EPC; Article 2, item 7, of the EPO Rules relating to Fees).

mulée avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois. Si la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée est, par exemple, le 1<sup>er</sup> septembre 1989, le dernier jour pour formuler valablement la requête en examen sera ainsi le 1<sup>er</sup> avril 1992.

Le fait qu'une recherche européenne complémentaire doit être effectuée conformément à l'article 157(2) CBE ou que la demande internationale soit à nouveau publiée par l'OEB conformément à l'article 158(3) CBE n'exerce pas d'influence sur le délai.

Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse l'invitation visée à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 08/83, JO OEB 1985, 102).

### 3. Réduction de la taxe d'examen

3.1 Le déposant bénéficie d'une réduction de 50% du montant de la taxe d'examen lorsque l'OEB agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international a déjà établi le rapport d'examen préliminaire international pour cette même demande (cf. règle 104ter (6) CBE; art. 12 (2) régl. taxes OEB).

3.2 Les personnes dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ainsi que les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger, bénéficient d'une réduction de 20% du montant de la taxe d'examen dans le cas où ils déposent la requête en examen dans une langue officielle de cet Etat (art. 14 (4) et règle 6 (2), (3) CBE; art. 12 (1) régl. taxes OEB<sup>11)</sup>).

3.3 Si les conditions des deux réductions sont remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50%. Puis une réduction de 20% est appliquée au montant obtenu, mais non au montant total de la taxe.

### 4. Délai supplémentaire pour la formulation de la requête en examen

Si, dans le délai mentionné au point 2, la requête écrite en examen n'a pas été présentée et si la taxe correspondante n'a pas été acquittée, le déposant peut formuler cette requête dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (règle 85ter CBE; art. 2, point 7 régl. taxes OEB).

<sup>11)</sup> Siehe Bemerkungen zum Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1200, Nummer III.6.2.

<sup>11)</sup> See notes regarding EPA/EPO/OEB Form 1200, No III.6.2.

<sup>11)</sup> Cf. remarques concernant le formulaire EPA/EPO/OEB 1200, point III.6.2.

## 5. Rückerstattung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird gemäß Artikel 10b der Gebührenordnung des EPA

a) in voller Höhe zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist (vgl. Artikel 18(1) EPÜ);

b) zu 75 % zurückerstattet, wenn die europäische Patentanmeldung zu einem Zeitpunkt zurückgenommen oder zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, zu dem die Anmeldung bereits in die Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen übergegangen ist, die Sachprüfung jedoch noch nicht begonnen hat

## 6. Rechtsverlust

Wird der schriftliche Prüfungsantrag nicht rechtzeitig unter Entrichtung der Prüfungsgebühr gestellt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94(3) EPÜ).

## 7. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden (s. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABI. EPA 1980, 225). Siehe im übrigen B.I.5.

## IV. Jahresgebühren

### 1. Frist für die Entrichtung von Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für eine internationale Anmeldung, für die das EPA ausgewähltes Amt ist, sind an das EPA zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet (Artikel 86(1) EPÜ; Artikel 2 Nummer 4 der Gebührenordnung des EPA). Als Anmeldetag gilt das internationale Anmeldedatum, das der Anmeldung nach Artikel 11(1) oder Artikel 11(2)b PCT vom Anmeldeamt zuerkannt worden ist. Jahresgebühren sind jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für die internationale Anmeldung fällt (Regel 37(1) EPÜ). Die Jahresgebühr für das 3. Jahr kann jedoch noch bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum zuschlagsfrei entrichtet werden (Regel 104b(1)e) EPÜ).

Beispiel:

Die internationale Anmeldung ist am 15. April 1990 als Erstanmeldung (ohne Inanspruchnahme einer Priorität) eingereicht worden. Das dritte Jahr beginnt am 16. April 1992. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr ist vor Ablauf

## 5. Refund of examination fee

In accordance with Article 10b of the EPO Rules relating to Fees, the examination fee is refunded

(a) in full if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn before the Examining Divisions have assumed responsibility (cf. Article 18(1) EPC);

(b) at a rate of 75% if the European patent application is withdrawn, refused or deemed to be withdrawn after the Examining Divisions have assumed responsibility but before substantive examination has begun.

## 6. Loss of rights

If the written request for examination is not filed, and the corresponding fee paid, in due time, the application is deemed to be withdrawn (Article 94(3) EPC).

## 7. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC (see Decision of Legal Board of Appeal J 06/79, OJ EPO 1980, 225). See also B.I.5.

## IV. Renewal fees

### 1. Period for paying renewal fees

Renewal fees in respect of an international application for which the EPO acts as elected Office must be paid to the EPO. They are due for the third and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application (Article 86(1) EPC and Article 2, item 4, of the EPO Rules relating to Fees). The date of filing is the international filing date accorded to the application by the receiving Office pursuant to Article 11(1) or 11(2)(b) PCT. Renewal fees in respect of the coming year are due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the international application (Rule 37(1) EPC). However, the renewal fee for the third year can be paid up to expiry of the 31st month after the priority date without any surcharge (Rule 104b(1)(e) EPC).

Example:

The international application is filed as a first filing (claiming no priority) on 15 April 1990. The third year starts on 16 April 1992. The renewal fee for the third year is payable prior to expiry of 31 months after the priority date (i.e.

## 5. Remboursement de la taxe d'examen

La taxe d'examen est remboursée conformément à l'article 10ter du règlement relatif aux taxes:

a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes (cf. art. 18(1) CBE),

b) à 75 % si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.

## 6. Perte d'un droit

Lorsque la requête écrite en examen n'est pas déposée ou que la taxe correspondante n'est pas acquittée en temps utile, la demande est réputée retirée (art. 94(3) CBE).

## 7. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 06/79, JO OEB 1980, 225). Cf. en outre B.I.5.

## IV. Taxes annuelles

### 1. Délai de paiement des taxes annuelles

Une demande internationale pour laquelle l'OEB est office élu donne lieu au paiement de taxes annuelles à l'OEB. Celles-ci sont dues pour la troisième année et pour chaque année suivante calculée à compter de la date de dépôt de la demande (art. 86(1) CBE et art. 2, point 4 règle taxes OEB). La date du dépôt est la date du dépôt international attribuée à la demande par l'Office récepteur en application de l'article 11(1) ou 11(2)(b) PCT. Le paiement des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois anniversaire du mois de dépôt de la demande internationale (règle 37(1) CBE). Toutefois, la taxe annuelle due pour la troisième année peut être acquittée sans paiement d'une surtaxe jusqu'à l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (règle 104ter(1) e) CBE).

Exemple:

La demande internationale a été déposée le 15 avril 1990 comme premier dépôt (sans revendication de priorité). La troisième année commence le 16 avril 1992. La taxe annuelle due pour la troisième année vient à

des 31 Monats nach dem Prioritätsdatum, d. h. dem internationalen Anmeldedatum, also am 15. November 1992, zu entrichten.

Liegt der Fälligkeitstag nach Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum, so ist der Fälligkeitstag maßgebend (s. C.1).

Der Anmelder kann die Jahresgebühr in jedem Fall noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Fälligkeitstag wirksam entrichten, sofern er gleichzeitig eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10% entrichtet (Artikel 86 (2) EPÜ; Artikel 2 Nummer 5 der Gebührenordnung des EPA).

Siehe im übrigen den Hinweis zur Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente, ABl. EPA 1984, 272.

## 2. Rechtsverlust

Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 86 (3) EPÜ).

## 3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Tritt ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Siehe im übrigen B.I.5.

## V. Ausstellungsbesccheinigung

Ist die Ausstellungsbesccheinigung nach Artikel 55 (2) und Regel 23 EPÜ zur internationalen Anmeldung noch nicht eingereicht worden, so kann sie noch bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum eingereicht werden (Regel 104b (1) f) EPÜ).

## C. SONSTIGE HANDLUNGEN

### 1. Erfindernennung

Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf des 31 Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht genannt, so fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (2) EPÜ; Artikel 27 (2) ii), Regel 51<sup>bis</sup> (1) a) iv), 76.5 PCT)<sup>12</sup>).

### 2. Prioritätsangaben und Prioritätsunterlagen

Wird für die internationale Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und hat der Anmelder das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Übersetzung der früheren Anmeldung nach Artikel 88 (1) und Regel 38 (1-4) EPÜ bei Ablauf des 31 Monats nach dem Prioritätsdatum noch nicht eingereicht, so fordert das EPA den Anmelder auf, das Aktenzeichen, die Abschrift oder die Überset-

international filing date), namely on 15 November 1992.

If the due date falls after expiry of the 31 months, the due date takes precedence (see C.1).

The applicant can still validly pay the renewal fee within six months of the due date subject to payment of a 10% additional fee (Article 86(2) EPC and Article 2, item 5, of the EPO Rules relating to Fees).

See also the Instructions for paying renewal fees for European patent applications and patents (OJEPO 1984, 272).

## 2. Loss of rights

If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time, the application is deemed withdrawn (Article 86(3) EPC).

## 3. Re-establishment of rights

If a loss of rights occurs, the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC. See also B.I.5.

## V. Certificate of exhibition

If the certificate of exhibition referred to in Article 55(2) and Rule 23 EPC has not yet been filed for an international application, it may still be filed within 31 months of the priority date (Rule 104b(1)(f) EPC).

## C. OTHER STEPS

### 1. Designation of the inventor

If the inventor has not been designated in the international application within 31 months of the priority date, the applicant will be requested by the EPO to file the designation of inventor within a specified period (Rule 104b(2) EPC, Article 27(2)(ii) and Rules 51<sup>bis</sup>.1(a)(iv) and 76.5 PCT)<sup>12</sup>).

### 2. Indicating priority and priority documents

If the priority of a previous application is claimed for the international application and the applicant has not supplied the file number, copy or translation of the previous application in accordance with Article 88(1) and Rule 38 (1) to (4) EPC within 31 months of the priority date, the EPO will invite the applicant to supply that file number, copy or translation of the previous application within a time limit to be determined by

échéance avant l'expiration de 31 mois à compter de la date de priorité (c'est-à-dire de la date de dépôt international), à savoir le 15 novembre 1992.

Si l'échéance est postérieure à l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, c'est cette échéance qui est déterminante (cf. C.1).

En tout état de cause, le déposant peut encore payablement la taxe annuelle dans un délai de six mois à compter de l'échéance indiquée ci-dessus, sous réserve du paiement d'une surtaxe de 10 % (art. 86 (2) CBE et art. 2, point 5 règl. taxes OEB).

Voir par ailleurs l'avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et les brevets européens, JO OEB 1984, 272.

## 2. Perte d'un droit

Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 86 (3) CBE).

## 3. Restitutio in integrum

En cas de perte d'un droit, le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit. Cf. en outre B.I.5.

## V. Attestation d'exposition

Si l'attestation d'exposition visée à l'article 55 (2) et à la règle 23 CBE, concernant la demande internationale, n'a pas encore été produite, elle peut encore l'être avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité (règle 104ter(1) f) CBE).

## C. AUTRES ACTES

### 1. Désignation de l'inventeur

Si les renseignements concernant l'inventeur font défaut avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, l'OEB invite le déposant à fournir ces renseignements dans un délai qu'il lui impartit (règle 104ter(2) CBE, art. 27(2) ii), règles 51 bis.1.a) iv), 76.5 PCT)<sup>12</sup>).

### 2. Indications de priorité et documents de priorité

Si la priorité d'un dépôt antérieur est revendiquée pour la demande internationale et que le demandeur n'a pas encore produit le numéro de dépôt, la copie ou la traduction de la demande antérieure, conformément à l'article 88 (1) et à la règle 38 (1-4) CBE, à l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, l'OEB invite le demandeur à les produire dans un délai qu'il lui impartit (règle 104ter (3) CBE).

<sup>12</sup>) Die in Artikel 91 (5) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung kommt nicht zur Anwendung

<sup>12</sup>) The 16-month period from the date of priority of the application, provided for in Article 91(5) EPC does not apply

<sup>12</sup>) Il n'est pas fait application du délai de 16 mois à compter de la date de priorité de la demande internationale prévu à l'article 91(5) CBE

zung der früheren Anmeldung innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist einzureichen (Regel 104b (3) EPÜ). Hierzu wird folgendes bemerkt:

### 2.1 Abschrift der früheren Anmeldung (Prioritätsbeleg)

Nach Regel 17.1 PCT muß der Prioritätsbeleg während der internationalen Phase beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eingereicht werden. Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt erhält gemäß Regel 17.2 PCT vom Internationalen Büro eine Kopie des Prioritätsbelegs. Es ist daher nicht erforderlich, daß der Anmelder dem EPA einen weiteren Prioritätsbeleg übermittelt.

### 2.2 Übersetzung des Prioritätsbelegs

Ist der Prioritätsbeleg nicht in Deutsch, Englisch oder Französisch abgefaßt, so muß eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht werden. Die für die Übersetzung gewählte Sprache muß nicht die Verfahrenssprache sein.

## 3. Bestellung eines Vertreters und Einreichung der Vollmacht

3.1 Hat ein Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so muß er die erforderlichen Handlungen durch einen zugelassenen Vertreter vornehmen (Artikel 133 (2), 134 EPÜ, Artikel 27 (7) PCT). Er muß in diesem Fall einen zugelassenen Vertreter bestellen und eine Vollmacht einreichen (Artikel 91 (1) a) und Regel 101 EPÜ).

Der Anmelder kann jedoch bis zur Aufnahme der Bearbeitung der Anmeldung, sofern diese vor Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum erfolgt, selbsthandeln. Hingegen kann er in keinem Fall durch seinen bisherigen Vertreter in der internationalen Phase handeln, wenn dieser kein beim EPA zugelassener Vertreter ist (Artikel 49 PCT). Zahlungen können von jedermann vorgenommen werden (s. Rechtsauskunft des EPA Nr. 6/80, ABI EPA 1980, 303).

3.2 Es empfiehlt sich, für die Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1003 (Einzelvollmacht) oder 1004 (allgemeine Vollmacht) zu verwenden. Die Einreichung einer Vollmacht kann durch Bezugnahme auf eine früher eingereichte allgemeine Vollmacht ersetzt werden.

Wenn das EPA Anmeldeamt war und der Vertreter in einer beim EPA hinterlegten Vollmacht für internationale Anmeldungen ausdrücklich ermächtigt wurde, vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt aufzutreten, ist eine neue Vollmacht nicht erforderlich.

the EPO (Rule 104b(3) EPC). The following should be noted in this regard:

### 2.1 Copy of the previous application (priority document)

In accordance with Rule 17.1 PCT, the priority document must be furnished during the international phase to the receiving Office or International Bureau. The EPO acting as designated or elected Office receives from the International Bureau, pursuant to Rule 17.2 PCT, a copy of the priority document. Consequently, the applicant does not have to send a further priority document to the EPO.

### 2.2 Translation of the priority document

If the priority document is not in English, French or German, a translation in one of the official languages of the EPO must be filed. The language of the translation need not be the language of the proceedings.

## 3. Appointment of a representative and submission of the authorisation

3.1 If an applicant has neither his residence nor principal place of business within the territory of one of the EPC Contracting States, any procedural steps required must be taken by a professional representative (Articles 133(2) and 134 EPC, Article 27(7) PCT). In this case, a professional representative must be appointed and an authorisation filed (Article 91(1)(a) and Rule 101 EPC).

Nevertheless, the applicant may act on his own behalf until processing of the application commences, provided that this occurs within 31 months of the priority date. Under no circumstances, however, may he act through his existing representative in the international phase if the latter is not a professional representative before the EPO (Article 49 PCT). Payments can be made by anybody (see Legal Advice by the EPO No. 6/80, OJ EPO 1980, 303).

3.2 Use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (individual authorisations) or 1004 (general authorisations) is recommended. The filing of an authorisation can be replaced by a reference to a previously filed general authorisation.

Where the EPO was the receiving Office and an authorisation for international applications, filed with the EPO, expressly empowered the representative to act before the EPO as designated Office or elected Office, a new authorisation is not required.

A ce propos, il faut observer ce qui suit:

### 2.1 Copie de la demande antérieure (document de priorité)

Conformément à la règle 17.1 PCT, le document de priorité doit être remis au cours de la phase internationale à l'office récepteur ou au Bureau international. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu reçoit du Bureau international, conformément à la règle 17.2 PCT, une copie du document de priorité. Il n'est par conséquent pas nécessaire que le demandeur dépose le document de priorité auprès de l'OEB.

### 2.2 Traduction du document de priorité

Si le document de priorité n'est pas rédigé en allemand, en anglais ou en français, il y a lieu d'en produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'OEB. Cette langue ne doit pas être nécessairement la langue de la procédure.

## 3. Constitution de mandataire et dépôt du pouvoir

3.1 Lorsqu'un déposant n'a ni domicile, ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE, les actes nécessaires au déroulement de la procédure doivent être accomplis par un mandataire agréé (art. 133(2) et 134 CBE, art. 27(7) PCT). Dans ce cas, le déposant doit constituer un mandataire agréé et déposer un pouvoir (art. 91(1) a) et règle 101 CBE).

Toutefois, le demandeur peut accomplir les actes lui-même avant qu'il ne soit procédé au traitement de la demande, dans la mesure où celui-ci a lieu avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité. En revanche, il ne peut en aucun cas accomplir ces actes par l'intermédiaire du mandataire qui l'a représenté dans la phase internationale si ce dernier n'est pas mandataire agréé près l'OEB (art. 49 PCT). Les paiements peuvent être effectués par toute personne (cf. renseignement de nature juridique communiqué par l'OEB n° 6/80, JO OEB 1980, 303).

3.2 Il est recommandé d'utiliser, pour le pouvoir, le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (pouvoir) ou 1004 (pouvoir général). Le dépôt d'un pouvoir peut être remplacé par une référence à un pouvoir général déposé antérieurement.

Si l'OEB est déjà l'office récepteur et si un pouvoir établi pour les demandes internationales est déposé auprès de l'OEB habilite expressément le mandataire à agir devant l'OEB en tant qu'office désigné ou office élu, un nouveau pouvoir n'est pas nécessaire.

3.3 Nach Regel 101 (4) EPÜ gelten die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme von Zahlungen (s C.3.1) als nicht erfolgt, wenn die Vollmacht nicht innerhalb einer vom EPA zu bestimmenden Frist eingereicht wird. Die nicht rechtzeitige Einreichung der Vollmacht kann zu einem Rechtsverlust führen, wenn dadurch fristgebundene Handlungen berührt werden.

#### 4. Jahresgebühren

Auf die Ausführungen unter B.IV wird Bezug genommen. Wird für die Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, so ist es möglich, daß die Jahresgebühr für das 3. Jahr erst nach Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum fällig wird.

Beispiel:

Die internationale Anmeldung ist am 15 April 1990 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 15. April 1989 eingereicht worden. Das 31. Monat nach dem Prioritätsdatum läuft am 15. November 1991 ab. Die Jahresgebühr für das 3. Jahr wird nach Regel 37 (1) EPÜ erst am 30. April 1992 fällig.

#### 5. Änderung der Anmeldung im Verfahren vor dem EPA

Unabhängig von der Möglichkeit einer Änderung der Anmeldung im Verfahren vor dem Internationalen Büro oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (Artikel 19 und 34 (2) b) PCT) können auch dem EPA als ausgewähltem Amt nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts, der gemäß Artikel 157 (1) EPÜ an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt, Änderungen der Anmeldung vorgelegt werden. Und zwar kann der Anmelder vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung die Anmeldung (Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen) von sich aus (ohne Aufforderung durch die Prüfungsabteilung) ändern (Artikel 41 PCT, Regel 86 (2) EPÜ). Es sollte berücksichtigt werden, daß bei der Berechnung der Anspruchsgebühren nach B.II.4 Verfahren wird.

Der ergänzenden Recherche nach Artikel 157 (2) EPÜ werden die Patentansprüche zugrunde gelegt, die zum Zeitpunkt des Beginns der Recherche als letzte gültige Fassung vorliegen. Da die internationale Anmeldung vor dem EPA als ausgewähltem Amt einer Formalprüfung unterzogen werden muß, kann der Anmelder damit rechnen, daß mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts frühestens zwei Monate nach dem Eintritt in die regionale Phase begonnen

3.3 Under Rule 101(4) EPC, any procedural steps taken by the representative, with the exception of payments (see C.3.1), will be deemed not to have been taken if the authorisation is not filed within a period to be determined by the EPO. Failure to file the authorisation in due time can result in a loss of rights where procedural steps subject to a time limit are affected.

#### 4. Renewal fees

Please refer to the comments under B.IV. If the priority of a previous application is claimed for the application, the renewal fee for the third year might not become due until after expiry of 31 months from the priority date

Example:

The international application is filed on 15 April 1990 claiming a priority date of 15 April 1989. The 31st month after the date of priority ends on 15 November 1991. The renewal fee for the third year is not due under Rule 37(1) EPC until 30 April 1992.

#### 5. Amending the application in proceedings before the EPO

Apart from the possibility of amending his application during the proceedings before the International Bureau or the International Preliminary Examining Authority (Articles 19 and 34(2)(b) PCT), the applicant can also submit amendments to the EPO as elected Office after receipt of the international search report which, under Article 157(1) EPC, takes the place of the European search report and can, in fact, of his own volition (without being invited to do so by the Examining Division), amend his application (description, claims and drawings) up to receipt of the first communication from the Examining Division (Article 41 PCT, Rule 86(2) EPC). It should be borne in mind that claims fees will be computed in accordance with B.II.4.

The supplementary search under Article 157(2) EPC, will be based on the claims valid at the time the search is started. Since the international application must undergo a formalities examination before the EPO as elected Office, applicants can count on the supplementary European search not being started earlier than two months after entry into the regional phase. Within that period, therefore, applicants can also present claims which are to form the basis of the supple-

3.3 En vertu de la règle 101 (4) CBE, les actes accomplis par le mandataire, exception faite des paiements (cf. C. 3.1), sont réputés non venus si le pouvoir n'est pas déposé dans un délai que l'OEB impartit. Le défaut de dépôt du pouvoir en temps utile peut entraîner une perte de droit si les actes devaient être accomplis dans un délai donné.

#### 4. Taxes annuelles

Il est fait référence au point B.IV. Si la priorité d'un dépôt est revendiquée pour la demande, il est possible que la taxe annuelle due pour la troisième année ne vienne à échéance qu'après l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité.

Exemple:

La demande internationale a été déposée le 15 avril 1990 en revendiquant la priorité du 15 avril 1989. Le 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité expire le 15 novembre 1991. La taxe annuelle due pour la troisième année ne vient à échéance, en application de la règle 37 (1) CBE, que le 30 avril 1992.

#### 5. Modification de la demande au cours de la procédure devant l'OEB

Indépendamment des modifications pouvant être apportées à la demande au cours de la procédure devant le Bureau international ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international (art. 19 et 34 (2) b) PCT), des modifications peuvent déjà être soumises à l'OEB agissant en qualité d'office élu après la réception du rapport de recherche internationale qui remplace le rapport de recherche européenne, en vertu de l'article 157 (1) CBE. En effet, le déposant peut, de sa propre initiative (sans y être invité par la division d'examen), modifier sa demande (description, dessins, revendications) jusqu'à la réception de la première notification de la division d'examen (art. 41 PCT, règle 86 (2) CBE). Il convient de se rappeler que les taxes de revendication sont calculées conformément à B.II.4.

La recherche complémentaire prévue à l'article 157(2) CBE est fondée sur la dernière version valable des revendications dont on dispose au moment où la recherche est entamée. Etant donné que la demande internationale doit être soumise à un examen quant à la forme devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, le déposant peut compter que l'établissement du rapport complémentaire de recherche ne sera pas entamé avant un délai de deux mois à partir de l'entrée dans la phase régio-

wird. Der Anmelder hat daher auch die Möglichkeit, bis zu diesem Zeitpunkt Patentansprüche vorzulegen, die der ergänzenden Recherche zugrunde gelegt werden sollen<sup>13</sup>). Die Anspruchsgebühren werden jedoch, obwohl die Ansprüche auf diese Weise nach dem Eintritt in die regionale Phase geändert werden können, gemäß der Zahl der bei dem Eintritt in die regionale Phase geltenden Ansprüche berechnet.

## 6. Berichtigung von Fehlern

Ist ein Berichtigungsantrag in der internationalen Phase zurückgewiesen worden und hat der Anmelder um Veröffentlichung des Berichtigungsantrags zusammen mit der internationalen Anmeldung gebeten (Regel 91.1 f) PCT), so wird dieser Berichtigungsantrag vom EPA als ausgewähltem Amt nicht von Amts wegen berücksichtigt. Der Berichtigungsantrag wird nur berücksichtigt, wenn der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung von Mängeln gemäß Regel 88 EPÜ stellt und dabei auf seinen früheren Antrag gemäß Regel 91.1 f) PCT verweist.

## 7. Mikroorganismen

Wird in der internationalen Anmeldung auf einen hinterlegten Mikroorganismus gemäß Regel 13<sup>bis</sup>.3 und 13<sup>bis</sup>.4 PCT Bezug genommen, so wird dem Anmelder dringend empfohlen, zusammen mit der Einreichung des Formblatts 1200 (s. A.2), spätestens jedoch bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Prioritätsdatum die von der internationalen Hinterlegungsstelle oder ggf. der nach dem bilateralen Abkommen anerkannten Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28 EPÜ eingehalten wurden (s. Mitteilung des EPA im ABI. EPA 1986, 269).

mentary search<sup>13</sup>). However, although the claims can thereby be amended after entry into the regional phase, the claims fees will be computed on the basis of the number of claims valid upon entry into the regional phase.

## 6. Correction of errors

An applicant who has had a request for rectification in the international phase refused, and who has asked that the request for rectification be published together with the international application (Rule 91.1(f) PCT) does not automatically have this request for rectification considered by the EPO as elected Office: it is considered only if the applicant submits a request to the EPO for correction of errors in accordance with Rule 88 EPC, making reference to his prior request under Rule 91.1(f) PCT.

## 7. Micro-organisms

If the international application refers to a micro-organism deposited pursuant to Rule 13<sup>bis</sup>.3 and 13<sup>bis</sup>.4 PCT, the applicant is strongly recommended to submit the receipt for the deposit issued by the international depositary institution or, where applicable, the depositary institution recognised under the bilateral agreement, when filing Form 1200 (see A.2) or at the latest within 31 months of the priority date. The receipt enables the EPO to check compliance with Rule 28 EPC (see Notice from the EPO, OJ EPO 1986, 269).

nale. Jusqu'à cette date, le déposant peut donc également soumettre des revendications qui serviront de base à la recherche complémentaire<sup>13</sup>). Toutefois, bien que les revendications puissent ainsi être modifiées après l'entrée dans la phase régionale, les taxes de revendication seront calculées sur la base du nombre de revendications valable lors de l'entrée dans la phase régionale.

## 6. Correction d'erreurs

Le déposant dont la requête en rectification a été rejetée au cours de la phase internationale et qui a demandé que la requête en rectification soit publiée avec la demande internationale (ègle 91.1 f) PCT) ne verra pas d'office sa requête en rectification examinée par l'OEB agissant en qualité d'office élu. La requête en rectification n'est prise en considération que si le déposant soumet une requête en rectification d'erreurs à l'OEB conformément à la règle 88 CBE, en faisant référence à la requête qu'il a présentée antérieurement en vertu de la règle 91.1 f) PCT.

## 7. Micro-organismes

S'il est fait référence dans la demande internationale à un micro-organisme déposé visé aux règles 13<sup>bis</sup>.3 et 13<sup>bis</sup>.4 PCT, il est impérativement recommandé au demandeur de produire, en même temps que le formulaire 1200 (cf. A.2), mais au plus tard avant l'expiration du 31<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité, le récépissé établi par l'autorité de dépôt internationale ou, le cas échéant, par l'autorité de dépôt reconnue en vertu de l'accord bilatéral. La production du récépissé permet à l'OEB de vérifier si les dispositions de la règle 28 CBE ont été respectées (cf. Communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269).

<sup>13</sup>) Siehe Hinweis für PCT-Anmelder, ABI EPA 1980, 144

<sup>13</sup>) See information for PCT applicants, OJ EPO 1980, 144.

<sup>13</sup>) Cf l'avis aux déposants PCT publié au JO OEB 1980, 144

## VERTRETUNG

### Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

#### 1 Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren G. J. Hughes (GB), M. H. Jones (GB), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), L. Lewit (AT), K. Norin (SE) mit Wirkung vom 1. April 1991, R. J. Burt (GB) und P. Weinhold (DE) mit Wirkung vom 1. Mai 1991 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden.

Die Herren L. Brauneiss (AT), R. De Rycker (BE), W. Körber (DE) und M. Maikowski (DE) sind seit dem 31. März 1991 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses.

Die Prüfungskommission hat Herrn P. Rostovanyi (SE) mit Wirkung vom 1. November 1990 und die Herren P. Simons (NL) und P. Zbinden (CH) mit Wirkung vom 1. April 1991 auf die Dauer von zwei Jahren zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt.

#### 2 Europäische Eignungsprüfung 1992

##### 2.1 Zeit und Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung wird vom 8. bis 10. April 1992 im Europäischen Patentamt in **München**, in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** stattfinden.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten werden, die Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind oder an einem vom Leiter der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen mindestens 10 Bewerber zugelassen sein, und der Leiter der betreffenden nationalen Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München, Den Haag oder Berlin ablegen möchte oder von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München, Den Haag oder Berlin ist nicht zulässig.

Für den Prüfungsort **Berne** stehen voraussichtlich nur Plätze für 20 Bewerber

## REPRESENTATION

### Examination Board for the European Qualifying Examination

#### 1. Members of the Examination Committees

Upon expiry of their terms of office, Messrs G.H. Hughes (GB), M.H. Jones (GB), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), L. Lewit (AT), K. Norin (SE) have been reappointed with effect from 1 April 1991, Messrs R.J. Burt (GB) and P. Weinhold (DE) with effect from 1 May 1991; their term of office will expire after two years.

Messrs L. Brauneiss (AT), R. De Rycker (BE), W. Körber (DE) and M. Maikowski (DE) ceased to be a member of an examination committee on 31 March 1991.

The Examination Board has appointed Mr P. Rostovanyi (SE) with effect from 1 November 1990 and Messrs P. Simons (NL) and P. Zbinden (CH) with effect from 1 April 1991 as members of one of the three examination committees for a two-year term.

#### 2 European Qualifying Examination 1992

##### 2.1 Date and centres

The European Qualifying Examination will be held from 8 to 10 April 1992 at the European Patent Office **Munich**, at its branch in **The Hague (Rijswijk)** and at its sub-office in **Berlin**.

In addition, the examination will be held in centres where the national central industrial property offices of Contracting States to the European Patent Convention are located or at a location appointed by the Head of the national central industrial property office if the following two conditions are fulfilled: at least ten candidates must be enrolled for a given centre and the Head of the national central office in question must be agreeable to holding the examination on the above-mentioned date at this centre. In case conditions for holding the examination at the centre chosen by the candidate cannot be met, the candidate should indicate in his application form for the European Qualifying Examination whether in that event he would wish to sit the examination in Munich, The Hague or Berlin, or withdraw from the examination. He is not permitted to indicate an alternative other than Munich, The Hague or Berlin.

The examination centre **Berne** has presumably room for only twenty

## REPRESENTATION

### Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

#### 1. Membres des commissions d'examen

MM. G.H. Hughes (GB), M.H. Jones (GB), W. Kesten (DE), G. Koch (FR), L. Lewit (AT) et K. Norin (SE) ont vu leur mandat prolongé de deux ans à compter du 1<sup>er</sup> avril 1991, MM. R.J. Burt (GB) et P. Weinhold (DE) de deux ans également à compter du 1<sup>er</sup> mai 1991.

MM. L. Brauneiss (AT), R. De Rycker (BE), W. Körber (DE) et M. Maikowski (DE) ne sont plus membres d'une commission d'examen depuis le 31 mars 1991.

Le jury d'examen a nommé M. P. Rostovanyi (SE) à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1990, MM. P. Simons (NL) et P. Zbinden (CH) à compter du 1<sup>er</sup> avril 1991 membres d'une des trois commissions d'examen; la durée de leur mandat est de deux ans.

#### 2. Examen européen de qualification 1992

##### 2.1 Date et lieux

L'examen européen de qualification aura lieu du 8 au 10 avril 1992 à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)** ainsi qu'à son agence de **Berlin**.

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen ou à un lieu désigné par le directeur du service central national de la propriété industrielle, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: au moins dix candidats doivent être admis à se présenter à l'examen pour un même lieu et le directeur du service central national concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Il appartiendra aux candidats d'indiquer en s'inscrivant à l'examen si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich, La Haye ou à Berlin, ou bien optent pour le retrait de leur candidature. En l'occurrence, l'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich, La Haye ou Berlin n'est pas admise.

Le centre d'examen de **Berne** ne pourra probablement accueillir que 20 can-

zur Verfügung. Diese Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen zur Prüfung vergeben. Die restlichen Bewerber werden auf München, Den Haag oder Berlin verwiesen werden.

Die gleiche Maßnahme könnte für andere nationale Prüfungsorte gelten.

## 2.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Art. 16 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABI EPA1991, 85), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am **2. Dezember 1991** beim Europäischen Patentamt eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung das auf S 356 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

**Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.**

## 2.3 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr beträgt 800 DEM.

Für die Entrichtung der Prüfungsgebühr sind Art. 5 bis 9 der Gebührenordnung und die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dazu erlassenen Ausführungsvorschriften anzuwenden.

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Art. 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 2. Dezember 1991, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Art 121 und 122 EPÜ finden keine Anwendung.

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Tritt ein Bewerber von der Prüfung zurück, so wird ihm die Prüfungsgebühr auf Antrag nur erstattet, wenn er den Rücktritt der Prüfungskommission spätestens 10 Tage vor der Prüfung mitgeteilt hat und nachweist, daß er aus wichtigem Grund zurückgetreten ist (ABI. EPA1981, 384 -385 Rdn. 4).

candidates and places will be allotted in the order in which applications to sit the Examination are received. The remaining candidates will be asked to go to Munich. The Hague or Berlin

The same may apply for other national examination centres.

## 2.2 Period for submission of applications

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 16 of the Regulation on the European Qualifying Examination (OJ EPO1991, 85), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent Office not later than **2 December 1991**. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused.

It is recommended that the form reproduced on p. 359 be used to apply for enrolment for the European Qualifying Examination. It may be copied from the Official Journal.

**Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.**

## 2.3 Examination fee

The fee for sitting the examination is DEM 800.

Articles 5 to 9 of the Rules relating to Fees and the Implementing Rules thereto enacted by the President of the European Patent Office apply as regards payment of the fee.

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 2 December 1991, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8(3) of the Rules relating to Fees.

If a candidate withdraws from the examination, his examination fee will be refunded upon request only if he notifies the Examination Board of his withdrawal at least ten days before the examination and gives proof of valid reasons for such withdrawal (OJ EPO 1981, 384-385, point 4).

didats. Les places seront attribuées dans l'ordre chronologique de réception des inscriptions à l'examen. Tous les autres candidats devront se présenter à Munich, à La Haye ou à Berlin.

Une mesure analogue pourrait s'appliquer à d'autres centres d'examen nationaux.

## 2.2 Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO OEB1991, 85), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le **2 décembre 1991**. Le cachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 362, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

**Les demandes d'inscription gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier les conditions d'inscription.**

## 2.3 Droit d'examen

Le droit d'examen s'élève à 800 DEM

Ce droit doit être acquitté conformément aux articles 5 à 9 du règlement relatif aux taxes et aux mesures d'application arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets.

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 2 décembre 1991, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

Lorsqu'un candidat retire sa candidature à l'examen, il ne peut, sur demande, obtenir le remboursement du droit d'examen qu'il a acquitté que s'il a informé le jury d'examen au plus tard 10 jours avant la date de l'examen qu'il retire sa candidature, et s'il prouve que ce retrait est motivé par une raison importante (JO OEB 1981, 384-385, point 4).

## 2.4 Zulassung zur Prüfung

### 2.4.1 Beschäftigungszeit (Art. 7(1)b), 16(2)b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung = VEP)

a) Art. 7(1)b), (3) VEP- Tätigkeiten auf dem Gebiet europäischer und nationaler Patentanmeldungen und Patente

Vom Bewerber wird keine Beteiligung an Tätigkeiten gefordert, die im Zusammenhang mit "europäischen" Patentanmeldungen oder Patenten angefallen sind. Eine Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit "nationalen" Patentanmeldungen oder Patenten ist ausreichend.

In den Fällen der Ziffern (ii) und (iii) wird kein Handeln "vor dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 133 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens" gefordert. Ein Handeln vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gemäß einer Art. 133(3)EPU entsprechenden nationalen Rechtsvorschrift oder -praxis ist ausreichend.

b) Art. 7(1)b)i) VEP -Zugelassener Vertreter

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerbers zur Prüfung (Art. 16VEP) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

c) Art. 16(2)b) VEP - Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

Es wird empfohlen, das auf S 358 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

d) Art. 16(2)b) VEP - Art und Umfang der vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interesse daran haben, daß der Bewerber ab Beginn seiner 3jährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerdeschriften auszuarbeiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

Die Prüfungskommission hat feststellen müssen, daß Bewerber, die gemäß der Bescheinigung ihres Ausbilders oder Arbeitgebers nur an einer geringen Zahl einschlägiger Tätigkeiten be-

## 2.4 Enrolment

### 2.4.1 Professional activity (Articles 7(1)(b), 16(2)(b) of the Regulation on the European Qualifying Examination = REE)

(a) Article 7(1)(b), (3) REE - Activities pertaining to European and national patent applications or patents

Candidates will not be required to have taken part in activities pertaining to "European" patent applications or patents. It will suffice to have taken part in activities pertaining to "national" patent applications or patents.

With reference to sub-paragraphs (ii) and (iii), it will not be necessary to have acted "before the European Patent Office in accordance with Article 133, paragraph 3, of the European Patent Convention". It will suffice to have acted before the national central industrial property office in accordance with a national provision or practice corresponding to Article 133(3)EPC.

(b) Article 7(1)(b)(i) REE - Professional Representative

The person responsible for supervision must be entered on the list of professional representatives by the date of the application for the examination by the candidate in accordance with Article 16 REE.

(c) Article 16(2)(b) REE - Training or Employment Certificate

It is recommended that the form reproduced on p.361 be used. It may be copied from the Official Journal.

(d) Article 16(2)(b) REE - Nature and scope of duties performed by the candidate

The certificate(s) must indicate the nature and scope of the duties performed by the candidate during the training period. It is in the interest of both the training supervisor and the candidate that from the outset of the three-year training period the candidate should take part in a wide range of relevant activities, i.e. have the opportunity to prepare first applications, replies to examiners' communications, and notices of opposition and appeal. A record should be kept of such activities so that on completion of the training period figures can be entered in the certificate

The Examination Board has noted that candidates who according to their training or employment certificate(s) have taken part in few relevant activities tend to fail the European Qualify-

## 2.4 Conditions d'inscription

### 2.4.1 Période d'activité (article 7, paragraphe 1, lettre b), article 16, paragraphe 2, lettre b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification = REE)

a) Article 7(1)(b), (3) REE - Activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets européens ou nationaux.

Il n'est pas requis que les candidats aient participé à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "européens". Il suffit d'une participation à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "nationaux".

Il n'est pas requis dans les cas visés aux alinéas (ii) et (iii), qu'ils aient agi "devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 133, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet européen". Il suffit qu'ils aient agi devant le service central national de la propriété industrielle selon une disposition ou une pratique nationale qui correspond à l'article 133, paragraphe 3 de la CBE

b) Article 7(1)(b)(i) REE - Mandataire agréé

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription à l'examen (article 16 REE).

c) Article 16(2)(b) REE - Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 364, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

d) Article 16(2)(b) REE - Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. Le formateur et le candidat ont intérêt normalement à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de trois années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifications des divisions d'examen, des actes de recours et d'opposition. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat.

Le jury d'examen a constaté que les candidats qui, à en juger par le certificat délivré par leur formateur ou employeur, n'ont pris part qu'à un nombre limité de ces activités sont ajournés

teiligt waren, die europäische Eignungsprüfung häufiger als andere Bewerber nicht bestanden haben. Was die Erstanmeldungen angeht, so wird ein Bewerber, der während seiner mindestens dreijährigen Ausbildung 20 oder mehr ausgearbeitet hat, diesbezüglich keine Rückfragen zu befürchten haben. Ist die Zahl der Erstanmeldungen geringer als 20, so fordert das Sekretariat der Prüfungskommission den Bewerber in der Regel auf nachzuweisen, was er während seiner Ausbildung im einzelnen getan hat. Die Zahl der vom Bewerber ausgearbeiteten Antworten auf Prüferbescheide wird in der Regel höher, die Zahl der Einspruchs- und Beschwerdeschriften niedriger als 20 liegen. Die Bewerber, die in ihrer (ihren) Bescheinigung(en) eine ausgesprochen geringe Zahl einschlägiger Tätigkeiten aufweisen, müssen künftig damit rechnen, daß ihre Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung abgelehnt wird (Art. 18(1) VEP).

#### 2.4.2 Verringerung der Beschäftigungszeit (Art 8(2) VEP)

Die Prüfungskommission wird weiterhin an ihrer Praxis bezüglich der Anerkennung von erfolgreich abgeschlossenen Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Art. 8(2) VEP festhalten (ABl. EPA 1980, 221 Rdn. 5.4.3).

#### 3. Artikel 9 b) VEP

Die Prüfungskommission hat bestimmt, daß von der europäischen Eignungsprüfung 1992 an ein Bewerber auch allgemeine Kenntnisse des nationalen Rechts der Vereinigten Staaten von Amerika und Japans, soweit dieses für Verfahren vor dem Europäischen Patentamt von Bedeutung ist, nachweisen muß (siehe auch ABl. EPA 1991, 77 Rdn. 4).

ing Examination more often than others. A candidate who during his minimum three-year training period has prepared twenty or more first applications will not be required to provide further particulars about this. Where the number is less than twenty, the Board Secretariat will generally ask the candidate to provide detailed evidence of what he did during this training. As a general rule candidates will have prepared more than twenty replies to examiners' communications and less than twenty notices of opposition and appeal. Those whose certificate(s) show(s) a particularly low total of relevant activities must in future reckon with the likelihood that their application for enrolment will be rejected (Article 18(1) REE)

#### 2.4.2 Remission of periods of professional activity (Article 8(2) REE)

The Examination Board's current practice regarding recognition of successfully completed advanced specialised studies or training courses within the meaning of Article 8(2) REE will be maintained (OJ EPO 1980, 221, point 5.4.3).

#### 3. Article 9(b) REE

The Examination Board has decided that, as from the 1992 European Qualifying Examination, candidates must also furnish evidence of a general knowledge of the national laws of the United States of America and Japan, to the extent that they are relevant to proceedings before the European Patent Office (see also OJ EPO 1991, 77, point 4).

plus souvent que les autres. S'agissant des premières demandes, un candidat qui en a établi 20 ou plus lors de sa période de formation d'au moins trois années n'a pas à craindre qu'il lui soit demandé un complément d'informations à ce sujet. Si le nombre de premières demandes établies est inférieur à 20, le secrétariat du jury invite en règle générale le candidat à justifier de manière précise des tâches qu'il a effectuées au cours de sa formation. En règle générale, les candidats établissent plus de 20 réponses à des notifications émanant des divisions d'examen, et moins de 20 actes de recours et d'opposition. S'il ressort du (des) certificat(s) que le nombre de tâches effectuées dans ce domaine est particulièrement réduit, les candidats doivent s'attendre à l'avenir à ce que leur demande d'inscription à l'examen européen de qualification soit rejetée (article 18(1) REE).

#### 2.4.2 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 8, paragraphe 2 REE)

Le jury d'examen continuera à appliquer sa politique relative à la prise en compte d'études couronnées de succès et de stages de formation au sens de l'article 8, paragraphe 2 REE (JO OEB 1980, 221, point 5.4.3)

#### 3 Article 9(b) REE

Le jury d'examen a décidé qu'à partir de l'examen européen de qualification de l'année 1992 les candidats devront montrer qu'ils possèdent également une connaissance générale des lois nationales des Etats-Unis d'Amérique et du Japon, dans la mesure où ces lois revêtent de l'importance pour les procédures engagées devant l'Office européen des brevets (cf également JO OEB 1991, 77 point 4).

Name	Vornamen
Anschrift (für Schriftwechsel)	
Telefon (dienstlich)	Staatsangehörigkeit

An den  
Vorsitzenden der Prüfungskommission für  
die europäische Eignungsprüfung  
Europäisches Patentamt  
Erhardtstraße 27  
**D-8000 München 2**

**Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen,  
um der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prü-  
fung der Zulassung zu geben.**

Der Antrag muß spätestens am  
**2. Dezember 1991**

beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige  
wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als  
nicht eingegangen.

**Betreff: Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 1992**

**Zahl der Anlagen:**

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung, auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt  
(ABI. EPA 1991, 79). In den Fällen, die für mich zutreffen, habe ich die Kästchen angekreuzt.

Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom 8.-10. April 1992 an

für alle Prüfungsaufgaben

für Prüfungsaufgabe(n) \_\_\_\_\_ – Artikel 12 (3)

**1. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung**

Artikel 7 (1) a) und ABI. EPA 1980, 220 Rdn 5.4.1

**1. Alternative**

Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**

**2. Alternative**

ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse

**2. Beschäftigungszeiten**

**2.1 Insgesamt mindestens 3 Jahre bis zum 7. April 1992**

Artikel 7 (1) b), 7 (2), 7 (3); ABI. EPA 1980, 220 Rdn 5.4.1 und 1991, 354 Rdn 2.4.1

**Art. 7 (1) b) i)**

Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von \_\_\_\_\_ Jahren unter Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses(r) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt, **und/oder**

**Art. 7 (1) b) ii)**

ich war \_\_\_\_\_ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz – und/oder dem Europäischen Patentamt – gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt war, **und/oder**

**Art. 7 (1) b) iii)**

ich war \_\_\_\_\_ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Art. 7 (1) b) ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt.

**2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr**

Artikel 8 (2) und ABI. EPA 1991, 355 Rdn 2.4.2

Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 2.1 beträgt weniger als 3, jedoch mindestens 2 Jahre. Im Hinblick auf den erfolgreichen Abschluß von Spezialstudien oder -praktika im Sinne des Artikels 8 (2) beantrage ich eine entsprechende Verkürzung der Beschäftigungszeit.

**3. Nachweise für Nrn. 1 und 2**

Artikel 16 (2)

- Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. \_\_\_\_\_
- Nachweise für Nr. 2.1 gemäß Bescheinigung auf S. 358 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. \_\_\_\_\_
- Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. \_\_\_\_\_
- Nachweise bereits vorgelegt für die europäische Eignungsprüfung \_\_\_\_\_

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch das EPA München (Sekretariat der Prüfungskommission), durch eine Behörde eines Vertragsstaats oder durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) zu verstehen.

**4. Prüfungsgebühr**

Artikel 15 (1); ABI. EPA 1991, 125 und 353 Rdn 2.3. Beilage zum ABI. EPA 12/1990, 15 Rdn 13

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Art. 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 800 DEM oder 50% davon für die Teilprüfung (ABI. EPA 1991, 125) ist in

- DEM
- \_\_\_\_\_-Währung (Gegenwert vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6 (4) Gebührenordnung: GBP 284, FRF 2740, CHF 710, NLG 920, SEK 3110, BEF/LUF 16700, ITL 615000, ATS 5780, ESP 52600, GRD 80000, DKK 3130)

am \_\_\_\_\_ in folgender Weise entrichtet worden:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5. Fachrichtung**

Artikel 10 (4)

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die folgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- Chemie
- Elektrotechnik
- Mechanik
- Die Prüfungskommission behält sich vor, für die Fachrichtungen Elektrotechnik und Mechanik einheitliche Prüfungsaufgaben zu stellen.

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

**6. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch**

Artikel 11 (3)

- Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in \_\_\_\_\_

**7. Prüfungsorte**

Artikel 19 und ABI. EPA 1991, 352 Rdn 2.1

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- im Europäischen Patentamt in München
- in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
- in der Dienststelle des Europäischen Patentamts in Berlin
- am Ort des Sitzes der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder an einem vom Leiter der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, und zwar in \_\_\_\_\_

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort nicht erfüllen, erwarte ich Ihre Mitteilung spätestens im Februar 1992. In diesem Fall

- beantrage ich, die Prüfung in München abzulegen
- beantrage ich, die Prüfung in Den Haag (Rijswijk) abzulegen
- beantrage ich, die Prüfung in Berlin abzulegen
- trete ich von der Prüfung zurück und beantrage beim Präsidenten des Europäischen Patentamts
- Erstattung der Prüfungsgebühr durch Übersendung eines Schecks an meine umseitig angegebene Anschrift.
- Anrechnung der Prüfungsgebühr bei meiner nächsten Anmeldung zur Eignungsprüfung.

Ich erwarte Ihre schriftliche Bestätigung des Eingangs meiner Anmeldung zur Prüfung und später Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 18 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung.

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers**  
**nach Art. 7 (1) b), 16 (2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung**  
 (ABl. EPA 1991, 79)

**1. Bewerber**

1.1 Name \_\_\_\_\_

1.2 Geburtstag und -ort \_\_\_\_\_

**2. Ausbildung**

2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber ausgebildet? \_\_\_\_\_

2.2 Ausbildungszeiten (Tag, Monat, Jahr) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.3 Wird der Bewerber bis zum 7. April 1992 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet? \_\_\_\_\_

2.4 Befand sich der Bewerber während aller in Rdn. 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztägig in Ausbildung? Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Art und Umfang der während der Ausbildung vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten**

Bitte beachten Sie die Mitteilung der Prüfungskommission auf Seite 354 Rdn. 2.4.1 d)

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

**nicht weniger als**  
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)

a) als Erstanmeldung \_\_\_\_\_

b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung  
der zugrundeliegenden Erstanmeldung \_\_\_\_\_c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung  
der zugrundeliegenden Erstanmeldung \_\_\_\_\_

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide \_\_\_\_\_

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder  
Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit \_\_\_\_\_

3.4 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Beschwerdeschriften \_\_\_\_\_

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn. 3.1–3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben (siehe Seite 354 Rdn. 2.4.1 d),  
sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3.6 Hat der Bewerber während seiner Ausbildung Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht? Wenn  
ja, wann und welche?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift\*

a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Art. 7 (1) b) i) der Vorschriften) oder  
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Art. 7 (1) b) ii), iii) der Vorschriften)\*\***Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.**

\* Bitte den Namen des Unterzeichneten mit Schreibmaschine wiederholen.

\*\* Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:

– ein angestellter zugelassener Vertreter oder

– eine oder mehrere Personen, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind. Die Stellung dieser Person(en)  
innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter).

Name	Forenames
Address (for correspondence)	
Telephone (Office)	Nationality

To the  
Chairman of the Examination Board for  
the European Qualifying Examination  
European Patent Office  
Erhardtstrasse 27  
**D-8000 Munich 2**

**Applications should be submitted as early as possible to give the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.**

The application must be received at the European Patent Office not later than  
**2 December 1991.**

If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

## Re: Application for enrolment for the European Qualifying Examination 1992

### Number of enclosures:

I am familiar with the Regulation on the European Qualifying Examination as referred to below (OJ EPO 1991, 79). I have ticked the boxes which apply in my case.

I hereby apply to be enrolled for the European Qualifying Examination from 8 to 10 April 1992

for all the papers

for paper(s) \_\_\_\_\_ – Article 12 (3)

### 1. Scientific or technical education

Article 7 (1) (a) and OJ EPO 1980, 220, point 5.4.1

**1st alternative**

I possess a university-level scientific or technical qualification **or**

**2nd alternative**

I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

### 2. Periods of professional activity

#### 2.1 A total of at least 3 years up to 7 April 1992

Articles 7 (1) (b), 7 (2), 7 (3); OJ EPO 1980, 220, point 5.4.1 and 1991, 354 point 2.4.1

**Art. 7 (1) (b) (i)**

I have completed a full-time training period of \_\_\_\_\_ years in a Contracting State under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

**Art. 7 (1) (b) (ii)**

I have worked full-time for a period of \_\_\_\_\_ years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the Contracting States and have represented my employer before the national central industrial property office – and/or the European Patent Office – while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

**Art. 7 (1) (b) (iii)**

I have worked full-time during a period of \_\_\_\_\_ years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Art. 7 (1) (b) (ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

#### 2.2 Application for reduction of the prescribed period of professional activity not exceeding 1 year

Article 8 (2) and OJ EPO 1991, 355 point 2.4.2.

My period of professional activity as indicated under 2.1 was less than 3 years but not less than 2 years. Since I have successfully completed advanced specialised studies or training within the meaning of Article 8 (2), I hereby request a reduction of the required period of professional activity accordingly.

**3. Supporting evidence for 1 and 2**

Article 16 (2)

- Officially certified true copy of supporting evidence for 1: Enclosure(s) No(s) \_\_\_\_\_
- Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 361): Enclosure(s) No(s) \_\_\_\_\_
- Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2: Enclosure(s) No(s) \_\_\_\_\_
- Supporting evidence already supplied for the European Qualifying Examination \_\_\_\_\_

Official certification means certification by the EPO Munich (Secretariat of the Examination Board), by an authority of a Contracting State or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable).

**4. Fees**

Article 15 (1); OJ EPO 1991, 125 and 353 point 2.3, Supplement to OJ EPO 12/1990, 15, point 13

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8 (3) of the Rules relating to Fees.

Payment of the fee of DEM 800 or 50% thereof for the partial examination (OJ EPO 1991, 125) was effected

- in DEM
- in \_\_\_\_\_ (equivalent subject to any revision under Article 6 (4) of the Rules relating to Fees: GBP 284, FRF 2740, CHF 710, NLG 920, SEK 3110, BEF/LUF 16700, ITL 615000, ATS 5780, ESP 52600, GRD 80000, DKK 3130)

on (date) \_\_\_\_\_ by the following method:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5. Specialisation**

Article 10 (4)

Where alternative questions are set in technical specialisations, I wish to be given the question(s) relating to the following technical specialisations in the Qualifying Examination:

- Chemistry
- Electricity
- Mechanics
- } The Examination Board reserves the right to set a single paper covering both technical specialisations.

I shall not be bound by the foregoing declaration.

**6. Request to use a language other than English, French or German**

Article 11 (3)

- I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely \_\_\_\_\_

**7. Examination centres**

Article 19 and OJ EPO 1991, 352 point 2.1

I apply to take the examination at

- the European Patent Office in Munich
- the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
- the European Patent Office's sub-office in Berlin
- the centre where the national central industrial property authority of a Contracting State is located or at a location appointed by the Head of the national central industrial property office, namely in: \_\_\_\_\_

If the conditions for holding the Qualifying Examination at the centre chosen by me are not fulfilled, I expect to be informed in February 1992 at the latest. In that eventuality

- I apply to take the examination in Munich.
- I apply to take the examination in The Hague (Rijswijk).
- I apply to take the examination in Berlin.
- I withdraw from the examination and request the President of the European Patent Office to
- refund the examination fee by sending a cheque to my address shown overleaf.
- retain the examination fee to cover my next application to enrol for the Qualifying Examination.

I await your confirmation of receipt of my enrolment and later your communication pursuant to Article 18 of the Regulation on the European Qualifying Examination.

Place and date

Candidate's signature

\_\_\_\_\_

**Training or Employment Certificate**  
**in accordance with Articles 7(1)(b), 16(2)(b) of the Regulation on the European Qualifying Examination**  
(OJ EPO 1991, 79)

**1. Candidate**

1.1 Name \_\_\_\_\_

1.2 Date and place of birth \_\_\_\_\_

**2. Training**

2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

If a firm: in which department(s) was the candidate employed? \_\_\_\_\_

2.2 Periods of training (day, month, year) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 7 April 1992? \_\_\_\_\_

2.4 Was the candidate trained full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? If not, what were his/her working hours and why was he/she not trained full-time?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Nature and scope of duties performed by the candidate**

Please read the Examination Board's notice on page 354 point 2.4.1 d)

3.1 Preparation of European and national patent applications

**not less than**  
(number, not proportion)

(a) first applications \_\_\_\_\_

(b) subsequent applications with substantial revision  
of the relevant first applications \_\_\_\_\_(c) subsequent applications without substantial revision  
of the relevant first applications \_\_\_\_\_

3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners \_\_\_\_\_

3.3 Preparation of European and national notices of opposition or  
applications for revocation \_\_\_\_\_

3.4 Preparation of European and national notices of appeal \_\_\_\_\_

3.5 Where the figures given under 3.1–3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed (see page 354 point 2.4.1 d), further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3.6 Did the candidate attend lectures, seminars, courses, etc., on industrial property during his period of training? If so, which ones and when?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I certify that the information given above is correct.

Place and date

Signature\*

(a) of the supervising professional representative (Article 7(1)(b)(i) of the Regulation) or  
(b) of the candidate's employer (Article 7(1)(b)(ii), (iii) of the Regulation)\*\*

**Please use a separate certificate for each job.**

\* Please also type the name of the signer

\*\* If the employer is a legal person, those entitled to sign are:

– an employed professional representative

– one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person. The signer's position must be indicated (e.g. president, director, company secretary).

Nom	Prénoms
Adresse (pour correspondance)	
Téléphone (bureau)	Nationalité

Monsieur  
le Président du jury d'examen  
pour l'examen européen de qualification  
Office européen des brevets  
Erhardtstraße 27  
**D-8000 Munich 2**

**Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.**

La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **2 décembre 1991** au plus tard. Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

### Objet: Inscription à l'examen européen de qualification 1992

#### Nombre d'annexes:

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification, auquel il est fait référence ci-après (JO OEB 1991, 79). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du 8 au 10 avril 1992

- pour toutes les épreuves  
 pour l'épreuve (les épreuves) \_\_\_\_\_ – Article 12 (3)

#### 1. Formation scientifique ou technique

Article 7 (1) a) et JO OEB 1980, 220 point 5.4.1

**1<sup>er</sup> cas**

Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire **ou**

**2<sup>e</sup> cas**

Je possède les connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

#### 2. Périodes d'activité professionnelle

##### 2.1 Durée minimale de 3 années s'achevant au 7 avril 1992 au plus tard

Articles 7 (1) b), 7 (2), 7 (3); JO OEB 1980, 220 point 5.4.1 et 1991, 354 point 2.4.1

**Art. 7 (1) b) (i)**

J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de \_\_\_\_\_ années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréé(s) à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets. **et/ou**

**Art. 7 (1) b) (ii)**

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de \_\_\_\_\_ années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets. **et/ou**

**Art. 7 (1) b) (iii)**

J'ai travaillé à temps complet pendant une période de \_\_\_\_\_ années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 7 (1) b) (ii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

##### 2.2 Demande de réduction d'une année au maximum

Article 8 (2) et JO OEB 1991, 355 point 2.4.2

- La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 2.1 est inférieure à trois années, mais supérieure à deux années. Ayant suivi avec succès des études ou des stages de formation spécialisés au sens de l'article 8 (2), je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle.

**3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2**

Article 16 (2)

- Justificatif se rapportant au point 1: copie certifiée conforme (voir annexe(s) \_\_\_\_\_)
- Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 364: original ou copie certifiée conforme (voir annexe(s) \_\_\_\_\_)
- Justificatif se rapportant au point 2.2: copie certifiée conforme (voir annexe(s) \_\_\_\_\_)
- Justificatifs déjà fournis pour l'examen européen de qualification \_\_\_\_\_

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle l'a été par l'OEB à Munich (Secrétariat du jury d'examen), par un service officiel d'un Etat contractant ou par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire).

**4. Droit d'examen**

Article 15 (1); JO OEB 1991, 125 et 353 point 2.3, supplément au JO OEB 12/1990, 15 point 13

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de 10 jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

J'ai acquitté le droit d'examen, d'un montant de 800 DEM, ou 50% de ce montant pour l'examen partiel (JO OEB 1991, 125)

- en DEM
- en \_\_\_\_\_ (contre-valeur sous réserve d'une révision conformément à l'article 6 (4) du règlement relatif aux taxes: GBP 284, FRF 2740, CHF 710, NLG 920, SEK 3110, BEF/LUF 16700, ITL 615000, ATS 5780, ESP 52600, GRD 80000, DKK 3130)

le \_\_\_\_\_, de la façon suivante:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5. Spécialité**

Article 10 (4)

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à subir lors de l'examen de qualification des épreuves portant sur la (les) spécialité(s) suivante(s):

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Chimie</li> <li><input type="checkbox"/> Electricité</li> <li><input type="checkbox"/> Mécanique</li> </ul> | } Le jury d'examen se réserve le droit de soumettre une épreuve unique pour les spécialités techniques Electricité et Mécanique. |
|---|--|

Je ne suis pas lié par la déclaration qui précède.

**6. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français**

Article 11 (3)

- Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue \_\_\_\_\_

**7. Centres d'examen**

Article 19 et JO OEB 1991, 352 point 2.1

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- à l'Office européen des brevets à Munich
- au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
- à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets
- au lieu du siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou à un lieu désigné par le directeur du service central national de la propriété industrielle, à savoir \_\_\_\_\_

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré ne seraient pas réunies, vous ne manquerez pas de m'en informer en février 1992 au plus tard. Dans ce cas,

- je demande à passer l'examen à Munich.
- je demande à passer l'examen à La Haye (Rijswijk).
- je demande à passer l'examen à Berlin.
- je retire ma candidature à l'examen et demande au Président de l'Office européen des brevets que
  - le droit d'examen me soit remboursé par chèque envoyé à mon adresse indiquée au verso
  - le droit d'examen soit pris en compte lors de ma prochaine inscription à l'examen.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer par écrit la réception de ma candidature et de me convoquer à l'examen européen de qualification conformément à l'article 18 du règlement.

Lieu et date

Signature du candidat

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur  
au sens où l'entendent les articles 7, paragraphe 1, lettre b) et 16, paragraphe 2, lettre b)  
du règlement relatif à l'examen européen de qualification  
(JO OEB 1991, 79)**

**1. Candidat**

1.1 Nom \_\_\_\_\_

1.2 Date et lieu de naissance \_\_\_\_\_

**2. Formation**

2.1 Mandataire agréé ou employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si l'employeur est une société dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été formé? \_\_\_\_\_

2.2 Périodes de formation (jour, mois, année) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 7 avril 1992 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets? \_\_\_\_\_

2.4 Le candidat a-t-il été formé à plein temps pendant les périodes indiquées aux points 2.2 et 2.3? Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à plein temps

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa formation**

Cf. communication du jury d'examen, p. 354, point 2.4.1 d)

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

**Le nombre de demandes établies n'a  
pas été inférieur à**  
(en chiffres et non en pourcentage)

a) premières demandes \_\_\_\_\_

b) demandes subséquentes comportant un remaniement important de la première demande servant de base \_\_\_\_\_

c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement important de la première demande servant de base \_\_\_\_\_

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur concernant des demandes européennes et des demandes nationales \_\_\_\_\_

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux ou des demandes en nullité \_\_\_\_\_

3.4 Etablissement par les instances européennes et nationales \_\_\_\_\_

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches (voir page 354 point 2.4.1 d), les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3.6 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à des conférences, des séminaires ou des cours, etc. sur la propriété industrielle? Si oui, en indiquer les dates et les sujets

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

Lieu et date

Signature\*

a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage (art. 7 (1) b) (i) du règlement) ou  
b) de l'employeur du candidat (art. 7 (1) b) (ii) et (iii) du règlement)\*\*

**Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation**

\* Prière d'ajouter le nom du signataire à la machine

\*\* Si l'employeur est une personne morale, seuls sont habilités à signer:

- un employé, mandataire agréé

- une ou plusieurs personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée. Il convient d'indiquer la qualité du signataire (p. ex. président, directeur, fondé de pouvoir).

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

**List of  
professional  
representatives before  
the European Patent Office\***

**Liste des  
mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets\***

**AT Österreich / Austria / Autriche**

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Wachlmeir, Maximilian (AT) - R.102(1)  
Schweizertalstraße 8-10/2/1  
A-1130 Wien

**BE Belgien / Belgium / Belgique**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

De Palmenaer, Roger (BE)  
Bureau Vander Haeghen S.A.  
Rue Colonel Bourg 108 A  
B-1040 Bruxelles

Fobe, Edouard (BE)  
Bureau Vander Haeghen S.A.  
Rue Colonel Bourg 108 A  
B-1040 Bruxelles

Gaspar, Florent (BE)  
Bureau Vander Haeghen S.A.  
Rue Colonel Bourg 108 A  
B-1040 Bruxelles

Vanderperre, Robert (BE)  
Bureau Vander Haeghen S.A.  
Rue Colonel Bourg 108 A  
B-1040 Bruxelles

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gäbel, Walter (DE)  
Wingertstrasse 17  
CH-8542 Wiesendangen

Lahey, Cornelis Dick (AU)  
Sonnmat 108  
CH-5242 Birr

Link, Rudolf (DE)  
Georg Fischer Management AG  
Patentabteilung  
Mühlentalstrasse 105  
CH-8201 Schaffhausen

Schmauder, Klaus Dieter (CH)  
Schmauder & Wann  
Patentanwaltsbüro  
Zwängiweg 7  
CH-8038 Zürich

Szilagyi, Marianne (CH)  
Georg Fischer Management AG  
Patentabteilung  
Mühlentalstrasse 105  
CH-8201 Schaffhausen

Wann, Ingrid (DE)  
Schmauder & Wann  
Patentanwaltsbüro  
Zwängiweg 7  
CH-8038 Zürich

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Vimic, Milorad (YU) - R.102(1)  
Prairie 3 bis  
CH-1400 Yverdon-les-Bains

**DE Deutschland / Germany / Allemagne**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Ladebeck, Gerhard (DE)  
Hartmannstraße 101  
W-8520 Erlangen

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Andrae, Steffen (DE)  
Balanstraße 55  
W-8000 München 90

Beier, Joachim (DE)  
Patentanwälte  
Ruff, Beier und Schöndorf  
Neckarstraße 50  
W-7000 Stuttgart 1

Geissler, Bernhard (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Frohwitter-Geissler & Partner  
Galileiplatz 1  
W-8000 München 80

\*) Allein der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts  
EPI-Generalsekretariat  
Erhardtstraße 27,  
W-8000 München 2,  
Tel 089/2017080.  
Tx 5/216834.  
FAX 089/2021548.

\*) All persons on the list of professional representatives are members of the Institute  
EPI General Secretariat  
Erhardtstrasse 27,  
W-8000 Munich 2,  
Tel 089/2017080.  
Tx 5/216834,  
FAX089/2021548.

\*) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut  
EPI-Secrétariat général  
Erhardtstrasse 27,  
W-8000 Munich 2,  
Tél 089/2017080.  
Tx 5/216834,  
FAX 089/2021548.

Haug, Dietmar (DE)  
Balanstraße 55  
W-8000 München 90

Kindermann, Manfred (DE)  
Sperberweg 29  
W-7030 Böblingen

Kneissl, Richard (DE)  
Balanstraße 55  
W-8000 München 90

Petra, Elke (DE)  
Seidlstraße 25  
W-8000 München 2

Rost, Jürgen (DE)  
Patent- und Rechtsanwälte  
Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-  
Frohwitter-Geissler & Partner  
Galileiplatz 1  
W-8000 München 80

Ruff, Michael (DE)  
Patentanwälte  
Ruff, Beier und Schöndorf  
Neckarstraße 50  
W-7000 Stuttgart 1

Schöndorf, Jürgen (DE)  
Patentanwälte  
Ruff, Beier und Schöndorf  
Neckarstraße 50  
W-7000 Stuttgart 1

Turi, Michael (DE)  
Samson, Bülow & Partner  
Widenmayerstraße 5  
W-8000 München 22

von Bülow, Tam (DE)  
Samson, Bülow & Partner  
Widenmayerstraße 5  
W-8000 München 22

von Samson-Himmelstjerna, Friedrich R. (DE)  
Samson, Bülow & Partner  
Widenmayerstraße 5  
W-8000 München 22

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Benatzky, Erika (DE) - R. 102(1)  
Augartenstraße 89  
W-6800 Mannheim 1

Dovern, Paul J. (DE) - R. 102(1)  
Westerstraße 80  
W-5120 Herzogenrath

Etschmann, Georg (DE) - R. 102(1)  
Haimhauserstraße 5b  
W-8044 Unterschleißheim

Fuss, Franz (DE) - R. 102(2)a  
Niederichstraße 29  
W-5000 Köln 1

Grove, Horst (DE) - R. 102(1)  
Weinbergstraße 15  
W-6200 Wiesbaden

Luginsland, Günther (DE) - R. 102(1)  
Friedrich-Böttger-Straße 17  
W-6800 Mannheim 23 (Almenhof)

Sass, Adolph (DE) - R. 102(1)  
Steinhöft 9  
W-2000 Hamburg 11

### **DK Dänemark / Denmark / Danemark**

#### **Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Carlsen, Niels G (DK)  
Anemonevej 25 A  
Hareskovby  
DK-3500 Vaerloese

Holtzer, Merete Byrch (DK)  
c/o Lehmann & Ree  
Grundtvigsvej 37  
DK-1864 Frederiksberg C

Indahl, Peter (DK) - cf. Jensen, Peter Indahl (DK)

Jensen, Peter Indahl (DK)  
c/o Internationalt Patent-Bureau  
Hoeje Taastrup Boulevard 23  
DK-2630 Taastrup

Joergensen, Dan (DK)  
c/o Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsvaerd

Knudsen, Christian Egtved (DK)  
c/o Chas. Hude  
H.C. Andersens Boulevard 33  
DK-1553 Copenhagen V

Knudsen, Sten Lottrup (DK)  
c/o Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsvaerd

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Ellyton, Frants (DK)  
c/o Magnus Jensens Successors  
Frederiksborgvej 15  
P.O. Box 207  
DK-3520 Farum

Norup, Kai (DK)  
c/o Magnus Jensens Successors  
Frederiksborgvej 15  
P.O. Box 207  
DK-3520 Farum

### **FR Frankreich / France**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Geismar, Thierry (FR)  
Cabinet Bloch  
2, Square de l'Avenue du Bois  
F-75116 Paris

Gendraud, Pierre (FR)  
FRAMATOME  
Direction Technique  
Service Brevets  
Tour FIAT/Cédex 16  
F-92084 Paris La Défense

Luziau, Nelly (FR)  
Société ATOCHEM  
Département Propriété Industrielle  
4, Cours Michelet  
La Défense- Cédex 42  
F-92091 Paris La Défense

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Martinet, René (FR) - R 102(2)a  
Cabinet Martinet & Lapoux  
62, rue des Mathurins  
F-75008 Paris

Tixier, Michel (FR) - R. 102(1)  
44, rue Henri Regnault  
F-92210 Saint Cloud

**GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Dutton, Erica L G (GB)  
British Telecom  
Intellectual Property Department  
Post Point: 13/1  
151 Gower Street  
GB-London WC1E 6BA

Savidge, Roger Gordon Madgwick (GB)  
Albright & Wilson Limited  
P.O. Box 2098  
Seven Stars Road  
Oldbury  
GB-Warley, West Midlands B69 4PR

Thomson, Roger Bruce (GB)  
W.P. Thompson & Co.  
Eastcheap House  
Central Approach  
GB-Letchworth, Hertfordshire SG6 3DS

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Boutland, John Anthony (GB)  
Barker, Brettel & Boutland  
Prudential Buildings  
97-101 Above Bar Street  
GB-Southampton S09 4GT

Dixon, Sarah (GB)  
6 Spencer Road  
GB-East Molesey, Surrey KT8 0SP

Kinton, Colin David (GB)  
Albright & Wilson Limited  
P O Box 2098  
Seven Stars Road  
Oldbury  
GB-Warley, West Midlands B69 4PR

Laird, Alan Hodgson (GB)  
Gill, Jennings & Every  
53-64 Chancery Lane  
GB-London WC2A 1HN

Lloyd, Clinton Stuart (GB)  
24 Hammond End  
Farnham Common  
GB-Slough, Berks SL2 3LG

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Anderson, John Robert Browning (GB) - R. 102(1)  
The Barn  
Foundry Hill  
Stithians  
GB-Truro, Cornwall TR3 7BS

Collett, Albert Raymond (GB) - R. 102(1)  
Step Aside  
Edgehill Road  
Ealing  
GB-London W13 8HW

Fisher, Bernard (GB) - R. 102(2)a  
36 Sydenham Road  
GB-Croydon, Surrey CR0 2EF

**IT Italien / Italy / Italie****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Melio, Jan Dirk (NL)  
Via degli Orti  
1-21023 Besozzo (Varese)

Pasqualetti, Adriano (IT)  
Himont Italia S.r.l.  
Patent Department  
Via Rosellini 19  
I-20124 Milano

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Mariani, Giulio (IT)  
Centro Sviluppo Materiali S.p.A.  
P.O. Box 10747 Roma Eur  
1-00129 Roma

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Änderungen / Amendments / Modifications**

Gorter, Willem Karel (NL)  
Hertogenlaan 65  
NL-5663 EG Geldrop

Oelering, Jan Hendrik Johan (NL)  
Hofwijkstraat 4  
NL-6825 AL Arnhem

Sikken, Antonius H. J. M. (NL)  
Unilever N V  
Patent Division  
P.O. Box 137  
NL-3130 Vlaardingen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Elzas, Salomon (NL) - R 102(2)a  
Octrooibureau Polak & Charlouis  
Laan Copes van Cattenburch 80  
NL-2500's-Gravenhage

Melio, Jan Dirk (NL) - cf IT

**SE Schweden / Sweden / Suède****Änderungen / Amendments / Modifications**

Delhage, Einar (SE)  
Bergenstrahle & Lindvall AB  
P.O. Box 17704  
S-118 93 Stockholm

Engholm, Carl (SE)  
Kabi Pharmacia AB  
Patent Department  
S-751 82 Uppsala

Hopfgarten, Nils (SE)  
Bergenstrahle & Lindvall AB  
P O Box 17704  
S-118 93 Stockholm

Widén, Björn (SE)  
Kabi Pharmacia AB  
Patent Department  
S-751 82 Uppsala

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Adéll, Bengt-Ingvar (SE) - R. 102(1)  
Bellevuegatan 5 B  
S-552 62 Jönköping

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### Beitritt Côte d'Ivoire, Guinea, Mongolei und Tschechoslowakei

1. Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist für folgende Staaten in Kraft getreten (wird in Kraft treten):

- **Côte d'Ivoire** am 30. April 1991;
- **Guinea und Mongolei** am 27. Mai 1991;
- **Tschechoslowakei** am 20. Juni 1991.

Ab diesen Zeitpunkten können Staatsangehörige dieser Staaten und Personen mit Sitz oder Wohnsitz in diesen Staaten internationale Anmeldungen nach dem PCT einreichen und alle gemäß Artikel 9 PCT zur Einreichung internationaler Anmeldungen berechtigten Personen diese Staaten als Bestimmungsstaaten angeben.

2. Da Côte d'Ivoire und Guinea Mitgliedstaaten der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum (OAPI) sind, hat eine Bestimmung dieser Staaten die Wirkung einer Bestimmung für die Erteilung eines regionalen Patents durch OAPI in Yaoundé, Kamerun

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### Accession Côte d'Ivoire, Guinea, Mongolia and Czechoslovakia

1 The Patent Cooperation Treaty (PCT) entered (will enter) into force for the following States:

- **Côte d'Ivoire** on 30 April 1991;
- **Guinea and Mongolia** on 27 May 1991;
- **Czechoslovakia** on 20 June 1991.

Since these dates nationals and residents of these countries are able to file international applications under the PCT and all persons entitled to file international applications under Article 9 PCT may designate these countries.

2. Since Côte d'Ivoire and Guinea are member States of the African Intellectual Property Organisation (OAPI), such designations have the effect of designations of those countries for the purposes of a regional patent issued by OAPI in Yaoundé (Cameroon).

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### Adhésion Côte d'Ivoire, Guinée, Mongolie et Tchécoslovaquie

1 Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est entré (entrera) en vigueur à l'égard des Etats suivants

- **Côte d'Ivoire** le 30 avril 1991
- **Guinée et Mongolie**, le 27 mai 1991
- **Tchécoslovaquie**, le 20 juin 1991

Depuis ces dates, les nationaux de ces pays et les personnes qui y sont domiciliées peuvent déposer des demandes internationales au titre du PCT et l'ensemble des déposants habilités à déposer des demandes internationales conformément à l'article 9 PCT peuvent désigner ces pays.

2. Etant donné que la Côte d'Ivoire et la Guinée sont des Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), toute désignation de ces pays a les effets d'une désignation aux fins d'un brevet régional délivré par l'OAPI à Yaoundé (Cameroun).

**Budapester Vertrag (BV)****Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen**

**National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limited (NCIMB)**

**1. Änderung des Gebührenverzeichnisses**

Das Gebührenverzeichnis der NCIMB Ltd. ist **mit Wirkung vom 30. März 1991<sup>1)</sup>** wie folgt geändert worden:

	GBP
Aufbewahrung eines Mikroorganismus	400
Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung, soweit eine Gebühr erhoben werden kann (Regel 102 BV)	50
Abgabe einer Probe	40
	zuzüglich Versandkosten

Die Gebühren sind an die NCIMB Ltd zu entrichten; sie unterliegen ggf. der Mehrwertsteuer

**2. Korrigendum**

Die im ABl. EPA 1991, 236 veröffentlichte Anschrift der NCIMB Ltd. muß lauten wie folgt:

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limited  
23 St. Machar Drive  
GB-Aberdeen, AB2 1RY

**Budapest Treaty (BT)****International Microorganism Depository Authorities**

**National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limited (NCIMB)**

**1. Change in the fee schedule**

The NCIMB Ltd schedule of fees has been changed **with effect from 30 March 1991<sup>1)</sup>** as follows:

	GBP
Storage of the microorganism	400
Issue of a viability statement in those cases in which a fee may be charged (Rule 10.2 BT)	50
Furnishing of a sample	40
	plus actual cost of carriage

The fees are payable to NCIMB Ltd, and are subject to Value Added Tax where applicable.

**2. Corrigendum**

The address of NCIMB Ltd as published in OJ EPO 1991, 236, should read as follows:

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limited  
23 St Machar Drive  
GB-Aberdeen, AB2 1RY

**Traité de Budapest (TB)****Autorités de dépôt internationales de micro-organismes**

**National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limited (NCIMB)**

**1. Modification du barème des taxes**

Le barème des taxes des NCIMB Ltd est modifié comme suit **avec effet au 30 mars 1991<sup>1)</sup>**:

	GBP
Conservation du micro-organisme	400
Délivrance d'une déclaration sur la viabilité dans le cas où une taxe peut être perçue (Règle 10.2 TB)	50
Remise d'un échantillon	40
	plus frais de port

Les taxes sont payables aux NCIMB Ltd et sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, le cas échéant.

**2. Corrigendum**

L'adresse des NCIMB Ltd telle que publiée au JO OEB 1991, 236, doit se lire comme suit:

National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limited  
23 St Machar Drive  
GB-Aberdeen, AB2 1RY

<sup>1)</sup> Vgl. *Industrial Property* 1991, 107 bzw. *La Propriété industrielle* 1991, 111

<sup>1)</sup> Cf. *Industrial Property* 1991, 107.

<sup>1)</sup> Cf. *La Propriété industrielle* 1991, 111

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 1-2/1991, Seiten 127-136 veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

**FEES****Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 1-2/1991, pp. 127-136.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred

**TAXES****Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 1-2/1991, p. 127-136.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.