

16. Es sind daher alle Voraussetzungen für die Anwendung der Regel 85a EPÜ erfüllt. Daraus ergibt sich, daß die Entscheidung der Eingangsstelle aufgehoben werden muß.

17. In dem vorliegenden Fall ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden, und die Umstände des Falles rechtfertigen auch nicht eine solche Rückzahlung.

**Aus diesen Gründen**

**wird wie folgt entschieden:**

Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts von 19. Dezember 1979 wird aufgehoben.

**Berichtigung des veröffentlichten Textes der Entscheidung T 01/80 (Amtsblatt 7/1981, Seite 206)**

Die Veröffentlichungsnummer, auf die in Absatz I des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" Bezug genommen wird, lautet **0000903** (nicht 0000943).

**For these reasons,**

**it is decided that:**

The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 19 December 1979 is set aside.

**Corrigendum to the published text of Decision T 01/80 (Official Journal 7/1981, page 206)**

The publication number referred to in paragraph I of the "Summary of Facts and Submissions" should read **0000903** and not 0000943.

**Par ces motifs,**

**il est statué comme suit:**

La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 19 décembre 1979 est annulée.

**Rectificatif au texte publié de la décision T 01/80 (Journal officiel 7/1981, page 206)**

Le numéro de publication auquel il est fait référence au paragraphe I de "l'exposé des faits et conclusions" doit se lire **0000903** et non pas 0000943.

**RECHTSAUSKÜNFTE  
DES EUROPÄISCHEN  
PATENTAMTS\***

**Nr. 10/81**

**Artikel 153, 94(2) EPÜ**

**Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung**

**Rückzahlung der Prüfungsgebühr für eine der verbundenen Anmeldungen**

1. Eine europäische Patentanmeldung und eine internationale Anmeldung, für die das EPA Bestimmungsamt ist, können auf Antrag des Anmelders zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens vor der Prüfungsabteilung verbunden werden. Die zu verbindenden Anmeldungen müssen denselben Zeitrang (Anmeldetag Prioritäten) haben sowie im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen übereinstimmen.

2. Die Verbindung kann erst beschlossen werden, wenn für beide Anmeldungen wirksame Prüfungsanträge gestellt sind.

3. Wird die Verbindung spätestens an dem Tag beantragt, an dem der spätere

\* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

**LEGAL ADVICE FROM THE  
EUROPEAN PATENT OFFICE\***

**No. 10/81**

**Articles 153 and 94, paragraph 2, EPC**

**Consolidation of a European patent application with a Euro-PCT application**

**Refund of the examination fee for one of the consolidated applications**

1. A European patent application and an international application for which the EPO is designated Office may be consolidated at the request of the applicant for the purpose of joint proceedings up to grant before the Examining Division. The filing and priority dates of the application to be consolidated must be the same and the text of the description and the claims must be identical as also must the drawings.

2. The decision to consolidate cannot be taken until valid requests for examination have been filed for each of the two applications.

3. If the request to consolidate is made on or before the day on which the later

\* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

**RENSEIGNEMENTS DE  
NATURE JURIDIQUE  
COMMUNIQUE PAR L'OFFICE  
EUROPEEN DES BREVETS\***

**N° 10/81**

**Articles 153 et 94, paragraphe 2 de la CBE**

**Jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT**

**Remboursement de la taxe d'examen acquittée au titre d'une des demandes jointes**

1. Une demande de brevet européen et une demande internationale, pour laquelle l'OEB est office désigné, peuvent, sur requête du demandeur, être jointes aux fins de la mise en œuvre d'une procédure unique de délivrance de brevet devant la division d'examen. Les demandes devant être jointes doivent avoir la même chronologie (date de dépôt, priorités); le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins doivent en outre concorder.

2. La jonction ne peut être décidée que lorsque des requêtes en examen valables sont présentées pour les deux demandes.

3. Si la jonction est demandée au plus

\* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Étant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

*Prüfungsantrag wirksam gestellt wird, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für die betreffende Anmeldung von Anfang an kein gesondertes Prüfungsverfahren eröffnet wird; die für diese Anmeldung gezahlte Prüfungsgebühr ist dann zurückzuzahlen*

*request for examination is validly filed, the effect of the decision to consolidate is that no separate examination proceedings are initiated for the application for which the later request for examination is filed; the examination fee paid for that application is then to be refunded.*

*tard à la date à laquelle la requête en examen présentée en dernier lieu est valablement déposée, la décision de jonction a pour effet qu'aucune procédure d'examen séparée n'est engagée pour la demande pour laquelle la requête en examen présentée en dernier lieu est déposée; la taxe d'examen acquittée au titre de cette demande doit alors être remboursée.*

## I. Fragestellung

1. Nicht alle Vertragsstaaten des EPÜ sind auch Vertragsstaaten des PCT. Dies trifft derzeit auf Belgien und Italien zu, kann aber künftig auch für neue Vertragsstaaten des EPÜ wirksam werden.

Der Anmelder, der ein europäisches Patent erwerben will, ist daher derzeit gezwungen, entweder für die Vertragsstaaten des EPÜ auf den PCT-Weg zu verzichten oder neben einer internationalen Anmeldung für die Vertragsstaaten des EPÜ, die auch dem PCT angehören (im folgenden "Euro-PCT-Anmeldung" genannt), eine europäische Patentanmeldung für Belgien und Italien einzureichen.

2. An das EPA ist die Frage gerichtet worden, ob eine Euro-PCT-Anmeldung mit einer identischen europäischen Patentanmeldung, die aus den oben genannten Gründen eingereicht worden ist, zur Durchführung eines einheitlichen Patenterteilungsverfahrens verbunden werden kann und ob in diesem Fall eine Prüfungsgebühr zurückerstattet wird.

## II. Grundsätzliche Bedeutung der Verbindung der Verfahren

3. Das EPÜ garantiert dem Anmelder unter bestimmten Voraussetzungen das Recht der Teilung einer Anmeldung, das dadurch ausgeübt wird, daß eine Teilanmeldung eingereicht wird. Zur Frage, ob eine Verbindung von Anmeldungen zulässig ist, schweigt das Übereinkommen. Solange der Grundsatz der Einheitlichkeit der Patentanmeldung und des Patents (vgl. insb. Art. 118 EPÜ) gewahrt bleibt, hat aber — wie im folgenden dargelegt — die Prüfungsabteilung die Befugnis, zwei Anmeldungen zur Durchführung eines gemeinsamen Verfahrens zu verbinden, wenn der Anmelder dies beantragt und die Verbindung mit Rücksicht auf den Verfahrensstand der beiden Anmeldungen zweckmäßig ist.

4. Das EPA (die zuständige Prüfungsabteilung) hat im Rahmen der Zuständigkeit zur Durchführung des Prüfungsverfahrens das Recht und die Pflicht, die zur effizienten Durchführung des Verfahrens erforderlichen verfahrenslleitenden Maßnahmen zu treffen. Werden zwei Verfahren zu einem einzigen Verfahren vereinigt, so bedeutet dies für den Anmelder eine Senkung der weiteren Verfahrenskosten und für das EPA eine Verringerung des Verwaltungsaufwandes. Die Verbindung der Verfahren entspricht daher den Zielen des EPÜ, ein effizientes und wirtschaftliches Patenterteilungsverfahren für den Schutzrechtserwerb in einer Mehrzahl der europäischen Staaten zu schaffen.

5. Weitere Argumente für den Verbin-

## I. The question at issue

1. Not all EPC Contracting States are also PCT Contracting States. This is the case of Belgium and Italy at present, but new EPC Contracting States may also be in the same position in future.

An applicant wishing to obtain a European patent is therefore forced at present either to forego the PCT route for the EPC Contracting States or to file a European patent application for Belgium and Italy as well as an international application for the EPC Contracting States which also belong to the PCT (hereinafter referred to as a "Euro-PCT application").

2. The EPO has been asked whether a Euro-PCT application can be consolidated with an identical European patent application, which has been filed for the above-mentioned reasons, for the purpose of joint proceedings up to grant and, if so, whether one examination fee will be refunded.

## II. Fundamental significance of consolidating proceedings

3. The EPC guarantees applicants the right, provided certain conditions are fulfilled, to divide an application — a right exercised by filing a divisional application. The Convention is silent on the question of whether applications may be consolidated. However, so long as the unity of the patent application and patent is preserved (see Article 118 EPC, in particular), the Examining Division has — as explained below — the authority to consolidate two applications for the purpose of joint proceedings, if the applicant so requests and if the two applications are at a stage of the proceedings where they can be suitably consolidated.

4. The EPO (the relevant Examining Division) has, within its competence for conducting the examination proceedings, the right and the duty to take such measures as are necessary to carry out the procedure efficiently. If proceedings in respect of two applications are consolidated, this means reduced costs for the applicant and less administrative work for the EPO. The consolidation of proceedings thus conforms with the EPC's objectives of creating an efficient and economical patent grant procedure for acquiring protective rights in several European States at once.

5. Further arguments in favour of the decision to consolidate the applications can be derived from the relationship of the EPC to the PCT. The EPC is a

## I. Termes du problème

1. Les Etats contractants de la CBE ne sont pas tous parties au PCT. C'est actuellement le cas pour la Belgique et l'Italie mais risque à l'avenir de l'être également pour les nouveaux Etats contractants de la CBE.

Le demandeur qui désire obtenir un brevet européen est ainsi obligé actuellement soit de renoncer à la voie du PCT pour les Etats contractants de la CBE, soit de déposer une demande de brevet européen pour la Belgique et l'Italie en plus d'une demande internationale pour les Etats contractants de la CBE qui sont également parties au PCT (ci-après dénommée "demande euro-PCT").

2. Il a été posé à l'OEB la question de savoir si une demande euro-PCT pouvait être jointe, aux fins de la mise en œuvre d'une procédure unique de délivrance de brevet, à une demande de brevet européen identique, déposée pour les raisons mentionnées ci-dessus, et si dans ce cas il était procédé au remboursement d'une taxe d'examen.

## II. Importance fondamentale de la jonction des procédures

3. La CBE garantit au demandeur, sous certaines conditions, le droit de diviser sa demande, dont l'exercice se traduit par le dépôt d'une demande divisionnaire. La Convention ne donne pas de réponse à la question de savoir si une jonction de demandes est admissible. Tant que le principe de l'unicité de la demande et du brevet européen (cf. notamment article 118 de la CBE) n'est pas affecté, la division d'examen est habilitée, comme exposé ci-dessous, à joindre deux demandes aux fins de la mise en œuvre d'une procédure commune lorsque le demandeur en présente la requête et que la jonction s'avère pertinente compte tenu du stade de la procédure concernant les deux demandes.

4. L'OEB (la division d'examen compétente) a, dans le cadre de ses compétences pour la mise en œuvre de la procédure d'examen, le droit et l'obligation de prendre les mesures nécessaires à un déroulement efficace de la procédure. La réunion de deux procédures en une seule signifie pour le demandeur une réduction des frais de procédure ultérieurs et pour l'OEB une diminution des frais administratifs. La jonction des procédures correspond ainsi aux objectifs de la CBE consistant à instituer une procédure efficace et économique de délivrance de brevet pour l'acquisition d'un titre de protection dans la majorité des Etats européens.

5. Le rapport entre la CBE et le PCT

dungsbeschuß lassen sich aus dem Verhältnis des EPÜ zum PCT ableiten. Das EPÜ ist ein regionaler Vertrag im Sinne des Art. 45(1) PCT, worauf die Präambel des EPÜ auch ausdrücklich Bezug nimmt. Das EPÜ ist ferner bewußt und zielgerichtet auf den PCT abgestimmt worden und hat als regionaler Vertrag im Rahmen des PCT die Aufgabe übernommen, in seinem räumlichen Geltungsbereich die Ziele des PCT mit zu verwirklichen. Nach der Präambel dieses Vertrages zählt es zu seinen Hauptzielen, durch internationale Zusammenarbeit — auf weltweiter Ebene — den Schutz von Erfindungen in mehreren Ländern zu erleichtern und wirtschaftlicher zu gestalten. Für die Vertragsstaaten des EPÜ kann durch das Zusammenwirken von PCT und EPÜ in einer internationalen Anmeldung der Schutz auf dem sogenannten Euro-PCT-Weg erworben werden. Ein wesentliches wirtschaftliches Hindernis für den Euro-PCT-Anmelder besteht nun darin, daß nicht sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ auch dem PCT angehören.

6. Entschließt sich der Anmelder, der ein europäisches Patent erwerben will, neben einer Euro-PCT-Anmeldung eine europäische Anmeldung für die Vertragsstaaten des EPÜ, die nicht dem PCT angehören, einzureichen, so entstehen ihm dadurch zusätzliche Kosten für das parallele Erteilungsverfahren, für die Aufrechterhaltung der Anmeldung (europäische Jahresgebühren) und für die Erteilung (Erteilungs- und Druckkostengebühren, Anspruchsgebühren), wenn die getrennten Verfahren nicht verbunden werden können. Diese Nachteile würden eine erhebliche Erschwerung des Euro-PCT-Weges darstellen. Die Verbindung der Verfahren hat daher für das Euro-PCT-Verfahren grundsätzliche Bedeutung. Ihre Zulassung entspricht einem gerechtfertigten Interesse des Anmelders, das auch mit den Zielen des EPÜ und des PCT in Einklang steht. Sofern die Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents gewahrt bleibt und es der Stand der Verfahren in den beiden Anmeldungen zuläßt, stehen Vorschriften des EPÜ der Verbindung beider Anmeldungen nicht im Wege.

### III. Materielle Voraussetzungen der Verbindung

7. Die Durchführung eines einheitlichen europäischen Patenterteilungsverfahrens (vgl. insb. Art. 118 EPÜ) setzt voraus:

- a) Die beiden Anmeldungen müssen den **gleichen Anmeldetag** (Art. 80 EPÜ; Art. 11(1) PCT) haben.
- b) **Prioritätsansprüche** müssen **identisch sein**: es reicht aus, daß die Identität durch Verzicht auf Prioritäten herbeigeführt wurde und im Zeitpunkt der Fassung des Verbindungsbeschlusses gegeben ist.
- c) Abgesehen von den in der Rechtsauskunft Nr. 9/81 (ABI. 3/81, S. 71 und 72, Rdn. 7 bis 10) beschriebenen Ausnahmen müssen die zu verbindenden Anmeldungen im Wortlaut der **Be-**

regional treaty within the meaning of Article 45(1) PCT, to which the Preamble to the EPC in fact expressly refers. The EPC has also been consciously and intentionally aligned on the PCT and, as a regional treaty under the PCT, is responsible within its territorial field of application for realising the objectives of the PCT as well. One of the main objectives of the PCT, according to its Preamble, is to simplify and render more economical — through international co-operation world-wide — the obtaining of protection for inventions where protection is sought in several countries. The interaction of the PCT and EPC makes it possible to obtain protection for EPC Contracting States in an international application by taking the so-called Euro-PCT route. But a major economic obstacle for Euro-PCT applicants is that not all EPC Contracting States also belong to the PCT.

6. If the applicant who wishes to obtain a European patent decides to file a European application for the EPC Contracting States which do not belong to the PCT as well as a Euro-PCT application, he will incur extra costs for the parallel grant procedure, for maintaining the application (European renewal fees) and for the grant itself (fees for grant and printing, claims fees) unless the separate proceedings can be consolidated. These drawbacks would make the Euro-PCT route much more difficult. Opening the way to consolidation of applications has therefore fundamental significance for the Euro-PCT procedure. Allowing the two applications to be consolidated meets a legitimate interest of the applicant which also accords with the objectives of the EPC and the PCT. So long as the unity of the European application and European patent is preserved, and provided it is feasible to consolidate the two applications at their respective stages in the proceedings, there are no provisions in the EPC against this being done.

### III. Substantive requirements for consolidating applications

7. The requirements for consolidating European patent grant proceedings are as follows (cf. Article 118 EPC, in particular):

- (a) Both applications must have the **same date of filing** (Article 80 EPC; Article 11(1) PCT);
- (b) **Priority claims** must be **identical**; this can be adequately achieved by abandoning priorities, but the priorities need only be identical on the date on which the decision consolidating the application is adopted;
- (c) Apart from the exceptions described in Legal Advice No. 9/81 (OJ 3/81, pp. 71 and 72, points 7-10), the texts of the **description and claims, as well as the**

permet de déduire d'autres arguments en faveur de la décision de jonction. La Convention est, au sens de l'article 45, paragraphe 1 du PCT, un traité régional, ce à quoi le préambule de la CBE fait par ailleurs expressément référence. La CBE a en outre été sciemment et systématiquement harmonisée avec le PCT et s'est assignée la tâche, en qualité de traité régional, dans les limites du PCT, de contribuer à la réalisation des objectifs du PCT dans son champ d'application territorial. Les objectifs majeurs définis dans le préambule de ce traité consistent à simplifier et à rendre plus économique la protection des inventions dans un grand nombre de pays par une coopération internationale à l'échelle mondiale. Les effets concomitants du PCT et de la CBE dans une demande internationale permettent d'obtenir la protection dans les Etats contractants de la CBE par la voie dite de l'euro-PCT. Le fait que les Etats contractants de la CBE ne soient pas tous parties au PCT constitue toutefois un obstacle économique considérable pour le demandeur qui choisit la voie euro-PCT.

6. Si le demandeur qui désire obtenir un brevet européen décide de déposer une demande européenne en plus d'une demande euro-PCT pour les Etats contractants de la CBE qui ne sont pas parties au PCT, il en résulte pour lui des frais supplémentaires qu'impliquent la procédure parallèle de délivrance, le maintien en vigueur de la demande (taxes annuelles européennes) et la délivrance (taxes de délivrance et d'impression, taxes de revendication) lorsque les procédures séparées ne peuvent être jointes. Ces inconvénients compliquent considérablement la voie de l'euro-PCT. L'admission de la jonction correspond à un intérêt légitime du demandeur qui est en conformité avec les objectifs de la CBE et du PCT. Pour autant que l'unicité de la demande et du brevet européen n'est pas affectée et que le stade de la procédure concernant les deux demandes le permet, aucune disposition de la CBE ne s'oppose à la jonction des deux demandes.

### III. Conditions matérielles de la jonction

7. La mise en œuvre d'une procédure uniforme de délivrance d'un brevet européen (cf. notamment article 118 de la CBE) suppose que soient réunies les conditions suivantes:

- a) la **date de dépôt** des deux demandes doit être la **même** (article 80 de la CBE et article 11, paragraphe 1 du PCT);
- b) les **priorités revendiquées** doivent être **identiques**; il suffit que l'identité soit obtenue en renonçant à des priorités et qu'elle existe à la date à laquelle la décision de jonction a été prise;
- c) abstraction faite des exceptions faisant l'objet du renseignement de nature juridique n° 9/81 (J.O. n° 3/81, pp. 68 à

**schreibung und Patentansprüche und in den Zeichnungen übereinstimmen;** die Übereinstimmung muß sowohl zum Anmeldetag als auch zum Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses bestehen. Hierzu ist eine entsprechende Erklärung des Anmelders bei Stellung des Antrages auf Verbindung abzugeben.

d) Die **ursprüngliche Verfahrenssprache** beider Anmeldungen muß dieselbe sein. Bei Änderung der Verfahrenssprache muß darüber hinaus die geänderte Verfahrenssprache (Regel 3 EPÜ) im Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses übereinstimmen.

e) Wurden die Anmeldungen nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht, muß auch die **ursprüngliche Sprache** dieser Anmeldungen (z. B. Schwedisch) dieselbe sein; Art. 14(2) EPÜ findet Anwendung. Die ursprünglich eingereichten Unterlagen müssen im Wortlaut der Beschreibung und der Patentansprüche und in den Zeichnungen übereinstimmen; hierzu ist eine entsprechende Erklärung des Anmelders erforderlich.

8. Verschiedene Anmelder in beiden Anmeldungen stehen dem einheitlichen Verfahren nicht entgegen, da das EPÜ (Art. 59) mehrere Anmelder, die verschiedene Vertragsstaaten benennen, zuläßt. Die Verbindung muß aber dann von sämtlichen Anmeldern beantragt werden.

9. Diese Forderungen ergeben sich aus dem Grundsatz der Einheit der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents, wie er insbesondere aus Art. 118 EPÜ herleitbar ist. Der Zeitrang der Anmeldung (Anmeldetag, Prioritäten), der Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen) müssen für sämtliche benannte Staaten — von den erwähnten Ausnahmen nach der Rechtsauskunft Nr. 9/81 abgesehen — einheitlich sein. Die Notwendigkeit identischer ursprünglicher Unterlagen ergibt sich u.a. daraus, daß ein Verstoß gegen Art. 123 EPÜ auch noch im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden kann (Art. 100(c), Art. 138(1)(c) EPÜ) und diesbezüglich uneinheitliche Unterlagen dem Prinzip der Einheit des europäischen Patents widersprechen würden. Sind die genannten Bedingungen aber erfüllt, so sind die materiellen Voraussetzungen für die Verbindung gegeben.

#### IV. Verfahrensstadium der Anmeldungen bei Fassung des Verbindungsbeschlusses

10. Solange sich die Euro-PCT-Anmeldung in der internationalen Phase befindet und das Prüfungs- und Bearbeitungsverbot nach Art. 23(1) bzw. Art. 40(1) PCT besteht, ist eine Verbindung noch nicht zulässig. Darüber hinaus müssen die Verfahrensstadien der beiden Anmeldungen soweit angenähert sein, daß eine problemlose Verbindung

**drawings**, of the applications to be consolidated must be **identical**; this must be the case both on the date of filing and on the date of the decision consolidating the applications. The applicant is required to furnish a statement to that effect when filing the request for consolidation;

(d) The **initial language of the proceedings** must be the same for both applications and, if the language of the proceedings is changed, the new language (Rule 3 EPC) must also be the same for both on the date of the decision consolidating the applications;

(e) If the applications were not filed in an official language of the EPO, their **original language** (e.g. Swedish) must also be the same; Article 14, paragraph 2, EPC applies. The text of the description and claims, as well as the drawings, contained in the documents originally filed must be identical; the applicant is required to furnish a statement to that effect.

8. The involvement of different applicants in the two applications is no barrier to consolidation, since the EPC (Article 59) permits multiple applicants designating different Contracting States. In this case, however, the request for the applications to be consolidated must be made by all the applicants.

9. These requirements spring from the principle of unity of the European patent application and European patent, as derived from Article 118 EPC, in particular. The filing and priority dates and the content of the application as originally filed (description, claims and drawings) must be uniform for all designated States, apart from the exceptions mentioned in Legal Advice No. 9/81. The original documents need to be identical because, apart from anything else, an assertion that Article 123 EPC has been infringed can still be made later in opposition and revocation proceedings (Articles 100, paragraph (c), and 138, paragraph 1(c), EPC) and in this context non-uniform documents would conflict with the principle of unity of the European patent. However, if the conditions specified are fulfilled, the substantive requirements for consolidation will obtain.

#### IV. Stage in the proceedings reached by the applications on adoption of the decision consolidating them

10. The consolidation of applications is not allowable while the Euro-PCT application is still in the international phase and the prohibition on examination and processing still applies under Article 23(1) or Article 40(1) PCT. Furthermore, the stages which the two applications have reached in the proceedings must be so close as to ensure

73), **le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins doivent concorder**; cette concordance doit exister tant à la date de dépôt qu'à la date de la décision de jonction. A cet effet, le demandeur doit faire une déclaration en ce sens lors du dépôt de la requête en jonction.

d) la **langue initiale de la procédure** concernant les deux demandes doit être la même. En cas de changement de la langue de la procédure, la langue substituée à la langue de la procédure (règle 3 de la CBE) doit être la même à la date de la décision de jonction;

e) lorsque les demandes n'ont pas été déposées dans une langue officielle de l'OEB, la **langue initiale** de ces demandes (par exemple, le suédois) doit également être la même; l'article 14, paragraphe 2 de la CBE s'applique. Le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins des documents déposés initialement doivent être les mêmes; à cet égard, il y a lieu d'inviter le demandeur à faire une déclaration en ce sens.

8. Le fait que les deux demandes soient déposées par des demandeurs différents ne s'oppose pas à la procédure unique, puisque la CBE (article 59) admet plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents. Dans ce cas, la jonction doit cependant faire l'objet d'une requête présentée par tous les demandeurs.

9. Ces exigences résultent du principe de l'unicité de la demande et du brevet européen tel qu'il ressort tout particulièrement de l'article 118 de la CBE. La chronologie de la demande (date de dépôt, priorités) ainsi que le contenu de la demande telle que déposée initialement (description, revendications et dessins) doivent être uniformes pour tous les Etats désignés, abstraction faite des exceptions mentionnées par le renseignement de nature juridique n° 9/81.

La nécessité de documents initiaux identiques ressort notamment du fait qu'il est encore possible d'invoquer une infraction à l'article 123 de la CBE dans la procédure d'opposition et d'annulation (articles 100, lettre c) et 138, paragraphe 1, lettre c) de la CBE) et que les documents qui ne seraient pas à cet égard identiques seraient en contradiction avec le principe de l'unicité du brevet européen. Si les exigences mentionnées sont par contre satisfaites, les conditions matérielles de la décision de jonction sont réunies.

#### IV. Stade de la procédure concernant les demandes lorsque la décision de jonction est prise

10. Tant que la demande euro-PCT se trouve dans la phase internationale et que subsiste l'interdiction, conformément à l'article 23, paragraphe 1 ou encore à l'article 40, paragraphe 1 du PCT, de procéder à l'examen et d'engager toute autre procédure, la jonction n'est pas encore admissible. Les stades de la procédure concernant les deux

der Anmeldungen gewährleistet ist. Bei der Euro-PCT-Anmeldung muß die Überleitung in die europäische Phase abgeschlossen sein. Schließlich muß die gemeinsame Zuständigkeit für die Bearbeitung beider Anmeldungen durch die Prüfungsabteilung gegeben sein.

11. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:

a) Die Erfordernisse für die Einleitung der europäischen Phase zur Euro-PCT-Anmeldung nach Art. 22 bzw. Art. 39 PCT müssen erfüllt sein; insbesondere müssen die Gebühren nach Regel 104b(1) EPÜ gezahlt sein.

b) Der Prüfungsantrag muß für beide Anmeldungen wirksam gestellt sein; wurde der Prüfungsantrag für die europäische Patentanmeldung vor Erhalt des Recherchenberichtes gestellt, so muß die Aufrechterhaltungserklärung nach Art. 96(1) EPÜ abgegeben worden sein.

c) Die Zuständigkeit zur Bearbeitung darf nicht infolge einer Beschwerde von der Prüfungsabteilung auf eine Beschwerdekammer übergegangen sein.

12. Die Prüfungsabteilung ist für die Fassung des Verbindungsbeschlusses zuständig. Der Antrag auf Verbindung kann auch noch nach dem Zeitpunkt gestellt werden, zu dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist (Art. 18(1) EPÜ). Es empfiehlt sich aber, den Antrag *frühzeitig* zu stellen, um die Rückerstattung der Prüfungsgebühr sicherzustellen (s. Rdn. 15-17 und 19).

Nach Erwidern auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung bedarf die Verbindung der Anmeldungen — abgesehen von der Erfüllung der materiellen Voraussetzungen (s. Abschn. III) — der Zustimmung durch die Prüfungsabteilung. Diese wird in der Regel bis zum Erlaß der Mitteilung nach Regel 51(4) EPÜ erteilt.

## V. Sprachenfrage

13. Ist die Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache als einer Amtssprache des EPA (z. B. in Schwedisch — vgl. Rdn. 8(e)) eingereicht worden, so ist die Vorlage einer Übersetzung zur Einleitung der europäischen Phase (Art. 22, 39 PCT) nicht erforderlich, weil die Euro-PCT-Anmeldung von der Internationalen Recherchenbehörde in die englische Sprache übersetzt und in dieser Übersetzung vom Internationalen Büro veröffentlicht wird. Die Zuleitung dieser veröffentlichten Anmeldung nach Art. 20 PCT durch das Internationale Büro erfüllt die Bedingungen nach Art. 22 oder 39 PCT i.V. mit Art. 158(2) EPÜ. Legt der Anmelder von sich aus keine Übersetzung vor, so gilt die englische Sprache als die gewählte Verfahrenssprache (= ursprüngliche Verfahrenssprache im Sinne des Art. 14(3); Regel 3 EPÜ) vor dem EPA. Die internationale Veröffentlichung (Übersetzung der Anmeldung in die englische Sprache) ist die

that they can be consolidated without any problems. The Euro-PCT application must have completed its transition to the European phase. Finally, the common responsibility for processing the two applications must lie with the Examining Division.

11. The following requirements therefore emerge:

(a) The requirements under Article 22 or Article 39 PCT for opening the European phase of the Euro-PCT application must be fulfilled; in particular, the fees specified in Rule 104b, paragraph 1, EPC must have been paid;

(b) A request for examination must have been validly filed for each of the two applications; if, in the case of the European application, the request for examination was filed before receipt of the search report, the applicant must have indicated in accordance with Article 96, paragraph 1, EPC that he wishes to proceed further;

(c) Responsibility for processing must not, as a result of an appeal, have passed from the Examining Division to a Board of Appeal.

12. The Examining Division is responsible for taking the decision consolidating the applications. The application to consolidate can even be filed after the Examination Division has become responsible (Article 18(1) EPC). It is, however, advisable to file the request at an *early stage* in order to secure the refund of one examination fee (see points 15-17 and 19).

After the receipt of the first communication from the Examining Division consolidation may not be made without the consent of the Examining Division — in addition to the substantive requirements which must also be fulfilled (see Section III). Consent will normally be given up to the communication according to Rule 51 (4) EPC.

## V. Languages

13. If the Euro-PCT application was filed in a language other than an official language of the EPO (e.g. Swedish — see point 8(e)), it is not necessary to submit a translation in order to open the European phase (Articles 22, 39 PCT), because the Euro-PCT application is published by the International Bureau in an English translation established by the International Searching Authority. Since the International Bureau communicates the published application in accordance with Article 20 PCT, this fulfills the conditions laid down by Articles 22 or 39 PCT in conjunction with Article 158, paragraph 2, EPC. If the applicant himself does not submit a translation, English is deemed to be the language chosen for the proceedings (= initial language of the proceedings within the meaning of Article 14, paragraph 3, and Rule 3 EPC) before the EPO. The international publication (English translation of the application) is the basis for further

demandes doivent en outre être suffisamment proches l'un de l'autre pour que soit garantie une jonction sans problèmes des demandes. En ce qui concerne la demande euro-PCT, la transition dans la phase européenne doit être achevée. Enfin, la division d'examen doit avoir compétence pour instruire les deux demandes.

11. Il en résulte les exigences suivantes:

a) les conditions de l'introduction de la phase européenne de la demande euro-PCT, visées aux articles 22 et 39 du PCT, doivent être remplies; les taxes prévues à la règle 104ter, paragraphe 1 de la CBE doivent notamment avoir été acquittées;

b) la requête en examen doit être présentée valablement pour les deux demandes; si la requête en examen concernant la demande de brevet européen a été déposée avant la réception du rapport de recherche, la déclaration de maintien en vigueur visée à l'article 96, paragraphe 1 de la CBE doit avoir été faite;

c) la compétence pour l'instruction ne doit pas être passée de la division d'examen à une chambre de recours par suite d'un recours.

12. La division d'examen a compétence pour prendre la décision de jonction. La requête en jonction peut également être déposée après la date à laquelle la division d'examen est devenue compétente (article 18, paragraphe 1 de la CBE). Il est toutefois recommandé de déposer la requête *suffisamment à temps* afin d'assurer le remboursement de la taxe d'examen (voir points 15 à 17 et 19).

Après la réponse à la première notification de la division d'examen, la jonction des demandes exige, abstraction faite de la réunion des conditions matérielles (voir section III), l'autorisation de la division d'examen, Celle-ci est en règle générale donnée jusqu'à ce que soit établie la notification visée à la règle 51, paragraphe 4 de la CBE.

## V. Langues

13. Si la demande euro-PCT a été déposée dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB (par exemple, le suédois — cf. point 8 sous e), la production d'une traduction n'est pas nécessaire pour commencer la phase européenne (articles 22 et 29 du PCT) puisque la demande euro-PCT est traduite en langue anglaise par l'administration chargée de la recherche internationale et que cette traduction est publiée par le Bureau international. La communication de cette demande publiée conformément à l'article 20 du PCT par le Bureau international remplit les conditions visées à l'article 22 ou 39 du PCT en liaison avec l'article 158, paragraphe 2 de la CBE. Si le demandeur ne produit pas de traduction de sa propre initiative, la langue anglaise est considérée comme la langue choisie pour la procédure devant l'OEB (langue initiale de la procédure au sens de l'article 14, paragraphe 3 et de la règle 3 de la CBE). La

Grundlage des weiteren Verfahrens vor dem EPA. Dem Anmelder steht aber die Möglichkeit offen, durch fristgerechte Vorlage einer Übersetzung in deutscher oder französischer Sprache eine dieser Sprachen als ursprüngliche Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen (vgl. Hinweise für PCT-Anmelder, ABI. 11-12/1979, S. 481 Anmerkung 6). Bei Übereinstimmung der Sprachen der Euro-PCT-Anmeldung und der europäischen Patentanmeldung ist eine Verbindung zulässig.

14. Nachstehende Beispiele sollen dies erläutern:

Beispiel I:

Die *Euro-PCT-Anmeldung* wird in schwedischer Sprache eingereicht und vom Internationalen Büro in die **englische** Sprache übersetzt. Der Anmelder legt keine Übersetzung nach Art. 22 oder 39 PCT vor. Die europäische Patentanmeldung wird ebenfalls in schwedischer Sprache eingereicht.

In diesem Fall können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europäischen Patentanmeldung eine **Übersetzung in der englischen Sprache** nach Art. 14(2) EPÜ vorgelegt worden ist.

Beispiel II:

Die *Euro-PCT-Anmeldung* wird in schwedischer Sprache eingereicht. Der Anmelder legt bei Einleitung der europäischen Phase (Art. 22, 39 PCT) eine **deutsche oder französische Übersetzung vor**. Die europäische Patentanmeldung wird ebenfalls in schwedischer Sprache eingereicht.

In diesem Fall können die Anmeldungen verbunden werden, wenn zu der europäischen Patentanmeldung nach Art. 14(2) EPÜ eine Übersetzung in der Sprache vorgelegt worden ist, die für die Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung gewählt wurde.

#### VI. Rückerstattung der Prüfungsgebühr für eine der verbundenen Anmeldungen

15. Der Verbindungsbeschluß setzt voraus, daß für beide zu verbindenden Anmeldungen bereits wirksame Prüfungsanträge gestellt sind (vgl. Rdn. 12(b)). Wird die Verbindung der beiden Verfahren spätestens an dem Tag beantragt, an dem der *spätere* Prüfungsantrag wirksam gestellt wird, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für die betreffende Anmeldung von Anfang an kein gesondertes Prüfungsverfahren eröffnet wird; die für diese Anmeldung gezahlte Prüfungsgebühr ist daher *zurückzuzahlen*. Das verbundene Verfahren ist dann zu jener Anmeldung weiterzuführen, für die der Prüfungsantrag *zuerst* gestellt worden ist.

Ist der schriftliche Prüfungsantrag bereits im Erteilungsantrag (EPA Form 1001, Feld XIV) gestellt worden, so bestimmt die Zahlung der Prüfungsgebühr bei der europäischen Patentanmeldung den Wirksamkeitszeitpunkt für den Prüfungsantrag (Art. 94(2) EPÜ).

16. Bei gleichzeitig überreichten Prüfungsanträgen besteht die Wahlfreiheit,

proceedings before the EPO. However, by submitting a German or French translation within the specified period, the applicant has the chance to choose either of those languages as the initial language of the proceedings before the EPO (see Information for PCT applicants, OJ 11-12/1979, p. 481, note 6). Where the languages of the Euro-PCT application and the European application are the same, the two applications can be consolidated.

14. The following examples are intended to demonstrate this:

Example I:

The *Euro-PCT application* is filed in Swedish and translated into **English** by the International Bureau. The applicant does not supply a translation under Articles 22 or 39 PCT. The European application is likewise filed in Swedish.

The applications may be consolidated if an **English translation** of the European application has been filed in accordance with Article 14, paragraph 2, EPC.

Example II:

The *Euro-PCT application* is filed in Swedish. On opening the European phase (Articles 22, 39 PCT), the applicant furnishes a **German or French translation**. The European application is likewise filed in Swedish.

The applications may be consolidated if a translation of the European application in the language chosen for the translation of the Euro-PCT application has been filed in accordance with Article 14, paragraph 2, EPC.

#### VI. Refund of the examination fee for one of the applications to be consolidated

15. Before a decision consolidating two applications can be taken, a valid request for examination must have been filed for both (see point 12(b)). If the request for the proceedings to be consolidated is made on or before the day on which the *later* request for examination is validly filed, the effect of the decision to consolidate is that no separate examination proceedings are even initiated; the examination fee paid for that application has therefore to be *refunded*. The consolidated proceedings will then be continued under the application for which a request for examination was filed *first*.

If the written request for examination has already been filed in the request for grant (EPO Form 1001, Section XIV), payment of the examination fee will determine, in the case of the European application, the date on which the request for examination is deemed to have been validly filed (Article 94, paragraph 2, EPC).

16. If the requests for examination are submitted simultaneously, either

publication internationale (traduction de la demande en anglais) constitue la base de la suite de la procédure devant l'OEB. Le demandeur a cependant la possibilité de choisir la langue allemande ou française comme langue initiale de la procédure devant l'OEB en produisant en temps utile une traduction dans l'une de ces deux langues (cf. avis aux déposants PCT, J.O. n° 11-12/79, p. 481, note 6). La jonction est admissible lorsque la langue de la demande euro-PCT et celle de la demande de brevet européen sont la même.

14. Les exemples suivants ont pour but d'illustrer ce qui a été dit ci-dessus:

Exemple I:

La *demande euro-PCT* est déposée en langue suédoise et traduite en **anglais** par le Bureau international. Le déposant ne produit pas de traduction conformément à l'article 22 ou 39 du PCT. La demande de brevet européen est également déposée en langue suédoise.

Dans ce cas, les demandes peuvent être jointes si la demande de brevet européen est suivie d'une **traduction en anglais** conformément à l'article 14, paragraphe 2 de la CBE.

Exemple II:

La *demande euro-PCT* est déposée en langue suédoise. Le déposant produit une **traduction en allemand ou en français** en engageant la phase européenne (articles 22 et 39 du PCT). La demande de brevet européen est également déposée en langue suédoise.

Dans ce cas, les demandes peuvent être jointes si la demande de brevet européen est suivie, conformément à l'article 14, paragraphe 2 de la CBE, d'une traduction dans la langue qui a été choisie pour la traduction de la demande euro-PCT.

#### VI. Remboursement de la taxe d'examen acquittée pour l'une des demandes jointes

15. La décision de jonction présume que des requêtes en examen valables ont déjà été présentées pour les deux demandes devant être jointes (cf. point 12 sous b)). Si la jonction des deux procédures est demandée au *plus tard* à la date à laquelle la requête en examen présentée en dernier lieu a été valablement déposée, la décision de jonction a pour effet que, dès le départ, aucune procédure d'examen séparée ne sera ouverte pour la demande en cause; la taxe d'examen acquittée au titre de cette demande doit donc être *remboursée*. La procédure conjointe doit être poursuivie sur la base de la demande pour laquelle la requête en examen a été déposée *en premier lieu*.

Si la requête écrite en examen a déjà été présentée avec la requête en délivrance (OEB Form 1001, rubrique XIV), le paiement de la taxe d'examen détermine la date à laquelle la requête en examen concernant une demande de brevet européen est devenue valable (article 94, paragraphe 2 de la CBE).

16. Lorsque les requêtes en examen ont

zu welcher Anmeldung das verbundene Verfahren weiterzuführen ist.

17. Wird jedoch die Verbindung der Verfahren erst *nach* Stellung sämtlicher Prüfungsanträge beantragt, so kann eine Prüfungsgebühr nicht mehr zurückgezahlt werden. Die Gebührenordnung schließt nämlich — im Gegensatz zur Regelung für die Recherchegebühr (Art. 10 der Gebührenordnung) — unabhängig vom Stand des Verfahrens eine Rückerstattung der Prüfungsgebühr aus, sobald das zur Durchführung des Verfahrensabschnittes berufene Organ (Prüfungsabteilung) *zuständig* geworden ist (vgl. Rechtsauskunft Nr. 1/79, ABl. 2/79, S. 61-63).

### VII. Jahresgebühren

18. Werden Jahresgebühren (Art. 86 EPÜ) nach Zustellung des Verbindungsbeschlusses fällig, so sind diese nur für die Anmeldung zu zahlen, in der das Verfahren weitergeführt wird.

### VIII. Akten- und registermäßige Durchführung des Verbindungsbeschlusses

19. Folgende Maßnahmen sind erforderlich:

a) Ein Hinweis auf die Verbindung der Anmeldungen ist in das europäische Patentregister einzutragen und im Europäischen Patentblatt zu veröffentlichen. Wird später ein Patent erteilt, so ist auf der Titelseite der Patentschrift auf die Verbindung hinzuweisen und die Nummer der Anmeldung anzugeben, die verbunden worden ist.

b) Zu der Anmeldung, in der das verbundene Erteilungsverfahren weitergeführt wird, sind die entsprechenden Änderungen des Registerstandes (Erweiterung der benannten Staaten) sowie eine entsprechende Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt zu veranlassen.

### IX. Hinweise für Anmelder

20. Nur wenn der Verbindungsantrag rechtzeitig gestellt wird (s. Rdn. 15-17), kann eine Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden. *Zweckmäßigerweise* wird der Anmelder *bei Einreichung der europäischen Anmeldung* sofort in Feld XIX des Erteilungsantrages (EPA Form 1001 — Neuauflage August 1981) einen Hinweis auf die parallele internationale Anmeldung aufnehmen und gleichzeitig den *Antrag auf spätere Verbindung* beider Anmeldungen zur Durchführung eines gemeinsamen Prüfungsverfahrens stellen.

Zu beachten ist, daß für beide Anmeldungen die Prüfungsgebühr zunächst zu entrichten ist und daß eine der Gebühren erst nach Durchführung der Verbindung beider Verfahren zurückgezahlt werden kann.

application may be chosen as the one under which the consolidated proceedings are to be continued.

17. However, an examination fee cannot be refunded if the request to consolidate proceedings is made *after* both requests for examination have been filed: the Rules relating to Fees preclude a refund of the examination fee - as opposed to the search fee (Article 10 of the Rules relating to Fees) — irrespective of the stage in the procedure, once the department appointed to carry out the part of the procedure in question (Examining Division) has assumed *responsibility* (see Legal Advice No. 1/79, OJ 2/79, pp. 61-63).

### VII. Renewal Fees

18. Renewal fees (Article 86 EPC) which become due after the notification of the decision to consolidate the applications are only to be paid for the application under which the proceedings continue.

### VIII. Action to be taken on the files and the Register following the decision to consolidate

19. The following action is required:

(a) The fact that the applications have been consolidated must be recorded in the Register of European Patents and published in the European Patent Bulletin. If a patent is subsequently granted, the title page of the patent specification must contain an indication of the consolidation and the serial number of the other application.

(b) As regards the application under which the consolidated grant proceedings are to be continued, the corresponding changes must be made in the Register data (addition of other designated States) and an announcement that this has been done published in the European Patent Bulletin.

### IX. Information for applicants

20. The examination fee may only be refunded if the application for consolidation has been filed in time (see points 15-17). Applicants are advised, *when submitting the European application*, to enter immediately in Section XIX of the request-for-grant form (EPO Form 1001 — revised August 1981 version) a reference to the parallel international application and, at the same time, to file a *request for subsequent consolidation* of the two applications for the purpose of joint examination proceedings.

Applicants should note that *in the first place the examination fees must be paid for both applications* and that one of the fees cannot be refunded until the two proceedings have been consolidated.

été déposées en même temps, il est possible de choisir la demande pour laquelle la procédure conjointe doit être poursuivie.

17. Toutefois, si la jonction des procédures est demandée *après* le dépôt de toutes les requêtes en examen, il n'est plus possible de restituer la taxe d'examen. En effet, le règlement relatif aux taxes exclut le remboursement de la taxe d'examen indépendamment du stade de la procédure, contrairement aux règles applicables pour la taxe de recherche (article 10 du règlement relatif aux taxes), dès que l'instance (division d'examen) saisie pour la mise en œuvre de la phase de la procédure est devenue *compétente* (cf. renseignements de nature juridique n° 1/79, J.O. n° 2/79, pp. 61 à 63).

### VII. Taxes annuelles

18. Si des taxes annuelles (article 86 de la CBE) sont exigibles après la signification de la décision de jonction, elles ne doivent être acquittées que pour la demande pour laquelle la procédure est poursuivie.

### VIII. Dispositions d'exécution de la décision de jonction concernant les dossiers et les registres

19. Les mesures suivantes sont nécessaires:

a) Il y a lieu de porter une mention sur le Registre européen des brevets signalant la jonction des demandes et de la publier au Bulletin européen des brevets. Si un brevet est ultérieurement délivré, il y a lieu de signaler la jonction sur la page du titre du fascicule de brevet et d'indiquer le numéro de dépôt de la demande qui a été jointe.

b) En ce qui concerne la demande par laquelle la procédure de délivrance conjointe est poursuivie, il y a lieu de faire procéder aux modifications correspondantes dans le Registre (élargissement des Etats désignés) ainsi qu'à une communication correspondante dans le Bulletin européen des brevets.

### IX. Avis aux demandeurs

20. Une taxe d'examen ne peut être remboursée que lorsque la requête en jonction est déposée en temps utile (voir points 15 à 17). Le demandeur agira de façon pertinente en portant immédiatement à la rubrique XIX de la requête en examen OEB Form 1001 (nouvelle édition d'août 1981), lors du dépôt de la demande européenne, une mention signalant la demande internationale parallèle et en présentant en même temps *la requête en jonction ultérieure* des deux demandes aux fins de la mise en œuvre d'une procédure d'examen commune.

Il convient de noter *qu'il y a lieu de commencer par acquitter la taxe d'examen pour les deux demandes* et que l'une des taxes ne pourra être remboursée qu'après la mise en œuvre de la jonction des deux procédures.