



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90

www.epo.org

ISSN 0170/9291

Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000
Teil II: Die Ausführungsordnung

Sonderausgabe 5 | 2007

Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000)
Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 –
Teil II: Die Ausführungsordnung

Special edition 5 | 2007

Revision of the European Patent Convention (EPC 2000)
Synoptic presentation EPC 1973/2000 –
Part II: The Implementing Regulations

Edition spéciale 5 | 2007

Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000)
Présentation synoptique CBE 1973/2000 –
Partie II : Règlement d'exécution

Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© EPA

Bestellungen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Official Journal of the European Patent Office

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsible for the content

Directorate 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© EPO

Please send your order to:

European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Journal officiel de l'Office européen des brevets

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsable de la rédaction

Direction 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© OEB

Les commandes doivent être

adressées à :
Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Vorwort

Die Revision der Artikel des EPÜ durch die Konferenz der Vertragsstaaten im November 2000 bedingte eine vollständige Überarbeitung der Ausführungsordnung zum EPÜ. Diese wurde in zwei Stufen durchgeführt:

- Infolge der Konferenz vom November 2000 genehmigte der Verwaltungsrat am 12.12.2002 die neue Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2003, Seiten 74 - 158).
- Da angesichts neuerer Entwicklungen Änderungen der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 erforderlich und zweckmäßig waren, änderte der Verwaltungsrat am 7.12.2006 die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, Seiten 103 - 195).

Die letztere Fassung der Ausführungsordnung trat zusammen mit dem EPÜ 2000 am 13.12.2007 in Kraft.

In der vorliegenden Veröffentlichung wird die Ausführungsordnung zum EPÜ 1973 mit der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 verglichen und dabei ein Überblick über den Umfang der Änderungen gegeben.

Ergänzend wurden konsolidierte Erläuterungen hinzugefügt. Sie beruhen auf folgenden Dokumenten aus den Jahren 2002 bzw. 2006:

- CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; CA/PL PV 19
- CA/PL 11/06, CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1; CA/PL PV 29, CA/PL PV 30, CA/PL PV 31

Diese Dokumente stehen online zur Verfügung unter
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000_de.html

Durch die zweistufige Revision der Ausführungsordnung (2002 und 2006) haben sich zwangsläufig einige Redundanzen in den Erläuterungen ergeben. Für den vorliegenden Zweck wurden die Erläuterungen gekürzt und behutsam aktualisiert, vor allem dort, wo 2002 vorgenommene Änderungen 2006 aufgehoben oder in modifizierter Form beschlossen wurden.

Diese Veröffentlichung dient nur zu Nachschlagezwecken und ist nicht Bestandteil der "Travaux préparatoires" zum EPÜ 2000.

**Den Erläuterungen ist der
Stand der Gesetzgebung vom 13. Dezember 2007
zugrunde gelegt.**

Hinweise für den Leser

Im synoptischen Vergleich der Regeln des EPÜ 1973 und der Regeln des EPÜ 2000 wurden in der rechten Spalte die Hervorhebungen **fett** und [...] verwendet, um Änderungen gegenüber den Regeln des EPÜ 1973 zu kennzeichnen.

Beispiel

Regel 6 [...] Einreichung von Übersetzungen und Gebührenermäßigung	
Regel 6 EPÜ 1973	Regel 6 EPÜ 2000
<p>(1) Die in Artikel 14 Absatz 2 vorgeschriebene Übersetzung ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung einzureichen, jedoch nicht später als dreizehn Monate nach dem Prioritätstag. Betrifft die Übersetzung jedoch eine europäische Teilanmeldung oder die in Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene neue europäische Patentanmeldung, so darf sie innerhalb eines Monats nach Einreichung dieser Anmeldung vorgelegt werden.</p> <p>(2) Die in Artikel 14 Absatz 4 vorgeschriebene Übersetzung ist innerhalb eines Monats nach Einreichung des Schriftstücks einzureichen. Ist das Schriftstück ein Einspruch oder eine Beschwerde, so verlängert sich die genannte Frist gegebenenfalls bis zum Ablauf der Einspruchs- oder Beschwerdefrist.</p>	<p>(1) Eine Übersetzung nach Artikel 14 Absatz 2 ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung einzureichen. [...]</p> <p>(2) Eine Übersetzung nach Artikel 14 Absatz 4 ist innerhalb eines Monats nach Einreichung des Schriftstücks einzureichen. Dies gilt auch für Anträge nach Artikel 105a. Ist das Schriftstück ein Einspruch, eine Beschwerdeschrift, eine Beschwerdebegründung oder ein Antrag auf Überprüfung, so kann die Übersetzung innerhalb der Einspruchs- oder Beschwerdefrist, der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung oder der Frist für die Stellung des Überprüfungsantrags eingereicht werden, wenn die entsprechende Frist später abläuft.</p>

Abkürzungen und Verweise

EPÜ 1973 bezieht sich auf die bis zum Inkrafttreten des EPÜ 2000 geltenden Artikel des EPÜ und die Ausführungsordnung, d. h.

- das Europäische Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 in der Fassung der Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ vom 17. Dezember 1991 und der Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 21. Dezember 1978, vom 13. Dezember 1994, vom 20. Oktober 1995, vom 5. Dezember 1996, vom 10. Dezember 1998 und vom 27. Oktober 2005 sowie
- die Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973, zuletzt geändert durch den Beschluss des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 2004.

EPÜ 2000 bezieht sich auf

- die Artikel des von der Diplomatischen Konferenz durch die Revisionsakte vom 29. November 2000 angenommenen EPÜ 2000, in der vom Verwaltungsrat mit Beschluss vom 28. Juni 2001 erstellten Fassung (siehe Sonderausgabe Nr. 4 zum ABI. EPA 2001, Seiten 3 - 51 und 54 - 133)
- die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 in der mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 geänderten Fassung (siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, Seiten 103 - 195).

Die **Übergangsbestimmungen** wurden mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 angenommen (siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, Seiten 196 - 198).

Das **Patentrechtsabkommen** (PLT) vom 1. Juni 2000 ist abrufbar unter <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/index.html>.

Synoptische Darstellung der Ausführungsordnung zum EPÜ 1973 und der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 mit Erläuterungen

Inhalt

Synoptische Darstellung 1973/2000 – Teil II: Die Ausführungsordnung	4
Anlage 1: Erläuterungen – Allgemeine Bemerkungen	283
Anlage 2: Übergangsbestimmungen	285
Anlage 3: Konkordanzliste	287
Anlage 4: Aus der Ausführungsordnung gestrichene Regeln	291

ERSTER TEIL

KAPITEL I

REGEL 1

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1)

Die **neue Regel 1 EPÜ 2000** wurde aufgenommen, um die Ausführungsordnung an die Möglichkeit der elektronischen Einreichung anzupassen. Sie legt fest, welche Unterlagen das Erfordernis der Schriftform erfüllen.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 58 - 73, CA/PL PV 31, Nrn. 5 - 9 und Anlage 2, Seite 24)

Diskussion über die Folgen des Vorschlags, die Formulierung "auf Papier oder auf einem Bildschirm" (insbesondere für dreidimensionale Bilder) in der Regel 1 EPÜ 2000 zu verwenden

REGEL 2 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1)

Mit der **neuen Regel 2 EPÜ 2000** wird die Möglichkeit der elektronischen Einreichung ausdrücklich in der Ausführungsordnung verankert.

Nach **Regel 2 (1) Satz 2 EPÜ 2000** obliegt dem Präsidenten des EPA die Entscheidung darüber, auf welchem Wege und in welcher Form, insbesondere mit welchen technischen Mitteln Unterlagen eingereicht werden können, die dem Erfordernis der Schriftform genügen.

Regel 2 (2) EPÜ 2000 befasst sich mit der Unterzeichnung von Schriftstücken.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 7, A.3

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die elektronische Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 12, A.4

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die zu benutzenden elektronischen Signaturen, Datenträger und Software zur elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 17, A.5

ERSTER TEIL AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ERSTEN TEIL DES
ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I **Allgemeine Vorschriften**

Regel 1 **Schriftliches Verfahren**

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 1 EPÜ 2000

Im schriftlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ist das Erfordernis der Schriftform erfüllt, wenn sich der Inhalt der Unterlagen in lesbarer Form auf Papier reproduzieren lässt.

Regel 2 **Einreichung von Unterlagen; Formvorschriften**

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 2 EPÜ 2000

(1) Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt können Unterlagen durch unmittelbare Übergabe, durch die Post oder durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung eingereicht werden. Der Präsident des Europäischen Patentamts legt die näheren Einzelheiten und Bedingungen sowie gegebenenfalls besondere formale und technische Erfordernisse für die Einreichung von Unterlagen fest. Er kann insbesondere bestimmen, dass eine Bestätigung nachzureichen ist. Wird diese Bestätigung nicht rechtzeitig eingereicht, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen; nachgereichte Unterlagen gelten als nicht eingegangen.

(2) Wo im Übereinkommen bestimmt ist, dass ein Schriftstück zu unterzeichnen ist, kann dessen Authentizität durch eigenhändige Unterschrift oder andere geeignete Mittel bestätigt werden, deren Benutzung vom Präsidenten des Europäischen Patentamts gestattet wurde. Ein Schriftstück, das durch solche anderen Mittel authentifiziert worden ist, erfüllt die rechtlichen Erfordernisse der Unterschrift ebenso wie ein handschriftlich unterzeichnetes Schriftstück, das in Papierform eingereicht wurde.

REGEL 3 EPÜ 2000

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht": CA/PL PV 19, Nr. 8)

Regel 1 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 3 EPÜ 2000** geworden.

Das EPA bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß **Regel 3 (3) Satz 2 EPÜ 2000** (in der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt).

(Siehe auch Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 74 - 79, und CA/PL PV 31, Nrn. 5 - 9)

Diskussion über die Begriffe "schriftliche Beweismittel" in **Regel 3 (3) EPÜ 2000** und "Schriftstücke" in Regel 1 (3) EPÜ 1973: in Regel 1 EPÜ 2000 wird im Englischen "document" verwendet, was im EPÜ konsequent durchgehalten wird.

Regel 3 Sprache im schriftlichen Verfahren**Regel 1 EPÜ 1973**

(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) Schriftstücke, die als Beweismittel vor dem Europäischen Patentamt verwendet werden sollen, insbesondere Veröffentlichungen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Das Europäische Patentamt kann jedoch verlangen, dass innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist, die nicht kürzer als ein Monat sein darf, eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht wird.

Regel 3 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) *Unverändert*

(3) **Schriftliche Beweismittel [...]**, insbesondere Veröffentlichungen, können in jeder Sprache eingereicht werden. Das Europäische Patentamt kann jedoch verlangen, dass innerhalb einer zu bestimmenden Frist [...] eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht wird. **Wird eine verlangte Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so braucht das Europäische Patentamt das betreffende Schriftstück nicht zu berücksichtigen.**

REGEL 4 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, Nr. 19)

Regel 2 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.
Sie ist zu **Regel 4 EPÜ 2000** geworden.

Regel 4	Sprache im mündlichen Verfahren
----------------	--

Regel 2 EPÜ 1973

(1) Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen, sofern er dies entweder dem Europäischen Patentamt spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Jeder Beteiligte kann sich auch einer Amtssprache eines der Vertragsstaaten bedienen, sofern er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Von den Vorschriften dieses Absatzes kann das Europäische Patentamt Ausnahmen zulassen.

(2) Die Bediensteten des Europäischen Patentamts können sich im mündlichen Verfahren anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen.

(3) In der Beweisaufnahme können sich die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen, die sich in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts oder der Vertragsstaaten nicht hinlänglich ausdrücken können, einer anderen Sprache bedienen. Ist die Beweisaufnahme auf Antrag eines Beteiligten angeordnet worden, so werden die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen mit Erklärungen, die sie in anderen Sprachen als den Amtssprachen des Europäischen Patentamts abgeben, nur gehört, sofern der antragstellende Beteiligte selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt; das Europäische Patentamt kann jedoch die Übersetzung in eine seiner anderen Amtssprachen zulassen.

(4) Mit Einverständnis aller Beteiligten und des Europäischen Patentamts kann in einem mündlichen Verfahren jede Sprache verwendet werden.

(5) Das Europäische Patentamt übernimmt, soweit erforderlich, auf seine Kosten die Übersetzung in die Verfahrenssprache und gegebenenfalls in seine anderen Amtssprachen, sofern ein Beteiligter nicht selbst für die Übersetzung zu sorgen hat.

Regel 4 EPÜ 2000

(1) Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen, sofern er dies dem Europäischen Patentamt spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Jeder Beteiligte kann sich [...] einer Amtssprache eines Vertragsstaats bedienen, sofern er selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Von **diesen** Vorschriften [...] kann das Europäische Patentamt Ausnahmen zulassen.

(2) *Unverändert*

(3) In der Beweisaufnahme können sich die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen, die sich in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts oder **eines Vertragsstaats** nicht hinlänglich ausdrücken können, einer anderen Sprache bedienen. **Erfolgt die Beweisaufnahme** auf Antrag eines Beteiligten [...], so werden die Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen mit Erklärungen, die sie in einer anderen Sprache als in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgeben, nur gehört, sofern **dieser** Beteiligte selbst für die Übersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Das Europäische Patentamt kann jedoch die Übersetzung in eine seiner anderen Amtssprachen zulassen.

(4) Mit Einverständnis aller Beteiligten und des Europäischen Patentamts kann [...] jede Sprache verwendet werden.

(5) *Unverändert*

Regel 4 EPÜ 1973 "Sprache der europäischen Teilanmeldung" wurde **gestrichen** – ihr Inhalt wurde in Regel 36 (2) EPÜ 2000 überführt.

Regel 4 Sprache im mündlichen Verfahren

(6) Erklärungen der Bediensteten des Europäischen Patentamts, der Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen in einem mündlichen Verfahren, die in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgegeben werden, werden in dieser Sprache in die Niederschrift aufgenommen. Erklärungen in einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufgenommen, in die sie übersetzt worden sind. Änderungen des Textes der Beschreibung und der Patentansprüche der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen.

(6) Erklärungen von Bediensteten des Europäischen Patentamts, [...] Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen [...], die in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgegeben werden, werden in dieser Sprache in die Niederschrift aufgenommen. Erklärungen in einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufgenommen, in die sie übersetzt worden sind. Änderungen [...] **einer europäischen Patentanmeldung** oder **eines** europäischen Patents werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufgenommen.

REGEL 5 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 5 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

Das EPA bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß Regel 5 EPÜ 2000 (in der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt).

Die Formulierung "sofern nichts anderes bestimmt ist" bedeutet, sofern im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

REGEL 6 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, Nr. 10)

Regel 6 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

Nach Artikel 6 (3) des Patentrechtsabkommens vom 1. Juni 2000 (PLT) kann das EPA eine Übersetzung verlangen, wenn die Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht wurde. Der PLT setzt keine Frist für die Einreichung der Übersetzung, sieht aber vor, dass dem Anmelder eine Mitteilung zuzustellen ist, wenn keine Übersetzung eingereicht wurde, und ihm Gelegenheit gegeben werden muss, die Übersetzung innerhalb einer Frist von mindestens zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung einzureichen (Artikel 6 (7) PLT in Verbindung mit Regel 6 (1) PLT). Eine solche Mitteilung ist in Regel 58 EPÜ 2000 vorgesehen. Zusammen mit der Zweimonatsfrist gemäß **Regel 6 (1) EPÜ 2000** bedeutet dies, dass der Anmelder stets eine Frist von mindestens vier Monaten ab Einreichung der Anmeldung hat, um die Übersetzung einzureichen.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 29/06 Add. 1, CA/PL PV 30, Nrn. 80 - 81)

Die Frist für die Einreichung der Übersetzung in **Regel 6 (1) EPÜ 2000** wurde auf zwei Monate verkürzt. Damit hat der Anmelder wie bei Regel 40 (3) EPÜ 2000 (Einreichung einer beglaubigten Abschrift oder Übersetzung einer früher eingereichten Anmeldung) einschließlich der Frist nach Regel 58 EPÜ 2000 mindestens vier Monate Zeit für die Einreichung der Übersetzung.

Regel 6 (2) Satz 2 EPÜ 2000 sieht vor, dass auch ein in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereichter Antrag auf Beschränkung oder Widerruf nach Artikel 105a EPÜ, der als solcher nicht fristgebunden ist, innerhalb eines Monats in eine Amtssprache des EPA übersetzt werden muss.

In **Regel 6 (2) Satz 3 EPÜ 2000** wird auch auf Anträge auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ Bezug genommen.

Nach **Regel 6 (3) EPÜ 2000** gelten die Gebührenermäßigungen auch für Anträge auf Beschränkung oder Widerruf nach Artikel 105a EPÜ und für Anträge auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ.

Regel 5	Beglaubigung von Übersetzungen
----------------	---------------------------------------

Regel 5 EPÜ 1973

Ist die Übersetzung eines Schriftstücks einzureichen, so kann das Europäische Patentamt innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist die Einreichung einer Beglaubigung darüber verlangen, dass die Übersetzung mit dem Urtext übereinstimmt. Wird die Beglaubigung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen, sofern im Übereinkommen nichts anderes bestimmt ist.

Regel 5 EPÜ 2000

Ist die Übersetzung eines Schriftstücks **erforderlich**, so kann das Europäische Patentamt innerhalb einer [...] zu bestimmenden Frist die Einreichung einer Beglaubigung darüber verlangen, dass die Übersetzung mit dem Urtext übereinstimmt. Wird die Beglaubigung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingereicht, sofern nichts anderes bestimmt ist.

Regel 6	[...] Einreichung von Übersetzungen und Gebührenermäßigung
----------------	---

Regel 6 EPÜ 1973

- (1) Die in Artikel 14 Absatz 2 vorgeschriebene Übersetzung ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung einzureichen, jedoch nicht später als dreizehn Monate nach dem Prioritätstag. Betrifft die Übersetzung jedoch eine europäische Teilanmeldung oder die in Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene neue europäische Patentanmeldung, so darf sie innerhalb eines Monats nach Einreichung dieser Anmeldung vorgelegt werden.
- (2) Die in Artikel 14 Absatz 4 vorgeschriebene Übersetzung ist innerhalb eines Monats nach Einreichung des Schriftstücks einzureichen. Ist das Schriftstück ein Einspruch oder eine Beschwerde, so verlängert sich die genannte Frist gegebenenfalls bis zum Ablauf der Einspruchs- oder Beschwerdefrist.
- (3) Macht ein Anmelder, Patentinhaber oder Einsprechender von den durch Artikel 14 Absätze 2 und 4 eröffneten Möglichkeiten Gebrauch, so werden dementsprechend die Anmeldegebühr, die Prüfungsgebühr, die Einspruchsgebühr und die Beschwerdegebühr ermäßigt. Die Ermäßigung wird in der Gebührenordnung in Höhe eines Prozentsatzes der Gebühren festgelegt.

Regel 6 EPÜ 2000

- (1) **Eine Übersetzung nach Artikel 14 Absatz 2** ist innerhalb von **zwei** Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung einzureichen. [...]
- (2) **Eine Übersetzung nach Artikel 14 Absatz 4** ist innerhalb eines Monats nach Einreichung des Schriftstücks einzureichen. **Dies gilt auch für Anträge nach Artikel 105a.** Ist das Schriftstück ein Einspruch, eine **Beschwerdeschrift, eine Beschwerdebeurteilung oder ein Antrag auf Überprüfung, so kann die Übersetzung innerhalb der Einspruchs- oder Beschwerdefrist, der Frist für die Einreichung der Beschwerdebeurteilung oder der Frist für die Stellung des Überprüfungsantrags eingereicht werden, wenn die entsprechende Frist später abläuft.**
- (3) **Reicht eine in Artikel 14 Absatz 4 genannte Person eine europäische Patentanmeldung, einen Prüfungsantrag, einen Einspruch, eine Beschwerde, einen Überprüfungsantrag oder einen Antrag auf Beschränkung oder Widerruf in einer dort zugelassenen Sprache ein, so werden [...] die Anmeldegebühr, die Prüfungsgebühr, die Einspruchsgebühr, [...] die Beschwerdegebühr, die Gebühr für den Überprüfungsantrag oder die Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr nach Maßgabe der Gebührenordnung ermäßigt.**

REGEL 7 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 7 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

Regel 7	Rechtliche Bedeutung der Übersetzung der europäischen Patentanmeldung
---------	---

Regel 7 EPÜ 1973

Das Europäische Patentamt kann, soweit nicht der Gegenbeweis erbracht wird, für die Bestimmung, ob der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, davon ausgehen, dass die in Artikel 14 Absatz 2 genannte Übersetzung mit dem ursprünglichen Text der Anmeldung übereinstimmt.

Regel 7 EPÜ 2000

Das Europäische Patentamt **geht**, soweit nicht der Gegenbeweis erbracht wird, für die Bestimmung, ob der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents [...] über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, davon **aus**, dass die **nach Artikel 14 Absatz 2 oder Regel 40 Absatz 3 eingereichte** Übersetzung mit dem ursprünglichen Text der Anmeldung übereinstimmt.

KAPITEL II

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Bestimmungen in Kapitel II des Ersten Teils der Ausführungsordnung betreffen vor allem die Organisation des EPA. Um dem Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Instanz Rechnung zu tragen, ist das Kapitel II in zwei Abschnitte unterteilt:

Der **1. Abschnitt** befasst sich mit "Allgemeinem" (Regeln 8, 9, 10 und 11 EPÜ 2000).

Der **2. Abschnitt** befasst sich mit der "Organisation der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer" (Regeln 12 und 13 EPÜ 2000).

1. ABSCHNITT

REGEL 8 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die in Regel 8 EPÜ 1973 genannte Europäische Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation vom 19. Dezember 1954 wurde im EPA nie benutzt, da das Straßburger Abkommen schon am 7. Oktober 1975, also schon vor Errichtung des EPA am 1. November 1977, in Kraft getreten war. Diese Bezugnahme kann daher **gestrichen** werden.

REGEL 9 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die **neue Regel 9 EPÜ 2000** umfasst Teile der Regelungsmaterie der Regel 12 (2) und (3) EPÜ 1973. Diese Bestimmungen betreffen das gesamte EPA und werden daher in den 1. Abschnitt "Allgemeines" aufgenommen.

Die Kernaussage der Regel 12 (1) EPÜ 1973, dass der Präsident die Zahl der Direktionen bestimmt, zu denen die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zusammengefasst werden, ergibt sich schon aus seiner allgemeinen Leitungsbefugnis. Dieser Teil der Regel 12 EPÜ 1973 wurde daher **gestrichen**. Jedoch wird die verwaltungsmäßige Zusammenfassung der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zu Direktionen in modifizierter Form in der **neuen Regel 9 (1) EPÜ 2000** aufgegriffen.

In Regel 9 (1) EPÜ 2000 wurde die namentliche Aufzählung der Organe im Verfahren vor dem EPA durch eine allgemeine Bezugnahme auf Artikel 15 EPÜ 2000 ersetzt.

Die Streichung von Regel 12 (2) Satz 2 EPÜ 1973 trägt den Artikeln 16 und 17 EPÜ 2000 Rechnung.

Kapitel II Organisation des Europäischen Patentamts

1. Abschnitt Allgemeines

Regel 8 Patentklassifikation

Regel 8 EPÜ 1973

- (1) Das Europäische Patentamt benutzt
- a) bis zum Inkrafttreten des Straßburger Abkommens über die Internationale Patentklassifikation vom 24. März 1971 die Patentklassifikation, die in Artikel 1 der Europäischen Übereinkunft über die Internationale Patentklassifikation vom 19. Dezember 1954 vorgesehen ist;
 - b) nach Inkrafttreten des genannten Straßburger Abkommens die in Artikel 1 dieses Abkommens vorgesehene Patentklassifikation.
- (2) Die Klassifikation nach Absatz 1 wird nachstehend als Internationale Klassifikation bezeichnet.

Regel 8 EPÜ 2000

Das Europäische Patentamt benutzt [...] die in Artikel 1 des Straßburger Abkommens über die Internationale Patentklassifikation vom 24. März 1971 vorgesehene Patentklassifikation, [...] nachstehend als Internationale Klassifikation bezeichnet.

Regel 9 Verwaltungsmäßige Gliederung des Europäischen Patentamts

Regel 12 EPÜ 1973

- (1) Die Prüfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen werden verwaltungsmäßig zu Direktionen zusammengefasst, deren Zahl vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmt wird.
- (2) Die Direktionen, die Rechtsabteilung, die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer sowie die Dienststellen für die innere Verwaltung des Europäischen Patentamts werden verwaltungsmäßig zu Generaldirektionen zusammengefasst. Die Eingangsstelle und die Recherchenabteilungen werden verwaltungsmäßig zu einer Generaldirektion zusammengefasst.
- (3) Jede Generaldirektion wird von einem Vizepräsidenten geleitet. Der Verwaltungsrat entscheidet nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts über die Zuweisung der Vizepräsidenten an die Generaldirektionen.

Regel 9 EPÜ 2000

Gestrichen

(1) Das Europäische Patentamt wird verwaltungsmäßig in Generaldirektionen untergliedert, denen die in Artikel 15 genannten Organe, die für Rechtsfragen und die für die innere Verwaltung des Amts geschaffenen Dienststellen zugeordnet werden.

- (3) *wird (2) - Text unverändert*

REGEL 10 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Die **neue Regel 10 EPÜ 2000** definiert den Zeitraum, in dem die Eingangsstelle für die Eingangs- und Formalprüfung zuständig ist, und regelt den Übergang der Zuständigkeit auf die Prüfungsabteilungen.

Um eine parallele Zuständigkeit zu vermeiden, sieht **Regel 10 (1) EPÜ 2000** vor, dass die Eingangsstelle nicht mehr zuständig ist, sobald die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung beginnt.

Nach Artikel 94 (1) EPÜ 2000 prüft das EPA auf Antrag und nach Maßgabe der Ausführungsordnung, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Daher wird die Prüfungsabteilung nach **Regel 10 (2) EPÜ 2000** und vorbehaltlich der Regel 10 (3) und (4) EPÜ 2000 zuständig, sobald ein Prüfungsantrag gestellt wurde.

Für den Fall, dass der Prüfungsantrag gestellt wird, bevor der Anmelder den europäischen Recherchenbericht erhalten hat, sieht **Regel 10 (3) EPÜ 2000** vor, dass die Prüfungsabteilung erst dann zuständig wird, wenn die Erklärung nach Regel 70 (2) EPÜ 2000 eingegangen ist.

Regel 10 (4) EPÜ 2000 enthält eine separate Bestimmung für die Fälle, in denen der Anmelder auf das Recht nach Regel 70 (2) EPÜ 2000 verzichtet. In diesen Fällen geht die Zuständigkeit sofort über, sodass der Erstbescheid der Prüfungsabteilung de facto zusammen mit dem Recherchenbericht oder am selben Tag wie der Recherchenbericht verschickt werden kann. Damit stehen die neuen Zuständigkeitsvorschriften voll und ganz im Einklang mit der herrschenden Praxis.

Regel 10 Zuständigkeit der Eingangsstelle und der Prüfungsabteilung**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 10 EPÜ 2000

- (1) Die Eingangsstelle ist so lange für die Eingangs- und Formalprüfung einer europäischen Patentanmeldung zuständig, bis die Prüfungsabteilung für die Prüfung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 94 Absatz 1 zuständig wird.**
- (2) Vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 ist die Prüfungsabteilung ab dem Zeitpunkt für die Prüfung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 94 Absatz 1 zuständig, an dem ein Prüfungsantrag gestellt wird.**
- (3) Wird ein Prüfungsantrag gestellt, bevor dem Anmelder der europäische Recherchenbericht übermittelt wurde, so ist die Prüfungsabteilung vorbehaltlich des Absatzes 4 ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem die Erklärung nach Regel 70 Absatz 2 beim Europäischen Patentamt eingeht.**
- (4) Wird ein Prüfungsantrag gestellt, bevor dem Anmelder der europäische Recherchenbericht übermittelt wurde, und hat der Anmelder auf das Recht nach Regel 70 Absatz 2 verzichtet, so ist die Prüfungsabteilung ab dem Zeitpunkt zuständig, an dem der Recherchenbericht dem Anmelder übermittelt wird.**

REGEL 11 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die **neue Regel 11 (1) EPÜ 2000** spiegelt wider, dass die als Organe im Erteilungsverfahren tätigen Recherchen-, Prüfungs- und Einspruchsabteilungen mit technisch vorgebildeten Prüfern besetzt werden, die verwaltungsmäßig Direktionen zugeordnet sind.

Die in Regel 9 (2) und (3) EPÜ 1973 festgelegten Befugnisse des Präsidenten sind in **Regel 11 (2) und (3) EPÜ 2000** erhalten geblieben.

Regel 9 (4) EPÜ 1973 wurde **gestrichen**. Eine Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung wurde nie errichtet. Bedienstete im Sinne der Regel 11 (3) EPÜ 2000 nehmen diese Aufgaben wahr. Schon im Rahmen seiner allgemeinen Leitungsbefugnis kann der Präsident die Kostenfestsetzung darauf spezialisierten Formalsachbearbeitern übertragen.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 29/06 Add. 1, CA/PL PV 30, Nr. 85)

Die Recherchenabteilungen gehören zu den in **Regel 11 (3) EPÜ 2000** genannten Organen: der Präsident kann somit die in Regel 11 (3) EPÜ 2000 genannten Aufgaben auf Bedienstete übertragen, die keine technische oder juristische Vorbildung besitzen. Damit wird Regel 11 (3) EPÜ 2000 mit Regel 11 (1) und (2) EPÜ 2000 in Einklang gebracht.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nr. 4)

Es ist seit langem gängige Praxis, im Recherchen-, Prüfungs- und Einspruchsverfahren Formalsachbearbeiter mit den formalen Aspekten von Anmeldungen zu betrauen. Regel 11 (3) EPÜ 2000 dient lediglich dazu, diese Praxis auf eine formale rechtliche Grundlage zu stellen.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 113, G.1

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 106, F.2

Regel 11 Geschäftsverteilung für die erste Instanz

Regel 9 EPÜ 1973

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt die Zahl der Recherchenabteilungen, der Prüfungsabteilungen und der Einspruchsabteilungen. Er verteilt die Geschäfte auf diese Abteilungen in Anwendung der Internationalen Klassifikation und entscheidet gegebenenfalls über die Klassifikation einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents nach Maßgabe der Internationalen Klassifikation.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann der Eingangsstelle, den Recherchenabteilungen, den Prüfungsabteilungen, den Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung über die Zuständigkeit hinaus, die ihnen durch das Übereinkommen zugewiesen ist, weitere Aufgaben übertragen.

(3) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann mit der Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind.

(4) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, dass nur eine der Geschäftsstellen der Einspruchsabteilungen für die Kostenfestsetzung nach Artikel 104 Absatz 2 zuständig ist.

Regel 11 EPÜ 2000

(1) **Die technisch vorgebildeten Prüfer, die in Recherchen-, Prüfungs- oder Einspruchsabteilungen tätig sind, werden Direktionen zugewiesen.** Auf diese **Direktionen** verteilt **der Präsident des Europäischen Patentamts** die Geschäfte in Anwendung der Internationalen Klassifikation.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann der Eingangsstelle, den **Recherchen-, Prüfungs-** und Einspruchsabteilungen **sowie** der Rechtsabteilung über die Zuständigkeit hinaus, die ihnen durch das Übereinkommen zugewiesen ist, weitere Aufgaben übertragen.

(3) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann mit der Wahrnehmung [...] **von den Recherchen-, Prüfungs-** oder Einspruchsabteilungen obliegenden Geschäften, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind.

Gestrichen

2. ABSCHNITT

Um dem Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Instanz Rechnung zu tragen, befasst sich ein neuer **2. Abschnitt** mit der "Organisation der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer" (Regeln 12 und 13 EPÜ 2000).

REGEL 12 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Der Querverweis auf Artikel 134 EPÜ in **Regel 12 (6) EPÜ 2000** wurde entsprechend dem EPÜ 2000 geändert.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Zu dem in **Regel 12 (2) EPÜ 2000** genannten Zeitraum von "zwei Geschäftsjahren": Als 2001 durch eine Änderung der Regel 10 EPÜ die neue Struktur des Präsidiums der Beschwerdekammern eingeführt wurde, wurde festgelegt, dass die Mitglieder des Präsidiums für **ein Jahr** gewählt werden. Dies stand mit der früheren, vor 2001 geltenden Regel 10 EPÜ in Einklang, wonach die damals drei gewählten Mitglieder des Präsidiums für ein Geschäftsjahr gewählt wurden.

Der Zeitraum, für den die Mitglieder des Präsidiums der Beschwerdekammern gewählt werden, wurde auf **zwei Geschäftsjahre** ausgedehnt. Dies ist im Interesse der Effizienz und gewährleistet zugleich, dass der Wille der Wähler angemessen repräsentiert wird.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nr. 86)

Der in Regel 12 (2) EPÜ 2000 genannte Zeitraum berührt nicht die in den Regeln 12 (4) und 13 (1) EPÜ 2000 genannten Zeiträume.

2. Abschnitt **Organisation der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer**

Regel 12 Präsidium der Beschwerdekammern

Regel 10 EPÜ 1973

(1) Das autonome Organ innerhalb der die Beschwerdekammern umfassenden Organisationseinheit (das "Präsidium der Beschwerdekammern") setzt sich zusammen aus dem für die Beschwerdekammern zuständigen Vizepräsidenten als Vorsitzendem und zwölf Mitgliedern der Beschwerdekammern, von denen sechs Vorsitzende und sechs weitere Mitglieder sind.

(2) Alle Mitglieder des Präsidiums werden von den Vorsitzenden und den Mitgliedern der Beschwerdekammern für die Dauer eines Geschäftsjahres gewählt. Kann das Präsidium nicht vollzählig zusammengesetzt werden, so werden die vakanten Stellen durch Bestimmung der dienstältesten Vorsitzenden bzw. Mitglieder besetzt.

(3) Das Präsidium erlässt die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und die Verfahrensordnung für die Wahl und die Bestimmung seiner Mitglieder. Ferner berät das Präsidium den für die Beschwerdekammern zuständigen Vizepräsidenten in die Funktionsweise der Beschwerdekammern allgemein betreffenden Angelegenheiten.

(4) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahrs verteilt das um alle Vorsitzenden erweiterte Präsidium die Geschäfte auf die Beschwerdekammern. In derselben Zusammensetzung entscheidet es bei Meinungsverschiedenheiten zwischen mehreren Beschwerdekammern über ihre Zuständigkeit. Das erweiterte Präsidium bestimmt die ständigen Mitglieder der einzelnen Beschwerdekammern sowie ihre Vertreter. Jedes Mitglied einer Beschwerdekammer kann zum Mitglied mehrerer Beschwerdekammern bestimmt werden. Falls erforderlich, können diese Anordnungen im Laufe des Geschäftsjahrs geändert werden.

Regel 12 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Alle Mitglieder des Präsidiums werden von den Vorsitzenden und den Mitgliedern der Beschwerdekammern für die Dauer **von zwei Geschäftsjahren** gewählt. Kann das Präsidium nicht vollzählig zusammengesetzt werden, so werden die vakanten Stellen durch Bestimmung der dienstältesten Vorsitzenden **oder** Mitglieder besetzt.

(3) Das Präsidium erlässt die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und die Verfahrensordnung für die Wahl und die Bestimmung seiner Mitglieder. Ferner berät das Präsidium den für die Beschwerdekammern zuständigen Vizepräsidenten **in Angelegenheiten, die** die Funktionsweise der Beschwerdekammern allgemein **betreffen**.

(4) *Unverändert*

REGEL 13 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

In **Regel 13 (1) und (2) EPÜ 2000** wurden die Verweise auf den gestrichenen Artikel 160 EPÜ 1973 durch Bezugnahmen auf Artikel 11 (3) EPÜ 2000 ersetzt.

In Regel 13 (1) und (2) EPÜ 2000 wurde abweichend von Regel 11 EPÜ 1973 die positive Formulierung gewählt.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht": CA/PL PV 30, Nr. 87)

In Anbetracht des neuen Verfahrens nach Artikel 112a EPÜ kann es sein, dass mehr Mitglieder der Großen Beschwerdekammer regelmäßig Anträge auf Überprüfung zu bearbeiten haben. Es scheint daher zweckmäßig, ständige Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und deren Vertreter

- zum einen für Verfahren nach Artikel 22 (1) a) und b) EPÜ und
- zum anderen für Verfahren nach Artikel 22 (1) c) EPÜ, d. h. für Anträge auf Überprüfung zu bestimmen.

Regel 13 (1) EPÜ 2000 wurde in diesem Sinne präzisiert, indem ermöglicht wurde, Mitglieder der Großen Beschwerdekammer gezielt für diese zwei verschiedenen Arten von Verfahren zu bestimmen.

Regel 12 Präsidium der Beschwerdekammern
--

(5) Zur Beschlussfähigkeit des Präsidiums ist die Anwesenheit von mindestens fünf Mitgliedern erforderlich, unter denen sich der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident oder sein Vertreter und die Vorsitzenden von zwei Beschwerdekammern befinden müssen. Handelt es sich um die in Absatz 4 genannten Aufgaben, so ist die Anwesenheit von neun Mitgliedern erforderlich, unter denen sich der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident oder sein Vertreter und die Vorsitzenden von drei Beschwerdekammern befinden müssen. Das Präsidium entscheidet mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder seines Vertreters den Ausschlag. Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

(6) Der Verwaltungsrat kann den Beschwerdekammern Aufgaben nach Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe c übertragen.

(5) *Unverändert*

(6) Der Verwaltungsrat kann den Beschwerdekammern Aufgaben nach **Artikel 134a Absatz 1 c)** übertragen.

Regel 13 Geschäftsverteilungsplan für die Große Beschwerdekammer und Erlass ihrer Verfahrensordnung

Regel 11 EPÜ 1973

(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahrs bestimmen die nicht nach Artikel 160 Absatz 2 ernannten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer die ständigen Mitglieder der Großen Beschwerdekammer sowie ihre Vertreter.

(2) Die nicht nach Artikel 160 Absatz 2 ernannten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer erlassen die Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer.

(3) Zur Beschlussfähigkeit in den in den Absätzen 1 und 2 genannten Angelegenheiten ist die Anwesenheit von mindestens fünf Mitgliedern erforderlich, unter denen sich der Vorsitzende der Großen Beschwerdekammer oder sein Vertreter befinden muss; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder seines Vertreters den Ausschlag. Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

Regel 13 EPÜ 2000

(1) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahrs bestimmen die nach **Artikel 11 Absatz 3** ernannten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer die ständigen Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und ihre Vertreter **in Verfahren nach Artikel 22 Absatz 1 a) und b) sowie die ständigen Mitglieder und ihre Vertreter in Verfahren nach Artikel 22 Absatz 1 c).**

(2) Die nach **Artikel 11 Absatz 3** ernannten Mitglieder der Großen Beschwerdekammer erlassen die Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer.

(3) *Unverändert*

ZWEITER TEIL

KAPITEL I

Um die Ausführungsordnung klarer zu strukturieren, wurden die Regeln, die für einen nicht berechtigten **Anmelder** gelten, von den Regeln für die Fälle getrennt, in denen es um einen nicht berechtigten **Patentinhaber** geht.

So wurde der Inhalt der Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ 1973 in den Fünften Teil der Ausführungsordnung über das Einspruchsverfahren überführt und in die neue Regel 78 EPÜ 2000 aufgenommen. Der **Titel** von Kapitel I des Zweiten Teils der Ausführungsordnung wurde entsprechend geändert.

REGEL 14 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht": CA/PL PV 19, Nr. 9)

Regel 13 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 14 EPÜ 2000** geworden.

Der Inhalt von Regel 13 (4) EPÜ 1973 wurde in die neue Regel 78 (2) EPÜ 2000 überführt.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 113, G.1

ZWEITER TEIL AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ZWEITEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders

Regel 14	Aussetzung des Verfahrens
----------	---------------------------

Regel 13 EPÜ 1973

(1) Weist ein Dritter dem Europäischen Patentamt nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihm zugesprochen werden soll, so setzt das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Diese Zustimmung ist dem Europäischen Patentamt schriftlich zu erklären; sie ist unwiderruflich. Das Erteilungsverfahren kann jedoch nicht vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ausgesetzt werden.

(2) Wird dem Europäischen Patentamt nachgewiesen, dass in dem Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so teilt das Europäische Patentamt dem Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten mit, dass das Erteilungsverfahren von einem in der Mitteilung genannten Tag an fortgesetzt wird, es sei denn, dass nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b eine neue europäische Patentanmeldung für alle benannten Vertragsstaaten eingereicht worden ist. Ist die Entscheidung zu Gunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren erst nach Ablauf von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, dass der Dritte die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens beantragt.

(3) Mit der Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens oder später kann das Europäische Patentamt einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem es beabsichtigt, das vor ihm anhängige Verfahren ohne Rücksicht auf den Stand des in Absatz 1 genannten, gegen den Anmelder eingeleiteten Verfahrens fortzusetzen. Der Zeitpunkt ist dem Dritten, dem Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten mitzuteilen. Wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen, dass eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so kann das Europäische Patentamt das Verfahren fortsetzen.

Regel 14 EPÜ 2000

(1) Weist ein Dritter [...] nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet hat **mit dem Ziel, eine Entscheidung im Sinne des Artikels 61 Absatz 1 zu erwirken**, so wird das Erteilungsverfahren **ausgesetzt**, es sei denn, [...] der Dritte **erklärt dem Europäischen Patentamt gegenüber schriftlich seine Zustimmung zur Fortsetzung des Verfahrens**. [...] Diese Zustimmung ist unwiderruflich. Das Erteilungsverfahren **wird** jedoch nicht vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung **ausgesetzt**.

(2) Wird [...] nachgewiesen, dass [...] eine rechtskräftige Entscheidung **im Sinne des Artikels 61 Absatz 1** ergangen ist, so teilt das Europäische Patentamt dem Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten mit, dass das Erteilungsverfahren von **dem** in der Mitteilung genannten Tag an fortgesetzt wird, es sei denn, [...] nach Artikel 61 Absatz 1 b) **ist** eine neue europäische Patentanmeldung für alle benannten Vertragsstaaten eingereicht worden. Ist die Entscheidung zugunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren **frühestens** drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt werden, es sei denn, [...] der Dritte **beantragt** die Fortsetzung [...].

(3) **Bei der Aussetzung des Erteilungsverfahrens** oder später kann das Europäische Patentamt einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem es beabsichtigt, das [...] **Erteilungsverfahren** ohne Rücksicht auf den Stand des nach Absatz 1 eingeleiteten **nationalen** Verfahrens fortzusetzen. **Diesen** Zeitpunkt **teilt** es dem Dritten, dem Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten **mit**. Wird bis zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen, dass eine rechtskräftige Entscheidung ergangen ist, so kann das Europäische Patentamt das Verfahren fortsetzen.

(5) Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren werden durch die Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens beginnt der noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu laufen; die nach Fortsetzung des Verfahrens verbleibende Frist beträgt jedoch mindestens zwei Monate.

(4) **Alle** am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgebühren werden durch die Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens beginnt der noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu laufen. Die nach der Fortsetzung verbleibende Frist beträgt jedoch mindestens zwei Monate.

REGEL 15 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Der **Titel** der Regel 14 EPÜ 1973 wurde geändert. Der frühere Titel war irreführend, da in ihm nur von der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung die Rede war, während sich Regel 15 EPÜ 2000 auch auf die Zurücknahme einer Benennung bezieht.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nr. 12)

Die Bezugnahme auf "Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents" wurde ersetzt durch das explizitere "Verfahren nach Regel 14 Absatz 1".

REGEL 16 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Voraussetzungen, unter denen Dritte die in Artikel 61 (1) EPÜ 1973 vorgesehenen Rechtsbehelfe in Anspruch nehmen können, wurden in die Ausführungsordnung überführt und sind nun in der **neuen Regel 16 EPÜ 2000** enthalten.

Regel 15 Beschränkung von Zurücknahmen [...]
--

<p style="text-align: center;">Regel 14 EPÜ 1973</p> <p>Von dem Tag an, an dem ein Dritter dem Europäischen Patentamt nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das Europäische Patentamt das Erteilungsverfahren fortsetzt, darf weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden.</p>	<p style="text-align: center;">Regel 15 EPÜ 2000</p> <p>Von dem Tag an, an dem ein Dritter nachweist, dass er ein nationales Verfahren nach Regel 14 Absatz 1 eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem [...] das Erteilungsverfahren fortgesetzt wird, darf weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zurückgenommen werden.</p>
--	---

Regel 16 Verfahren nach Artikel 61 Absatz 1

<p style="text-align: center;">EPÜ 1973</p> <p><i>[Siehe Artikel 61 (1) EPÜ 1973: ... so kann diese Person innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft,...</i></p> <p><i>... sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, ...</i></p> <p><i>... in Bezug auf die in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder auf Grund des diesem Übereinkommen beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist, ...]</i></p>	<p style="text-align: center;">Regel 16 EPÜ 2000</p> <p>(1) Eine Person, die Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents hat, kann von den Rechtsbehelfen nach Artikel 61 Absatz 1 nur Gebrauch machen, wenn</p> <p>a) sie dies innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung tut, mit der ihr Anspruch anerkannt wird, und</p> <p>b) das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist.</p> <p>(2) Diese Rechtsbehelfe gelten nur in Bezug auf in der europäischen Patentanmeldung benannte Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist.</p>
--	---

REGEL 17 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 15 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 17 EPÜ 2000** geworden.

Aus Gründen der Klarheit wurde Regel 15 (2) EPÜ 1973 in zwei Absätze unterteilt:

- **Regel 17 (2) EPÜ 2000** betrifft die Frist für die Entrichtung der Anmelde- und der Recherchegebühr,
- **Regel 17 (3) EPÜ 2000** betrifft die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren.

Gemäß Artikel 51 (3) EPÜ 2000 sind in Regel 17 (2) und (3) EPÜ 2000 auch die rechtlichen Folgen einer nicht rechtzeitigen Entrichtung der Gebühren festgelegt.

Regel 15 (3) EPÜ 1973 wurde **gestrichen**, da eine neue Anmeldung nach Artikel 61 EPÜ 2000 stets unmittelbar beim EPA einzureichen ist (siehe Artikel 61 (2) und 76 (1) EPÜ 2000). Ein Bedürfnis der Vertragsstaaten zur Geheimhaltung solcher Anmeldungen nach Abschluss eines Vindikationsverfahrens ist nicht erkennbar, da die frühere Anmeldung zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlicht ist.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 13 - 15)

Die Aufnahme der nach dem Anerkennungsprotokoll anzuerkennenden Entscheidungen in **Regel 17 (1) EPÜ 2000** dient der Schließung einer redaktionellen Lücke in Regel 15 (1) EPÜ 1973.

Artikel 78 (2) EPÜ 2000 regelt die rechtlichen Folgen der Nichtzahlung der Anmelde- und Recherchegebühr (Fiktion der Zurücknahme). Der nochmalige Hinweis in **Regel 17 (2) EPÜ 2000** soll lediglich klarstellen, dass diese Konsequenz auch im Falle der Neueinreichung einer Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ 2000 eintritt.

Die Rechtsfolge bei Nichtzahlung der Benennungsgebühren gemäß **Regel 17 (3) EPÜ 2000** ist dagegen nur in der Ausführungsordnung geregelt (Fiktion der Zurücknahme, siehe Regel 39 (2) und (3) EPÜ 2000).

REGEL 18 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 16 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 18 EPÜ 2000** geworden.

Die Aufnahme der nach dem Anerkennungsprotokoll anzuerkennenden Entscheidungen in **Regel 18 (2) EPÜ 2000** dient der Schließung einer redaktionellen Lücke in Regel 16 (2) EPÜ 1973.

Der Inhalt der Regel 16 (3) EPÜ 1973 wurde in die neue Regel 78 (2) EPÜ 2000 überführt.

Regel 17	Einreichung einer neuen europäischen Patentanmeldung durch den Berechtigten
----------	---

Regel 15 EPÜ 1973

(1) Reicht die Person, der durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen worden ist, nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b eine neue europäische Patentanmeldung ein, so gilt die frühere europäische Patentanmeldung für die in ihr benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, mit dem Tag der Einreichung der neuen europäischen Patentanmeldung als zurückgenommen.

(2) Für die neue europäische Patentanmeldung sind innerhalb eines Monats nach ihrer Einreichung die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr zu entrichten.

Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der neuen europäischen Patentanmeldung hingewiesen worden ist.

(3) Die in Artikel 77 Absätze 3 und 5 vorgeschriebenen Fristen für die Weiterleitung europäischer Patentanmeldungen betragen für die neue europäische Patentanmeldung vier Monate nach Einreichung dieser Anmeldung.

Regel 17 EPÜ 2000

(1) Reicht die Person, der durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents zugesprochen worden ist, nach Artikel 61 Absatz 1 b) eine neue europäische Patentanmeldung ein, so gilt die ursprüngliche Anmeldung für die **darin** benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist **oder aufgrund des Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist**, mit dem Tag der Einreichung der neuen Anmeldung als zurückgenommen.

(2) Für die neue [...] **Anmeldung** sind innerhalb eines Monats nach ihrer Einreichung die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr zu entrichten. **Wird die Anmeldegebühr oder die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.**

(3) Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der neuen [...] **Anmeldung** hingewiesen worden ist. **Regel 39 Absätze 2 und 3 ist anzuwenden.**

Gestrichen

Regel 18	Teilweiser Übergang des Rechts auf das europäische Patent
----------	---

Regel 16 EPÜ 1973

(1) Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so sind für diesen Teil Artikel 61 und Regel 15 entsprechend anzuwenden.

(2) Erforderlichenfalls hat die frühere europäische Patentanmeldung für die benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, und für die übrigen benannten Vertragsstaaten unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen zu enthalten.

Regel 18 EPÜ 2000

(1) Ergibt sich aus einer rechtskräftigen Entscheidung, dass einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents nur für einen Teil des in der ursprünglichen europäischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist, so sind für diesen Teil Artikel 61 **und die Regeln 16 und 17 [...]** anzuwenden.

(2) **Soweit erforderlich** hat die **ursprüngliche** europäische Patentanmeldung für die benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist **oder aufgrund des Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist** und für die übrigen benannten Vertragsstaaten unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen zu enthalten.

KAPITEL II

REGEL 19 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 17 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 19 EPÜ 2000** geworden.

Die zuvor in Artikel 128 (5) EPÜ 1973 aufgeführten Angaben wurden in die Regel 19 (3) EPÜ 2000 aufgenommen.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 16 - 17)

Regel 19 (3) EPÜ 2000 sieht die Bekanntgabe von bestimmten Daten der Anmeldung an einen Dritten, d. h. den Erfinder, vor. Dies ist aufgrund der engen Beziehung zwischen Anmelder und Erfinder gerechtfertigt.

Kapitel II Erfindernennung

Regel 19 Einreichung der Erfindernennung

Regel 17 EPÜ 1973

(1) Die Erfindernennung hat in dem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents zu erfolgen. Ist jedoch der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so ist die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück einzureichen; sie muss den Namen, die Vornamen und die vollständige Anschrift des Erfinders, die in Artikel 81 genannte Erklärung und die Unterschrift des Anmelders oder Vertreters enthalten.

(2) Die Richtigkeit der Erfindernennung wird vom Europäischen Patentamt nicht geprüft.

(3) Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so teilt das Europäische Patentamt dem genannten Erfinder die in der Erfindernennung enthaltenen und die weiteren in Artikel 128 Absatz 5 vorgesehenen Angaben mit.

[Siehe Artikel 128 (5) EPÜ 1973:

a) *Nummer der europäischen Patentanmeldung;*

b) *Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung und, wenn die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen worden ist, Tag, Staat und Aktenzeichen der früheren Anmeldung;*

c) *Name des Anmelders;*

d) *Bezeichnung der Erfindung;*

e) *die benannten Vertragsstaaten.]*

(4) Der Anmelder und der Erfinder können aus der Unterlassung der Mitteilung nach Absatz 3 und aus in ihr enthaltenen Fehlern keine Ansprüche herleiten.

Regel 19 EPÜ 2000

(1) Die Erfindernennung hat **im** Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents zu erfolgen. Ist jedoch der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so ist die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück einzureichen. Sie muss den Namen, die Vornamen und die vollständige Anschrift des Erfinders, die in Artikel 81 genannte Erklärung und die Unterschrift des Anmelders oder Vertreters enthalten.

(2) *Unverändert*

(3) Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so teilt das Europäische Patentamt dem genannten Erfinder die in der Erfindernennung enthaltenen und die folgenden weiteren Angaben mit:

a) Nummer der europäischen Patentanmeldung;

b) Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung und, wenn eine Priorität [...] in Anspruch genommen worden ist, Tag, Staat und Aktenzeichen der früheren Anmeldung;

c) Name des Anmelders;

d) Bezeichnung der Erfindung;

e) die benannten Vertragsstaaten.

(4) *Unverändert*

REGEL 20 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 18 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 20 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 21 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 19 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 21 EPÜ 2000** geworden.

Regel 20 Bekanntmachung der Erfindernennung
--

Regel 18 EPÜ 1973

(1) Die als Erfinder genannte Person wird auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und auf der europäischen Patentschrift als Erfinder vermerkt, sofern sie dem Europäischen Patentamt gegenüber nicht schriftlich auf das Recht verzichtet, als Erfinder bekannt gemacht zu werden.

(2) Reicht ein Dritter beim Europäischen Patentamt eine rechtskräftige Entscheidung ein, aus der hervorgeht, dass der Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet ist, ihn als Erfinder zu nennen, so ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

Regel 20 EPÜ 2000

(1) Der genannte Erfinder [...] wird auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und auf der europäischen Patentschrift [...] vermerkt, sofern **er** dem Europäischen Patentamt gegenüber nicht schriftlich auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt gemacht zu werden.

(2) **Absatz 1 ist anzuwenden, wenn** ein Dritter beim Europäischen Patentamt eine rechtskräftige Entscheidung **einreicht**, aus der hervorgeht, dass der Anmelder oder **Inhaber eines europäischen Patents** verpflichtet ist, ihn als Erfinder zu nennen [...].

Regel 21 Berichtigung der Erfindernennung
--

Regel 19 EPÜ 1973

(1) Eine unrichtige Erfindernennung kann nur auf Antrag berichtigt werden; mit dem Antrag ist die Zustimmungserklärung des zu Unrecht als Erfinder Genannten und, wenn der Antrag nicht vom Anmelder oder Patentinhaber eingereicht wird, dessen Zustimmungserklärung einzureichen. Regel 17 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Ist eine unrichtige Erfindernennung im europäischen Patentregister vermerkt oder im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht, so wird diese Eintragung oder diese Bekanntmachung berichtigt.

(3) Absatz 2 ist auf den Widerruf einer unrichtigen Erfindernennung entsprechend anzuwenden.

Regel 21 EPÜ 2000

(1) Eine unrichtige Erfindernennung **wird** nur auf Antrag **und nur mit Zustimmung** des zu Unrecht als Erfinder Genannten und, wenn der Antrag **von einem Dritten** eingereicht wird, mit **Zustimmung des Anmelders oder Patentinhabers berichtigt**. **Regel 19** ist entsprechend anzuwenden.

(2) Ist eine unrichtige Erfindernennung in das **Europäische Patentregister** eingetragen oder im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden, so wird **auch deren Berichtigung oder Löschung darin eingetragen oder bekannt gemacht**.

Gestrichen

KAPITEL III

REGEL 22 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, Nrn. 18 - 20)

Regel 20 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 22 EPÜ 2000** geworden.

Die neue Fassung der Regel 22 (1) EPÜ 2000 lässt die Praxis unberührt, was Art und Umfang der für die Eintragung von Rechtsübergängen geforderten Nachweise angeht.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 113, G.1

REGEL 23 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 21 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPA 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 23 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 113, G.1

Kapitel III Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten

Regel 22 Eintragung von Rechtsübergängen

Regel 20 EPÜ 1973

- (1) Ein Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung wird auf Antrag eines Beteiligten in das europäische Patentregister eingetragen, wenn er dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird.
- (2) Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Er kann nur zurückgewiesen werden, wenn die in Absatz 1 vorgeschriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
- (3) Ein Rechtsübergang wird dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird.

Regel 22 EPÜ 2000

- (1) Der Rechtsübergang **einer** europäischen Patentanmeldung wird auf Antrag eines Beteiligten in das **Europäische Patentregister** eingetragen, wenn er [...] durch Vorlage von **Dokumenten** nachgewiesen wird.
- (2) Der **Antrag** gilt erst als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Er kann nur zurückgewiesen werden, wenn **die Erfordernisse des Absatzes 1** nicht erfüllt sind.
- (3) Ein Rechtsübergang wird dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage von **Dokumenten** nach Absatz 1 nachgewiesen wird.

Regel 23 Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten

Regel 21 EPÜ 1973

- (1) Regel 20 Absätze 1 und 2 ist auf die Eintragung der Erteilung oder des Übergangs einer Lizenz sowie auf die Eintragung der Begründung oder des Übergangs eines dinglichen Rechts an einer europäischen Patentanmeldung und auf die Eintragung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in eine solche Anmeldung entsprechend anzuwenden.
- (2) Die in Absatz 1 genannten Eintragungen werden auf Antrag gelöscht; der Antrag gilt erst als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist. Dem Antrag sind Urkunden, aus denen sich ergibt, dass das Recht nicht mehr besteht, oder eine Erklärung des Rechtsinhabers darüber beizufügen, dass er in die Löschung der Eintragung einwilligt; der Antrag darf nur zurückgewiesen werden, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Regel 23 EPÜ 2000

- (1) **Regel 22** Absätze 1 und 2 ist auf die Eintragung der Erteilung oder des Übergangs einer Lizenz, **der Bestellung** oder des Übergangs eines dinglichen Rechts an einer europäischen Patentanmeldung und [...] von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen **in Bezug auf** eine solche Anmeldung entsprechend anzuwenden.
- (2) [...] Eintragungen nach Absatz 1 werden auf Antrag gelöscht; [...] dem Antrag sind **Nachweise**, dass das Recht nicht mehr besteht, oder eine **schriftliche Einwilligung des Rechtsinhabers** [...] in die Löschung der Eintragung [...] beizufügen. **Regel 22 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.**

REGEL 24 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 22 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 24 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 113, G.1

KAPITEL IV

REGEL 25 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 23 EPÜ 1973 wurde aus Gründen der Klarheit umstrukturiert und in die Absätze a bis d untergliedert. Sie ist zu **Regel 25 EPÜ 2000** geworden.

<p>Kapitel V "Frühere europäische Anmeldungen" des Zweiten Teils der Ausführungsordnung und Regel 23a EPÜ 1973 "Frühere Anmeldung als Stand der Technik" wurden infolge der Streichung von Artikel 54 (4) EPÜ 1973 gestrichen (siehe Erläuterungen zu Artikel 54 EPÜ).</p>

Regel 24	Besondere Angaben bei der Eintragung von Lizenzen
-----------------	--

Regel 22 EPÜ 1973

(1) Eine Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung wird im europäischen Patentregister als ausschließliche Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen.

(2) Eine Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung wird im europäischen Patentregister als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im europäischen Patentregister eingetragen ist.

Regel 24 EPÜ 2000

Eine Lizenz an einer europäischen Patentanmeldung wird **eingetragen**

a) als ausschließliche Lizenz, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen;

b) als Unterlizenz, wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz im **Euro-päischen Patentregister** eingetragen ist.

Kapitel IV Ausstellungsbescheinigung

Regel 25	Ausstellungsbescheinigung
-----------------	----------------------------------

Regel 23 EPÜ 1973

Der Anmelder muss innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung die in Artikel 55 Absatz 2 genannte Bescheinigung einreichen, die während der Ausstellung von der Stelle erteilt wird, die für den Schutz des gewerblichen Eigentums auf dieser Ausstellung zuständig ist, und in der bestätigt wird, dass die Erfindung dort tatsächlich ausgestellt worden ist. In dieser Bescheinigung ist ferner der Tag der Eröffnung der Ausstellung und, wenn die erstmalige Offenbarung der Erfindung nicht mit dem Eröffnungstag der Ausstellung zusammenfällt, der Tag der erstmaligen Offenbarung anzugeben. Der Bescheinigung muss eine Darstellung der Erfindung beigefügt sein, die mit einem Beglaubigungsvermerk der vorstehend genannten Stelle versehen ist.

Regel 25 EPÜ 2000

Der Anmelder muss innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung die in Artikel 55 Absatz 2 genannte Bescheinigung einreichen, die

a) während der Ausstellung von der Stelle erteilt wird, die für den Schutz des gewerblichen Eigentums auf dieser Ausstellung zuständig ist;

b) [...] bestätigt [...], dass die Erfindung dort tatsächlich ausgestellt worden ist;

c) **den** Tag der Eröffnung der Ausstellung **angibt** sowie, wenn die [...] Erfindung **erst nach diesem Tag offenbart wurde, den Tag der erstmaligen Offenbarung; und**

d) **als Anlage** eine Darstellung der Erfindung **umfasst**, die mit einem Beglaubigungsvermerk der vorstehend genannten Stelle versehen ist.

KAPITEL V

Kapitel VI der Ausführungsordnung zum EPÜ 1973 über biotechnologische Erfindungen wird zu **Kapitel V**.

REGEL 26 EPÜ

Regel 26 EPÜ 2000 ist gegenüber Regel 23b EPÜ 1973 unverändert.

REGEL 27 EPÜ

Regel 27 EPÜ 2000 ist gegenüber Regel 23c EPÜ 1973 unverändert.

Kapitel V Biotechnologische Erfindungen

Regel 26 Allgemeines und Begriffsbestimmungen

- (1) Für europäische Patentanmeldungen und Patente, die biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die maßgebenden Bestimmungen des Übereinkommens in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist hierfür ergänzend heranzuziehen.
- (2) "Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben.
- (3) "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.
- (4) "Pflanzensorte" ist jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die unabhängig davon, ob die Bedingungen für die Erteilung des Sortenschutzes vollständig erfüllt sind,
- durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Ausprägung der Merkmale definiert,
 - zumindest durch die Ausprägung eines der erwähnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und
 - in Anbetracht ihrer Eignung, unverändert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann.
- (5) Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.
- (6) "Mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

Regel 27 Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie zum Gegenstand haben:

- biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden war;
- Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;
- ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.

REGEL 28 EPÜ

Regel 28 EPÜ 2000 ist gegenüber Regel 23d EPÜ 1973 unverändert.

REGEL 29 EPÜ

Regel 29 EPÜ 2000 ist gegenüber Regel 23e EPÜ 1973 unverändert.

Regel 28 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Nach Artikel 53 a) werden europäische Patente insbesondere nicht erteilt für biotechnologische Erfindungen, die zum Gegenstand haben:

- a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;
- b) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;
- c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;
- d) Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mithilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

Regel 29 Der menschliche Körper und seine Bestandteile

(1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen darstellen.

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden.

REGEL 30 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Aus Gründen der Klarheit und der Systematik wurde der Inhalt von Regel 27a (1) und (4) EPÜ 1973 in das Kapitel V über biotechnologische Erfindungen überführt und ist zu **Regel 30 (1) und (2) EPÜ 2000** geworden.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 27a (2) und (3) EPÜ 1973 wurden **gestrichen**. Regel 2 EPÜ 2000 in Verbindung mit **Regel 30 (1) EPÜ 2000** bietet eine ausreichende Rechtsgrundlage dafür, dass der Präsident des EPA die Erfordernisse für die Einreichung des Sequenzprotokolls einer Anmeldung festlegen kann. Auf diese Weise kann das EPA auch vorschreiben, dass das Sequenzprotokoll ausschließlich auf einem elektronischen Medium eingereicht wird oder dass im Falle einer Online-Anmeldung nur eine ASCII-Version des Sequenzprotokolls und nicht sowohl eine PDF- als auch eine ASCII-Version einzureichen sind. Die Bestimmungen der Regel 27a (2) und (3) EPÜ 1973 sind im WIPO-Standard ST.25 in den Nummern 40 bzw. 37 explizit enthalten. Der WIPO-Standard ST.25 ist dem Beschluss der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen als Anhang beigefügt (siehe Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 29, C.1.1.1). Dies genügt als Rechtsgrundlage, um die beiden Bestimmungen zum Erfordernis zu machen.

Die für PCT-Anmeldungen bereits geltende Gebühr für verspätete Einreichung (siehe Regel 13ter PCT) wird in der **neuen Regel 30 (3) EPÜ 2000** im EPÜ verankert. Die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen verursacht einen erheblichen Mehraufwand und verzögert die Erstellung des europäischen Recherchenberichts. Daher gilt es, sowohl die entstehenden zusätzlichen Verwaltungskosten zu decken als auch den Anmeldern einen Anreiz dafür zu bieten, möglichst frühzeitig ein dem einschlägigen Standard entsprechendes Sequenzprotokoll einzureichen. Im Interesse der Klarheit und der Rechtssicherheit werden die Rechtsfolgen der Nichtzahlung (Zurückweisung der Anmeldung) in der **neuen Regel 30 (3) Satz 2 EPÜ 2000** ausdrücklich erwähnt, da die Gebühr für verspätete Einreichung streng genommen nicht bedeutet, dass die Anmeldung einen formalen Mangel im Sinne des Artikels 90 (4) EPÜ 2000 in Verbindung mit Regel 57 j) EPÜ 2000 aufweist.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 88 - 93)

Diskussion über die Rechtsfolgen in **Regel 30 (3) EPÜ 2000**

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nrn. 21 - 23)

Die **neue Regel 30 (3) EPÜ 2000** entspricht den Regeln 13ter und 5 (2) PCT. Vollständige und rechtzeitig vorliegende Sequenzprotokolle sind für einen angemessenen und rechtzeitig vorliegenden europäischen Recherchenbericht erforderlich. Eine Anmeldung kann geändert werden, sobald der Recherchenbericht erstellt worden ist. Es wird empfohlen, nicht benötigte Sequenzprotokolle nicht in die Offenbarung aufzunehmen. Es kann auch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt werden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 26, C.1 (einschließlich der Anhänge C.1.1.1 WIPO-Standard ST.25 für die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzprotokollen in Patentanmeldungen; und C.1.1.2 Anhang C - Standard für die Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzprotokollen in internationalen Patentanmeldungen nach dem PCT)

Mitteilung vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Sequenzprotokollen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 84, C.2 (einschließlich Anlage C.2.1)

Regel 30	Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen
----------	--

Regel 27a EPÜ 1973

(1) Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts erlassenen Vorschriften für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen entspricht.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, dass zusätzlich zu den schriftlichen Anmeldungsunterlagen ein Sequenzprotokoll gemäß Absatz 1 auf einem von ihm vorgeschriebenen Datenträger einzureichen und eine Erklärung beizufügen ist, dass die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt.

(3) Wird ein Sequenzprotokoll nach dem Anmeldetag eingereicht oder berichtigt, so hat der Anmelder eine Erklärung beizufügen, dass das nachgereichte oder berichtigte Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(4) Ein nach dem Anmeldetag eingereichtes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der Beschreibung.

Regel 30 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

Gestrichen

Gestrichen

(4) *wird (2) - Text unverändert*

(3) Hat der Anmelder nicht bis zum Anmeldetag ein den Erfordernissen des Absatzes 1 entsprechendes Sequenzprotokoll eingereicht, so fordert ihn das Europäische Patentamt auf, ein solches Sequenzprotokoll nachzureichen und die Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten. Reicht der Anmelder das erforderliche Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei Monaten nach dieser Aufforderung unter Entrichtung der Gebühr für verspätete Einreichung nach, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

REGELN 31 bis 33 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 28 EPÜ 1973, "Hinterlegung von biologischem Material", war sehr lang und schwer lesbar. Sie umfasste nicht nur die Hinterlegung von biologischem Material, sondern neben dem Zugang dazu auch seine Herausgabe, die Sachverständigenlösung sowie einige formale Vorschriften.

Aus Gründen der Klarheit und der Systematik wurde der Inhalt von Regel 28 EPÜ 1973 deshalb wie folgt umgestaltet:

Regel 31 EPÜ 2000	Hinterlegung von biologischem Material
Regel 32 EPÜ 2000	Sachverständigenlösung
Regel 33 EPÜ 2000	Zugang zu und Herausgabe von biologischem Material und diesbezügliche Modalitäten

Die neuen Regeln wurden in das Kapitel V über biotechnologische Erfindungen überführt.

REGEL 31 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 28 (1) und (2) EPÜ 1973 bildet die **neue Regel 31 EPÜ 2000** betreffend die Hinterlegung von biologischem Material. Die neue Regel wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nr. 12)

Da in Regel 31 (1) a) EPÜ 2000 erstmals der Begriff "Hinterlegungsstelle" vorkommt, ist ein Verweis auf den Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen erforderlich. Anpassung an Artikel 14 (1) der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen.

Regel 31 Hinterlegung von biologischem Material

Regel 28 (1) und (2) EPÜ 1973

- (1) Wird bei einer Erfindung biologisches Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann, so gilt die Erfindung nur dann als gemäß Artikel 83 offenbart, wenn
- a) eine Probe des biologischen Materials spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist,
- b) die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale des biologischen Materials enthält,
- c) die Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer des hinterlegten biologischen Materials in der Anmeldung angegeben sind und
- d) falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde - Name und Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben sind und dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird, dass der Hinterleger den Anmelder ermächtigt hat, in der Anmeldung auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, dass das von ihm hinterlegte Material nach Maßgabe dieser Regel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
- (2) Die in Absatz 1 Buchstaben c und gegebenenfalls d genannten Angaben können nachgereicht werden
- a) innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag; die Frist gilt als eingehalten, wenn die Angaben bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung mitgeteilt werden,
- b) bis zum Tag der Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung,

Regel 31 EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- a) eine Probe des biologischen Materials spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle **unter denselben Bedingungen wie denen des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977** hinterlegt worden ist,
- b) *Unverändert*
- c) *Unverändert*
- d) - falls das biologische Material nicht vom Anmelder hinterlegt wurde - Name und Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben sind und dem Europäischen Patentamt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird, dass der Hinterleger den Anmelder ermächtigt hat, in der Anmeldung auf das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, dass das von ihm hinterlegte Material nach Maßgabe der **Regel 33** der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
- (2) Die in Absatz 1 c) und [...] d) genannten Angaben können nachgereicht werden
- a) innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag; die Frist gilt als eingehalten, wenn die Angaben bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung mitgeteilt werden;
- b) bis zum Tag der Einreichung eines Antrags **nach Artikel 93 Absatz 1 b)**;

REGEL 32 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 28 (4) und (5) EPÜ 1973 bildet die **neue Regel 32 EPÜ 2000** mit der Überschrift "Sachverständigenlösung". Die neue Regel wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Regel 32 (1) EPÜ 2000: Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 28. Juli 1981 über die Mitteilung der Wahl der Sachverständigenlösung an das EPA und ihre Bekanntmachung (ABI. EPA 1981, 358)

Regel 32 (2) b) EPÜ 2000: siehe die Allgemeinen Bedingungen des Präsidenten des EPA für die Anerkennung von Sachverständigen gemäß Regel 28 EPÜ 1973 (ABI. EPA 1981, 359 ff; 1992, 470)

Regel 31 Hinterlegung von biologischem Material

c) innerhalb eines Monats, nachdem das Europäische Patentamt dem Anmelder mitgeteilt hat, dass ein Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 besteht.

Maßgebend ist die Frist, die zuerst abläuft. Die Mitteilung dieser Angaben gilt vorbehaltlos und unwiderruflich als Zustimmung des Anmelders, dass das von ihm hinterlegte biologische Material nach Maßgabe dieser Regel der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

c) innerhalb eines Monats, nachdem das Europäische Patentamt dem Anmelder mitgeteilt hat, dass **das** Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 besteht.

Maßgebend ist die Frist, die zuerst abläuft. Die Mitteilung dieser Angaben gilt vorbehaltlos und unwiderruflich als Zustimmung des Anmelders, dass das von ihm hinterlegte biologische Material nach Maßgabe der Regel 33 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Regel 32 Sachverständigenlösung

Regel 28 (4) und (5) EPÜ 1973

(4) Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung kann der Anmelder dem Europäischen Patentamt mitteilen, dass der in Absatz 3 bezeichnete Zugang

a) bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird, oder gegebenenfalls

b) für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung, falls diese zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt,

nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt wird.

5) Als Sachverständiger kann benannt werden:

a) jede natürliche Person, sofern der Antragsteller bei der Einreichung des Antrags nachweist, dass die Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt,

b) jede natürliche Person, die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts als Sachverständiger anerkannt ist.

Zusammen mit der Benennung ist eine Erklärung des Sachverständigen einzureichen, in der er die in Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtungen gegenüber dem Anmelder bis zum Erlöschen des europäischen Patents in allen benannten Vertragsstaaten oder - falls die Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt - bis zu dem in Absatz 4 Buchstabe b vorgesehenen Zeitpunkt eingeht, wobei der Antragsteller als Dritter anzusehen ist.

Regel 32 EPÜ 2000

(1) Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der **europäischen Patentanmeldung** kann der Anmelder dem Europäischen Patentamt mitteilen, dass [...]

a) bis zu dem Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekannt gemacht wird, oder gegebenenfalls

b) für die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag der Anmeldung, falls die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen **wird** oder als zurückgenommen gilt,

der in Regel 33 bezeichnete Zugang nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom Antragsteller benannten Sachverständigen hergestellt wird.

(2) Als Sachverständiger kann benannt werden:

a) jede natürliche Person, sofern der Antragsteller bei der Einreichung des Antrags nachweist, dass die Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt;

b) jede natürliche Person, die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts als Sachverständiger anerkannt ist.

Zusammen mit der Benennung ist eine Erklärung des Sachverständigen einzureichen, in der er die in **Regel 33** vorgesehenen Verpflichtungen gegenüber dem Anmelder bis zum Erlöschen des europäischen Patents in allen benannten Staaten oder - falls die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt - bis zu dem in **Absatz 1 b)** vorgesehenen Zeitpunkt eingeht, wobei der Antragsteller als Dritter anzusehen ist.

REGEL 33 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 28 (3), (6), (7), (8) und (9) EPÜ 1973 bildet die **neue Regel 33 EPÜ 2000** mit der Überschrift "Zugang zu biologischem Material". Die neue Regel wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nr. 10 und Anlage 2, Seite 27)

In **Regel 33 (6) EPÜ 2000** wurde ein Verweis auf Regel 34 EPÜ 2000 aufgenommen.

Regel 33 Zugang zu biologischem Material
--

Regel 28 (3), (6), (7), (8) und (9) EPÜ 1973

(3) Vom Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung an ist das hinterlegte biologische Material jedermann und vor diesem Tag demjenigen, der das Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 hat, auf Antrag zugänglich. Vorbehaltlich Absatz 4 wird der Zugang durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten biologischen Materials an den Antragsteller hergestellt.

Die Herausgabe erfolgt nur, wenn der Antragsteller sich gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet hat, das biologische Material oder davon abgeleitetes biologisches Material Dritten nicht zugänglich zu machen und es lediglich zu Versuchszwecken zu verwenden, bis die Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent in allen benannten Vertragsstaaten erloschen ist, sofern der Anmelder oder Patentinhaber nicht ausdrücklich darauf verzichtet.

Die Verpflichtung, das biologische Material nur zu Versuchszwecken zu verwenden, ist hinfällig, soweit der Antragsteller dieses Material auf Grund einer Zwangslizenz verwendet. Unter Zwangslizenzen sind auch Amtslizenzen und Rechte zur Benutzung einer patentierten Erfindung im öffentlichen Interesse zu verstehen.

(6) Abgeleitetes biologisches Material im Sinne des Absatzes 3 ist jedes Material, das noch die für die Ausführung der Erfindung wesentlichen Merkmale des hinterlegten Materials aufweist. Die in Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtungen stehen einer für die Zwecke von Patentverfahren erforderlichen Hinterlegung eines abgeleiteten biologischen Materials nicht entgegen.

Regel 33 EPÜ 2000

(1) Vom Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung an ist das **nach Maßgabe der Regel 31** hinterlegte biologische Material jedermann und vor diesem Tag demjenigen, der das Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 128 Absatz 2 hat, auf Antrag zugänglich. Vorbehaltlich **der Regel 32** wird der Zugang durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten Materials an den Antragsteller hergestellt.

(2) Die Herausgabe erfolgt nur, wenn der Antragsteller sich gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet hat, das biologische Material oder davon abgeleitetes biologisches Material Dritten nicht zugänglich zu machen und es lediglich zu Versuchszwecken zu verwenden, bis die Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent in allen benannten Staaten erloschen ist, sofern der Anmelder oder Patentinhaber nicht ausdrücklich darauf verzichtet.

Die Verpflichtung, das biologische Material nur zu Versuchszwecken zu verwenden, ist hinfällig, soweit der Antragsteller dieses Material aufgrund einer Zwangslizenz verwendet. Unter Zwangslizenzen sind auch Amtslizenzen und Rechte zur Benutzung einer patentierten Erfindung im öffentlichen Interesse zu verstehen.

(3) Abgeleitetes biologisches Material im Sinne des Absatzes 2 ist jedes Material, das noch die für die Ausführung der Erfindung wesentlichen Merkmale des hinterlegten Materials aufweist. Die in Absatz 2 vorgesehenen Verpflichtungen stehen einer für die Zwecke von Patentverfahren erforderlichen Hinterlegung eines abgeleiteten biologischen Materials nicht entgegen.

Regel 33 Zugang zu biologischem Material

(7) Der in Absatz 3 vorgesehene Antrag ist beim Europäischen Patentamt auf einem von diesem Amt anerkannten Formblatt einzureichen. Das Europäische Patentamt bestätigt auf dem Formblatt, dass eine europäische Patentanmeldung eingereicht worden ist, die auf die Hinterlegung des biologischen Materials Bezug nimmt, und dass der Antragsteller oder der von ihm benannte Sachverständige Anspruch auf Herausgabe einer Probe dieses Materials hat. Der Antrag ist auch nach Erteilung des europäischen Patents beim Europäischen Patentamt einzureichen.

(8) Das Europäische Patentamt übermittelt der Hinterlegungsstelle und dem Anmelder oder Patentinhaber eine Kopie des Antrags mit der in Absatz 7 vorgesehenen Bestätigung.

(9) Der Präsident des Europäischen Patentamts veröffentlicht im Amtsblatt des Europäischen Patentamts das Verzeichnis der Hinterlegungsstellen und Sachverständigen, die für die Anwendung dieser Regel anerkannt sind.

(4) Der in Absatz 1 vorgesehene Antrag ist beim Europäischen Patentamt auf einem von diesem anerkannten Formblatt einzureichen. Das Europäische Patentamt bestätigt auf dem Formblatt, dass eine europäische Patentanmeldung eingereicht worden ist, die auf die Hinterlegung des biologischen Materials Bezug nimmt, und dass der Antragsteller oder der von ihm **nach Regel 32** benannte Sachverständige Anspruch auf Herausgabe einer Probe dieses Materials hat. Der Antrag ist auch nach Erteilung des europäischen Patents beim Europäischen Patentamt einzureichen.

(5) Das Europäische Patentamt übermittelt der Hinterlegungsstelle und dem Anmelder oder Patentinhaber eine Kopie des Antrags mit der in Absatz 4 vorgesehenen Bestätigung.

(6) Das Europäische Patentamt veröffentlicht in seinem Amtsblatt das Verzeichnis der Hinterlegungsstellen und Sachverständigen, die für die Anwendung **der Regeln 31 bis 34** anerkannt sind.

REGEL 34 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 28a EPÜ 1973 - "Erneute Hinterlegung von biologischem Material" - entsprach weitgehend dem Wortlaut des Artikels 4 des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977:

- Regel 28a (1) EPÜ 1973 entspricht - mit Ausnahme des zweiten Erfordernisses für die ununterbrochene Zugänglichkeit von biologischem Material (Kopie der Empfangsbescheinigung der Hinterlegung an das EPA) - Artikel 4 (1) a) und d) sowie 4 (2) des Budapester Vertrags.
- Regel 28a (2) EPÜ 1973 entspricht Artikel 4 (1) b) i) des Budapester Vertrags.
- Regel 28a (3) EPÜ 1973 entspricht Artikel 4 (1) b) i) und e) des Budapester Vertrags.
- Regel 28a (4) EPÜ 1973 entspricht Artikel 4 (1) c) des Budapester Vertrags.

Wie Regel 28 EPÜ 1973 war auch Regel 28a EPÜ 1973 schwer lesbar. Die revidierte und gekürzte **Regel 34 EPÜ 2000** orientiert sich an Artikel 14 der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen. Außerdem wird ausdrücklich auf den Budapester Vertrag verwiesen.

Wie oben erwähnt, enthielt Regel 28a EPÜ 1973 noch ein weiteres Erfordernis für die ununterbrochene Zugänglichkeit von biologischem Material, nämlich dass innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der Empfangsbescheinigung der Hinterlegung übermittelt wird. Dieses Erfordernis wurde auch in Regel 34 EPÜ 2000 aufgenommen.

Die Einzelheiten des Verfahrens für die erneute Hinterlegung sind in den Richtlinien für die Prüfung zu finden (A-IV, 4.1.1).

Schließlich wurde Regel 28a EPÜ 1973 noch gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nrn. 11 - 12 und Anlage 2, Seite 28)

Wortlaut an Artikel 14 (1) der Richtlinie 98/44/EG angepasst.

Regel 34 Erneute Hinterlegung von biologischem Material
--

Regel 28a EPÜ 1973

(1) Ist nach Regel 28 Absatz 1 hinterlegtes biologisches Material bei der Stelle, bei der es hinterlegt worden ist, nicht mehr zugänglich, weil

a) das biologische Material nicht mehr lebensfähig ist oder

b) die Hinterlegungsstelle aus anderen Gründen zur Abgabe von Proben nicht in der Lage ist,

und ist keine Probe des biologischen Materials an eine andere für die Anwendung der Regel 28 anerkannte Hinterlegungsstelle weitergeleitet worden, bei der dieses Material weiterhin zugänglich ist, so gilt die Unterbrechung der Zugänglichkeit als nicht eingetreten, wenn das ursprünglich hinterlegte biologische Material innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erneut hinterlegt wird, an dem dem Hinterleger von der Hinterlegungsstelle diese Unterbrechung mitgeteilt wurde, und dem Europäischen Patentamt innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbescheinigung unter Angabe der Nummer der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents übermittelt wird.

(2) Die erneute Hinterlegung ist im Fall von Absatz 1 Buchstabe a bei der Hinterlegungsstelle vorzunehmen, bei der die ursprüngliche Hinterlegung vorgenommen wurde; sie kann in den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe b bei einer anderen für die Anwendung der Regel 28 anerkannten Hinterlegungsstelle vorgenommen werden.

(3) Ist die Hinterlegungsstelle, bei der die ursprüngliche Hinterlegung vorgenommen wurde, für die Anwendung der Regel 28 entweder insgesamt oder für die Art des biologischen Materials, zu der die hinterlegte Probe gehört, nicht mehr anerkannt oder hat sie die Erfüllung ihrer Aufgaben in Bezug auf hinterlegtes biologisches Material vorübergehend oder endgültig eingestellt und erfolgt die in Absatz 1 genannte Mitteilung der Hinterlegungsstelle nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Eintritt dieses Ereignisses, so beginnt die in Absatz 1 genannte Dreimonatsfrist zu dem Zeitpunkt, in dem der Eintritt dieses Ereignisses im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht wurde.

Regel 34 EPÜ 2000

Ist nach **Regel 31** hinterlegtes biologisches Material bei der **anerkannten Hinterlegungsstelle** nicht mehr zugänglich, [...] so gilt die Unterbrechung der Zugänglichkeit als nicht eingetreten, wenn **dieses** Material **bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle unter denselben Bedingungen wie denen des Budapester Vertrags über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977** erneut hinterlegt wird und dem Europäischen Patentamt innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten Hinterlegung eine Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten Empfangsbescheinigung unter Angabe der Nummer der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents übermittelt wird.

Gestrichen***Gestrichen***

(4) Jeder erneuten Hinterlegung ist eine vom Hinterleger unterzeichnete Erklärung beizufügen, in der bestätigt wird, dass das erneut hinterlegte biologische Material dasselbe wie das ursprünglich hinterlegte ist.

Gestrichen

(5) Wird die erneute Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren vom 28. April 1977 vorgenommen, so gehen die Vorschriften dieses Vertrages vor.

Gestrichen

DRITTER TEIL

KAPITEL I

REGEL 35 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 24 - 25)

Die geografischen Angaben in Artikel 75 (1) a) EPÜ 1973 wurden in **Regel 35 (1) EPÜ 2000** überführt.

Ferner wurde Regel 24 EPÜ 1973 aus Gründen der Klarheit umstrukturiert und an den Wortlaut des EPÜ 2000 angepasst.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 24 (1) Satz 2 und 3 EPÜ 1973 wird **gestrichen**, weil die Thematik in der **neuen Regel 2 EPÜ 2000** behandelt wird.

(Siehe auch Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 94 - 96)

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 7, A.3

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die elektronische Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 12, A.4

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die zu benutzenden elektronischen Signaturen, Datenträger und Software zur elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 17, A.5

DRITTER TEIL AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM DRITTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I Einreichung der europäischen Patentanmeldung

Regel 35 Allgemeine Vorschriften

Regel 24 EPÜ 1973

(1) Europäische Patentanmeldungen können schriftlich bei den in Artikel 75 genannten Behörden unmittelbar oder durch die Post eingereicht werden. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, dass europäische Patentanmeldungen auf andere Weise mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung eingereicht werden können, und die Bedingungen für deren Benutzung festlegen. Er kann insbesondere bestimmen, dass innerhalb einer vom Europäischen Patentamt festzusetzenden Frist schriftliche Unterlagen nachzureichen sind, die den Inhalt der auf diese Weise eingereichten Anmeldungen wiedergeben und dieser Ausführungsordnung entsprechen.

(2) Die Behörde, bei der die europäische Patentanmeldung eingereicht wird, vermerkt auf den Unterlagen der Anmeldung den Tag des Eingangs dieser Unterlagen. Sie erteilt dem Anmelder unverzüglich eine Empfangsbescheinigung, die zumindest die Nummer der Anmeldung, die Art und Zahl der Unterlagen und den Tag ihres Eingangs enthält.

(3) Wird die europäische Patentanmeldung bei einer in Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b genannten Behörde eingereicht, so unterrichtet diese Behörde das Europäische Patentamt unverzüglich vom Eingang der Unterlagen der Anmeldung. Sie teilt dem Europäischen Patentamt die Art und den Tag des Eingangs dieser Unterlagen, die Nummer der Anmeldung und gegebenenfalls den Prioritätstag mit.

(4) Hat das Europäische Patentamt eine europäische Patentanmeldung durch Vermittlung einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erhalten, so teilt es dies dem Anmelder unter Angabe des Tages ihres Eingangs beim Europäischen Patentamt mit.

Regel 35 EPÜ 2000

(1) Europäische Patentanmeldungen können schriftlich **beim Europäischen Patentamt in München, Den Haag oder Berlin oder bei den in Artikel 75 Absatz 1 b) genannten Behörden [...]** eingereicht werden. [...]

(2) Die Behörde, bei der die europäische Patentanmeldung eingereicht wird, vermerkt auf den Unterlagen der Anmeldung den Tag des Eingangs dieser Unterlagen **und** erteilt dem Anmelder unverzüglich eine Empfangsbescheinigung, die zumindest die Nummer der Anmeldung, die Art und Zahl der Unterlagen und den Tag ihres Eingangs enthält.

(3) Wird die europäische Patentanmeldung bei einer in Artikel 75 Absatz **1 b)** genannten Behörde eingereicht, so unterrichtet diese Behörde das Europäische Patentamt unverzüglich vom Eingang der [...] **Anmeldung und teilt ihm insbesondere die Art [...] der Unterlagen und den Tag ihres** Eingangs, die Nummer der Anmeldung und gegebenenfalls **jeden** beanspruchten Prioritätstag mit.

(4) Hat das Europäische Patentamt eine europäische Patentanmeldung durch Vermittlung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erhalten, so teilt es dies dem Anmelder unter Angabe des Tages **mit, an dem sie bei ihm eingegangen ist.**

REGEL 36 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Wie Regel 4 EPÜ 1973 sieht auch **Regel 36 (2) EPÜ 2000** vor, dass Teilanmeldungen in der Verfahrenssprache der früheren Anmeldung einzureichen sind. Daneben wird klargestellt, dass Teilanmeldungen in München, Den Haag oder Berlin einzureichen sind (siehe Artikel 76 (1) Satz 1 EPÜ 1973).

Darüber hinaus sieht die **neue Regel 36 (3) und (4) EPÜ 2000** gemäß Artikel 51 (3) EPÜ 2000 nicht nur die zu entrichtenden Gebühren und die jeweilige Frist vor, sondern legt auch die Rechtsfolgen einer nicht rechtzeitigen Entrichtung fest. Der Übersichtlichkeit wegen wurde Regel 25 (2) EPÜ 1973 daher in Regel 36 (3) und (4) EPÜ 2000 unterteilt.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 26 - 27)

Im Hinblick auf den Wortlaut der Regel 35 (1) EPÜ 2000 ist in der englischen Fassung der **Regel 36 (2) EPÜ 2000** das Wort "directly" (siehe Artikel 76 (1) EPÜ 1973) nicht enthalten, um Fehlinterpretationen des Begriffs vorzubeugen.

Die ausdrückliche Regelung der Sprache, in der eine Teilanmeldung einzureichen ist (Regel 36 (2) EPÜ 2000), stellt eine Änderung der Rechtslage dar, bringt aber keine Veränderung gegenüber der geltenden Praxis. Artikel 14 (2) EPÜ 2000 schließt eine derartige Klarstellung nicht aus.

Regel 36 Europäische Teilanmeldungen

Regel 25 EPÜ 1973

(1) Der Anmelder kann eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen.

Regel 4 EPÜ 1973

Eine europäische Teilanmeldung oder, im Fall des Artikels 14 Absatz 2, ihre Übersetzung muss in der Verfahrenssprache der früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden.

*[Siehe Artikel 76 (1) EPÜ 1973:
Eine europäische Teilanmeldung ist unmittelbar beim Europäischen Patentamt in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag einzureichen.]*

Regel 25 EPÜ 1973

(2) Die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr sind für eine europäische Teilanmeldung innerhalb eines Monats nach ihrer Einreichung zu entrichten.

Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der europäischen Teilanmeldung hingewiesen worden ist.

Regel 36 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Eine [...] Teilanmeldung [...] **ist** in der Verfahrenssprache der früheren [...] **Anmeldung abzufassen und beim Europäischen Patentamt in München, Den Haag oder Berlin einzureichen.**

(3) Die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr sind für die [...] Teilanmeldung innerhalb eines Monats nach ihrer Einreichung zu entrichten. **Wird die Anmeldegebühr oder die Recherchengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.**

(4) Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zu der Teilanmeldung hingewiesen worden ist. **Regel 39 Absätze 2 und 3 ist anzuwenden.**

REGEL 37 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 28 - 29)

Die bisher in Artikel 77 (1) und (5) EPÜ 1973 enthaltenen Einzelheiten der Übermittlung europäischer Patentanmeldungen von der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats an das EPA sowie der Inhalt des Artikels 77 (2) und (3) EPÜ 1973 wurden in die **neue Regel 37 EPÜ 2000** überführt.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1)

Der Wortlaut der **Regel 37 (2) letzter Satz EPÜ 2000** sieht vor, dass **sämtliche Gebühren** für eine bei einem nationalen Amt eingereichte europäische Patentanmeldung zurückerstattet werden, wenn diese Anmeldung das EPA nicht innerhalb von 14 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag erreicht. Der Begriff "Gebühren" umfasst auch eventuell entrichtete Zuschlagsgebühren.

Regel 39 (4) EPÜ 2000 stellt klar, dass der Grundsatz, dass Benennungsgebühren nicht zurückerstattet werden, in dem in Regel 37 (2) EPÜ 2000 genannten besonderen Fall nicht gilt.

(Siehe auch Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 97 - 100)

REGEL 38 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Frist für die Entrichtung der Anmeldegebühr und der Recherchegebühr nach Artikel 78 (2) EPÜ 1973 wurde in die **neue Regel 38 EPÜ 2000** überführt. Da die Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Entrichtung einer solchen Gebühr bereits im neuen Artikel 78 (2) EPÜ 2000 geregelt ist, braucht sie in Regel 38 EPÜ 2000 nicht wiederholt zu werden.

Regel 37 Übermittlung europäischer Patentanmeldungen

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 77 EPÜ 1973:

(1) ... innerhalb der kürzesten Frist, die mit der Anwendung der nationalen Vorschriften über die Geheimhaltung von Erfindungen im Interesse des Staats vereinbar ist,...

(2) Die Vertragsstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, damit die europäischen Patentanmeldungen, deren Gegenstand offensichtlich im Sinn der in Absatz 1 genannten Vorschriften nicht geheimhaltungsbedürftig ist, innerhalb von sechs Wochen nach Einreichung der Anmeldung an das Europäische Patentamt weitergeleitet werden.

(3) Europäische Patentanmeldungen, bei denen näher geprüft werden muss, ob sie geheimhaltungsbedürftig sind, sind so rechtzeitig weiterzuleiten, dass sie innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, innerhalb von vierzehn Monaten nach dem Prioritätstag beim Europäischen Patentamt eingehen.

(5) ... bis zum Ablauf des vierzehnten Monats nach Einreichung der Anmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag... Die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren werden zurückgezahlt.]

Regel 37 EPÜ 2000

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats leitet europäische Patentanmeldungen innerhalb der kürzesten Frist, die mit der Anwendung des nationalen Rechts betreffend die Geheimhaltung von Erfindungen im Interesse des Staats vereinbar ist, an das Europäische Patentamt weiter und ergreift alle geeigneten Maßnahmen, damit die Weiterleitung

a) innerhalb von sechs Wochen nach Einreichung der Anmeldung erfolgt, wenn ihr Gegenstand nach nationalem Recht offensichtlich nicht geheimhaltungsbedürftig ist, oder

b) innerhalb von vier Monaten nach Einreichung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, innerhalb von vierzehn Monaten nach dem Prioritätstag erfolgt, wenn näher geprüft werden muss, ob die Anmeldung geheimhaltungsbedürftig ist.

(2) Eine europäische Patentanmeldung, die dem Europäischen Patentamt nicht innerhalb von vierzehn Monaten nach ihrer Einreichung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag zugeht, gilt als zurückgenommen. Für diese Anmeldung bereits entrichtete Gebühren werden zurückerstattet.

Regel 38 Anmeldegebühr und Recherchegebühr

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 78 EPÜ 1973:

(2) Für die europäische Patentanmeldung sind die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten.]

Regel 38 EPÜ 2000

Die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr sind innerhalb eines Monats nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung zu entrichten.

REGEL 39 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die **neue Regel 39 EPÜ 2000** enthält

- die Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren (siehe Artikel 79 (2) EPÜ 1973),
- die Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Entrichtung einer Benennungsgebühr (siehe Artikel 91 (4) EPÜ 1973),
- die Rechtsfolge, die eintritt, wenn keine Benennungsgebühr gezahlt wird oder alle Benennungen zurückgenommen werden (siehe Artikel 79 (3) EPÜ 1973), und
- den Grundsatz, dass Benennungsgebühren nicht zurückgezahlt werden (siehe Artikel 79 (3) letzter Satz EPÜ 1973).

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 101 - 102)

Einfügung von "Unbeschadet der Regel 37 Absatz 2 Satz 2" in **Regel 39 (4) EPÜ 2000**:

- die Regelung, dass Benennungsgebühren nicht zurückerstattet werden, gilt nicht in dem in Regel 37 (2) EPÜ 2000 genannten besonderen Fall
- Regel 39 (4) EPÜ 2000 betrifft Fälle, in denen die Anmeldung im EPA eingegangen ist, während Regel 37 (2) EPÜ 2000 Fälle betrifft, in denen sie nicht im EPA eingegangen ist.

Regel 39 Benennungsgebühren**EPÜ 1973**

[Siehe Artikel 79 EPÜ 1973:

(2) ... Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.]

[Siehe Artikel 91 EPÜ 1973:

(4) Wird im Fall des Absatzes 1 Buchstabe e die Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen.]

[Siehe Artikel 79 EPÜ 1973:

(3) Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung.

Die Benennungsgebühren werden nicht zurückgezahlt.]

Regel 39 EPÜ 2000

(1) Die Benennungsgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist.

(2) Wird die Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen.

(3) Wird keine Benennungsgebühr rechtzeitig entrichtet oder wird die Benennung aller Vertragsstaaten zurückgenommen, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(4) Unbeschadet der Regel 37 Absatz 2 Satz 2 werden Benennungsgebühren nicht zurückerstattet.

REGEL 40 EPÜ

Artikel 80 EPÜ 1973 sah vor, dass der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung der Tag ist, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthalten:

- a) einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird;
- b) die Benennung mindestens eines Vertragsstaats;
- c) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
- d) in einer der in Artikel 14 (1) und (2) EPÜ vorgesehenen Sprachen eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche.

Nach **Artikel 80 EPÜ 2000** sind die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags in der Ausführungsordnung festzulegen.

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Fassung der **neuen Regel 40 (1) EPÜ 2000** entspricht Artikel 5 (1) und (7) des Patentrechtsabkommens vom 1. Juni 2000 (PLT).

Laut Artikel 5 (7) und Regel 2 (5) a) PLT sind die Vertragsparteien verpflichtet, eine Bezugnahme auf eine einzige frühere Anmeldung anstelle einer Beschreibung und etwaiger Zeichnungen zu akzeptieren, sofern die frühere Anmeldung ordnungsgemäß angegeben ist. Diese Erfordernisse wurden in die **neue Regel 40 (2) EPÜ 2000** aufgenommen.

In diesem Fall können die Vertragsparteien des PLT verlangen, dass folgende Unterlagen eingereicht werden:

- eine Kopie der früheren Anmeldung (Regel 2 (5) b) PLT) (es sei denn, ihr steht eine solche bereits zur Verfügung (Regel 4 (3) PLT)) und
- gegebenenfalls eine Übersetzung dieser Anmeldung.

Die diesbezüglichen Erfordernisse wurden in der **neuen Regel 40 (3) EPÜ 2000** zusammengefasst.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1)

Der Anmelder muss statt einer normalen Kopie eine **beglaubigte Abschrift** einreichen, weil die früher eingereichte Anmeldung nicht unbedingt veröffentlicht wurde oder die Anmeldung ist, deren Priorität in Anspruch genommen wird und von der es einen Prioritätsbeleg gibt.

In Regel 40 (3) EPÜ 2000 ist entsprechend Regel 6 (1) EPÜ 2000 eine Frist von zwei Monaten vorgesehen. Wird entweder die Abschrift der früheren Anmeldung oder die Übersetzung nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten eingereicht, so erhält der Anmelder eine Mitteilung, in der ihm nach Regel 55 EPÜ 2000 (für die Einreichung der Abschrift) bzw. nach Regel 58 EPÜ 2000 (für die Einreichung der Übersetzung) eine Frist von zwei Monaten gesetzt wird. Damit hat der Anmelder die in Regel 2 (5) b) ii) PLT vorgeschriebenen vier Monate zur Verfügung.

Das EPA möchte nicht nur die Fristen straffen, sondern hat auch ein Interesse daran, die Abschrift der früheren Anmeldung und gegebenenfalls die Übersetzung zum Zwecke der Veröffentlichung der Anmeldung möglichst frühzeitig zu erhalten, insbesondere wenn die europäische Patentanmeldung gegen Ende des Prioritätszeitraums eingereicht wird.

(Siehe auch die Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 103 - 104)

Regel 40 Anmeldetag

EPÜ 1973

*[Siehe Artikel 80 EPÜ 1973:
Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthalten:*

- a) einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird; ...*
- c) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;*
- d) in einer der in Artikel 14 Absätze 1 und 2 vorgesehenen Sprachen eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche, selbst wenn die Beschreibung und die Patentansprüche nicht den übrigen Vorschriften dieses Übereinkommens entsprechen.]*

Regel 40 EPÜ 2000

(1) Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthalten:

- a) einen Hinweis, dass ein europäisches Patent beantragt wird;
- b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen **oder mit ihm Kontakt aufzunehmen;**
- c) [...] eine Beschreibung [...] **oder eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung.**

(2) Eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung nach Absatz 1 c) muss deren Anmeldetag und Nummer sowie das Amt, bei dem diese eingereicht wurde, angeben. Die Bezugnahme muss zum Ausdruck bringen, dass sie die Beschreibung und etwaige Zeichnungen ersetzt.

(3) Enthält die Anmeldung eine Bezugnahme nach Absatz 2, so ist innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Einreichung eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung einzureichen. Ist diese Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst, so ist innerhalb derselben Frist eine Übersetzung in einer dieser Sprachen einzureichen. Regel 53 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

KAPITEL II

REGEL 41 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 26 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 41 EPÜ 2000** geworden.

Der zweite Satz in Regel 26 (1) EPÜ 1973 ist überflüssig und wurde **gestrichen**. Es versteht sich von selbst, dass Vordrucke gebührenfrei vom EPA und von den nationalen Behörden zur Verfügung gestellt werden.

Die in Regel 41 (2) c) EPÜ 2000 genannten Informationen bezüglich der Anschrift wurden aktualisiert und mit dem geltenden EPA-Formblatt für den Erteilungsantrag in Einklang gebracht. So wird dem Anmelder in Regel 41 (2) c) EPÜ 2000 insbesondere die Angabe seiner Faxnummer statt seiner Telegramm- und Telexanschriften empfohlen.

Regel 26 (2) h) EPÜ 1973 wurde **gestrichen**; damit wurde dem neuen Artikel 79 (1) EPÜ 2000 Rechnung getragen, in dem vorgesehen ist, dass alle Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der Einreichung als benannt gelten.

Kapitel II Anmeldebestimmungen

Regel 41 Erteilungsantrag

Regel 26 EPÜ 1973

(1) Der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents ist schriftlich auf einem vom Europäischen Patentamt vorgeschriebenen Formblatt einzureichen. Vordruckte Formblätter werden von den in Artikel 75 Absatz 1 genannten Behörden gebührenfrei zur Verfügung gestellt.

(2) Der Antrag muss enthalten:

- a) ein Ersuchen auf Erteilung eines europäischen Patents;
- b) die Bezeichnung der Erfindung, die eine kurz und genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung wiedergibt und keine Fantasiebezeichnung enthalten darf;
- c) den Namen, die Anschrift, die Staatsangehörigkeit und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders. Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und juristischen Personen gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind in der Weise anzugeben, dass die üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift erfüllt sind. Sie müssen in jedem Fall alle maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls bis zur Hausnummer einschließlich, enthalten. Gegebenenfalls sollen Telegramm- und Telexanschriften und Telefonnummern angegeben werden;
- d) falls ein Vertreter bestellt ist, seinen Namen und seine Geschäftsanschrift nach Maßgabe von Buchstabe c;
- e) gegebenenfalls eine Erklärung, dass es sich um eine europäische Teilanmeldung handelt, und die Nummer der früheren europäischen Patentanmeldung;
- f) im Fall des Artikels 61 Absatz 1 Buchstabe b die Nummer der früheren europäischen Patentanmeldung;

Regel 41 EPÜ 2000

(1) Der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents ist [...] auf einem vom Europäischen Patentamt vorgeschriebenen Formblatt einzureichen. [...]

(2) Der Antrag muss enthalten:

- a) *Unverändert*
- b) *Unverändert*
- c) den Namen, die Anschrift, die Staatsangehörigkeit und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders. Bei natürlichen Personen [...] **ist** der Familienname vor **den** Vornamen **anzugeben**. Bei juristischen Personen und [...] **Gesellschaften, die juristischen Personen gemäß dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellt sind**, ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind [...] **gemäß den** üblichen Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift **anzugeben und** müssen in jedem Fall alle maßgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls bis zur Hausnummer einschließlich, enthalten. Gegebenenfalls sollen [...] **Fax-** und Telefonnummern angegeben werden;
- d) *Unverändert*
- e) gegebenenfalls eine Erklärung, dass es sich um eine [...] Teilanmeldung handelt, und die Nummer der früheren europäischen Patentanmeldung;
- f) im Fall des Artikels 61 Absatz **1 b)** die Nummer der **ursprünglichen** europäischen Patentanmeldung;

Regel 41 Erteilungsantrag

g) falls die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, eine entsprechende Erklärung, in der der Tag dieser Anmeldung und der Staat angegeben sind, in dem oder für den sie eingereicht worden ist;

h) die Benennung des Vertragsstaats oder der Vertragsstaaten, in denen für die Erfindung Schutz begehrt wird;

i) die Unterschrift des Anmelders oder Vertreters;

j) eine Liste über die dem Antrag beigefügten Anlagen. In dieser Liste ist die Blattzahl der Beschreibung, der Patentansprüche, der Zeichnungen und der Zusammenfassung anzugeben, die mit dem Antrag eingereicht werden;

k) die Erfindernennung, wenn der Anmelder der Erfinder ist.

(3) Im Fall mehrerer Anmelder soll der Antrag die Bezeichnung eines Anmelders oder Vertreters als gemeinsamer Vertreter enthalten.

g) *Unverändert*

Gestrichen

i) *wird h) - Text unverändert*

j) *wird i) - Text unverändert*

k) *wird j) - Text unverändert*

(3) *Unverändert*

REGEL 42 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 27 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 42 EPÜ 2000** geworden.

Regel 42 Inhalt der Beschreibung

Regel 27 EPÜ 1973

- (1) In der Beschreibung
- a) ist das technische Gebiet, auf das sich die Erfindung bezieht, anzugeben;
- b) ist der bisherige Stand der Technik anzugeben, soweit er nach der Kenntnis des Anmelders für das Verständnis der Erfindung, die Erstellung des europäischen Recherchenberichts und die Prüfung als nützlich angesehen werden kann; es sollen auch die Fundstellen angegeben werden, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt;
- c) ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen gekennzeichnet ist, so darzustellen, dass danach die technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche genannt ist, und deren Lösung verstanden werden können; außerdem sind gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik anzugeben;
- d) sind die Abbildungen der Zeichnungen, falls solche vorhanden sind, kurz zu beschreiben;
- e) ist wenigstens ein Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen anzugeben; dies soll, wo es angebracht ist, durch Beispiele und gegebenenfalls unter Bezugnahme auf Zeichnungen geschehen;
- f) ist, wenn es sich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung nicht offensichtlich ergibt, ausdrücklich anzugeben, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist.
- (2) Die Beschreibung ist in der in Absatz 1 angegebenen Art und Weise sowie Reihenfolge einzureichen, sofern nicht wegen der Art der Erfindung eine abweichende Form oder Reihenfolge zu einem besseren Verständnis oder zu einer knapperen Darstellung führen würde.

Regel 42 EPÜ 2000

- (1) In der Beschreibung
- a) *Unverändert*
- b) *Unverändert*
- c) *Unverändert*
- d) *Unverändert*
- e) *Unverändert*
- f) *Unverändert*
- (2) Die Beschreibung ist in der in Absatz 1 angegebenen Art und Weise sowie Reihenfolge abzufassen, sofern nicht wegen der Art der Erfindung eine **andere Darstellung** zu einem besseren Verständnis **führen würde** oder **knapper wäre [...]**.

REGEL 43 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 29 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 43 EPÜ 2000** geworden.

(Siehe auch die Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 30 - 32)

Regel 43	Form und Inhalt der Patentansprüche
-----------------	--

Regel 29 EPÜ 1973

(1) Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben. Wo es zweckdienlich ist, haben die Patentansprüche zu enthalten:

a) Die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung und die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören;

b) einen kennzeichnenden Teil, der durch die Worte "dadurch gekennzeichnet" oder "gekennzeichnet durch" eingeleitet wird und die technischen Merkmale bezeichnet, für die in Verbindung mit den unter Buchstabe a angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird.

(2) Unbeschadet Artikel 82 darf eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der folgenden Sachverhalte bezieht:

a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse,

b) verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,

c) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, sofern es nicht zweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

(3) Zu jedem Patentanspruch, der die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergibt, können ein oder mehrere Patentansprüche aufgestellt werden, die sich auf besondere Ausführungsarten dieser Erfindung beziehen.

Regel 43 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

a) **die** Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung und die technischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehören;

b) *Unverändert*

(2) *Unverändert*

a) *Unverändert*

b) *Unverändert*

c) *Unverändert*

(3) *Unverändert*

Regel 43 Form und Inhalt der Patentansprüche

(4) Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält (abhängiger Patentanspruch), hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten und nachfolgend die zusätzlichen Merkmale anzugeben, für die Schutz begehrt wird. Ein abhängiger Patentanspruch ist auch zulässig, wenn der Patentanspruch, auf den er sich unmittelbar bezieht, selbst ein abhängiger Patentanspruch ist. Alle abhängigen Patentansprüche, die sich auf einen oder mehrere vorangehende Patentansprüche beziehen, sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen.

(5) Die Anzahl der Patentansprüche hat sich bei Berücksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten. Mehrere Patentansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren.

(6) Die Patentansprüche dürfen sich, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist, im Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stützen. Sie dürfen sich insbesondere nicht auf Hinweise stützen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Abbildung ... der Zeichnung dargestellt".

(7) Sind der europäischen Patentanmeldung Zeichnungen beigefügt, so sollen die in den Patentansprüchen genannten technischen Merkmale mit Bezugszeichen, die auf diese Merkmale hinweisen, versehen werden, wenn dies das Verständnis des Patentanspruchs erleichtert; die Bezugszeichen sind in Klammern zu setzen. Die Bezugszeichen dürfen nicht zu einer einschränkenden Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden.

(4) Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs enthält (abhängiger Patentanspruch), hat, wenn möglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten und nachfolgend die zusätzlichen Merkmale anzugeben [...]. Ein abhängiger Patentanspruch, **der sich unmittelbar auf einen anderen abhängigen Patentanspruch bezieht, ist ebenfalls zulässig.** Alle abhängigen Patentansprüche, die sich auf einen oder mehrere vorangehende Patentansprüche beziehen, sind soweit wie möglich und auf die zweckmäßigste Weise zusammenzufassen.

(5) Die Anzahl der Patentansprüche hat sich **mit Rücksicht auf die** Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten. **Die** Patentansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren.

(6) Die Patentansprüche dürfen [...] **bei der Angabe der** technischen Merkmale der Erfindung nicht auf [...] die Beschreibung oder die Zeichnungen **Bezug nehmen, es sei denn, dies ist** unbedingt erforderlich. **Insbesondere dürfen sie keine Formulierungen enthalten** wie "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung" oder "wie in Abbildung ... der Zeichnungen dargestellt".

(7) Sind der europäischen Patentanmeldung Zeichnungen **mit Bezugszeichen** beigefügt, so sollen die in den Patentansprüchen **angegebenen** technischen Merkmale **mit denselben, in Klammern gesetzten** Bezugszeichen versehen werden, wenn dies das Verständnis des Patentanspruchs erleichtert [...]. Die Bezugszeichen dürfen nicht zu einer einschränkenden Auslegung des Patentanspruchs herangezogen werden.

REGEL 44 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 30 (1) EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 44 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 45 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 45 (1) EPÜ 2000 wurde im Wortlaut an Artikel 2 Nr. 15 Gebührenordnung angeglichen, in dem es um die Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch geht.

Der Inhalt der Regel 31 (1) Satz 2 und 3 EPÜ 1973 wurde der Klarheit halber in die **neue Regel 45 (2) EPÜ 2000** aufgenommen. Da Patentansprüche nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags sind, nimmt Regel 45 (2) EPÜ 2000 auf die Einreichung des ersten Anspruchssatzes Bezug.

Regel 31 (2) Satz 2 EPÜ 1973 wurde **gestrichen**, ihr Inhalt wurde in Regel 37 (2) EPÜ 2000 überführt.

Schließlich wurde Regel 31 EPÜ 1973 noch gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

(Siehe auch Erläuterungen 2006: CA/PL 11/06, Seite 4; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht": CA/PL PV 29, Nrn. 10 - 16)

Diskussion über den Begriff "Verzicht" in Regel 45 (3) EPÜ 2000.

Regel 44	Einheitlichkeit der Erfindung
-----------------	--------------------------------------

Regel 30 EPÜ 1973

(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. Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum 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.

Regel 44 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) *Unverändert*

Regel 45	Gebührenpflichtige Patentansprüche
-----------------	---

Regel 31 EPÜ 1973

(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.

Regel 45 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Die Anspruchsgebühren sind **innerhalb** eines Monats nach Einreichung **des ersten Anspruchsatzes** zu entrichten. Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb [...] **eines Monats** nach [...] einer Mitteilung **über die Fristversäumung** [...] entrichtet werden.

(3) Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. [...]

REGEL 46 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 32 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 46 EPÜ 2000** geworden.

Daneben wurde die Formulierung der Regel 32 (2) j) EPÜ 1973 gestrafft. In der englischen Fassung sind "keywords" und "catchwords" gleichbedeutend. Da "elektrische Schaltpläne" und "Blockschaltbilder" Diagramme sind und diese gemäß Regel 46 (3) EPÜ 2000 als Zeichnungen gelten, wurde Regel 46 (2) j) EPÜ 2000 dahin gehend vereinfacht, dass nur noch auf Zeichnungen verwiesen wird.

Regel 46	Form der Zeichnungen
----------	----------------------

Regel 32 EPÜ 1973

(1) Auf Blättern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte Fläche 26,2 cm mal 17 cm nicht überschreiten. Die Blätter dürfen keine Umrahmungen um die benutzbare oder benutzte Fläche aufweisen. Die Mindestränder sind folgende:

Oberer Rand:	2,5 cm
Linker Seitenrand:	2,5 cm
Rechter Seitenrand:	1,5 cm
Unterer Rand:	1 cm

(2) Die Zeichnungen sind wie folgt auszuführen:

a) Die Zeichnungen sind in widerstandsfähigen, schwarzen, ausreichend festen und dunklen, in sich gleichmäßig starken und klaren Linien oder Strichen ohne Farben oder Tönungen auszuführen.

b) Querschnitte sind durch Schraffierungen kenntlich zu machen, die die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Führungslinien nicht beeinträchtigen dürfen.

c) Der Maßstab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichnerischen Ausführung müssen gewährleisten, dass eine elektronische oder fotografische Wiedergabe auch bei Verkleinerungen auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen lässt. Wird der Maßstab in Ausnahmefällen auf der Zeichnung angegeben, so ist er zeichnerisch darzustellen.

d) Alle Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen in den Zeichnungen müssen einfach und eindeutig sein. Klammern, Kreise oder Anführungszeichen dürfen bei Zahlen und Buchstaben nicht verwendet werden.

e) Alle Linien in den Zeichnungen sollen mit Zeichengeräten gezogen werden.

f) Jeder Teil der Abbildung muss im richtigen Verhältnis zu jedem anderen Teil der Abbildung stehen, sofern nicht die Verwendung eines anderen Verhältnisses für die Klarheit der Abbildung unerlässlich ist.

g) Die Ziffern und Buchstaben müssen mindestens 0,32 cm hoch sein. Für die Beschriftung der Zeichnungen sind lateinische und, soweit üblich, griechische Buchstaben zu verwenden.

Regel 46 EPÜ 2000

(1) Auf Blättern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte Fläche 26,2 cm mal 17 cm nicht überschreiten. Die [...] **benutzbare oder benutzte Fläche darf nicht umrahmt sein**. Die Mindestränder sind folgende:

Oberer Rand:	2,5 cm
Linker Seitenrand:	2,5 cm
Rechter Seitenrand:	1,5 cm
Unterer Rand:	1 cm

(2) Die Zeichnungen sind wie folgt auszuführen:

a) Die Zeichnungen sind **ohne Farben oder Tönungen** in widerstandsfähigen, schwarzen, ausreichend festen und dunklen, in sich gleichmäßig starken und klaren Linien oder Strichen [...] auszuführen.

b) *Unverändert*

c) Der Maßstab der Zeichnungen und die [...] zeichnerische Ausführung müssen gewährleisten, dass eine elektronische oder fotografische Wiedergabe auch bei Verkleinerungen auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen lässt. Wird der Maßstab in Ausnahmefällen auf der Zeichnung angegeben, so ist er zeichnerisch darzustellen.

d) *Unverändert*

e) *Unverändert*

f) *Unverändert*

g) *Unverändert*

Regel 46 Form der Zeichnungen

h) Ein Zeichnungsblatt kann mehrere Abbildungen enthalten. Sollen Abbildungen auf zwei oder mehr Blättern nur eine einzige vollständige Abbildung darstellen, so sind die Abbildungen auf den einzelnen Blättern so anzuordnen, dass die vollständige Abbildung zusammengesetzt werden kann, ohne dass ein Teil der Abbildungen auf den einzelnen Blättern verdeckt wird. Die einzelnen Abbildungen sind auf einem Blatt oder auf mehreren Blättern ohne Platzverschwendung anzuordnen, eindeutig voneinander getrennt und vorzugsweise im Hochformat; sind die Abbildungen nicht im Hochformat dargestellt, so sind sie im Querformat mit dem Kopf der Abbildungen auf der linken Seite des Blattes anzuordnen. Sie sind durch arabische Zahlen fortlaufend und unabhängig von den Zeichnungsblättern zu nummerieren.

i) Bezugszeichen dürfen in den Zeichnungen nur insoweit verwendet werden, als sie in der Beschreibung und in den Patentansprüchen aufgeführt sind; das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall. Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile müssen in der ganzen Anmeldung die gleichen Zahlen erhalten.

j) Die Zeichnungen dürfen keine Erläuterungen enthalten; ausgenommen sind kurze unentbehrliche Angaben wie "Wasser", "Dampf", "Offen", "Zu", "Schnitt nach A-B" sowie in elektrischen Schaltplänen und Blockschaltbildern oder Flussdiagrammen kurze Stichworte, die für das Verständnis unentbehrlich sind. Diese Erläuterungen sind so anzubringen, dass sie im Fall der Übersetzung überklebt werden können, ohne dass die Linien der Zeichnungen verdeckt werden.

(3) Flussdiagramme und Diagramme gelten als Zeichnungen.

h) Ein Zeichnungsblatt kann mehrere Abbildungen enthalten. Sollen Abbildungen auf zwei oder mehr Blättern [...] eine einzige [...] Abbildung darstellen, so sind die Abbildungen auf den einzelnen Blättern so anzuordnen, dass die vollständige Abbildung zusammengesetzt werden kann, ohne dass ein Teil der Abbildungen auf den einzelnen Blättern verdeckt wird. Die einzelnen Abbildungen sind auf einem Blatt oder auf mehreren Blättern ohne Platzverschwendung anzuordnen, eindeutig voneinander getrennt und vorzugsweise im Hochformat; sind die Abbildungen nicht im Hochformat dargestellt, so sind sie im Querformat mit dem Kopf der Abbildungen auf der linken Seite des Blattes anzuordnen. Sie sind durch arabische Zahlen fortlaufend und unabhängig von den Zeichnungsblättern zu nummerieren.

i) Bezugszeichen dürfen in den Zeichnungen nur [...] verwendet werden, **wenn** sie in der Beschreibung und in den Patentansprüchen aufgeführt sind; das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall. [...] Bezugszeichen **für Merkmale** müssen in der ganzen Anmeldung **einheitlich sein**.

j) Die Zeichnungen dürfen keine Erläuterungen enthalten. Wo es für das Verständnis unentbehrlich ist, können kurze Angaben wie "Wasser", "Dampf", "offen", "zu", "Schnitt nach A-B" eingefügt werden. **Solche Angaben** sind so anzubringen, dass sie im Fall der Übersetzung überklebt werden können, ohne dass die Linien der Zeichnungen verdeckt werden.

(3) *Unverändert*

REGEL 47 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 33 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 47 EPÜ 2000** geworden.

Regel 47	Form und Inhalt der Zusammenfassung
----------	-------------------------------------

Regel 33 EPÜ 1973

- (1) Die Zusammenfassung muss die Bezeichnung der Erfindung enthalten.
- (2) Die Zusammenfassung muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patentansprüchen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthalten; die Kurzfassung soll das technische Gebiet der Erfindung angeben und so gefasst sein, dass sie ein klares Verständnis des technischen Problems, des entscheidenden Punkts der Lösung der Erfindung und der hauptsächlichsten Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht. In der Zusammenfassung ist gegebenenfalls die chemische Formel anzugeben, die unter den in der europäischen Patentanmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet. Sie darf keine Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den angeblichen Wert der Erfindung oder über deren theoretische Anwendungsmöglichkeiten enthalten.
- (3) Die Zusammenfassung soll aus nicht mehr als 150 Worten bestehen.
- (4) Enthält die europäische Patentanmeldung Zeichnungen, so hat der Anmelder diejenige Abbildung oder in Ausnahmefällen diejenigen Abbildungen anzugeben, die er zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlägt. Das Europäische Patentamt kann eine oder mehrere andere Abbildungen veröffentlichen, wenn es der Auffassung ist, dass diese die Erfindung besser kennzeichnen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.
- (5) Die Zusammenfassung ist so zu formulieren, dass sie eine wirksame Handhabe zur Sichtung des jeweiligen technischen Gebiets gibt und insbesondere eine Beurteilung der Frage ermöglicht, ob es notwendig ist, die europäische Patentanmeldung selbst einzusehen.

Regel 47 EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) Die Zusammenfassung muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patentansprüchen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthalten. **Die** Kurzfassung soll das technische Gebiet der Erfindung angeben und so gefasst sein, dass sie ein klares Verständnis des technischen Problems, des entscheidenden Punkts der Lösung der Erfindung und der hauptsächlichsten Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht. In der Zusammenfassung ist gegebenenfalls die chemische Formel anzugeben, die unter den in der europäischen Patentanmeldung enthaltenen Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet. Sie darf keine Behauptungen über angebliche Vorzüge oder den angeblichen Wert der Erfindung oder über deren theoretische Anwendungsmöglichkeiten enthalten.
- (3) *Unverändert*
- (4) Enthält die europäische Patentanmeldung Zeichnungen, so hat der Anmelder diejenige Abbildung oder in Ausnahmefällen diejenigen Abbildungen anzugeben, die **mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden sollen**. Das Europäische Patentamt kann eine oder mehrere andere Abbildungen veröffentlichen, wenn es der Auffassung ist, dass diese die Erfindung besser kennzeichnen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.
- (5) *Unverändert*

REGEL 48 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 34 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.
Sie ist zu **Regel 48 EPÜ 2000** geworden.

Regel 48	Unzulässige Angaben
----------	---------------------

Regel 34 EPÜ 1973

(1) Die europäische Patentanmeldung darf nicht enthalten:

- a) Angaben oder Zeichnungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen;
- b) herabsetzende Äußerungen über Erzeugnisse oder Verfahren Dritter oder den Wert oder die Gültigkeit von Anmeldungen oder Patenten Dritter. Reine Vergleiche mit dem Stand der Technik allein gelten nicht als herabsetzend;
- c) Angaben, die den Umständen nach offensichtlich belanglos oder unnötig sind.

(2) Enthält eine europäische Patentanmeldung Angaben oder Zeichnungen im Sinn des Absatzes 1 Buchstabe a, so schließt das Europäische Patentamt diese Angaben bei der Veröffentlichung aus und gibt dabei die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Wörter und Zeichnungen an.

(3) Enthält eine europäische Patentanmeldung Äußerungen im Sinn des Absatzes 1 Buchstabe b, so kann das Europäische Patentamt diese Angaben bei der Veröffentlichung der Anmeldung ausschließen. Dabei gibt es die Stelle der Auslassung und die Zahl der ausgelassenen Wörter an und stellt auf Antrag eine Abschrift der ausgelassenen Stellen zur Verfügung.

Regel 48 EPÜ 2000

(1) Die europäische Patentanmeldung darf nicht enthalten:

- a) *Unverändert*
- b) *Unverändert*
- c) *Unverändert*

(2) Enthält die Anmeldung Angaben oder Zeichnungen **nach Absatz 1 a**, so **kann** das Europäische Patentamt diese [...] bei [...] Veröffentlichung der Anmeldung **auslassen, wobei** die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Wörter und Zeichnungen **anzugeben sind**.

(3) Enthält die **Anmeldung** Äußerungen **nach Absatz 1 b**, so kann das Europäische Patentamt diese [...] bei [...] Veröffentlichung der Anmeldung **auslassen, wobei** die Stelle der Auslassung und die Zahl der ausgelassenen Wörter **anzugeben sind**. **Das Europäische Patentamt** stellt auf Antrag eine Abschrift der ausgelassenen Stellen zur Verfügung.

REGEL 49 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 35 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 49 EPÜ 2000** geworden.

In Regel 49 (10) EPÜ 2000 ist das zugrunde liegende Prinzip - nämlich dass die Anmelder die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannten Bezeichnungen und Zeichen verwenden müssen - allgemein ausgedrückt.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Die in Regel 35 (2) EPÜ 1973 vorgeschriebene Einreichung der Unterlagen der europäischen Patentanmeldung in drei Stücken ist hinfällig, da die Akten elektronisch angelegt werden. Regel 35 (2) EPÜ 1973 kann somit **gestrichen** werden (siehe auch Regel 36 (4) EPÜ 1973).

Regel 35 (7) EPÜ 1973 wird **gestrichen**, weil in der Praxis keine Einwände gegen Text auf den Rändern wie z. B. Referenznummern oder Druckzeichen des Faxgeräts erhoben werden.

Regel 49 Allgemeine Bestimmungen über die Form der Anmeldungsunterlagen
Regel 35 EPÜ 1973

- (1) Die in Artikel 14 Absatz 2 genannten Übersetzungen gelten als Unterlagen der europäischen Patentanmeldung.
- (2) Die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sind in drei Stücken einzureichen. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann jedoch bestimmen, dass die Unterlagen in weniger als drei Stücken einzureichen sind.
- (3) Die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sind in einer Form einzureichen, die gewährleistet, dass eine elektronische sowie eine unmittelbare Vervielfältigung, insbesondere durch Scanning, Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung, in einer unbeschränkten Stückzahl vorgenommen werden kann. Die Blätter müssen glatt und knitterfrei sein. Sie dürfen nicht gefaltet sein und sind einseitig zu beschriften.
- (4) Die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sind auf biegsamem, festem, weißem, glattem, mattem und widerstandsfähigem Papier im Format A 4 (29,7 cm mal 21 cm) einzureichen. Vorbehaltlich Regel 32 Absatz 2 Buchstabe h sowie des Absatzes 1 ist jedes Blatt in der Weise zu verwenden, dass die kurzen Seiten oben und unten erscheinen (Hochformat).
- (5) Jeder Bestandteil der europäischen Patentanmeldung (Antrag, Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung) muss auf einem neuen Blatt beginnen. Alle Blätter müssen so miteinander verbunden sein, dass sie leicht gewendet sowie leicht entfernt und wieder miteinander verbunden werden können.
- (6) Vorbehaltlich der Regel 32 Absatz 1 sind auf den Blättern als Mindestränder folgende Flächen unbeschriftet zu lassen:

Oberer Rand:	2 cm
Linker Seitenrand:	2,5 cm
Rechter Seitenrand:	2 cm
Unterer Rand:	2 cm

Regel 49 EPÜ 2000

- (1) Nach Artikel 14 Absatz 2 **oder Regel 40 Absatz 3 eingereichte** Übersetzungen gelten als Unterlagen der europäischen Patentanmeldung.
- Gestrichen**
- (2) Die Unterlagen der [...] Anmeldung sind in einer Form einzureichen, die [...] **die** elektronische und unmittelbare Vervielfältigung, insbesondere durch Scanning, Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung, in [...] unbeschränkter Stückzahl ermöglicht. Die Blätter müssen glatt und knitterfrei sein. Sie dürfen nicht gefaltet sein und sind einseitig zu beschriften.
- (3) Die Unterlagen der Anmeldung sind auf biegsamem, festem, weißem, glattem, mattem und widerstandsfähigem Papier im Format A4 (29,7 cm mal 21 cm) einzureichen. Vorbehaltlich **des Absatzes 10 und der Regel 46 Absatz 2 h** ist jedes Blatt in der Weise zu verwenden, dass die kurzen Seiten oben und unten erscheinen (Hochformat).
- (4) Jeder Bestandteil der Anmeldung (Antrag, Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung) muss auf einem neuen Blatt beginnen. Alle Blätter müssen so miteinander verbunden sein, dass sie leicht gewendet [...], entfernt und wieder miteinander verbunden werden können.
- (5) Vorbehaltlich der **Regel 46 Absatz 1** sind [...] als Mindestränder folgende Flächen unbeschriftet zu lassen:

Oberer Rand:	2 cm
Linker Seitenrand:	2,5 cm
Rechter Seitenrand:	2 cm
Unterer Rand:	2cm

Die empfohlenen Höchstmaße für die vorstehenden Ränder sind folgende:

Oberer Rand:	4 cm
Linker Seitenrand:	4 cm
Rechter Seitenrand:	3 cm
Unterer Rand:	3 cm

(7) Die Ränder der Blätter müssen bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung vollständig unbenutzt sein.

(8) Alle Blätter der europäischen Patentanmeldung sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren. Die Blattzahlen sind oben in der Mitte, aber nicht auf dem oberen Rand anzubringen.

(9) Auf jedem Blatt der Beschreibung und der Patentansprüche soll jede fünfte Zeile nummeriert sein. Die Zahlen sind an der linken Seite, rechts vom Rand anzubringen.

(10) Der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung müssen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Nur grafische Symbole und Schriftzeichen, chemische oder mathematische Formeln können, falls notwendig, handgeschrieben oder gezeichnet sein. Der Zeilenabstand hat 1 1/2zeilig zu sein. Alle Texte müssen in Buchstaben, deren Großbuchstaben eine Mindesthöhe von 0,21 cm besitzen, und mit dunkler unauslöschlicher Farbe geschrieben sein.

(11) Der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung dürfen keine Zeichnungen enthalten. Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung können chemische oder mathematische Formeln enthalten. Die Beschreibung und die Zusammenfassung können Tabellen enthalten. Ein Patentanspruch darf dies nur dann, wenn sein Gegenstand die Verwendung von Tabellen wünschenswert erscheinen lässt. Tabellen sowie chemische oder mathematische Formeln können im Querformat wiedergegeben werden, wenn sie im Hochformat nicht befriedigend dargestellt werden können; Blätter, auf denen Tabellen oder chemische oder mathematische Formeln im Querformat wiedergegeben werden, sind so anzuordnen, dass der Kopf der Tabellen oder Formeln auf der linken Seite des Blattes erscheint.

Die empfohlenen Höchstmaße für die vorstehenden Ränder sind folgende:

Oberer Rand:	4 cm
Linker Seitenrand:	4 cm
Rechter Seitenrand:	3 cm
Unterer Rand :	3 cm

Gestrichen

(8) *wird (6) - Text unverändert*

(9) *wird (7) - Text unverändert*

(8) Der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung müssen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Nur grafische Symbole und Schriftzeichen, chemische oder mathematische Formeln können, falls notwendig, handgeschrieben oder gezeichnet sein. Der Zeilenabstand hat **1 1/2-zeilig** zu sein. Alle Texte müssen in Buchstaben, deren Großbuchstaben eine Mindesthöhe von 0,21 cm besitzen, und mit dunkler unauslöschlicher Farbe geschrieben sein.

(9) Der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents, die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung dürfen keine Zeichnungen enthalten. Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung können chemische oder mathematische Formeln enthalten. Die Beschreibung und die Zusammenfassung können Tabellen enthalten. Ein Patentanspruch darf dies nur dann, wenn sein Gegenstand die Verwendung von Tabellen wünschenswert erscheinen lässt. Tabellen sowie chemische oder mathematische Formeln können im Querformat wiedergegeben werden, wenn sie im Hochformat nicht befriedigend dargestellt werden können. [...] Tabellen oder chemische oder mathematische Formeln, **die** im Querformat wiedergegeben werden, sind so anzuordnen, dass der Kopf der Tabellen oder Formeln auf der linken Seite des Blattes erscheint.

(12) Physikalische Größen sind in den in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten anzugeben, soweit zweckdienlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten. Soweit Angaben diesem Erfordernis nicht genügen, sind die in der internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusätzlich anzugeben. Für mathematische Formeln sind die allgemein üblichen Schreibweisen und für chemische Formeln die allgemein üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden. Grundsätzlich sind nur solche technische Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

(13) Terminologie und Zeichen sind in der gesamten europäischen Patentanmeldung einheitlich zu verwenden.

(14) Jedes Blatt muss weitgehend frei von Radierstellen und frei von Änderungen, Überschreibungen und Zwischenbeschriftungen sein. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der verbindliche Text dadurch nicht in Frage gestellt wird und die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung nicht gefährdet sind.

(10) [...] Größen sind in [...] internationalen **Standards entsprechenden Einheiten** anzugeben, soweit zweckdienlich nach dem metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten. Soweit Angaben diesem Erfordernis nicht genügen, sind die **internationalen Standards entsprechenden** Einheiten zusätzlich anzugeben. [...] **Es** sind nur solche technischen Bezeichnungen, **Konventionen, Formeln**, Zeichen und Symbole zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

(13) wird (11) - Text unverändert

(12) Jedes Blatt muss weitgehend frei von Radierstellen und frei von Änderungen [...] sein. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der verbindliche Text dadurch nicht in Frage gestellt wird und die Voraussetzungen für eine gute Vervielfältigung nicht gefährdet sind.

REGEL 50 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 36 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 50 EPÜ 2000** geworden.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Die in Regel 36 (4) EPÜ 1973 vorgeschriebene Einreichung von Schriftstücken in höherer Stückzahl ist hinfällig, da die Akten elektronisch angelegt werden. Regel 36 (4) EPÜ 1973 kann somit **gestrichen** werden.

Regel 36 (5) EPÜ 1973 wird **gestrichen**, da dieser Sachverhalt nun durch die **neue Regel 2 EPÜ 2000** abgedeckt wird.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007 über die Erreichbarkeit der Anmeldestellen des EPA, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 5, A.2

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen durch Telefax, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 7, A.3

Regel 50	Nachgereichte Unterlagen
----------	--------------------------

Regel 36 EPÜ 1973

(1) Die Regeln 27, 29 und 32 bis 35 sind auf Schriftstücke, die die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung ersetzen, anzuwenden. Regel 35 Absätze 2 bis 14 ist ferner auf die in Regel 51 genannten Übersetzungen der Patentansprüche anzuwenden.

(2) Alle anderen als die in Absatz 1 Satz 1 genannten Schriftstücke sollen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Auf jedem Blatt ist links ein etwa 2,5 cm breiter Rand freizulassen.

(3) Die nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung einzureichenden Schriftstücke sind zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um Anlagen handelt. Ist ein Schriftstück nicht unterzeichnet worden, so fordert das Europäische Patentamt den Beteiligten auf, das Schriftstück innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist zu unterzeichnen. Wird das Schriftstück rechtzeitig unterzeichnet, so behält es den ursprünglichen Tag des Eingangs, anderenfalls gilt das Schriftstück als nicht eingegangen.

(4) Schriftstücke, die anderen Personen mitzuteilen sind oder die mehrere europäische Patentanmeldungen oder europäische Patente betreffen, sind in der entsprechenden Stückzahl einzureichen. Kommt ein Beteiligter dieser Verpflichtung trotz Aufforderung des Europäischen Patentamts nicht nach, so werden die fehlenden Stücke auf Kosten des Beteiligten angefertigt.

(5) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, dass nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung Unterlagen abweichend von den Absätzen 2 bis 4 beim Europäischen Patentamt auf andere Weise mittels technischer Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung eingereicht werden können, und die Bedingungen für deren Benutzung festlegen. Er kann insbesondere bestimmen, dass innerhalb einer von ihm festgesetzten Frist ein Schriftstück nachzureichen ist, das den Inhalt der auf diese Weise eingereichten Unterlagen wiedergibt und dieser Ausführungsordnung entspricht; wird dieses Schriftstück nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten die Unterlagen als nicht eingegangen.

Regel 50 EPÜ 2000

(1) Die **Regeln 42, 43 und 46 bis 49** sind auf Schriftstücke, die die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung ersetzen, anzuwenden. **Regel 49 Absätze 2 bis 12** ist ferner auf die in **Regel 71** genannten Übersetzungen der Patentansprüche anzuwenden.

(2) Alle anderen [...] Schriftstücke, **die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zählen**, sollen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Auf jedem Blatt ist links ein etwa 2,5 cm breiter Rand freizulassen.

(3) **Nach** Einreichung der **Anmeldung eingereichte** Schriftstücke sind zu unterzeichnen, soweit es sich nicht um Anlagen handelt. Ist ein Schriftstück nicht unterzeichnet worden, so fordert das Europäische Patentamt den Beteiligten auf, das Schriftstück innerhalb einer [...] zu bestimmenden Frist zu unterzeichnen. Wird das Schriftstück rechtzeitig unterzeichnet, so behält es den ursprünglichen Tag des Eingangs, anderenfalls gilt das Schriftstück als nicht eingereicht.

Gestrichen***Gestrichen***

KAPITEL III

REGEL 51 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 37 (1) und (3) EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

Sie ist zu **Regel 51 EPÜ 2000** geworden.

Der Inhalt des Artikels 86 (2) EPÜ 1973 wurde in die **neue Regel 51 (2) EPÜ 2000** überführt. Die Folgen der Nichtzahlung einer Jahresgebühr sind in Artikel 86 (1) EPÜ 2000 festgelegt und werden deshalb in der Ausführungsordnung nicht wiederholt.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Die **neue Regel 51 (4) EPÜ 2000** sieht vor, dass nach einem erfolgreichen Antrag auf **Wiedereinsetzung** in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ die Jahresgebühren, die aufgrund der Rückwirkung der Wiedereinsetzungsentscheidung im Zeitraum zwischen dem Tag des Rechtsverlusts und der Entscheidung über die Wiedereinsetzung des Anmelders in den vorigen Stand fällig geworden wären, erst an dem Tag fällig werden, an dem diese Entscheidung zugestellt wird. Diese Jahresgebühren können noch innerhalb einer Frist von vier Monaten nach diesem Tag ohne Zuschlag entrichtet werden. Werden sie nicht innerhalb dieser Frist entrichtet, kommt Regel 51 (2) EPÜ 2000 zur Anwendung, d. h. die Gebühren können unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr noch bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten nach diesem Tag gezahlt werden.

Die neue Regel 51 (4) EPÜ 2000 ändert die bisherige Praxis, wonach die Jahresgebühren nach einem ersten Rechtsverlust immer noch zu den ordnungsgemäßen Terminen entrichtet werden müssen, um einen zweiten Rechtsverlust zu verhindern, der nach Artikel 86 (3) Satz 1 EPÜ 1973 wegen der Rückwirkung der Wiedereinsetzungsentscheidung eintreten könnte.

Eine analoge Situation besteht, wenn ein **Antrag auf Überprüfung** Erfolg hat. Die **neue Regel 51 (5) EPÜ 2000** sieht ebenfalls vor, dass Jahresgebühren, die infolge der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer rückwirkend fällig würden, erst an dem Tag fällig sind, an dem die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Wiederaufnahme des Verfahrens zugestellt wird.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 29/06 Add. 1)

Abweichend von der Praxis des EPÜ 1973 sieht **Regel 51 (4) EPÜ 2000** die nachträgliche Entrichtung von Jahresgebühren vor, wenn infolge einer Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ eine europäische Patentanmeldung rückwirkend wieder auflebt. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass diese Regelung **nur anwendbar ist, wenn die gesamte Anmeldung** wegen der Fristversäumung zurückgewiesen wurde oder als zurückgenommen galt. Für sogenannte **Teilrechtsverluste** wäre sie nicht angemessen, da auch bei Verlust z. B. des Prioritätsrechts oder der Benennung eines Staats eine europäische Patentanmeldung fortbesteht, für die regelmäßig Jahresgebühren zu entrichten sind. Die einleitende Passage von Regel 51 (4) EPÜ 2000 beschreibt den Anwendungsbereich der Regelung *expressis verbis*.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 108 - 110)

Das *epi* hat angemerkt, dass Regel 51 (4) und (5) EPÜ 2000 nur für anhängige europäische Patentanmeldungen gelte, während die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ oder die Wiedereröffnung des Verfahrens vor der Beschwerdekammer nach Artikel 112a (5) EPÜ auch für erteilte Patente gelten könne. Mangels nationaler Vorschriften würden Probleme auftauchen. Nach Ansicht des EPA ist dies ein Thema für die nationalen Gesetzgeber.

Kapitel III Jahresgebühren

Regel 51 Fälligkeit

Regel 37 EPÜ 1973

(1) Die Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung sind jeweils für das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für diese Anmeldung fällt. Die Jahresgebühr kann frühestens ein Jahr vor ihrer Fälligkeit wirksam entrichtet werden.

[Siehe Artikel 86 EPÜ 1973:

(2) Erfolgt die Zahlung einer Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag, so kann die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet wird.]

(2) Die Zuschlagsgebühr gilt im Sinn des Artikels 86 Absatz 2 als gleichzeitig mit der Jahresgebühr entrichtet, wenn sie innerhalb der in dieser Vorschrift vorgeschriebenen Frist entrichtet wird.

(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.

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 51 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Wird eine Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so kann sie noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

(3) Jahresgebühren, die für eine frühere Patentanmeldung **am** Tag der Einreichung einer [...] Teilanmeldung fällig geworden sind, sind auch für die Teilanmeldung zu entrichten und werden mit **deren** Einreichung [...] 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. **Absatz 2 ist anzuwenden. [...]**

(4) Hatte eine Fristversäumung zur Folge, dass eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wurde oder als zurückgenommen galt, und wurde der Anmelder nach Artikel 122 wieder in den vorigen Stand eingesetzt, so

a) wird eine Jahresgebühr, die nach Absatz 1 im Zeitraum ab dem Tag, an dem der Rechtsverlust eintrat, bis einschließlich zum Tag der Zustellung der Entscheidung über die Wiedereinsetzung fällig geworden wäre, erst an letzterem Tag fällig.

Regel 51	Fälligkeit
----------	------------

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

(4) Für eine nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b eingereichte neue europäische Patentanmeldung sind Jahresgebühren für das Jahr, in dem diese Anmeldung eingereicht worden ist, und für vorhergehende Jahre nicht zu entrichten.

Diese Gebühr und eine Jahresgebühr, die innerhalb von vier Monaten nach dem letzteren Tag fällig wird, können noch innerhalb von vier Monaten nach dem letzteren Tag ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden. Absatz 2 ist anzuwenden.

b) kann eine Jahresgebühr, die an dem Tag, an dem der Rechtsverlust eintrat, bereits fällig war, ohne dass jedoch die Frist nach Absatz 2 abgelaufen war, noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Zustellung der Entscheidung über die Wiedereinsetzung entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist auch die Zuschlagsgebühr nach Absatz 2 entrichtet wird.

(5) Ordnet die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112a Absatz 5 Satz 2 die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer an,

a) wird eine Jahresgebühr, die nach Absatz 1 im Zeitraum ab dem Tag, an dem die mit dem Antrag auf Überprüfung angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer erging, bis einschließlich zum Tag der Zustellung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Wiederaufnahme des Verfahrens fällig geworden wäre, erst an letzterem Tag fällig.

Diese Gebühr und eine Jahresgebühr, die innerhalb von vier Monaten nach dem letzteren Tag fällig wird, können noch innerhalb von vier Monaten nach dem letzteren Tag ohne Zuschlagsgebühr entrichtet werden. Absatz 2 ist anzuwenden.

b) kann eine Jahresgebühr, die an dem Tag, an dem die Entscheidung der Beschwerdekammer erging, bereits fällig war, ohne dass jedoch die Frist nach Absatz 2 abgelaufen war, noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Zustellung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über die Wiederaufnahme des Verfahrens entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist auch die Zuschlagsgebühr nach Absatz 2 entrichtet wird.

(6) Für eine nach Artikel 61 Absatz 1 b) eingereichte neue europäische Patentanmeldung sind Jahresgebühren für das Jahr, in dem diese Anmeldung eingereicht worden ist, und für vorhergehende Jahre nicht zu entrichten.

KAPITEL IV

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

In den Regeln 52 und 53 EPÜ 2000 wird festgelegt, welche Erfordernisse bei der Inanspruchnahme einer Priorität nach Artikel 88 (1) EPÜ erfüllt sein müssen. Regel 52 EPÜ 2000 betrifft die Prioritätserklärung, Regel 53 EPÜ 2000 die Prioritätsunterlagen.

REGEL 52 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nr. 33)

In **Regel 52 (1) EPÜ 2000** ist eine Bezugnahme auf eine Erstanmeldung in einem Mitglied der Welthandelsorganisation aufgenommen; damit wird Artikel 87 (1) EPÜ 2000 Rechnung getragen.

Regel 52 (2) EPÜ 2000 besagt, dass die vollständige Prioritätserklärung - einschließlich des Aktenzeichens der früheren Anmeldung - bei der Einreichung der Anmeldung abgegeben werden soll. Gemäß Artikel 13 (1), Regel 14 (1) und (3) des Patentrechtsabkommens vom 1. Juni 2000 (PLT) sowie Regel 26*bis* PCT kann eine Prioritätserklärung jedoch auch später erfolgen, nämlich innerhalb von 16 Monaten ab dem beanspruchten Prioritätstag oder, wenn der Anmelder eine vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung beantragt, bis zur Einreichung dieses Antrags. Bei der Einreichung der Anmeldung abgegebene Prioritätserklärungen können innerhalb dieser Zeitspanne berichtigt werden.

Das neue System sieht also grundsätzlich vor, dass die Prioritätserklärung bei der Einreichung der Anmeldung abgegeben werden soll, lässt aber eine spätere Inanspruchnahme bzw. eine Berichtigung der Prioritätserklärung innerhalb der genannten Frist von 16 Monaten zu. Dies ist eine deutliche Lockerung im Vergleich zu den Erfordernissen der Regel 38 (2) EPÜ 1973, wonach zumindest der Tag und der Staat der früheren Anmeldung bei der Einreichung anzugeben sind. Derzeit ist nicht beabsichtigt, von Artikel 13 (4) PLT Gebrauch zu machen und eine Gebühr für die spätere Inanspruchnahme der Priorität bzw. die Berichtigung der Prioritätserklärung zu erheben.

(Siehe auch Erläuterungen 2006: CA/PL 11/06, Seite 6 = CA/PL 17/06)

Regel 52 (1) Satz 1 EPÜ 2000 stellt klar, dass die frühere Anmeldung in einem oder für einen Staat erfolgt sein muss, der Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft ist oder der Welthandelsorganisation angehört.

Regel 52 (1) Satz 2 EPÜ 2000 stellt klar, dass Angaben, die den in Satz 1 geforderten entsprechen, auch in den Fällen zu machen sind, in denen sich der Prioritätsanspruch auf eine Anmeldung gründet, die bei einer nicht an die Pariser Verbandsübereinkunft oder das Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation gebundenen Behörde für gewerblichen Rechtsschutz eingereicht wurde, die aber nach einer Bekanntmachung des Präsidenten des EPA anerkennt, dass eine erste Anmeldung beim EPA ein Prioritätsrecht unter Voraussetzungen und mit Wirkungen begründet, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.

Mit **Regel 52 (2) und (3) EPÜ 2000** wird die Fristenregelung für Nachreichung und Berichtigung von Prioritätserklärungen der Regel 26*bis*.1 a) PCT für europäische Direktanmeldungen mit den notwendigen terminologischen Anpassungen übernommen, um insoweit eine unterschiedliche Behandlung von Euro-PCT- und europäischen Direktanmeldungen zu vermeiden. Im Interesse der Übersichtlichkeit werden die Nachholung der Prioritätserklärung und die Berichtigung einer abgegebenen Prioritätserklärung getrennt behandelt.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 29, Nrn. 17 - 22, CA/PL PV 30, Nrn. 111 - 113)

Kapitel IV Priorität

Regel 52 Prioritätserklärung

Regel 38 (1), (2) und (6) EPÜ 1973

(1) Die in Artikel 88 Absatz 1 genannte Prioritätserklärung besteht aus einer Erklärung über den Tag der früheren Anmeldung und den Staat, in dem oder für den sie eingereicht worden ist, sowie aus der Angabe des Aktenzeichens.

(2) Die Erklärung über den Tag und den Staat der früheren Anmeldung ist bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung anzugeben; das Aktenzeichen ist vor Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag zu nennen.

(6) Die Angaben der Prioritätserklärung sind in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und auf der europäischen Patentschrift zu vermerken.

Regel 52 EPÜ 2000

(1) Die in Artikel 88 Absatz 1 genannte Prioritätserklärung besteht aus einer Erklärung über den Tag der früheren Anmeldung und den **Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder das Mitglied der Welthandelsorganisation**, in dem oder für den sie eingereicht worden ist, sowie aus der Angabe des Aktenzeichens. **Im Fall des Artikels 87 Absatz 5 ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.**

(2) Die **Prioritätserklärung soll** bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung **abgegeben werden. Sie kann noch innerhalb von sechzehn Monaten nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag abgegeben werden.**

(3) **Der Anmelder kann die Prioritätserklärung innerhalb von sechzehn Monaten nach dem frühesten beanspruchten Prioritätstag berichtigen oder, wenn die Berichtigung zu einer Verschiebung des frühesten beanspruchten Prioritätstags führt, innerhalb von sechzehn Monaten ab dem berichtigten frühesten Prioritätstag, je nachdem, welche 16-Monatsfrist früher abläuft, mit der Maßgabe, dass die Berichtigung bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem der europäischen Patentanmeldung zuerkannten Anmeldetag eingereicht werden kann.**

(4) **Nach Einreichung eines Antrags nach Artikel 93 Absatz 1 b) ist die Abgabe oder Berichtigung einer Prioritätserklärung jedoch nicht mehr möglich.**

(6) *wird (5) - Text unverändert*

REGEL 53 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 38 (3) bis (5) EPÜ 1973 wurde mit dem Patentrechtsabkommen vom 1. Juni 2000 (PLT) in Einklang gebracht und gestrafft. Sie ist zu **Regel 53 EPÜ 2000** geworden.

Regel 53 (3) EPÜ 2000 nimmt die Erfordernisse der Regel 4 (4) PLT auf, wodurch eine Übersetzung einer früheren, nicht in einer Amtssprache des EPA eingereichten Anmeldung nicht mehr automatisch erforderlich ist; vielmehr wird der Anmelder bzw. der Patentinhaber vom EPA nur noch dann zur Einreichung einer Übersetzung aufgefordert, wenn die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung relevant ist.

Das EPA bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß **Regel 53 (3) EPÜ 2000** (in der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt).

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 34 - 36)

Diskussion über die Bedeutung von Prioritätsunterlagen in Verletzungsverfahren: Notwendigkeit einer Bestimmung, wonach das EPA auf Veranlassung eines Dritten eine Übersetzung der Prioritätsunterlage verlangen kann?

Das EPA wies darauf hin, dass es Sinn und Zweck der Regel 53 EPÜ 2000 sei, dem EPA die Durchführung des Patenterteilungsverfahrens zu ermöglichen. Dies bedeute, dass Prioritätsunterlagen nur heranzuziehen seien, wenn sie für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung benötigt werden. Dies sei insbesondere dort der Fall, wo relevanter Stand der Technik aus dem Prioritätsintervall vorliege. Die Regelung könne die Phase nach der Erteilung nicht betreffen, da diese der nationalen Gesetzgebung unterliege.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 22, B.1

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen bei europäischen Teilanmeldungen und neuen europäischen Patentanmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 24, B.2

REGEL 54 EPÜ

Regel 38a EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 54 EPÜ 2000** geworden.

Regel 53	Prioritätsunterlagen
----------	----------------------

Regel 38 (3), (4) und (5) EPÜ 1973

(3) Die Abschrift der früheren Anmeldung ist vor Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritätstag einzureichen. Die Abschrift muss von der Behörde, bei der die frühere Anmeldung eingereicht worden ist, als mit der früheren Anmeldung übereinstimmend bescheinigt sein; der Abschrift ist eine Bescheinigung dieser Behörde über den Tag der Einreichung der früheren Anmeldung beizufügen.

(4) Die Abschrift der früheren Anmeldung gilt als ordnungsgemäß eingereicht, wenn eine dem Europäischen Patentamt zugängliche Abschrift dieser Anmeldung unter den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen in die Akte der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen ist.

[Siehe Artikel 88 EPÜ 1973:

(1) ... , wenn die Sprache der früheren Anmeldung nicht eine Amtssprache des Europäischen Patentamts ist, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen ...]

(5) Die nach Artikel 88 Absatz 1 erforderliche Übersetzung der früheren Anmeldung ist innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist, spätestens jedoch innerhalb der Frist nach Regel 51 Absatz 4 einzureichen. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Regel 53 EPÜ 2000

(1) Ein Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nimmt, hat innerhalb von sechzehn Monaten nach dem frühesten Prioritätstag eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen. [...] Diese Abschrift und der Tag der Einreichung der früheren Anmeldung sind von der Behörde, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist, zu beglaubigen.

(4) *wird (2) - Text unverändert*

(3) Ist die frühere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst und ist die Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Übersetzung der Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen [...]. Statt der Übersetzung kann eine Erklärung vorgelegt werden, dass die europäische Patentanmeldung eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung ist. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

Regel 54	Ausstellung von Prioritätsunterlagen
----------	--------------------------------------

Regel 38a EPÜ 1973

Auf Antrag stellt das Europäische Patentamt für den Anmelder eine beglaubigte Kopie der europäischen Patentanmeldung (Prioritätsunterlage) aus. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt die erforderlichen Bedingungen einschließlich der Form der Prioritätsunterlage und der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

Regel 54 EPÜ 2000

Auf Antrag stellt das Europäische Patentamt für den Anmelder eine beglaubigte Kopie der europäischen Patentanmeldung (**Prioritätsbeleg**) aus. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt die erforderlichen Bedingungen einschließlich der Form des **Prioritätsbelegs** und der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

VIERTER TEIL

KAPITEL I

REGEL 55 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 55 EPÜ 2000 betrifft die Prüfung nach Artikel 90 (1) EPÜ 2000. Das EPA muss prüfen, ob die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt sind, und dem Anmelder gegebenenfalls nach Artikel 90 (4) EPÜ 2000 Gelegenheit zur Mängelbeseitigung geben. Die Frist von zwei Monaten entspricht Artikel 5 (3) und Regel 2 (1) des Patentrechtsabkommens vom 1. Juni 2000 (PLT).

(Siehe auch die Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 114 - 115)

Zur Frage des Fristbeginns wird auf die allgemeine Erläuterung in der Anlage 1 unter Punkt 4 verwiesen: "Wird in den Regeln eine Frist genannt, die nach einer Aufforderung oder einer Mitteilung des EPA einzuhalten ist, so beginnt die Frist stets mit der Zustellung einer solchen Mitteilung zu laufen ..."

VIERTER TEIL AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM VIERTEN TEIL DES
ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I Prüfung durch die Eingangsstelle

Regel 55 [...] Eingangsprüfung

Regel 39 EPÜ 1973

Genügt die europäische Patentanmeldung nicht den Erfordernissen des Artikels 80, so teilt die Eingangsstelle die festgestellten Mängel dem Anmelder mit und weist ihn darauf hin, dass die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt wird, wenn er die festgestellten Mängel nicht innerhalb eines Monats beseitigt. Beseitigt der Anmelder rechtzeitig die festgestellten Mängel, so teilt ihm die Eingangsstelle den Anmeldetag mit.

Regel 55 EPÜ 2000

Ergibt die Prüfung nach Artikel 90 Absatz 1, dass die Anmeldung nicht den Erfordernissen der Regel 40 Absatz 1 a) oder c), Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 genügt, so teilt das Europäische Patentamt dem Anmelder die [...] Mängel mit und weist ihn darauf hin, dass die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt wird, wenn diese Mängel nicht innerhalb von zwei Monaten beseitigt werden. Leistet der Anmelder dem Folge, so wird ihm der vom Amt zuerkannte Anmeldetag mitgeteilt.

REGEL 56 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Nach Artikel 5 (5) des Patentrechtsabkommens vom 1. Juni 2000 (PLT) muss der Anmelder unterrichtet werden, wenn ein Teil der Beschreibung oder Zeichnungen zu fehlen scheinen.

Die **neue Regel 56 EPÜ 2000** entspricht den Vorschriften des Artikels 5 (6) PLT. Reicht der Anmelder entweder nach einer Aufforderung gemäß Regel 55 EPÜ 2000 oder von sich aus fehlende Teile der Beschreibung oder Zeichnungen innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag oder der Aufforderung gemäß Regel 56 (1) EPÜ 2000 ein, so wird der Anmeldetag neu festgesetzt (Regel 56 (2) EPÜ 2000, Regel 2 (3) PLT).

Wenn die Anmeldung eine Priorität in Anspruch nimmt und die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen in der Prioritätsanmeldung enthalten waren, so können diese ohne Verlust des ursprünglichen Anmeldetags in die Anmeldung aufgenommen werden, sofern den Erfordernissen der **Regel 56 (3) EPÜ 2000** entsprochen ist (Artikel 5 (6) b) und Regel 2 (4) PLT).

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 37 - 39)

Diskussion über **Regel 56 (1) Satz 2 EPÜ 2000**: "Aus der Unterlassung einer solchen Aufforderung kann der Anmelder keine Ansprüche herleiten." Das EPA erklärte, dass die Anmeldeunterlagen auf Vollständigkeit geprüft würden, wie dies vom PLT vorgegeben werde. Das EPA könne jedoch nicht im Rahmen der Eingangsprüfung jede einzelne Anmeldung auf fehlende Teile der Beschreibung überprüfen. Für eine solche Feststellung sei ein Eintritt in die Sachprüfung erforderlich.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 56 (1) EPÜ 2000 bezieht sich nicht auf **Teile von Zeichnungen**. Stellt die Eingangsstelle fest, dass ein Teil einer Zeichnung fehlt, so behandelt sie die Anmeldung für die Zwecke der Regel 56 EPÜ 2000 so, als würde die komplette Zeichnung fehlen, und fordert den Anmelder auf, die vollständige Zeichnung nachzureichen.

Regel 56 (3) EPÜ 2000 enthält das Erfordernis, dass der Anmelder in Bezug auf die gemäß diesem Absatz zu bearbeitenden fehlenden Teile der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen anzugeben hat, wo diese Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen in der früheren Anmeldung und gegebenenfalls in der Übersetzung enthalten sind. Dies erleichtert die Bearbeitung fehlender Teile der Beschreibung und fehlender Zeichnungen. Ein ähnliches Erfordernis ist auch in den entsprechenden Vorschriften der PCT-Ausführungsordnung vorgesehen (siehe Regel 20.6 a) iv) PCT). Darüber hinaus wird in der englischen Fassung der Regel 56 (3) EPÜ 2000 durchgängig "earlier application" benutzt, um sicherzustellen, dass nur fehlende Teile in Prioritätsanmeldungen und nicht in irgendeiner zuvor eingereichten Anmeldung betroffen sind.

Regel 56 Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen**Regel 43 EPÜ 1973**

(1) Ergibt die in Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe g vorgeschriebene Prüfung, dass die Zeichnungen nach dem Anmeldetag eingereicht worden sind, so teilt die Eingangsstelle dem Anmelder mit, dass die Zeichnungen und die Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der europäischen Patentanmeldung als gestrichen gelten, wenn der Anmelder nicht innerhalb eines Monats beantragt, den Anmeldetag neu auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen festzusetzen.

(2) Ergibt die in Absatz 1 genannte Prüfung, dass die Zeichnungen nicht eingereicht worden sind, so fordert die Eingangsstelle den Anmelder auf, die Zeichnungen innerhalb eines Monats einzureichen, und teilt dem Anmelder mit, dass der Anmeldetag neu auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen festgesetzt wird oder, wenn die Zeichnungen nicht rechtzeitig eingereicht werden, die Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der europäischen Patentanmeldung als gestrichen gelten.

(3) Jeder neu festgesetzte Anmeldetag wird dem Anmelder mitgeteilt.

Regel 56 EPÜ 2000

(1) Ergibt die **Prüfung nach Artikel 90 Absatz 1**, dass **Teile der Beschreibung oder Zeichnungen, auf die in der Beschreibung oder in den Patentansprüchen Bezug genommen wird, offensichtlich fehlen, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, die fehlenden Teile innerhalb von zwei Monaten nachzureichen. Aus der Unterlassung einer solchen Aufforderung kann der Anmelder keine Ansprüche herleiten.**

(2) **Werden fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen nach dem Anmeldetag, jedoch innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Aufforderung nach Absatz 1 ergeht, innerhalb von zwei Monaten nach dieser Aufforderung nachgereicht, so wird der Anmeldetag auf den Tag der Einreichung der fehlenden Teile der Beschreibung oder der fehlenden Zeichnungen neu festgesetzt. Das Europäische Patentamt unterrichtet den Anmelder entsprechend.**

(3) **Werden die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen innerhalb der Frist nach Absatz 2 eingereicht und nimmt die Anmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch, so bleibt der Anmeldetag der Tag, an dem die Erfordernisse der Regel 40 Absatz 1 erfüllt waren, wenn die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen vollständig in der früheren Anmeldung enthalten sind, der Anmelder dies innerhalb der Frist nach Absatz 2 beantragt und Folgendes einreicht:**

a) **eine Abschrift der früheren Anmeldung, sofern eine solche Abschrift dem Europäischen Patentamt nicht nach Regel 53 Absatz 2 zur Verfügung steht;**

b) **wenn diese nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts abgefasst ist, eine Übersetzung dieser Anmeldung in einer dieser Sprachen, sofern eine solche Übersetzung dem Europäischen Patentamt nicht nach Regel 53 Absatz 3 zur Verfügung steht, und**

c) **eine Angabe, wo die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen in der früheren Anmeldung und gegebenenfalls der Übersetzung vollständig enthalten sind.**

In **Regel 56 (4) EPÜ 2000** wurde klargestellt, dass sich der erste Satz auf die in Regel 56 (1) bzw. (2) EPÜ 2000 genannte Frist bezieht. Darüber hinaus sieht Regel 56 (4) EPÜ 2000 die Rechtsfolgen für den Fall vor, dass fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen nicht fristgerecht eingereicht werden oder dass der Anmelder die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen wieder zurückgenommen hat. In diesen Fällen gelten Bezugnahmen auf die Teile der Beschreibung oder die Zeichnungen als nicht vorhanden bzw. gilt deren Einreichung als nicht erfolgt.

In **Regel 56 (5) EPÜ 2000** sind die Rechtsfolgen für den Fall aufgeführt, dass die in Regel 56 (3) a) bis c) genannten Erfordernisse nicht oder erst nach Ablauf der einschlägigen Frist erfüllt werden. In letzterem Fall wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen eingereicht werden. Der Anmelder kann jedoch nachgereichte Teile der Beschreibung oder nachgereichte Zeichnungen zurücknehmen, um den ursprünglichen Anmeldetag beizubehalten (Regel 56 (6) EPÜ 2000).

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nrn. 24 - 26)

Diskussion über den Fall, dass die Beschreibung eine Bezugnahme auf einen **Teil** einer Zeichnung enthält, der in der Zeichnung fehlt: Gilt hier die ganze Zeichnung als nicht eingereicht?

Das EPA führte aus, dass die Formulierung "fehlende Teile von Zeichnungen" in **Regel 56 (1) EPÜ 2000** bewusst vermieden worden sei, da das EPA eine Verpflichtung seinerseits ablehne, die eingereichten Zeichnungen auf Vollständigkeit zu prüfen. Eine solche Formulierung sei auch in den anderen Absätzen der Regel 56 EPÜ 2000 nicht enthalten; Anmelder könnten nicht Teile von Zeichnungen als fehlende Teile nachreichen, sondern müssten stets die vollständige Zeichnung einreichen. Enthalte eine Anmeldung eine Bezugnahme auf eine vollständige Zeichnung, die nicht eingereicht worden sei, so werde diese Bezugnahme gestrichen. Bei teilweise eingereichten Zeichnungen werde jedoch üblicherweise nicht so verfahren; Bezugnahmen darauf dürften in der Regel verbleiben.

(Siehe auch Bemerkungen des epi in CA/PL 30/06)

Regel 56 Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen**(4) Wenn der Anmelder**

a) die fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden Zeichnungen nicht innerhalb der Frist nach Absatz 1 oder 2 einreicht

oder

b) nach Absatz 6 fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen zurücknimmt, die gemäß Absatz 2 nachgereicht wurden,

so gelten die in Absatz 1 genannten Bezugnahmen als gestrichen und die Einreichung der fehlenden Teile der Beschreibung oder der fehlenden Zeichnungen als nicht erfolgt. Das Europäische Patentamt unterrichtet den Anmelder entsprechend.

(5) Erfüllt der Anmelder die in Absatz 3 a) bis c) genannten Erfordernisse nicht innerhalb der Frist nach Absatz 2, so wird der Anmeldetag auf den Tag der Einreichung der fehlenden Teile der Beschreibung oder der fehlenden Zeichnungen neu festgesetzt. Das Europäische Patentamt unterrichtet den Anmelder entsprechend.

(6) Innerhalb eines Monats nach der in Absatz 2 oder 5 letzter Satz genannten Mitteilung kann der Anmelder die eingereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder fehlenden Zeichnungen zurücknehmen; in diesem Fall gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt. Das Europäische Patentamt unterrichtet den Anmelder entsprechend.

REGEL 57 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die **neue Regel 57 EPÜ 2000** behandelt die Formalprüfung, die sich nach Artikel 90 (3) EPÜ 2000 an die Zuerkennung eines Anmeldetags anschließt. Diese Bestimmung übernimmt den Inhalt von Artikel 91 (1) EPÜ 1973.

Die **Patentansprüche** wurden in **Regel 57 c) EPÜ 2000** aufgenommen, da sie nicht mehr Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags sind.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 57 a) EPÜ 2000 enthält eine Bezugnahme auf Regel 40 (3) Satz 2 EPÜ 2000 (in der es um die Übersetzung der früheren Anmeldung geht). Während Regel 55 EPÜ 2000 eine weitere Frist von zwei Monaten vorsieht, wenn die Abschrift der früheren Anmeldung nicht innerhalb der Frist in Regel 40 (3) Satz 1 EPÜ 2000 eingereicht wird, fehlt es an einer Vorschrift für die verspätete Einreichung der in Regel 40 (3) Satz 2 EPÜ 2000 genannten **Übersetzung**. Wird die Übersetzung nicht eingereicht, erhält der Anmelder eine Aufforderung nach Regel 58 EPÜ 2000, in der ihm eine Frist von zwei Monaten gesetzt wird. Die Nichterfüllung dieses Erfordernisses wird als formaler Mangel gewertet und hat die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 90 (5) EPÜ zur Folge.

Regel 57 c) EPÜ 2000 hängt ebenfalls mit der "Bezugnahme" nach Regel 40 (2) und (3) EPÜ 2000 zusammen. Anders als im PCT-Verfahren ist es nach dem EPÜ 2000 für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht mehr erforderlich, Patentansprüche einzureichen. Ob die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthält, auf deren Grundlage die europäische Recherche durchgeführt werden kann, wird im Laufe der Formalprüfung nach Artikel 90 (3) und Regel 57 EPÜ 2000 festgestellt.

Regel 57 c) EPÜ 2000 stellt klar, dass eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung nach Regel 40 (1) c), (2) und (3) EPÜ auch die Patentansprüche ersetzen kann. Es ist zu betonen, dass zwar Ansprüche innerhalb der in Regel 58 EPÜ genannten Frist nachgereicht werden können, doch wenn sie aufgrund der Bezugnahme als am Anmeldetag eingereicht betrachtet werden können, braucht nicht geprüft zu werden, ob sie dem Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ entsprechen.

Regel 57 i) EPÜ 2000 stellt klar, dass sich die Formalprüfung nicht auf die Frage erstreckt, ob Größen in internationalen Standards entsprechenden Einheiten und, soweit zweckdienlich, nach dem metrischen System unter Verwendung von SI-Einheiten angegeben sind. Ebenso wenig wird in diesem Verfahrensstadium die Einheitlichkeit der in der Anmeldung verwendeten Terminologie und Zeichen geprüft. *(Siehe auch Erläuterungen 2006: CA/PL 29/06 Add. 1).*

In **Regel 57 j) EPÜ 2000** geht es um die verspätete Einreichung von Sequenzprotokollen. Nach dem EPÜ 1973 bestand die Möglichkeit der Weiterbehandlung bei verspäteter Einreichung von Sequenzprotokollen. Die Möglichkeit der Weiterbehandlung für die Fristen nach den Regeln 30 (3) und 163 (3) EPÜ 2000 wird aufrechterhalten, indem die neue Regel 57 j) EPÜ 2000 eingeführt wird, die speziell die Prüfung betrifft, ob die Erfordernisse der Regel 30 oder 163 (3) EPÜ 2000 erfüllt sind. Regel 58 EPÜ 2000 und der Ausschluss der darin vorgesehenen Frist von der Weiterbehandlung (siehe Regel 135 (2) EPÜ 2000) ist damit auf die neue Regel 57 j) EPÜ 2000 nicht anzuwenden; maßgeblich sind nur die Regeln 30 und 163 (3) EPÜ 2000.

(Siehe auch die Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 121 - 122)

Regel 57 Formalprüfung

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 91 EPÜ 1973:

(1) Steht der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht nach Artikel 90 Absatz 3 als zurückgenommen, so prüft die Eingangsstelle, ob

d) der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents hinsichtlich seines Inhalts den zwingenden Vorschriften genügt, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind, und ob gegebenenfalls den Vorschriften dieses Übereinkommens über die Inanspruchnahme der Priorität entsprochen worden ist; ...

c) die Zusammenfassung eingereicht worden ist; ...

f) die Erfindernennung nach Artikel 81 erfolgt ist; ...

g) die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe d genannten Zeichnungen am Anmeldetag eingereicht worden sind.

a) den Erfordernissen des Artikels 133 Absatz 2 entsprochen worden ist; ...]

Regel 40 EPÜ 1973

Die Formerfordernisse, denen eine europäische Patentanmeldung nach Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe b genügen muss, sind die in Regel 27a Absätze 1 bis 3, Regel 32 Absätze 1 und 2, Regel 35 Absätze 2 bis 11 und 14 und Regel 36 Absätze 2 und 4 vorgeschriebenen Erfordernisse.

Regel 57 EPÜ 2000

Steht der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung fest, so prüft das Europäische Patentamt nach Artikel 90 Absatz 3, ob

a) eine nach Artikel 14 Absatz 2 oder Regel 40 Absatz 3 Satz 2 erforderliche Übersetzung der Anmeldung rechtzeitig eingereicht worden ist;

b) der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents den Erfordernissen der Regel 41 entspricht;

c) die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche nach Artikel 78 Absatz 1 c) oder eine Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung nach Regel 40 Absätze 1 c), 2 und 3 enthält, die zum Ausdruck bringt, dass sie auch die Patentansprüche ersetzt;

d) die Anmeldung eine Zusammenfassung nach Artikel 78 Absatz 1 e) enthält;

e) die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr nach Regel 17 Absatz 2, Regel 36 Absatz 3 oder Regel 38 entrichtet worden sind;

f) die Erfindernennung nach Regel 19 Absatz 1 erfolgt ist;

g) gegebenenfalls den Erfordernissen der Regeln 52 und Regel 53 für die Inanspruchnahme der Priorität entsprochen worden ist;

h) gegebenenfalls den Erfordernissen des Artikels 133 Absatz 2 entsprochen worden ist;

i) die Anmeldung den in Regel 46 und Regel 49 Absätze 1 bis 9 und 12 vorgeschriebenen Erfordernissen entspricht;

j) die Anmeldung den in Regel 30 oder Regel 163 Absatz 3 vorgeschriebenen Erfordernissen entspricht.

REGEL 58 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 58 EPÜ 2000 enthält die Ausführungsvorschriften zu Artikel 90 (4) EPÜ 2000, dem zufolge dem Anmelder Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben werden muss. In Bezug auf Mängel bei der Inanspruchnahme einer Priorität wurde eine neue Regel 59 EPÜ 2000 eingeführt.

REGEL 59 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Nach der **neuen Regel 59 EPÜ 2000** wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen der früheren Anmeldung anzugeben oder eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen, wenn dies nicht bereits innerhalb der in den Regeln 52 (2) und 53 (1) EPÜ 2000 vorgesehenen Frist von 16 Monaten geschehen ist. Das EPA bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß Regel 59 EPÜ 2000 (in der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt).

Nach Artikel 90 (5) EPÜ 2000 erlischt der Prioritätsanspruch, wenn die in der Aufforderung genannten Mängel nicht innerhalb der festgesetzten Frist berichtigt werden. In solchen Fällen steht der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Verfügung.

Bei anderen Mängeln des Prioritätsanspruchs, z. B. bei fehlender Angabe des Tags oder Staats der früheren Anmeldung, ergeht keine Aufforderung. Dies entspricht Regel 38 (2) EPÜ 1973 in Verbindung mit Regel 41 (2) EPÜ 1973 und ist geboten, weil diese Angaben zur Veröffentlichung der Anmeldung benötigt werden. Wird also der Tag oder der Staat der früheren Anmeldung nicht innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag angegeben, so erlischt der Prioritätsanspruch. Es gibt jedoch - wie im obigen Fall - die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Regel 58	Beseitigung von Mängeln in den Anmeldungsunterlagen
-----------------	--

Regel 41 EPÜ 1973

(1) Werden auf Grund der in Artikel 91 Absatz 1 Buchstaben a bis d vorgeschriebenen Prüfung Mängel der europäischen Patentanmeldung festgestellt, so teilt die Eingangsstelle dies dem Anmelder mit und fordert ihn auf, die Mängel innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu beseitigen. Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen können nur insoweit geändert werden, als es erforderlich ist, um die festgestellten Mängel gemäß den Bemerkungen der Eingangsstelle zu beseitigen.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nimmt, bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung den Tag oder Staat der früheren Anmeldung nicht angegeben hat.

(3) Absatz 1 ist auch nicht anzuwenden, wenn die Prüfung ergeben hat, dass der bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung genannte erste Anmeldetag um mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung liegt. In diesem Fall teilt die Eingangsstelle dem Anmelder mit, dass kein Prioritätsanspruch besteht, wenn der Anmelder nicht innerhalb eines Monats einen berechtigten Prioritätstag angibt, der in das Jahr fällt, das vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung liegt.

Regel 58 EPÜ 2000

Entspricht die europäische Patentanmeldung nicht den Erfordernissen der Regel 57 a) bis d), h) und i), so teilt das Europäische Patentamt dies dem Anmelder mit und fordert ihn auf, die festgestellten Mängel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen. Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen können nur insoweit geändert werden, als es erforderlich ist, um diese Mängel [...] zu beseitigen.

*Gestrichen**Gestrichen*

Regel 59	Mängel bei der Inanspruchnahme der Priorität
-----------------	---

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 59 EPÜ 2000

Ist das Aktenzeichen der früheren Anmeldung nach Regel 52 Absatz 1 oder die Abschrift dieser Anmeldung nach Regel 53 Absatz 1 nicht rechtzeitig eingereicht worden, so teilt das Europäische Patentamt dem Anmelder dies mit und fordert ihn auf, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb einer zu bestimmenden Frist einzureichen.

REGEL 60 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Frist nach Artikel 91 (5) EPÜ 1973 wurde in **Regel 60 (1) EPÜ 2000** überführt. Erfolgt die Erfindernennung nicht rechtzeitig, so gilt die Anmeldung nicht als zurückgenommen, sondern wird zurückgewiesen (siehe Artikel 90 (5) EPÜ 2000).

Regel 60 (2) EPÜ 2000 macht deutlich, dass auch bei Teilanmeldungen und bei Anmeldungen nach Artikel 61 (1) b) EPÜ die Erfindernennung bei der Einreichung erfolgen muss. Erfolgt die Erfindernennung nicht bei der Einreichung, so fordert das EPA den Anmelder auf, sie innerhalb einer zu bestimmenden Frist nachzuholen (siehe Regel 132 EPÜ 2000).

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Mit dem neuen letzten Teil von Regel 60 (1) EPÜ 2000 wird dem Anmelder mehr Zeit eingeräumt, um die notwendige Information beizubringen - sofern sich die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung nicht verzögert.

(Siehe auch die Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 123 - 127)

Regel 60	Nachholung der Erfindernennung
----------	--------------------------------

Regel 42 EPÜ 1973

(1) Ergibt die in Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe f vorgeschriebene Prüfung, dass die Erfindernennung nicht nach Regel 17 erfolgt ist, so teilt die Eingangsstelle dem Anmelder mit, dass die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt, wenn der Mangel nicht innerhalb der in Artikel 91 Absatz 5 vorgeschriebenen Frist beseitigt wird.

[Siehe Artikel 91 EPÜ 1973:

(5) Wird ... die Erfindernennung nicht ... innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag nachgeholt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.]

(2) Handelt es sich um eine europäische Teilanmeldung oder um eine nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b eingereichte neue europäische Patentanmeldung, so endet die Frist für die Erfindernennung nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach der in Absatz 1 genannten Mitteilung; auf diese Frist wird in der Mitteilung hingewiesen.

Regel 60 EPÜ 2000

(1) **Ist die Erfindernennung nach Regel 19 nicht erfolgt**, so teilt **das Europäische Patentamt** dem Anmelder mit, dass die europäische Patentanmeldung **zurückgewiesen wird**, wenn **die Erfindernennung nicht innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag nachgeholt wird**; diese Frist gilt als eingehalten, wenn die Information vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung mitgeteilt wird.

(2) **Ist in einer Teilanmeldung oder einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 Absatz 1 b) die Erfindernennung nach Regel 19 nicht erfolgt**, so **fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer zu bestimmenden Frist nachzuholen.**

KAPITEL II

REGEL 61 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die in Regel 44 (2) Satz 2 EPÜ 1973 in Klammern aufgezählten Beispiele dafür, wie maßgebliche Teile von im Recherchenbericht genannten Dokumenten den betreffenden Patentansprüchen zuzuordnen sind, werden **gestrichen**, da diese Aufzählung nicht abschließend ist und es durchaus noch andere Möglichkeiten geben kann.

Kapitel II Europäischer Recherchenbericht

Regel 61 Inhalt des europäischen Recherchenberichts

Regel 44 EPÜ 1973

- (1) Im europäischen Recherchenbericht werden die dem Europäischen Patentamt zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts zur Verfügung stehenden Schriftstücke genannt, die zur Beurteilung der Neuheit der europäischen Patentanmeldung zu Grunde liegenden Erfindung und der erfinderischen Tätigkeit, auf der die Erfindung beruht, in Betracht gezogen werden können.
- (2) Die Schriftstücke werden im Zusammenhang mit den Patentansprüchen aufgeführt, auf die sie sich beziehen. Soweit erforderlich, werden die maßgeblichen Teile jedes Schriftstücks näher gekennzeichnet (beispielsweise durch Angabe der Seite, der Spalte und der Zeilen oder der Abbildungen).
- (3) Im europäischen Recherchenbericht ist zu unterscheiden zwischen Schriftstücken, die vor dem beanspruchten Prioritätstag, zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag und an oder nach dem Anmeldetag veröffentlicht worden sind.
- (4) Schriftstücke, die sich auf eine vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemachte mündliche Beschreibung, Benutzung oder sonstige Offenbarung beziehen, werden in dem europäischen Recherchenbericht unter Angabe des Tags einer etwaigen Veröffentlichung des Schriftstücks und einer nichtschriftlichen Offenbarung genannt.
- (5) Der europäische Recherchenbericht wird in der Verfahrenssprache abgefasst.
- (6) Auf dem europäischen Recherchenbericht ist die Klassifikation des Gegenstands der europäischen Patentanmeldung nach der Internationalen Klassifikation anzugeben.

Regel 61 EPÜ 2000

- (1) Im europäischen Recherchenbericht werden die dem Europäischen Patentamt zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts zur Verfügung stehenden Schriftstücke genannt, die zur Beurteilung **in Betracht gezogen werden können, ob die Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht.**
- (2) Die Schriftstücke werden im Zusammenhang mit den Patentansprüchen aufgeführt, auf die sie sich beziehen. **Gegebenenfalls** werden die maßgeblichen Teile jedes Schriftstücks näher gekennzeichnet [...].
- (3) *Unverändert*
- (4) *Unverändert*
- (5) *Unverändert*
- (6) *Unverändert*

REGEL 62 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 11/06, Seite 10, CA/PL 17/06)

Für alle europäischen Patentanmeldungen und in die europäische Phase eintretenden internationalen Anmeldungen, die ab 1. Juli 2005 eingereicht wurden, erstellt das EPA einen erweiterten europäischen Recherchenbericht (EESR) nach Regel 44a EPÜ 1973, die mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 2004 (siehe ABI. EPA 2005, 5) in die Ausführungsordnung aufgenommen wurde. Siehe auch CA/PL 22/04 rev. 1 und CA/138/04.

Regel 44a EPÜ 1973 ist zu **Regel 62 EPÜ 2000** geworden.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 29, Nrn. 23 - 25)

Das EPA bestätigte, dass im Falle mangelnder Einheitlichkeit der zusammen mit einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren verschickte Teilrecherchenbericht keine Stellungnahme enthalte. Wenn keine zusätzliche Gebühr entrichtet werde, werde der Teilrecherchenbericht in den Recherchenbericht umgewandelt und mit einer Stellungnahme versehen.

(Siehe auch die Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 128 - 132)

Regel 62	Erweiterter europäischer Recherchenbericht
----------	--

Regel 44a EPÜ 1973

(1) Zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht ergeht eine Stellungnahme dazu, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse dieses Übereinkommens zu erfüllen scheinen, sofern nicht eine Mitteilung nach Regel 51 Absatz 2 oder Absatz 4 erlassen werden kann.

(2) Die Stellungnahme nach Absatz 1 wird nicht zusammen mit dem Recherchenbericht veröffentlicht.

Regel 62 EPÜ 2000

(1) Zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht ergeht eine Stellungnahme dazu, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse dieses Übereinkommens zu erfüllen scheinen, sofern nicht eine Mitteilung nach **Regel 71 Absatz 1 oder 3** erlassen werden kann.

Unverändert

REGEL 63 EPÜ

Regel 45 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 63 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 64 EPÜ

Regel 46 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 64 EPÜ 2000** geworden.

Regel 63	Unvollständige Recherche
----------	--------------------------

Regel 45 EPÜ 1973

Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung den Vorschriften dieses Übereinkommens so wenig entspricht, dass es nicht möglich ist, auf der Grundlage aller oder einiger Patentansprüche sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen, so stellt sie entweder in einer Erklärung fest, dass Ermittlungen nicht möglich sind, oder erstellt, soweit dies durchführbar ist, für einen Teil der Anmeldung einen europäischen Recherchenbericht. Diese Erklärung und dieser Bericht gelten für das weitere Verfahren als europäischer Recherchenbericht.

Regel 63 EPÜ 2000

Ist **das Europäische Patentamt** der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung [...] **diesem** Übereinkommen so wenig entspricht, dass es **unmöglich** ist, auf der Grundlage **des gesamten beanspruchten Gegenstands oder eines Teils desselben** sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen, so stellt **es dies in einer begründeten** Erklärung fest [...] oder erstellt, soweit dies durchführbar ist, [...] **einen teilweisen Recherchenbericht**. Diese Erklärung oder dieser Bericht gelten für das weitere Verfahren als europäischer Recherchenbericht.

Regel 64	Europäischer Recherchenbericht bei mangelnder Einheitlichkeit
----------	---

Regel 46 EPÜ 1973

(1) Entspricht die europäische Patentanmeldung nach Auffassung der Recherchenabteilung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung, so erstellt sie einen teilweisen europäischen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinn des Artikels 82 beziehen. Sie teilt dem Anmelder mit, dass für jede weitere Erfindung innerhalb einer von der Recherchenabteilung zu bestimmenden Frist, die nicht kürzer als zwei Wochen sein und sechs Wochen nicht übersteigen darf, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn der europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen soll. Die Recherchenabteilung erstellt den europäischen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

(2) Eine nach Absatz 1 gezahlte Recherchegebühr wird zurückgezahlt, wenn der Anmelder im Verlauf der Prüfung der europäischen Patentanmeldung durch die Prüfungsabteilung einen Erstattungsantrag stellt und die Prüfungsabteilung feststellt, dass die in Absatz 1 genannte Mitteilung nicht gerechtfertigt war.

Regel 64 EPÜ 2000

(1) Entspricht die europäische Patentanmeldung nach Auffassung **des Europäischen Patentamts** nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung, so erstellt **es** einen teilweisen Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die [...] in den Patentansprüchen **zuerst** erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen. **Es** teilt dem Anmelder mit, dass für jede weitere Erfindung innerhalb einer [...] zu bestimmenden Frist, die nicht kürzer als zwei Wochen sein und sechs Wochen nicht übersteigen darf, eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn der europäische Recherchenbericht diese Erfindung erfassen soll. [...] **Der** europäische Recherchenbericht **wird** für die Teile der Anmeldung **erstellt**, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind.

(2) Eine nach Absatz 1 gezahlte Recherchegebühr wird zurückgezahlt, wenn der Anmelder **dies** im Verlauf der Prüfung der europäischen Patentanmeldung [...] **beantragt** und die Prüfungsabteilung feststellt, dass die Mitteilung nach Absatz 1 nicht gerechtfertigt war.

REGEL 65 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die **neue Regel 65 EPÜ 2000** übernimmt den Wortlaut des Artikels 92 (2) EPÜ 1973.

REGEL 66 EPÜ

Regel 47 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 66 EPÜ 2000** geworden.

KAPITEL III

REGEL 67 EPÜ

Regel 48 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 67 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über den Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 94, D.1

Regel 65	Übermittlung des europäischen Recherchenberichts
----------	--

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 92 EPÜ 1973:

(2) Der europäische Recherchenbericht wird unmittelbar nach seiner Erstellung dem Anmelder zusammen mit den Abschriften aller angeführten Schriftstücke übersandt.]

Regel 65 EPÜ 2000

Der europäische Recherchenbericht wird unmittelbar nach seiner Erstellung dem Anmelder zusammen mit den Abschriften aller angeführten Schriftstücke übermittelt.

Regel 66	Endgültiger Inhalt der Zusammenfassung
----------	--

Regel 47 EPÜ 1973

(1) Gleichzeitig mit der Erstellung des europäischen Recherchenberichts bestimmt die Recherchenabteilung den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung.

(2) Der endgültige Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht übersandt.

Regel 66 EPÜ 2000

Gleichzeitig mit der Erstellung des europäischen Recherchenberichts bestimmt **das Europäische Patentamt** den endgültigen Inhalt der Zusammenfassung **und übermittelt sie** dem Anmelder zusammen mit dem [...] Recherchenbericht [...].

Kapitel III Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

Regel 67	Technische Vorbereitungen für die Veröffentlichung
----------	--

Regel 48 EPÜ 1973

(1) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, wann die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung als abgeschlossen gelten.

(2) Die europäische Patentanmeldung wird nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

Regel 67 EPÜ 2000

Unverändert

(2) Die [...] **Anmeldung** wird nicht veröffentlicht, wenn sie vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung rechtskräftig zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

REGEL 68 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Der Inhalt des Artikels 93 (2) EPÜ 1973 wurde in die **Regel 68 (1) EPÜ 2000** überführt, die klarstellt, dass die Zusammenfassung stets in der veröffentlichten Anmeldung enthalten ist.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 68 (1) EPÜ 2000 sieht vor, dass die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils "in der ursprünglich eingereichten Fassung" enthält. Um Abweichungen von Artikel 70 (2) EPÜ zu vermeiden - der vorsieht, dass die Anmeldung in der ursprünglichen Sprache (die nicht Amtssprache des EPA ist) die Anmeldung "in der ursprünglich eingereichten Fassung" ist - stellt **Regel 68 (1) Satz 1 EPÜ 2000** auch klar, dass eine Übersetzung der Anmeldung in die Verfahrenssprache veröffentlicht wird, wenn die Bestandteile der Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht wurden. Damit wird auch auf Artikel 14 (5) EPÜ 2000 verwiesen, dem zufolge europäische Patentanmeldungen in der Verfahrenssprache veröffentlicht werden.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 29/06 Add. 1)

Regel 68 (4) Satz 1 EPÜ 2000 betrifft den Fall, dass entsprechend Regel 40 (1) EPÜ 2000 einer europäischen Patentanmeldung ein Anmeldetag zuerkannt wird, die Ansprüche aber erst später eingereicht werden. Da eine solche Nachreichung von Ansprüchen zu Erweiterungen im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ führen kann, wird bei der Veröffentlichung der Anmeldung auf den Umstand hingewiesen, dass die Ansprüche erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden.

(Siehe auch die Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 133 - 135; CA/PL PV 31, Nrn. 37 - 38)

Die Formulierung "in der ursprünglich eingereichten Fassung" in Regel 68 (1) EPÜ 2000 berücksichtigt nicht mögliche Änderungen in den Anmeldungsunterlagen nach Regel 58 EPÜ 2000, nach Regel 56 (3) EPÜ 2000 hinzugefügte fehlende Teile und nach Regel 58 EPÜ 2000 in Verbindung mit Regel 57 c) EPÜ 2000 hinzugefügte Patentansprüche.

Nachgereichte fehlende Teile werden als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Anmeldung angesehen und veröffentlicht. Es wird darüber nachgedacht, ob in der Veröffentlichung der Anmeldung auf die fehlenden Teile hingewiesen werden soll.

Regel 68 Form der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichte

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 93 EPÜ 1973:

(2) Die Veröffentlichung enthält die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie als Anlage den europäischen Recherchenbericht und die Zusammenfassung, sofern diese vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegen. Sind der europäische Recherchenbericht und die Zusammenfassung nicht mit der Anmeldung veröffentlicht worden, so werden sie gesondert veröffentlicht.]

Regel 49 EPÜ 1973

- (1) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form die europäischen Patentanmeldungen veröffentlicht werden und welche Angaben sie enthalten. Das Gleiche gilt, wenn der europäische Recherchenbericht und die Zusammenfassung gesondert veröffentlicht werden. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann für die Veröffentlichung der Zusammenfassung besondere Vorschriften erlassen.
- (2) In der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung werden die benannten Vertragsstaaten angegeben.
- (3) Sind vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung die Patentansprüche nach Regel 86 Absatz 2 geändert worden, so werden in der Veröffentlichung außer den ursprünglichen Patentansprüchen auch die neuen oder geänderten Patentansprüche aufgeführt.

Regel 68 EPÜ 2000

(1) Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung enthält die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie die Zusammenfassung oder, wenn diese Bestandteile der Anmeldung nicht in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts eingereicht wurden, deren Übersetzung in die Verfahrenssprache und als Anlage den europäischen Recherchenbericht, sofern er vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegt. Wird der Recherchenbericht oder die Zusammenfassung nicht mit der Anmeldung veröffentlicht, so werden sie gesondert veröffentlicht.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form die [...] **Anmeldungen** veröffentlicht werden und welche Angaben sie enthalten. Das Gleiche gilt, wenn der europäische Recherchenbericht und die Zusammenfassung gesondert veröffentlicht werden. [...]

(3) In der veröffentlichten [...] **Anmeldung** werden die benannten Vertragsstaaten angegeben.

(4) **Wurden die Patentansprüche nicht am Anmeldetag eingereicht, wird dies bei der Veröffentlichung angegeben.** Sind vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der [...] **Anmeldung** die Patentansprüche nach **Regel 137 Absatz 2** geändert worden, so werden [...] **neben den [...] Patentansprüchen in der ursprünglich eingereichten Fassung** auch die neuen oder geänderten Patentansprüche **veröffentlicht.**

REGEL 69 EPÜ

Regel 50 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 69 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 70 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 70 (1) EPÜ 2000 enthält die näheren Einzelheiten des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (2) EPÜ 2000.

Der Inhalt des Artikels 96 (1) und (3) und der Regel 51 (1) EPÜ 1973 wurde in **Regel 70 (2) und (3) EPÜ 2000** überführt.

Bezüglich der in **Regel 70 (2) EPÜ 2000** genannten "zu bestimmenden Frist" siehe die neue Regel 132 EPÜ 2000.

Regel 69	Mitteilungen über die Veröffentlichung
----------	--

Regel 50 EPÜ 1973

(1) Das Europäische Patentamt hat dem Anmelder den Tag mitzuteilen, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, und ihn in dieser Mitteilung auf Artikel 94 Absätze 2 und 3 hinzuweisen.

(2) Der Anmelder kann aus der Unterlassung der Mitteilung nach Absatz 1 keine Ansprüche herleiten. Ist in der Mitteilung ein späterer Tag der Veröffentlichung angegeben, so ist für die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags der spätere Tag als der Tag des Hinweises auf die Veröffentlichung maßgebend, wenn der Fehler nicht ohne Weiteres erkennbar war.

Regel 69 EPÜ 2000

(1) Das Europäische Patentamt **teilt** dem Anmelder den Tag **mit**, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen **wird, und weist ihn auf Regel 70 Absatz 1 und Artikel 94 Absatz 2 hin.**

Unverändert

Regel 70	Prüfungsantrag
----------	----------------

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 94 EPÜ 1973:

(2) Der Prüfungsantrag kann vom Anmelder bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Der Antrag kann nicht zurückgenommen werden..]

[Siehe Artikel 96 EPÜ 1973:

(1) Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das Europäische Patentamt nach Übersendung des Berichts auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält.]

Regel 51 EPÜ 1973

(1) In der Mitteilung nach Artikel 96 Absatz 1 gibt das Europäische Patentamt dem Anmelder Gelegenheit, zu dem europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

[Siehe Artikel 96 EPÜ 1973:

(3) Unterlässt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 ... rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.]

Regel 70 EPÜ 2000

(1) Der Anmelder kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist, die Prüfung der europäischen Patentanmeldung beantragen. Der Antrag kann nicht zurückgenommen werden.

(2) Wird der Prüfungsantrag gestellt, bevor dem Anmelder der europäische Recherchenbericht übermittelt worden ist, so fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält, und gibt ihm Gelegenheit, zu dem Recherchenbericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

(3) Unterlässt es der Anmelder, auf die Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

KAPITEL IV

REGEL 71 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 11/06, Seite 12 = CA/PL 17/06)

Regel 71 (3) EPÜ 2000 folgt dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 2004 (ABI. EPA 2005, 8), wonach die Frist für die Entrichtung der Erteilungsgebühr und der Druckkostengebühr sowie für die Einreichung der Übersetzung der Patentansprüche nicht verlängerbar ist (siehe auch CA/PL 23/04 und CA/139/04). Die Dauer - 4 Monate - ist in Regel 71 (3) EPÜ 2000 festgeschrieben.

Wenn auf eine Mitteilung nach Regel 51 (5) EPÜ 1973 hin neue Ansprüche eingereicht wurden, deren Zahl die ursprüngliche Zahl der Ansprüche überstieg, fehlte im EPÜ 1973 eine rechtliche Grundlage für die Einforderung zusätzlicher Anspruchsgebühren. **Regel 71 (6) EPÜ 2000** enthält nun die Rechtsgrundlage für die Einforderung zusätzlicher Anspruchsgebühren, wenn auf eine Mitteilung nach Regel 71 (5) EPÜ 2000 neue Ansprüche eingereicht werden, deren Zahl die ursprüngliche Zahl der Ansprüche übersteigt.

Das EPA bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß **Regel 71 (1) und (5) EPÜ 2000**. In der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 29, Nrn. 26 - 30; CA/PL PV 30, Nrn. 137 - 139)

Regel 51 (4) EPÜ 1973, die am 1. April 2005 in Kraft getreten ist, hat das Erteilungsverfahren verkürzt. Die Prüfer sind angehalten, in dieser Phase keine wesentlichen Änderungen mehr vorzunehmen. Die erst kürzlich eingeführte Praxis sollte weiter verfolgt werden, bis sowohl das EPA als auch die Nutzer mehr Erfahrungen gesammelt haben. Später kann Regel 71 EPÜ 2000 nochmals überprüft werden.

Kapitel IV Prüfung durch die Prüfungsabteilung

Regel 71 Prüfungsverfahren

Regel 51 EPÜ 1973

(1) In der Mitteilung nach Artikel 96 Absatz 1 gibt das Europäische Patentamt dem Anmelder Gelegenheit, zu dem europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

(2) In den Mitteilungen nach Artikel 96 Absatz 2 fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder gegebenenfalls auf, die festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

(3) Die Mitteilungen nach Artikel 96 Absatz 2 sind zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefasst werden, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen.

(4) Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents beschließt, teilt sie dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, innerhalb einer zu bestimmenden nicht verlängerbaren Frist, die nicht kürzer als zwei Monate sein und vier Monate nicht übersteigen darf, die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebühren entrichtet und die Übersetzung einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung.

(5) Beantragt der Anmelder innerhalb der in Absatz 4 vorgesehenen Frist Änderungen nach Regel 86 Absatz 3 oder die Berichtigung von Fehlern nach Regel 88, so hat er, soweit die Patentansprüche geändert oder berichtigt werden, eine Übersetzung der geänderten oder berichtigten Patentansprüche einzureichen. Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebühren entrichtet und die Übersetzung einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten oder berichtigten Fassung.

Regel 71 EPÜ 2000

In Regel 70 (2) EPÜ 2000 überführt

(1) In den Mitteilungen nach **Artikel 94 Absatz 3** fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder gegebenenfalls auf, die festgestellten Mängel zu beseitigen und die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen **innerhalb einer zu bestimmenden Frist** zu ändern.

(2) Die Mitteilungen nach **Artikel 94 Absatz 3** sind zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefasst werden, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen.

(3) Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents beschließt, teilt sie dem Anmelder mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, innerhalb einer [...] Frist **von vier Monaten [...]** die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebühren entrichtet und die Übersetzung einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung.

(4) Beantragt der Anmelder innerhalb der **Frist nach Absatz 3** Änderungen nach **Regel 137 Absatz 3** oder die Berichtigung von Fehlern nach **Regel 139**, so hat er, soweit die Patentansprüche geändert oder berichtigt werden, eine Übersetzung der geänderten oder berichtigten Patentansprüche einzureichen. Wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebühren entrichtet und die Übersetzung einreicht, gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten oder berichtigten Fassung.

Regel 71 Prüfungsverfahren
--

(6) Stimmt die Prüfungsabteilung einer nach Absatz 5 beantragten Änderung oder Berichtigung nicht zu, so gibt sie, bevor sie eine Entscheidung trifft, dem Anmelder Gelegenheit, innerhalb einer zu bestimmenden Frist Stellung zu nehmen und von der Prüfungsabteilung für erforderlich gehaltene Änderungen und, soweit die Patentansprüche geändert werden, eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche einzureichen. Reicht der Anmelder solche Änderungen ein, so gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten Fassung. Wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen, so werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr sowie nach Absatz 7 entrichtete Anspruchsgebühren zurückerstattet.

(7) Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als zehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der in Absatz 4 vorgesehenen Frist für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits gemäß Regel 31 Absatz 1 entrichtet worden sind.

(8) Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr oder die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet oder wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(8a) Werden die Benennungsgebühren nach Zustellung der Mitteilung nach Absatz 4 fällig, so wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühren entrichtet sind. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(9) Wird eine Jahresgebühr nach Zustellung der Mitteilung nach Absatz 4 und vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Hinweis erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(10) In der Mitteilung nach Absatz 4 werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine Übersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(11) In der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird, ist die der Patenterteilung zu Grunde liegende Fassung der europäischen Patentanmeldung anzugeben.

(5) Stimmt die Prüfungsabteilung einer nach Absatz 4 beantragten Änderung oder Berichtigung nicht zu, so gibt sie, bevor sie eine Entscheidung trifft, dem Anmelder Gelegenheit, innerhalb einer zu bestimmenden Frist Stellung zu nehmen und von der Prüfungsabteilung für erforderlich gehaltene Änderungen und, soweit die Patentansprüche geändert werden, eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche einzureichen. Reicht der Anmelder solche Änderungen ein, so gilt dies als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten Fassung. Wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen, so werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr sowie nach Absatz 6 entrichtete Anspruchsgebühren zurückerstattet.

(6) Enthält die europäische Patentanmeldung in der für die Erteilung vorgesehenen Fassung mehr als zehn Patentansprüche, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der Frist nach Absatz 3 und gegebenenfalls Absatz 5 für jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebühren zu entrichten, soweit diese nicht bereits nach **Regel 45 oder Regel 162** entrichtet worden sind.

(8) *wird (7) - Text unverändert*

(8) Werden die Benennungsgebühren nach der Mitteilung nach Absatz 3 fällig, so wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebühren entrichtet sind. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(9) Wird eine Jahresgebühr nach der Mitteilung nach Absatz 3 und vor dem Tag der frühestmöglichen Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so wird der Hinweis erst bekannt gemacht, wenn die Jahresgebühr entrichtet ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet.

(10) In der Mitteilung nach Absatz 3 werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine Übersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(11) In der Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt wird, ist die **ihr zugrunde liegende Fassung** der europäischen Patentanmeldung anzugeben.

REGEL 72 EPÜ

Regel 52 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 72 EPÜ 2000** geworden.

KAPITEL V

REGEL 73 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Statt auf die Regeln 48 und 49 EPÜ 1973 Bezug zu nehmen, die nur teilweise auf die Veröffentlichung der europäischen Patentschrift anwendbar waren, behandelt die **neue Regel 73 EPÜ 2000** alle Aspekte der Veröffentlichung der Patentschrift einschließlich ihres Inhalts. Siehe auch Artikel 98 EPÜ 1973.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Form der Veröffentlichung von europäischen Patentanmeldungen, europäischen Recherchenberichten und europäischen Patentschriften, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 97, D.3

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Zusammenfassung der in europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patentschriften vom Anmelder zitierten Fundstellen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 99, D.4

REGEL 74 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 54 EPÜ 1973 wurde mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 2004 (ABI. EPA 2005, 11) geändert. Damit wurde der Präsident des EPA ermächtigt, den Inhalt und die Form der Urkunde sowie die Art und Weise, wie sie übermittelt wird, zu bestimmen und festzulegen, in welchen Fällen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist (siehe auch CA/141/04 und CA/PL 26/04 rev. 1). Die Regel ist unverändert zu **Regel 74 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über Inhalt, Form und Verfahren der Übermittlung der Urkunde über das europäische Patent, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 95, D.2

Regel 72	Erteilung des europäischen Patents an verschiedene Anmelder
----------	---

Regel 52 EPÜ 1973

Sind als Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten verschiedene Personen in das europäische Patentregister eingetragen, so erteilt die Prüfungsabteilung das europäische Patent den verschiedenen Anmeldern jeweils für die sie betreffenden Vertragsstaaten.

Regel 72 EPÜ 2000

Sind als Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten verschiedene Personen in das Europäische Patentregister eingetragen, so erteilt **das Europäische Patentamt** das europäische Patent [...] **für jeden Vertragsstaat entsprechend.**

Kapitel V Europäische Patentschrift

Regel 73	Inhalt und Form der Patentschrift
----------	-----------------------------------

Regel 53 EPÜ 1973

Die Regeln 48 und 49 Absätze 1 und 2 sind auf die europäische Patentschrift entsprechend anzuwenden. Außerdem wird in der Patentschrift die Frist angegeben, innerhalb deren Einspruch gegen das europäische Patent eingelegt werden kann.

*[Siehe Artikel 98 EPÜ 1973:
Das Europäische Patentamt gibt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents eine europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind.]*

Regel 73 EPÜ 2000

(1) Die europäische Patentschrift enthält die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen. Außerdem wird **darin** die Frist **für den Einspruch** gegen das europäische Patent **angegeben.**

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form die Patentschrift veröffentlicht wird und welche Angaben sie enthält.

(3) In der Patentschrift werden die benannten Vertragsstaaten angegeben.

Regel 74	Urkunde über das europäische Patent
----------	-------------------------------------

Regel 54 EPÜ 1973

Sobald die europäische Patentschrift herausgegeben worden ist, stellt das Europäische Patentamt dem Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent aus. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt den Inhalt und die Form der Urkunde sowie die Art und Weise, wie sie übermittelt wird, und legt fest, in welchen Fällen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

Regel 74 EPÜ 2000

Sobald die europäische Patentschrift **veröffentlicht** worden ist, stellt das Europäische Patentamt dem Patentinhaber die Urkunde über das europäische Patent aus. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt den Inhalt und die Form der Urkunde sowie die Art und Weise, wie sie übermittelt wird, und legt fest, in welchen Fällen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

FÜNFTER TEIL

KAPITEL I

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Ausführungsvorschriften zum Beschränkungsverfahren wurden in den Fünften Teil der Ausführungsordnung aufgenommen, der in zwei Kapitel unterteilt wurde:

Kapitel I befasst sich mit dem Einspruchsverfahren.

Kapitel II befasst sich mit dem Beschränkungsverfahren.

Die neuen Regeln wurden redaktionell gestrafft und an die Neufassung des EPÜ 2000 angepasst.

REGEL 75 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die **neue Regel 75 EPÜ 2000** übernimmt Artikel 99 (3) EPÜ 1973. Die Formulierung "für alle benannten Vertragsstaaten" wäre angemessen, wenn z. B. ein zentraler Verzicht auf ein europäisches Patent möglich wäre. Der revidierte Wortlaut "**in** allen benannten Vertragsstaaten" wird dem Bündelcharakter des europäischen Patents besser gerecht.

REGEL 76 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 76 (1) EPÜ 2000 übernimmt Artikel 99 (1) Satz 2 EPÜ 1973. Die Überschrift wurde demzufolge geändert.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 42 - 43)

Die Formulierung "schriftlich" in Regel 76 (1) EPÜ 2000 schließt die mündliche Einspruchseinlegung aus - nicht aber die Einlegung von Einsprüchen auf elektronischem Weg.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 140 - 142)

Die Bezugnahme in **Regel 76 (3) EPÜ 2000** auf den Dritten Teil der Ausführungsordnung (der die europäische Patentanmeldung betrifft) stellt klar, dass die Vorschriften des Dritten Teils hinsichtlich der Formerfordernisse auf die Einspruchsschrift entsprechend anzuwenden sind. Tatsächlich kann eine ganze Reihe von Vorschriften aus dem Dritten Teil der Ausführungsordnung im Einspruchsverfahren von Bedeutung sein. Im Interesse einer umfassenden Regelung ist eine breite Verweisung erforderlich.

FÜNFTER TEILAUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM FÜNFTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I Einspruchsverfahren

Regel 75	Verzicht oder Erlöschen des Patents
-----------------	--

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 99 EPÜ 1973:

(3) Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist.]

Regel 75 EPÜ 2000

Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn in allen benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder das Patent in allen diesen Staaten erloschen ist.

Regel 76	Form und Inhalt des Einspruchs
-----------------	---------------------------------------

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 99 EPÜ 1973:

(1) ... Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. ...]

Regel 55 EPÜ 1973

Die Einspruchsschrift muss enthalten:

- a) den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden nach Maßgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c;
- b) die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, sowie die Bezeichnung des Inhabers dieses Patents und der Erfindung;
- c) eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel;
- d) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen Namen und seine Geschäftsanschrift nach Maßgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c.

Regel 76 EPÜ 2000

(1) Der Einspruch ist schriftlich einzulegen und zu begründen.

(2) Die Einspruchsschrift muss enthalten:

- a) **Angaben zur Person** des Einsprechenden **nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 c)**;
- b) die Nummer des europäischen Patents, gegen das der Einspruch eingelegt wird, sowie den **Namen des Patentinhabers** und die **Bezeichnung der Erfindung**;

Unverändert

d) falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, **Angaben zur Person** nach Maßgabe der **Regel 41 Absatz 2 d)**.

(3) Die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die Einspruchsschrift entsprechend anzuwenden.

REGEL 77 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 56 EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 77 EPÜ 2000** geworden.

Das EPA bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß **Regel 77 (2) EPÜ 2000**. In der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt.

Die Bezugnahme auf Regel 1 (1) EPÜ 1973 in Regel 56 (1) EPÜ 1973 wurde gestrichen, weil sie unzutreffend war: wenn ein Einspruch nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht wird und die vorgeschriebene Übersetzung (Regel 1 (1) EPÜ 1973) nicht rechtzeitig nachgereicht wird, so gilt der Einspruch als nicht eingelegt (Artikel 14 (4) EPÜ 2000). Siehe auch Regel 101 (1) EPÜ 2000 über die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig.

Regel 77 Verwerfung des Einspruchs als unzulässig

Regel 56 EPÜ 1973

(1) Stellt die Einspruchsabteilung fest, dass der Einspruch Artikel 99 Absatz 1 sowie Regel 1 Absatz 1 und Regel 55 Buchstabe c nicht entspricht oder dass das europäische Patent, gegen das der Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet ist, so verwirft sie den Einspruch als unzulässig, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden sind.

(2) Stellt die Einspruchsabteilung fest, dass der Einspruch anderen als den in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften nicht entspricht, so teilt sie dies dem Antragsteller mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig.

(3) Jede Entscheidung, durch die ein Einspruch als unzulässig verworfen wird, wird dem Patentinhaber mit einer Abschrift des Einspruchs mitgeteilt.

Regel 77 EPÜ 2000

(1) Stellt die Einspruchsabteilung fest, dass der Einspruch Artikel 99 Absatz 1 **oder Regel 76 Absatz 2 c)** nicht entspricht oder [...] das europäische Patent, gegen das Einspruch eingelegt worden ist, nicht hinreichend bezeichnet ist, so verwirft sie den Einspruch als unzulässig, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden sind.

(2) Stellt die Einspruchsabteilung fest, dass der Einspruch anderen als den in Absatz 1 bezeichneten Vorschriften nicht entspricht, so teilt sie dies dem **Einsprechenden** mit und fordert ihn auf, innerhalb einer [...] zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden **diese** nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig.

(3) **Die** Entscheidung, durch die ein Einspruch als unzulässig verworfen wird, wird dem Patentinhaber mit einer Abschrift des Einspruchs mitgeteilt.

REGEL 78 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ 1973 - die ursprünglich in Kapitel I des Zweiten Teils der Ausführungsordnung enthalten waren - behandelten das Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders bzw. des Patentinhabers.

Die Rechtsbehelfe nach Artikel 61 (1) EPÜ 1973 betreffen den Fall eines nicht berechtigten **Anmelders** und setzen voraus, dass das Patent noch nicht erteilt worden ist. Diese Voraussetzung wurde aus Artikel 61 (1) EPÜ 1973 in die neue Regel 16 (1) b) EPÜ 2000 überführt.

Dagegen sah Regel 13 (4) EPÜ 1973 vor, dass das Einspruchsverfahren ausgesetzt wird, wenn ein Dritter nachweist, dass er die Berechtigung des **Patentinhabers** vor einem nationalen Gericht anfecht. Desgleichen war Regel 16 (3) EPÜ 1973 anwendbar, wenn das Recht auf ein Patent infolge einer rechtskräftigen Entscheidung teilweise auf einen Dritten übergeht.

Im Interesse einer übersichtlichen Struktur der Ausführungsordnung wird die Bestimmung für einen nicht berechtigten **Anmelder** von der für einen nicht berechtigten **Patentinhaber** getrennt. Entsprechend wurde der Inhalt der Regeln 13 (4) und 16 (3) EPÜ 1973 in die **neue Regel 78 EPÜ 2000** überführt, die in den das Einspruchsverfahren betreffenden Fünften Teil der Ausführungsordnung eingefügt wurde.

(Siehe auch Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nr. 143, CA/PL PV 31, Nr. 13 und Anlage 2, S. 29)

Verweis auf Regel 14 (4) EPÜ 2000, die Fristen betrifft, die durch eine Aussetzung des Verfahrens gehemmt werden. Durch die Änderung werden die rechtlichen Folgen einer Aussetzung des Einspruchsverfahrens konkretisiert.

Regel 78 Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers**Regel 13 EPÜ 1973**

(4) Weist ein Dritter dem Europäischen Patentamt während eines Einspruchsverfahrens oder während der Einspruchsfrist nach, dass er gegen den Inhaber des europäischen Patents ein Verfahren eingeleitet hat, in dem das europäische Patent ihm zugesprochen werden soll, so setzt das Europäische Patentamt das Einspruchsverfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Diese Zustimmung ist dem Europäischen Patentamt schriftlich zu erklären; sie ist unwiderruflich. Die Aussetzung darf jedoch erst angeordnet werden, wenn die Einspruchsabteilung den Einspruch für zulässig hält. Die Absätze 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

Regel 16 EPÜ 1973

(3) Ist ein Dritter nach Artikel 99 Absatz 5 in Bezug auf einen oder mehrere Vertragsstaaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten, so kann das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

Regel 78 EPÜ 2000

(1) Weist ein Dritter dem Europäischen Patentamt während eines Einspruchsverfahrens oder während der Einspruchsfrist nach, dass er gegen den Inhaber des europäischen Patents ein Verfahren eingeleitet hat **mit dem Ziel, eine Entscheidung im Sinne des Artikels 61 Absatz 1 zu erwirken**, so wird das Einspruchsverfahren **ausgesetzt**, es sei denn, [...] der Dritte **erklärt dem Europäischen Patentamt gegenüber schriftlich seine Zustimmung** zur Fortsetzung des Verfahrens [...] **Diese Zustimmung** ist unwiderruflich. **Das Verfahren wird** jedoch erst **ausgesetzt**, wenn die Einspruchsabteilung den Einspruch für zulässig hält. **Regel 14 Absätze 2 bis 4 ist** entsprechend anzuwenden.

(2) Ist ein Dritter nach Artikel 99 Absatz 4 in Bezug auf einen oder mehrere **benannte** Vertragsstaaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten, so kann das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

REGEL 79 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 57 EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 79 EPÜ 2000** geworden.

Das EPA bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß **Regel 79 (2) und (3) EPÜ 2000**. In der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt.

REGEL 80 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 57a EPÜ 1973 ist zu **Regel 80 EPÜ 2000** geworden.

Regel 79 Vorbereitung der Einspruchsprüfung

Regel 57 EPÜ 1973

(1) Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber den Einspruch mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen.

(2) Sind mehrere Einsprüche eingelegt worden, so teilt die Einspruchsabteilung gleichzeitig mit der Mitteilung nach Absatz 1 die Einsprüche den übrigen Einsprechenden mit.

(3) Die Einspruchsabteilung teilt die Stellungnahme des Patentinhabers und gegebenenfalls die Änderungen den übrigen Beteiligten mit und fordert sie auf, wenn sie dies für sachdienlich erachtet, sich innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist hierzu zu äußern.

(4) Im Fall eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann die Einspruchsabteilung von der Anwendung der Absätze 1 bis 3 absehen.

Regel 79 EPÜ 2000

(1) Die Einspruchsabteilung teilt dem Patentinhaber den Einspruch mit und **gibt ihm Gelegenheit**, innerhalb einer [...] zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme [...] einzureichen und **gegebenenfalls die** Beschreibung, **die** Patentansprüche und **die** Zeichnungen **zu ändern**.

Unverändert

(3) Die Einspruchsabteilung teilt **vom Patentinhaber eingereichte Stellungnahmen und [...]** **Änderungen** den übrigen Beteiligten mit und fordert sie auf, wenn sie dies für sachdienlich erachtet, sich innerhalb einer [...] zu bestimmenden Frist hierzu zu äußern.

(4) Im Fall eines [...] **Beitritts nach Artikel 105** kann die Einspruchsabteilung von der Anwendung der Absätze **1 bis 3** absehen.

Regel 80 Änderung des europäischen Patents
--

Regel 57a EPÜ 1973

Unbeschadet Regel 87 können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlasst sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

Regel 80 EPÜ 2000

Unbeschadet der **Regel 138** können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 veranlasst sind, auch wenn dieser vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

REGEL 81 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

In **Regel 81 (1) EPÜ 2000** sind nun die von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze für die Prüfung der Einspruchsgründe durch die Einspruchsabteilung aufgenommen (siehe G 10/91, ABI. EPA 1993, 420).

Regel 58 (1) bis (3) EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst und in **Regel 81 (2) und (3) EPÜ 2000** aufgenommen.

(Siehe auch Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 44 - 45)

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 81 (2) Satz 2 EPÜ 2000 wurde eingefügt, um die Vorschrift mit Regel 79 (1) und (3) EPÜ 2000 in Einklang zu bringen, die vorsieht, dass die Beteiligten aufgefordert werden, sich "innerhalb einer zu bestimmenden Frist" zu äußern. Das EPA bestimmt die Frist im Einzelfall (in der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt).

Regel 81 Prüfung des Einspruchs

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 58 (1) bis (3) EPÜ 1973

(1) Alle Bescheide nach Artikel 101 Absatz 2 und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen werden den Beteiligten übersandt.

(2) In den Bescheiden, die nach Artikel 101 Absatz 2 an den Patentinhaber ergehen, wird dieser gegebenenfalls aufgefordert, soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen.

(3) Die Bescheide, die nach Artikel 101 Absatz 2 an den Patentinhaber ergehen, sind soweit erforderlich zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefasst werden, die der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

Regel 81 EPÜ 2000

(1) Die Einspruchsabteilung prüft die Einspruchsgründe, die in der Erklärung des Einsprechenden nach Regel 76 Absatz 2 c) geltend gemacht worden sind. Sie kann von Amts wegen auch vom Einsprechenden nicht geltend gemachte Einspruchsgründe prüfen, wenn diese der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen würden.

(2) [...] Bescheide nach **Artikel 101 Absatz 1 Satz 2** und alle hierzu eingehenden Stellungnahmen werden den Beteiligten übersandt. **Die Einspruchsabteilung fordert, wenn sie dies für sachdienlich erachtet, die Beteiligten auf, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist hierzu zu äußern.**

(3) In den Bescheiden nach Artikel 101 **Absatz 1 Satz 2 [...] wird dem Patentinhaber gegebenenfalls Gelegenheit gegeben**, soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen **zu ändern**. Die Bescheide [...] sind soweit erforderlich zu begründen, **wobei die Gründe zusammengefasst werden sollen**, die der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

REGEL 82 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 58 (4) bis (8) EPÜ 1973 wurde in die **neue Regel 82 EPÜ 2000** überführt, die allein die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geänderter Form betrifft.

Die Rechtsfolgen bei nicht rechtzeitiger Gebühreinzahlung oder Einreichung der Übersetzung sind in **Regel 82 (3) EPÜ 2000** zusammengefasst. Die Höhe der Gebühr und der Zuschlagsgebühr sind in Artikel 2, Nrn. 8 und 9 der Gebührenordnung geregelt (55 EUR und 100 EUR).

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

In **Regel 82 (2) Satz 2 EPÜ 2000** ist festgelegt, dass der Anmelder drei Monate Zeit hat, um die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche einzureichen. Die nach Regel 58 (5) EPÜ 1973 bestehende Rechtslage bleibt damit erhalten.

Nimmt der Anmelder diese Handlungen nicht fristgerecht vor, so kann er dies **gemäß Regel 82 (3) EPÜ 2000** noch innerhalb von zwei Monaten nach einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam nachholen.

REGEL 83 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 29/06 Add. 1)

Im Einspruchsverfahren ist eine Einreichung von Unterlagen in zwei Stücken nicht mehr erforderlich und auch nicht mehr erwünscht, da Zweifacheinreichungen nur die elektronisch geführte Akte aufblähen. Das EPA erstellt die erforderliche Anzahl von Kopien für alle Beteiligten.

Regel 82	Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang
-----------------	--

Regel 58 (4) bis (8) EPÜ 1973

(4) Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten mit, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert sie auf, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind.

(5) Ist ein Beteiligter mit der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung nicht einverstanden, so kann das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden; andernfalls fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber nach Ablauf der in Absatz 4 genannten Frist auf, innerhalb von drei Monaten die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

(7) In der Mitteilung der Einspruchsabteilung nach Absatz 5 werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine Übersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(6) Werden die nach Absatz 5 erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr in Höhe der zweifachen Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift entrichtet wird.

(8) In der Entscheidung, durch die das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird, ist die der Aufrechterhaltung zu Grunde liegende Fassung des europäischen Patents anzugeben.

Regel 82 EPÜ 2000

(1) Bevor die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang beschließt, teilt sie den Beteiligten mit, in **welcher Fassung** sie das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und fordert sie auf, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit **dieser** Fassung nicht einverstanden sind.

(2) Ist ein Beteiligter mit der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung nicht einverstanden, so kann das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden. **Andernfalls** fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber nach Ablauf der [...] **Frist nach Absatz 1** auf, innerhalb einer Frist von drei Monaten die **vorgeschriebene Gebühr** zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den [...] Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. **In dieser Aufforderung** werden die benannten Vertragsstaaten angegeben, die eine Übersetzung nach Artikel 65 Absatz 1 verlangen.

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie noch innerhalb [...] von zwei Monaten nach [...] **der Mitteilung über die Fristversäumung** [...] vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr [...] entrichtet wird. **Andernfalls wird das Patent widerrufen.**

(4) In der Entscheidung, durch die das europäische Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wird, ist die **ihr** zugrunde liegende Fassung des [...] Patents anzugeben.

Regel 83	Anforderung von Unterlagen
-----------------	-----------------------------------

Regel 59 EPÜ 1973

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 beigefügt und werden sie nach Aufforderung durch das Europäische Patentamt nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht das Europäische Patentamt das darauf gestützte Vorbringen nicht zu berücksichtigen.

Regel 83 EPÜ 2000

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

REGEL 84 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 60 (1) EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 84 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 85 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 61 EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 85 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 86 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 140 - 142)

Die Bezugnahme in **Regel 86 EPÜ 2000** wurde breiter gefasst.

Die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung (der die europäische Patentanmeldung betrifft) sollen auf die Formerfordernisse für Dokumente, die im Einspruchs-, Beschränkungs-, Widerrufs-, Beschwerde- und Überprüfungsverfahren eingereicht werden, entsprechend angewandt werden. Eine ganze Reihe von Vorschriften aus dem Dritten Teil kann in den genannten Verfahren von Bedeutung sein. Im Interesse einer umfassenden Regelung ist eine breite Verweisung erforderlich.

Regel 84	Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen
-----------------	--

Regel 60 EPÜ 1973

(1) Hat der Patentinhaber für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet oder ist das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren auf Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden; der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem ihm das Europäische Patentamt den Verzicht oder das Erlöschen mitgeteilt hat.

(2) Stirbt ein Einsprechender oder verliert er seine Geschäftsfähigkeit, so kann das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung seiner Erben oder gesetzlichen Vertreter von Amts wegen fortgesetzt werden. Das Verfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn der Einspruch zurückgenommen wird.

Regel 84 EPÜ 2000

(1) Hat der Patentinhaber in allen benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet oder ist das [...] Patent **in allen diesen** Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren [...] fortgesetzt werden, **wenn der Einsprechende dies** innerhalb von zwei Monaten **nach einer Mitteilung des Europäischen Patentamts über den Verzicht oder das Erlöschen beantragt.**

Unverändert

Regel 85	Rechtsübergang des europäischen Patents
-----------------	--

Regel 61 EPÜ 1973

Regel 20 ist auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden.

Regel 85 EPÜ 2000

Regel 22 ist auf einen Rechtsübergang des europäischen Patents während der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens [...] anzuwenden.

Regel 86	Unterlagen im Einspruchsverfahren
-----------------	--

Regel 61a EPÜ 1973

Die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden.

Regel 86 EPÜ 2000

Die Vorschriften [...] des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden.

REGEL 87 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 62 EPÜ 1973 wurde entsprechend Regel 73 (1) EPÜ 2000 neu gefasst. Sie ist zu **Regel 87 EPÜ 2000** geworden.

Die Aufnahme einer Bezugnahme auf Regel 74 EPÜ 2000 macht Regel 62a EPÜ 1973 (die die neue Urkunde über das europäische Patent betraf) redundant. Letztere Bestimmung wird **gestrichen**.

REGEL 88 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Einzelheiten zu Entscheidungen über die Kostenverteilung und das Verfahren zur Kostenregelung sind in **Regel 88 EPÜ 2000** zusammengefasst.

Regel 88 (1) und (2) EPÜ 2000 ist inhaltlich unverändert gegenüber Regel 63 (1) und (4) EPÜ 1973.

Regel 88 (2) Satz 1 EPÜ 2000 überführt Artikel 104 (2) Satz 1 EPÜ 1973 und enthält wie bisher den Grundsatz, dass eine Kostenfestsetzung nur auf einer rechtskräftigen Entscheidung über die Kostenverteilung basieren kann.

Regel 88 (3) Satz 1 EPÜ 2000 fasst Artikel 104 (2) Satz 2 EPÜ 1973 und einen Teil der Regel 63 (3) EPÜ 1973 zusammen.

REGEL 89 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

In die **neue Regel 89 EPÜ 2000** sind aus Artikel 105 EPÜ 1973 gestrichene Einzelheiten aufgenommen worden.

Mit dem Hinweis auf Regel 76 EPÜ 2000 in **Regel 89 (2) EPÜ 2000** wird klargestellt, dass bei der Erklärung des Beitritts dieselben Angaben zu machen sind wie in der Einspruchsschrift.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Nach Artikel 105 (2) EPÜ 2000 wird ein **zulässiger** Beitritt als Einspruch behandelt. Was die Zulässigkeit eines Beitritts betrifft, so sind die für den Einspruch geltenden Vorschriften - insbesondere die Regeln 76 und 77 EPÜ 2000 - auch auf Beitritte anzuwenden.

In Regel 89 (2) EPÜ 2000 wird deshalb auch auf Regel 77 EPÜ 2000 verwiesen, um ausdrücklich zu erwähnen, welche Rechtsfolge die Nichtzulässigkeit eines Beitritts hat.

<p>Regel 62a EPÜ 1973 "Neue Urkunde über das europäische Patent" wurde angesichts der Verweise in Regel 87 Satz 2 EPÜ 2000 gestrichen.</p>
--

Regel 87	Inhalt und Form der neuen europäischen Patentschrift
-----------------	---

<p style="text-align: center;">Regel 62 EPÜ 1973</p> <p>Regel 49 Absätze 1 und 2 ist auf die neue europäische Patentschrift entsprechend anzuwenden.</p>	<p style="text-align: center;">Regel 87 EPÜ 2000</p> <p>Die [...] neue europäische Patentschrift enthält die Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen in der geänderten Fassung. Regel 73 Absätze 2 und 3 und Regel 74 sind anzuwenden.</p>
---	--

Regel 88	Kosten
-----------------	---------------

<p style="text-align: center;">Regel 63 EPÜ 1973</p> <p>(1) Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet. Es können nur die Kosten berücksichtigt werden, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu den Kosten gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten.</p> <p>(2) Dem Antrag auf Kostenfestsetzung sind eine Kostenberechnung und die Belege beizufügen. Der Antrag ist erst zulässig, wenn die Entscheidung, für die die Kostenfestsetzung beantragt wird, rechtskräftig ist. Zur Festsetzung der Kosten genügt es, dass sie glaubhaft gemacht werden.</p> <p>(3) Der Antrag auf Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzureichen und zu begründen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Kostenfestsetzungsgebühr entrichtet worden ist.</p> <p>(4) Die Einspruchsabteilung entscheidet über den in Absatz 3 genannten Antrag ohne mündliche Verhandlung.</p>	<p style="text-align: center;">Regel 88 EPÜ 2000</p> <p>(1) Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet. [...] Berücksichtigt werden nur die Kosten, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu den Kosten gehört die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten.</p> <p>(2) Die Einspruchsabteilung setzt auf Antrag den Betrag der Kosten fest, die aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung über deren Verteilung zu erstatten sind. Dem Antrag [...] sind eine Kostenberechnung und die Belege beizufügen. Zur Festsetzung der Kosten genügt es, dass sie glaubhaft gemacht werden.</p> <p>(3) [...] Innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Kostenfestsetzung nach Absatz 2 kann eine Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Kostenfestsetzung beantragt werden. Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Gebühr entrichtet worden ist.</p> <p>(4) [...] Über einen Antrag nach Absatz 3 entscheidet die Einspruchsabteilung ohne mündliche Verhandlung.</p>
---	---

Regel 89	Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers
-----------------	---

<p style="text-align: center;">EPÜ 1973</p> <p><i>[Siehe Artikel 105 EPÜ 1973:</i></p> <p>(1) ... wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. ...</p> <p>(2) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er ist erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. ...]</p>	<p style="text-align: center;">Regel 89 EPÜ 2000</p> <p>(1) Der Beitritt ist innerhalb von drei Monaten nach dem Tag zu erklären, an dem eine der in Artikel 105 genannten Klagen erhoben worden ist.</p> <p>(2) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen; Regeln 76 und 77 sind entsprechend anzuwenden. Der Beitritt gilt erst als erklärt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.</p>
---	--

KAPITEL II

Beschränkungsverfahren

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Das **neue Kapitel II** des Fünften Teils der Ausführungsordnung enthält mit den **Regeln 90 bis 96 EPÜ 2000** die näheren Bestimmungen zur Durchführung des Beschränkungsverfahrens (Artikel 105a, 105b und 105c EPÜ 2000). Wie aus den Erläuterungen zu diesen Artikeln hervorgeht, ist das Beschränkungsverfahren als Ex-parte-Verfahren konzipiert, das die Beteiligung Dritter nicht vorsieht. Diese können jedoch nach Artikel 115 EPÜ 2000 Einwendungen erheben.

REGEL 90 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 90 EPÜ 2000 definiert den Gegenstand des zentralisierten Beschränkungs- oder Widerrufsverfahrens vor dem EPA. Die Bestimmung macht deutlich, dass nur das europäische Patent in der vom EPA erteilten oder geänderten Fassung Gegenstand eines solchen Verfahrens sein kann.

REGEL 91 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 91 EPÜ 2000 weist die neuen Aufgaben den Prüfungsabteilungen zu. Dies ist zweckmäßig, weil es hier um die Änderung der Patentansprüche in einem Ex-parte-Verfahren geht, bei dem im Wesentlichen technische Fragen der Anspruchsfassung zu prüfen sind. Was die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Prüfungsabteilung in Beschränkungsverfahren angeht, so findet Artikel 18 (2) EPÜ 2000 entsprechend Anwendung.

Eine ausdrückliche Regelung der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen für das Beschränkungsverfahren ist notwendig, da sich eine solche Zuständigkeit nur mittelbar aus Artikel 21 (3) a) EPÜ 2000 ergibt. Gegenüber einer Aufgabenzuweisung durch Beschluss des Präsidenten nach Regel 11 (2) EPÜ 2000 ist der Festlegung der Zuständigkeit der Prüfungsabteilungen durch die Ausführungsordnung vor allem aus Gründen der Rechtssystematik und der Transparenz der Vorzug zu geben.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 48 - 49)

Sollten in dem Fall, dass ein europäisches Patent bereits Gegenstand eines Einspruchsverfahrens war, (aus Effizienzgründen) dieselben Prüfer auch mit der Durchführung des Beschränkungsverfahrens betraut werden? Nein, das Beschränkungsverfahren ist ein Ex-parte-Verfahren und kann lange nach der Erteilung des europäischen Patents stattfinden.

Kapitel II Beschränkungs- und Widerrufsverfahren**Regel 90 Gegenstand des Verfahrens****EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 90 EPÜ 2000

Gegenstand des Beschränkungs- oder Widerrufsverfahrens nach Artikel 105a ist das europäische Patent in der erteilten oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt geänderten Fassung.

Regel 91 Zuständigkeit für das Verfahren**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 91 EPÜ 2000

Über Anträge auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents nach Artikel 105a entscheidet die Prüfungsabteilung. Artikel 18 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

REGEL 92 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 50 - 51)

Regel 92 EPÜ 2000 legt im Einzelnen die Erfordernisse fest, die ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents zu erfüllen hat.

Nach **Regel 92 (1) EPÜ 2000** ist der Antrag schriftlich zu stellen. Aus dem Antrag muss hervorgehen, ob um Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents nachgesucht wird. Gemäß Artikel 105a (1) EPÜ 2000 gilt er erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr entrichtet ist. Die Höhe der jeweiligen Gebühr ist in Artikel 2 Nr. 10a der Gebührenordnung festgelegt (Antrag auf Beschränkung: 1 000 EUR; Antrag auf Widerruf: 450 EUR). Eine Begründung des Antrags ist nicht vorgeschrieben, kann jedoch zweckmäßig sein, wenn sich aus den Antragsunterlagen beispielsweise die Berechtigung des Antragstellers oder die beschränkende Wirkung der beantragten Anspruchsänderung nicht eindeutig ergibt.

Regel 92 (2) EPÜ 2000 bestimmt, welche Angaben und Unterlagen der Antrag zu enthalten hat. **Buchstaben a, b und e** dienen der Identifizierung von Antragsteller und ggf. Vertreter sowie des Patents, das Gegenstand des Antrags ist (siehe die entsprechenden Bestimmungen in Regel 76 EPÜ 2000, in der es um den Einspruch geht).

Regel 92 (2) c) EPÜ 2000 bezieht sich auf Fälle, in denen der Antragsteller nicht für alle Vertragsstaaten Patentinhaber ist, für die das europäische Patent wirksam geworden (d. h. erteilt, validiert und nicht widerrufen) ist. In diesen Fällen hat er im Antrag die betreffenden weiteren Patentinhaber anzugeben und nachzuweisen, dass er im Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren für sie tätig werden darf. Da Beschränkung und Widerruf gemäß Artikel 68 EPÜ 2000 *ex tunc* wirken, gilt dies auch für Patentinhaber in Staaten, in denen das europäische Patent bereits erloschen ist.

Eine Beschränkung des europäischen Patents gemäß Artikel 105a (1) EPÜ 2000 kann nur durch Änderung der Patentansprüche erfolgen. **Regel 92 (2) d) EPÜ 2000** schreibt dementsprechend vor, dass dem Antrag auf Beschränkung eine vollständige Fassung der geänderten Ansprüche beizufügen ist. Nach Regel 138 EPÜ 2000, in der es um unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten geht, kann auch ein separater Anspruchssatz für einen bestimmten Vertragsstaat vorgelegt werden.

Die Einreichung einer an die geänderte Fassung der Ansprüche angepassten Beschreibung ist nicht vorgeschrieben, da die erteilte Fassung die geänderten Ansprüche regelmäßig stützen wird. Wünscht der Antragsteller dennoch eine Anpassung der Beschreibung, so kann er dem Antrag eine geänderte Fassung beifügen. Dasselbe gilt für die Zeichnungen.

Nach Regel 3 (2) EPÜ 2000 sind die geänderten Ansprüche und gegebenenfalls die Beschreibung in der Sprache vorzulegen, in der das europäische Patent erteilt ist.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 92 (1) Satz 2 EPÜ 2000 stellt klar, dass auch im Beschränkungs- und Widerrufsverfahren die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung (die die europäische Patentanmeldung betreffen) entsprechend anzuwenden sind (siehe auch die Erläuterungen zu den Regeln 76 (3) und 86 EPÜ 2000).

Regel 92 Antragserfordernisse**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 92 EPÜ 2000

(1) Der Antrag auf Beschränkung oder Widerruf eines europäischen Patents ist schriftlich zu stellen. Die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die im Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden.

(2) Der Antrag muss enthalten:

a) Angaben zur Person des antragstellenden Patentinhabers (Antragsteller) nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 c) sowie die Angabe der Vertragsstaaten, für die der Antragsteller Inhaber des Patents ist;

b) die Nummer des Patents, dessen Beschränkung oder Widerruf beantragt wird, und eine Liste der Vertragsstaaten, in denen es wirksam geworden ist;

c) gegebenenfalls Namen und Anschrift der Inhaber des Patents für die Vertragsstaaten, in denen der Antragsteller nicht Inhaber des Patents ist, sowie den Nachweis, dass der Antragsteller befugt ist, im Verfahren für sie zu handeln;

d) falls die Beschränkung des Patents beantragt wird, eine vollständige Fassung der geänderten Patentansprüche und gegebenenfalls der Beschreibung und Zeichnungen in der geänderten Fassung;

e) falls ein Vertreter des Antragstellers bestellt ist, Angaben zur Person nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 d).

REGEL 93 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 93 EPÜ 2000 betrifft das Verhältnis von Beschränkungs- und Einspruchsverfahren.

Regel 93 (1) EPÜ 2000 regelt den Fall, in dem bei Einreichung des Antrags auf Beschränkung oder Widerruf ein Einspruchsverfahren gegen das Patent bereits anhängig ist (Artikel 105a (2) EPÜ 2000). In diesen Fällen gilt der Antrag als nicht gestellt, die Rückzahlung der Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr wird angeordnet.

Regel 93 (2) EPÜ 2000 sieht vor, dass ein bei Einlegung des Einspruchs gegen ein europäisches Patent bereits anhängiges Verfahren zur **Beschränkung** dieses Patents von Amts wegen eingestellt wird. In diesen Fällen wird die Rückzahlung der Beschränkungsgebühr angeordnet.

Dies trägt dem bereits in Artikel 105a (2) EPÜ 2000 festgelegten Vorrang des Einspruchsverfahrens und der Tatsache Rechnung, dass der Antragsteller in diesen Fällen sein Interesse im Rahmen des umfassenderen Einspruchsverfahrens geltend machen kann.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 52 - 53)

Regel 93 (2) EPÜ 2000 findet keine Anwendung, wenn der **Widerruf** des Patents beantragt wurde. Der Vorrang des Einspruchsverfahrens gilt nur für den Fall, dass eine Beschränkung des Patents vom Patentinhaber angestrengt wurde. Sollte der Patentinhaber vollständig auf das Patent verzichten wollen, wird dem einfacheren Verfahren der Vorrang eingeräumt - was zum Widerruf des Patents führt.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

In **Regel 93 (2) Satz 1 EPÜ 2000** ist explizit nur von der Rückzahlung der Beschränkungsgebühr die Rede. Für den Fall jedoch, dass im Zeitpunkt der Einstellung des Beschränkungsverfahrens auch die Gebühr nach **Regel 95 (3) Satz 1 EPÜ 2000** bereits entrichtet worden ist, ist deren Rückzahlung in **Regel 93 (2) Satz 2 EPÜ 2000** vorgesehen.

REGEL 94 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 94 EPÜ 2000 betrifft die Prüfung der Zulässigkeit von Anträgen nach Artikel 105a EPÜ 2000. Diese ist jedoch nur zu prüfen, wenn der Antrag auf Widerruf oder Beschränkung nicht unter **Regel 93 EPÜ 2000** fällt und wenn er wirksam gestellt ist, d. h. die erforderliche Gebühr gemäß Artikel 105a (1) EPÜ 2000 entrichtet ist und die für die Wirksamkeit von Verfahrenshandlungen vor dem EPA allgemein geltenden Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. Regeln 3 (1) und 50 (3) EPÜ 2000). Ist dies nicht der Fall, teilt der Formalsachbearbeiter dem Antragsteller mit, dass ein wirksamer Antrag nicht vorliegt, und gibt die Gründe dafür an.

Diese Bestimmung ist der für das Einspruchsverfahren geltenden **Regel 77 EPÜ 2000** nachgebildet und sieht vor, dass Anträge auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents als unzulässig zurückzuweisen sind, wenn die Erfordernisse der **Regel 92 EPÜ 2000** nicht erfüllt sind bzw. nach Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht erfüllt werden.

Die Prüfung der Zulässigkeit und die Entscheidung darüber obliegen dem Formalsachbearbeiter. Die Übertragungsverfügung nach **Regel 11 (3) EPÜ 2000** legt dazu die näheren Einzelheiten fest.

Regel 93 Vorrang des Einspruchsverfahrens**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 93 EPÜ 2000

(1) Der Antrag auf Beschränkung oder Widerruf gilt als nicht eingereicht, wenn im Zeitpunkt der Antragstellung ein Einspruchsverfahren in Bezug auf das Patent anhängig ist.

(2) Ist im Zeitpunkt der Einlegung eines Einspruchs gegen ein europäisches Patent ein Beschränkungsverfahren in Bezug auf dieses Patent anhängig, so stellt die Prüfungsabteilung das Beschränkungsverfahren ein und ordnet die Rückzahlung der Beschränkungsgebühr an. Hat der Antragsteller die in Regel 95 Absatz 3 Satz 1 genannte Gebühr bereits entrichtet, so wird deren Rückzahlung ebenfalls angeordnet.

Regel 94 Verwerfung des Antrags als unzulässig**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 94 EPÜ 2000

Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass der Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents nicht den Erfordernissen der Regel 92 entspricht, so fordert sie den Antragsteller auf, die festgestellten Mängel innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu beseitigen. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft sie den Antrag als unzulässig.

REGEL 95 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 54 - 55; Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 95 EPÜ 2000 betrifft die Prüfung der für zulässig befundenen Beschränkungs- und Widerrufs-anträge sowie die Entscheidung über diese Anträge.

Regel 95 (1) EPÜ 2000 behandelt den Antrag auf **Widerruf** und sieht vor, dass das europäische Patent widerrufen wird, wenn der Antrag zulässig ist. Der Antragsteller ist über den Widerruf zu unterrichten, wobei anzugeben ist, wann die Entscheidung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird.

Regel 95 (2) EPÜ 2000 betrifft die Prüfung der sachlichen Voraussetzungen für die **Beschränkung** des europäischen Patents. Zu prüfen ist,

- ob durch die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich eine Beschränkung erreicht wird (was z. B. nicht der Fall ist bei rein klarstellenden Änderungen oder der Beanspruchung eines aliud),
- ob die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind und
- gegebenenfalls, ob die Änderungen der Beschreibung und der Zeichnungen mit diesen Erfordernissen übereinstimmen.

Grundlage dieser Prüfung sind die vom Antragsteller gemäß Regel 92 (2) d) EPÜ 2000 vorgelegten geänderten Patentansprüche und gegebenenfalls die Beschreibung und Zeichnungen in der geänderten Fassung.

Erfüllt der Antrag die oben genannten Voraussetzungen nicht, so gibt die Prüfungsabteilung dem Antragsteller **einmal** Gelegenheit, Mängel zu beseitigen und die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu ändern. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler können auf Antrag oder von Amts wegen korrigiert werden (Regel 139 EPÜ 2000). Da der Antrag jederzeit neu eingereicht werden kann, stellt der Ausschluss weiterer Änderungen auch für den Antragsteller keine unzumutbare Härte dar. Grundsätzlich nicht geprüft wird im Beschränkungsverfahren, ob der Gegenstand des beschränkten Patents nach den Artikeln 52 - 57 EPÜ patentfähig ist oder das mit der Beschränkung angestrebte Ziel - z. B. die Abgrenzung von einem bestimmten Stand der Technik - mit der beantragten Änderung der Ansprüche tatsächlich erreicht wird.

Kann einem Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents stattgegeben werden, so hat der Antragsteller nach **Regel 95 (3) EPÜ 2000** eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen und die Druckkostengebühr für die geänderte Patentschrift zu entrichten, bevor die Beschränkung beschlossen werden kann. Er hat drei Monate Zeit für die Entrichtung der Druckkostengebühr und die Einreichung der Übersetzung (angepasst an Regel 82 (2) Satz 2 EPÜ 2000). Durch einen Hinweis auf Regel 82 (3) EPÜ 2000 ist sichergestellt, dass eine dem Einspruchsverfahren nachempfundene Nachfrist von zwei Monaten zur Verfügung steht.

Kann dem Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents nicht stattgegeben werden oder antwortet der Antragsteller nicht auf die Mitteilung nach Regel 95 (2) EPÜ 2000, so wird der Antrag gemäß **Regel 95 (4) EPÜ 2000** zurückgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Antragsteller die nach Regel 95 (3) EPÜ 2000 erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vornimmt.

Nach Regel 138 EPÜ 2000 sind unterschiedliche Patentansprüche für verschiedene Staaten möglich.

Die Einleitung eines Beschränkungsverfahrens wird im Europäischen Patentregister bekannt gemacht, nicht jedoch im Patentblatt. Über den konkreten Inhalt eines Antrags können sich Dritte im Wege der Akteneinsicht kundig machen. Es ist vorgesehen, die nationalen Ämter der Vertragsstaaten über laufende Beschränkungsverfahren im Rahmen des allgemeinen Datenaustauschs zu informieren.

Lizenznehmer werden vom EPA ebenso wenig über anhängige Beschränkungsverfahren unterrichtet wie über andere Verfahren, die in Bezug auf ein europäisches Patent eingeleitet werden.

Regel 95 Entscheidung über den Antrag**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 95 EPÜ 2000

(1) Ist ein Antrag auf Widerruf zulässig, so widerruft die Prüfungsabteilung das Patent und teilt dies dem Antragsteller mit.

(2) Ist ein Antrag auf Beschränkung zulässig, so prüft die Prüfungsabteilung, ob die geänderten Patentansprüche gegenüber den Ansprüchen in der erteilten oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geänderten Fassung eine Beschränkung darstellen und den Artikeln 84 und 123 Absätze 2 und 3 genügen. Entspricht der Antrag nicht diesen Erfordernissen, so gibt die Prüfungsabteilung dem Antragsteller einmal Gelegenheit, die festgestellten Mängel zu beseitigen und die Patentansprüche und gegebenenfalls die Beschreibung und Zeichnungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu ändern.

(3) Ist einem Antrag auf Beschränkung nach Absatz 2 stattzugeben, so teilt die Prüfungsabteilung dies dem Antragsteller mit und fordert ihn auf, innerhalb einer Frist von drei Monaten die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind; Regel 82 Absatz 3 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. Nimmt der Antragsteller diese Handlungen rechtzeitig vor, so beschränkt die Prüfungsabteilung das Patent.

(4) Unterlässt es der Antragsteller, auf die Mitteilung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten oder kann dem Antrag auf Beschränkung nicht stattgegeben werden, oder nimmt der Antragsteller die nach Absatz 3 erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vor, so weist die Prüfungsabteilung den Antrag zurück.

REGEL 96 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 56 - 57)

Regel 96 EPÜ 2000 entspricht Regel 87 EPÜ 2000 (die Inhalt und Form der neuen europäischen Patentschrift behandelt).

Regel 96	Inhalt und Form der geänderten europäischen Patentschrift
-----------------	--

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 96 EPÜ 2000

Die geänderte europäische Patentschrift enthält die Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen in der geänderten Fassung. Regel 73 Absätze 2 und 3 und Regel 74 sind anzuwenden.

SECHSTER TEIL

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Überführung von Vorschriften des Sechsten Teils des Übereinkommens, in denen das Beschwerdeverfahren behandelt wird - insbesondere Artikel 106 und 110 EPÜ 1973 - und der neue Artikel 112a EPÜ 2000 haben eine Ausweitung des Sechsten Teils der Ausführungsordnung bedingt. Dieser ist jetzt in zwei Kapitel untergliedert:

- **Kapitel I** betrifft das Beschwerdeverfahren (Artikel 106 bis 112 EPÜ).
- **Kapitel II** enthält die Regeln für Anträge auf Überprüfung (Artikel 112a EPÜ).

KAPITEL I

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Kapitel I des Sechsten Teils der Ausführungsordnung umfasst Regelungen betreffend die im Beschwerdeverfahren anwendbaren Verfahrensvorschriften, die Zulässigkeit der Beschwerde und die Prüfung der Beschwerde auf Zulässigkeit und Begründetheit (siehe insbesondere Artikel 106, 108 und 110 EPÜ).

REGEL 97 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Auf der Grundlage des Artikels 106 (3) EPÜ 2000 wurde der Gehalt von Artikel 106 (4) und (5) EPÜ 1973 in die **neue Regel 97 EPÜ 2000** überführt.

REGEL 98 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 98 EPÜ 2000 überführt den Inhalt von Artikel 106 (2) EPÜ 1973. Die Formulierung "für alle benannten Vertragsstaaten" wäre angemessen, wenn z. B. ein zentraler Verzicht auf ein europäisches Patent möglich wäre. Der revidierte Wortlaut "**in** allen benannten Vertragsstaaten" wird dem Bündelcharakter des europäischen Patents besser gerecht.

SECHSTER TEIL AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM SECHSTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I Beschwerdeverfahren

Regel 97 **Beschwerde gegen Kostenverteilung und Kostenfestsetzung**

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 106 EPÜ 1973:

(4) Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein.

(5) Eine Entscheidung über die Festsetzung des Betrags der Kosten des Einspruchsverfahrens ist mit der Beschwerde nur anfechtbar, wenn der Betrag eine in der Gebührenordnung bestimmte Höhe übersteigt.]

Regel 97 EPÜ 2000

(1) Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein.

(2) Eine Entscheidung über die Festsetzung des Betrags der Kosten des Einspruchsverfahrens ist mit der Beschwerde nur anfechtbar, wenn der Betrag den der Beschwerdegebühr übersteigt.

Regel 98 **Verzicht oder Erlöschen des Patents**

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 106 EPÜ 1973:

(2) Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen ist.]

Regel 98 EPÜ 2000

Beschwerde gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung kann auch eingelegt werden, wenn in allen benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden ist oder das europäische Patent in allen diesen Staaten erloschen ist.

REGEL 99 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 99 (1) EPÜ 2000 definiert den Inhalt der Beschwerdeschrift, die innerhalb der in Artikel 108 Satz 1 EPÜ 2000 angegebenen Frist einzureichen ist. Sie greift dabei die Erfordernisse auf, die in Regel 64 a) und b) EPÜ 1973 genannt sind, nämlich die Angabe von Namen und Anschrift des Beschwerdeführers und der angefochtenen Entscheidung.

Nach Regel 64 b) EPÜ 1973 sollte jedoch der Beschwerdeführer schon in der **Beschwerdeschrift** angeben, in welchem Umfang die Abänderung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird. Bei Beschwerden des Einsprechenden war das in der Regel nicht problematisch; Einsprechende beantragen normalerweise, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent (ganz oder teilweise) widerrufen wird. Ein beschwerdeführender Patentinhaber reicht jedoch geänderte Patentansprüche fast immer erst mit der **Beschwerdebegründung** ein; erst daraus ergibt sich dann sein genaues Änderungsbegehren. Dementsprechend wird dieses Erfordernis in **Regel 99 (2) EPÜ 2000** überführt, die den Inhalt der Beschwerdebegründung festlegt, welcher bisher der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ überlassen wurde.

Das Erfordernis der Regel 99 (1) c) EPÜ 2000 trägt der Tatsache Rechnung, dass der erste Antrag des Beschwerdeführers - gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (siehe G 9/92 und G 4/93, ABI. EPA 1994, 875 und G 1/99, ABI. EPA 2001, 381) - den Gegenstand der Beschwerde und damit den Rahmen des Beschwerdeverfahrens festlegt. In der Regel sollte bereits die Beschwerdeschrift klarstellen, ob die angefochtene Entscheidung im Ganzen oder nur teilweise angegriffen wird, und den Umfang der im Beschwerdeverfahren aufgeworfenen Punkte abstecken.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1)

Die **neue Regel 99 (3) EPÜ 2000** stellt klar, dass die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung hinsichtlich der Formerfordernisse auf die Beschwerdeschrift, die Beschwerdebegründung und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden sind. Siehe Erläuterungen zu den Regeln 76 (3) und 86 EPÜ 2000.

Regel 99	Inhalt der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebeurteilung
-----------------	---

Regel 64 EPÜ 1973

Die Beschwerdeschrift muss enthalten:

- a) den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c;
- b) einen Antrag, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

Regel 99 EPÜ 2000

(1) Die Beschwerdeschrift muss enthalten:

- a) den Namen und die Anschrift des Beschwerdeführers nach Maßgabe der **Regel 41 Absatz 2 c)**;
- b) **die Angabe der angefochtenen Entscheidung und**
- c) **einen Antrag, in dem der Beschwerdegegenstand festgelegt wird.**

(2) **In der Beschwerdebeurteilung hat der Beschwerdeführer darzulegen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder in welchem Umfang sie abzuändern ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel er seine Beschwerde stützt.**

(3) **Die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf die Beschwerdeschrift, die Beschwerdebeurteilung und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden.**

REGEL 100 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 100 (1) EPÜ 2000 übernimmt die Regel 66 (1) EPÜ 1973. Die Formulierung "sofern nichts anderes bestimmt ist" bedeutet, sofern im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

Regel 100 (2) und (3) EPÜ 2000, die von Artikel 110 (2) und (3) EPÜ 1973 überführt wurde, deckt nun eindeutig die Prüfung auf Zulässigkeit und auf Begründetheit ab.

Die Beschwerdekammer fordert die Beteiligten "so oft wie erforderlich" auf, Stellungnahmen zu Mitteilungen der Kammer oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen. Sie bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß **Regel 100 (2) EPÜ 2000** (in der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist generell nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt).

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 58 - 59)

Diskussion über die in Regel 100 (3) EPÜ 2000 ausgesprochene Rechtsfolge (Fiktion der Rücknahme der Patentanmeldung). Alternative: Rücknahme der Beschwerde? Das EPA erklärte, dass diese Bestimmung in der überwiegenden Zahl der Fälle in Verfahren vor Technischen Beschwerdekammern Anwendung finde, in denen die Zurückweisung einer Anmeldung Beschwerdegegenstand ist. Dem Anmelder würde der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung genommen, wenn die Zurücknahme der Beschwerde fingiert würde. Dies hätte für den Anmelder die fatale Folge, dass die erstinstanzliche Zurückweisungsentscheidung rechtskräftig würde. Deshalb sei abgesehen von den wenigen Fällen, in denen die Klärung einer Detailfrage Beschwerdegegenstand sei, die Rechtsfolge der Fiktion der Rücknahme der Patentanmeldung für die Anmelder günstiger.

REGEL 101 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 101 EPÜ 2000 listet die Vorschriften auf, die bei der Zulässigkeitsprüfung zu beachten sind.

Die Bezugnahme auf Regel 1 (1) EPÜ 1973 in Regel 65 (1) EPÜ 1973 wurde **gestrichen**, weil sie unzutreffend war: wenn eine Beschwerde nicht in einer Amtssprache des EPA eingelegt wird und die vorgeschriebene Übersetzung (Regel 1 (1) EPÜ 1973) nicht rechtzeitig eingereicht wird, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (Artikel 14 (4) EPÜ 2000). Siehe auch Regel 77 EPÜ 2000 über die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig.

Regel 100 Prüfung der Beschwerde

Regel 66 (1) EPÜ 1973

(1) Die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.

[Siehe Artikel 110 EPÜ 1973:

(2) Bei der Prüfung der Beschwerde, die nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist, fordert die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligten einzureichen.

(3) Unterlässt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, es sei denn, dass die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung von der Rechtsabteilung erlassen worden ist.]

Regel 100 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Bei der Prüfung der Beschwerde fordert die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu Mitteilungen der Beschwerdekammer oder zu den Stellungnahmen anderer Beteiligter einzureichen.

(3) Unterlässt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen, es sei denn, die angefochtene Entscheidung ist von der Rechtsabteilung erlassen worden.

Regel 101 Verwerfung der Beschwerde als unzulässig
--

Regel 65 EPÜ 1973

(1) Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 1 Absatz 1 und Regel 64 Buchstabe b, so verwirft die Beschwerdekammer sie als unzulässig, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 maßgebenden Fristen beseitigt worden sind.

(2) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass die Beschwerde der Regel 64 Buchstabe a nicht entspricht, so teilt sie dies dem Beschwerdeführer mit und fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Beschwerdekammer die Beschwerde als unzulässig.

Regel 101 EPÜ 2000

(1) Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln 106 bis 108, Regel 97 **oder Regel 99 Absatz 1 b) oder c) oder Absatz 2**, so verwirft die Beschwerdekammer sie als unzulässig, sofern die Mängel nicht **vor** Ablauf der [...] Fristen nach Artikel 108 beseitigt worden sind.

(2) Stellt die Beschwerdekammer fest, dass die Beschwerde **Regel 99 Absatz 1 a)** nicht entspricht, so teilt sie dies dem Beschwerdeführer mit und fordert ihn auf, innerhalb einer [...] zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden **diese** nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Beschwerdekammer die Beschwerde als unzulässig.

REGEL 102 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 102 EPÜ 2000 entspricht Regel 66 (2) EPÜ 1973.

Regel 102 Form der Entscheidung der Beschwerdekammer

Regel 66 EPÜ 1973

(1) Die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Entscheidung ist von dem Vorsitzenden der Beschwerdekammer und dem dafür zuständigen Bediensteten der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch zu bestätigen. Die Entscheidung enthält:

- a) die Feststellung, dass sie von der Beschwerdekammer erlassen ist;
- b) den Tag, an dem die Entscheidung erlassen worden ist;
- c) die Namen des Vorsitzenden und der übrigen Mitglieder der Beschwerdekammer, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben;
- d) die Bezeichnung der Beteiligten und ihrer Vertreter;
- e) die Anträge der Beteiligten;
- f) eine kurze Darstellung des Sachverhalts;
- g) die Entscheidungsgründe;
- h) die Formel der Entscheidung, gegebenenfalls einschließlich der Entscheidung über die Kosten.

In Regel 100 (1) EPÜ 2000 überführt

Die Entscheidung ist von dem Vorsitzenden der Beschwerdekammer und dem dafür zuständigen Bediensteten der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch zu bestätigen. Die Entscheidung enthält:

Unverändert

Unverändert

Unverändert

Unverändert

Unverändert

Unverändert

Unverändert

Unverändert

REGEL 103 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 103 (1) a) EPÜ 2000 übernimmt den Wortlaut von Regel 67 EPÜ 1973.

Regel 103 (1) b) EPÜ 2000 schafft einen gewissen Ausgleich für das Fehlen einer Anschlussbeschwerde. Vorsorglich, d. h. für den Fall, dass die andere Partei Beschwerde einlegt, eingereichte Beschwerden können, wenn der Gegner keine Beschwerde einlegt, in einem frühen Verfahrensstadium, zwischen dem Ablauf der Beschwerdefrist und der Beschwerdebegründungsfrist, in der weder für die Beteiligten noch für das EPA erheblicher Aufwand entstanden ist, ohne Kostenfolgen wieder zurückgenommen werden.

Regel 103 (2) EPÜ 2000 kodifiziert die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer (J 32/95, ABI. EPA 1999, 713).

Regel 103 Rückzahlung der Beschwerdegebühr
--

Regel 67 EPÜ 1973

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Die Rückzahlung wird, falls der Beschwerde abgeholfen wird, von dem Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, und in den übrigen Fällen von der Beschwerdekammer angeordnet.

Regel 103 EPÜ 2000

(1) Die [...] Beschwerdegebühr wird **zurückgezahlt**, wenn

a) der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht **oder**

b) **die Beschwerde vor Einreichung der Beschwerdebegründung und vor Ablauf der Frist für deren Einreichung zurückgenommen wird.**

(2) **Das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, ordnet die Rückzahlung an, wenn es der Beschwerde abhilft und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels für billig erachtet. In allen anderen Fällen entscheidet die Beschwerdekammer über die Rückzahlung.**

KAPITEL II

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die **neuen Regeln 104 bis 110 EPÜ 2000** implementieren Artikel 112a EPÜ 2000, der Anträge auf Überprüfung behandelt. Die neuen Regeln sind im neuen **Kapitel II** des Sechsten Teils der Ausführungsordnung zusammengefasst.

REGEL 104 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 104 EPÜ 2000 implementiert Artikel 112a (2) d) EPÜ.

Das Recht auf eine mündliche Verhandlung, auf das **Regel 104 a) EPÜ 2000** verweist, ist eine der wesentlichen Ausprägungen des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs. Daher kann das Übergehen eines Antrags auf mündliche Verhandlung ein schwerwiegender Verfahrensmangel sein, der ähnlich wie die Fälle des Artikels 112a (2) a) bis c) EPÜ 2000 behandelt werden muss. Es ist Sache der Großen Beschwerdekammer, die Schwere des Verfahrensmangels zu beurteilen. Eine Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens ist nur dann begründet, wenn das Nichtansetzen einer mündlichen Verhandlung einen Verstoß gegen Artikel 116 EPÜ darstellt.

Die Große Beschwerdekammer hat auch die Stärke des schwerwiegenden Verfahrensmangels nach **Regel 104 b) EPÜ 2000** zu beurteilen, wobei sie die Begriffe "schwerwiegend" und "relevant" wird auslegen müssen. Es ist davon auszugehen, dass nur Anträge, die schriftlich gestellt oder von der Partei in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben wurden, unter diese Vorschrift fallen. Der Wortlaut der **Regel 104 b) EPÜ 2000** impliziert auch, dass der schwerwiegende Verfahrensmangel mit der Beschwerde zu tun haben muss. Anträge auf Kostenverteilung bzw. Rückzahlung der Beschwerdegebühr oder sonstige Anträge betreffend Nebenverfahren werden von dieser Vorschrift deshalb nicht erfasst. Eine Teilwiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens nur im Hinblick auf Nebenfragen ist nicht wünschenswert.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 60 - 64)

Allgemeine Diskussion zur Notwendigkeit, über Artikel 112a (2) a) bis c) EPÜ 2000 hinaus weitere Gründe für einen Antrag auf Überprüfung in die Ausführungsordnung aufzunehmen. Das EPA erläuterte, die Ermächtigungsgrundlage in Artikel 112a (2) d) EPÜ 2000 sehe vor, dass die Ausführungsordnung zusätzliche Gründe für eine Überprüfung enthält.

Diskussion über eine restriktivere Formulierung in **Regel 104 b) EPÜ 2000** ("... on a clearly stated request ..."). Das EPA erklärte, die Auslegung des Begriffs "relevanter Antrag" in Regel 104 b) EPÜ 2000 sollte der Rechtsprechung überlassen werden.

Kapitel II Anträge auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer**Regel 104 Weitere schwerwiegende Verfahrensmängel****EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 104 EPÜ 2000

Ein schwerwiegender Verfahrensmangel nach Artikel 112a Absatz 2 d) kann vorliegen, wenn die Beschwerdekammer

- a) **entgegen Artikel 116 eine vom Antragsteller beantragte mündliche Verhandlung nicht anberaumt hat oder**
- b) **über die Beschwerde entschieden hat, ohne über einen hierfür relevanten Antrag zu entscheiden.**

REGEL 105 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 105 EPÜ legt fest, dass in einem Verfahren nach Artikel 112a (2) e) EPÜ 2000 nur eine Straftat zum Tragen kommen kann, die durch ein zuständiges Gericht oder eine zuständige Behörde rechtskräftig festgestellt worden ist. Für die Art und Weise der rechtskräftigen Feststellung einer Straftat ergeben sich verschiedene Möglichkeiten:

- Feststellung durch ein rechtskräftiges (Straf-) Urteil,
- Feststellung durch eine andere rechtskräftige Entscheidung eines zuständigen Gerichts,
- rechtskräftige Feststellung des Vorliegens einer Straftat durch eine zuständige Behörde (etwa im Verwaltungsstrafrecht, sofern die Verwirklichung eines derartigen Tatbestands überhaupt geeignet sein sollte, die Entscheidung der Beschwerdekammer zu beeinflussen).

Eine (strafrechtliche) Verurteilung darf nicht zur notwendigen Bedingung gemacht werden, da sonst Fälle wie der Tod des Täters vor Ergehen des Urteils oder die Unmöglichkeit der Verurteilung wegen Schuldunfähigkeit nicht erfasst werden könnten. Entscheidend ist, dass der objektive Tatbestand einer Strafnorm verwirklicht und dies durch ein zuständiges Gericht oder eine zuständige Behörde rechtskräftig festgestellt wurde.

Regel 105 Straftaten**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 105 EPÜ 2000

Ein Antrag auf Überprüfung kann auf Artikel 112a Absatz 2 e) EPÜ gestützt werden, wenn die Straftat durch ein zuständiges Gericht oder eine zuständige Behörde rechtskräftig festgestellt worden ist; einer Verurteilung bedarf es nicht.

REGEL 106 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 106 EPÜ 2000 begründet die Pflicht, schon im Beschwerdeverfahren Verfahrensmängel zu rügen, die der dadurch beschwerte Verfahrensbeteiligte kannte oder hätte kennen müssen. Es wird Sache der Großen Beschwerdekammer sein, die Formulierung "konnte nicht erhoben werden" zu interpretieren und einen geeigneten Maßstab für die Beurteilung der Frage zu entwickeln, ob der Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens hätte beanstandet werden können oder nicht.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 64 - 65)

Allgemeine Diskussion über die Notwendigkeit der Einführung der Rügepflicht. Das EPA erklärte, dass eine Bestimmung wie Regel 106 EPÜ 2000 so ausgestaltet worden sei, dass das neue außerordentliche Rechtsmittel nicht dazu missbraucht werden könne, Verfahren endlos in die Länge zu ziehen.

REGEL 107 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 107 EPÜ 2000 implementiert Artikel 112a (4) Satz 1 EPÜ 2000, insbesondere bezüglich der Pflicht zu ausreichend substantiiertem Tatsachenvortrag. Die nach Artikel 112a (4) Satz 1 EPÜ 2000 vorgeschriebene Begründung muss innerhalb der in Artikel 112a (4) Sätze 2 und 3 EPÜ 2000 festgelegten Fristen eingereicht werden. Ihr Inhalt muss die Erfordernisse der Regel 107 EPÜ 2000 erfüllen.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1)

Nach **Regel 107 (1) a) EPÜ 2000** werden vom Antragsteller nur diejenigen Angaben verlangt, die für seine Identifizierung notwendig sind, d. h. Name und Anschrift.

Regel 107 (3) EPÜ 2000 stellt klar, dass die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung entsprechend anzuwenden sind. Siehe Erläuterungen zu den Regeln 76 (3), 86 und 99 (3) EPÜ 2000.

Regel 106 Rügepflicht**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 106 EPÜ 2000

Ein Antrag nach Artikel 112a Absatz 2 a) bis d) ist nur zulässig, wenn der Verfahrensmangel während des Beschwerdeverfahrens beanstandet wurde und die Beschwerdekammer den Einwand zurückgewiesen hat, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden.

Regel 107 Inhalt des Antrags auf Überprüfung**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 107 EPÜ 2000

- (1) Der Antrag muss enthalten:**
- a) den Namen und die Anschrift des Antragstellers nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 c);**
 - b) die Angabe der zu überprüfenden Entscheidung.**
- (2) Im Antrag ist darzulegen, aus welchen Gründen die Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben ist und auf welche Tatsachen und Beweismittel der Antrag gestützt wird.**
- (3) Die Vorschriften des Dritten Teils der Ausführungsordnung sind auf den Antrag auf Überprüfung und die im Verfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden.**

REGEL 108 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1; Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 108 (1) EPÜ 2000 listet die Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Antrag auf Überprüfung auf.

Regel 108 (2) EPÜ 2000 orientiert sich am Modell der Regel 101 (2) EPÜ 2000 über Beschwerdeverfahren, die vorsieht, dass die Kammer den Beschwerdeführer auffordert, innerhalb einer zu bestimmten Frist Mängel in Bezug auf die nach Regel 99 (1) a) EPÜ 2000 erforderlichen Angaben zu beseitigen, wenn sie feststellt, dass die Beschwerde dieser Regel nicht entspricht. Personen, die einen Antrag auf Überprüfung stellen, sollte eine vergleichbare Möglichkeit zur Mängelbeseitigung nicht verwehrt werden. Auch wenn die erforderlichen Angaben auf "den Namen und die Anschrift" beschränkt werden (siehe Regel 107 (1) a) EPÜ 2000), würde es dennoch eine unnötige Härte bedeuten, wenn ein fehlender Bestandteil in der Namens- oder Adressenangabe automatisch dazu führen würde, dass der Antrag unzulässig wäre.

Die "zu bestimmende Frist" gemäß **Regel 108 (2) EPÜ 2000** wird im Einzelfall bestimmt (in der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt).

Regel 108 (3) EPÜ 2000 bestimmt den Inhalt der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer bei begründetem Überprüfungsantrag. Entsprechend dem Rechtscharakter des Antrags als außerordentliches Rechtsmittel hebt die Große Beschwerdekammer die Beschwerdekammerentscheidung auf (kassatorische Entscheidung, iudicium rescindens) und ordnet die Wiedereröffnung des Verfahrens an. Die Wiedereröffnung erfolgt vor der Beschwerdekammer, die laut dem Geschäftsverteilungsplan nach Regel 12 (4) EPÜ 2000 zuständig ist; die Große Beschwerdekammer kann jedoch anordnen, dass Kammermitglieder zu ersetzen sind.

REGEL 109 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 109 (1) Satz 1 EPÜ 2000 ist die Parallelvorschrift zu Regel 100 (1) EPÜ 2000. Die Vorschriften für das Beschwerdeverfahren gelten insbesondere für Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer in der Fünferbesetzung nach Regel 109 (2) b) EPÜ 2000. Die in Regel 109 (2) a) EPÜ 2000 geforderte Einstimmigkeit gilt nur für die Große Beschwerdekammer in der Dreierbesetzung.

Die Formulierung "sofern nichts anderes bestimmt ist" bedeutet, sofern im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

(Erläuterungen 2002 und 2006: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1, CA/PL 17/06; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002 und 2006: CA/PL PV 19, Nr. 70, CA/PL PV 30, Nrn. 146 - 147)

Im Interesse der Verfahrenseffizienz kann die Große Beschwerdekammer die folgenden Fristen nach **Regel 109 (1) Satz 2 EPÜ 2000** verkürzen:

- die Mindestfrist von zwei Monaten für die Ladung zur mündlichen Verhandlung (siehe Regel 115 (1) Satz 2 EPÜ 2000),
- die Mindestfrist von zwei Monaten für Fristen, die das EPA bestimmt (siehe Regel 132 (2) EPÜ 2000),
- die Frist zur Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen zur Beweisaufnahme (siehe Regel 118 (2) Satz 1 EPÜ 2000).

Im Interesse zügiger und straffer Verfahren nach Artikel 112a EPÜ sollte zudem die Möglichkeit geschaffen werden, die Frist für die Beantragung der Übersetzung in die Verfahrenssprache zu verkürzen. Die Große Beschwerdekammer kann somit nach **Regel 109 (1) Satz 3 EPÜ 2000** eine von Regel 4 (1) Satz 1 EPÜ 2000 abweichende Frist bestimmen.

Regel 108 Prüfung des Antrags**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 108 EPÜ 2000

- (1) Entspricht der Antrag nicht Artikel 112a Absatz 1, 2 oder 4, Regel 106 oder Regel 107 Absatz 1 b) oder 2, so verwirft die Große Beschwerdekammer den Antrag als unzulässig, sofern die Mängel nicht vor Ablauf der nach Artikel 112a Absatz 4 maßgebenden Frist beseitigt worden sind.**
- (2) Stellt die Große Beschwerdekammer fest, dass der Antrag Regel 107 Absatz 1 a) nicht entspricht, so teilt sie dies dem Antragsteller mit und fordert ihn auf, innerhalb einer zu bestimmenden Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden diese nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft die Große Beschwerdekammer den Antrag als unzulässig.**
- (3) Ist der Antrag begründet, so hebt die Große Beschwerdekammer die Entscheidung der Beschwerdekammer auf und ordnet die Wiedereröffnung des Verfahrens vor der nach Regel 12 Absatz 4 zuständigen Beschwerdekammer an. Die Große Beschwerdekammer kann anordnen, dass Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, zu ersetzen sind.**

Regel 109 Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 109 EPÜ 2000

- (1) In Verfahren nach Artikel 112a sind die Vorschriften für das Verfahren vor den Beschwerdekammern anzuwenden, sofern nichts anderes bestimmt ist. Regel 115 Absatz 1 Satz 2, Regel 118 Absatz 2 Satz 1 und Regel 132 Absatz 2 sind nicht anzuwenden. Die Große Beschwerdekammer kann eine von Regel 4 Absatz 1 Satz 1 abweichende Frist bestimmen.**

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 109 (2) EPÜ 2000 implementiert Artikel 22 (2) Satz 2 EPÜ 2000.

Überprüfungsverfahren werden in der Anfangsphase nach Maßgabe von **Regel 109 (3) EPÜ 2000** durchgeführt. Im Interesse der Rechtssicherheit sind Überprüfungsverfahren, die offensichtlich keinerlei Erfolgsaussichten haben, rasch zu beenden. Zu diesem Zweck werden Verfahren nach Regel 109 (3) EPÜ 2000 schriftlich und ohne Mitwirkung anderer Beteiligten geführt. Die Mitwirkung anderer Beteiligten erübrigt sich in diesem Stadium, da es ohnehin zu einem vollständigen Verfahren kommt, wenn der Antrag nicht als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen wird. Wird der Antrag als offensichtlich unzulässig oder unbegründet verworfen, so beschwert dies die übrigen Beteiligten nicht, denn das Überprüfungsverfahren wird beendet und die Rechtslage bleibt so, wie von der Beschwerdekammer festgestellt.

In Verfahren nach **Regel 109 (3) EPÜ 2000** wird der Antragsteller zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung geladen, falls er dies beantragt hat oder wenn die Große Beschwerdekammer dies für zweckmäßig hält; in letzterem Fall ergeht eine Ladung von Amts wegen. Bei Bedarf kann die Frist für die Ladung verkürzt werden. Nach Abschluss der mündlichen Verhandlung weist die Große Beschwerdekammer entweder den Überprüfungsantrag als unzulässig oder unbegründet zurück oder setzt das Verfahren in der Fünferbesetzung gemäß Regel 109 (2) b) EPÜ 2000 unter Mitwirkung der übrigen Beteiligten fort. Der Fall wird innerhalb der in Artikel 112a (4) EPÜ festgelegten Frist "auf der Grundlage des Antrags" entschieden, d. h. auf der Grundlage der vorgebrachten Gründe und gestützt durch Tatsachen und Beweismittel für die Aufhebung der Entscheidung.

Die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer müssen gemäß den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen begründet sein (siehe auch *CA/PL PV 19, Nr. 66*). Aus den Artikeln 106 und 112a EPÜ ergibt sich, dass die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Antrag auf Überprüfung nicht mit einem weiteren Rechtsbehelf anfechtbar ist.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nrn. 14 - 15)

Diskussion über die Frage, auf welcher Grundlage über den Antrag entschieden wird:
Das EPA führte aus, dass sich die **Regel 109 (3) EPÜ 2000** auf die Anfangsphase des Verfahrens beziehe, in der die mit drei Mitgliedern besetzte Große Beschwerdekammer prüfe, ob ein Antrag auf Überprüfung offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist. Diese Prüfung erfolge innerhalb eines eng gesteckten Zeitrahmens und auf der Grundlage der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen. Die Entscheidung des aus drei Personen bestehenden Organs habe auf der Grundlage der gemäß Artikel 112a (4) EPÜ 2000 eingereichten Beweismittel und Gründe zu erfolgen, d. h. auf der Grundlage all dessen, was innerhalb der Frist für den Antrag auf Überprüfung vorgelegt werde. Es liege im Ermessen der Großen Beschwerdekammer, nach Fristablauf gemachte Eingaben als Bestandteile des Antrags auf Überprüfung anzuerkennen.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 66 - 70)

Diskussion über die Notwendigkeit mündlicher Verhandlungen vor der Großen Beschwerdekammer:
Das EPA betonte, dass durch die Schaffung dieses neuen außerordentlichen Rechtsmittels nicht die Möglichkeit zu Verfahrensverzögerungen eröffnet werden dürfe. Das Verfahren müsse rasch durch eine Entscheidung abgeschlossen werden. Komme in der Praxis die Große Beschwerdekammer im Annahmeverfahren zu der vorläufigen Ansicht, dass ein Antrag auf Überprüfung offensichtlich unzulässig oder unbegründet sei, gebe sie dem Antragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme und lade ihn zu einer mündlichen Verhandlung, sofern er eine solche begehrt habe.

REGEL 110 EPÜ

(Erläuterungen 2002 und 2006: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1, CA/PL 17/06)

Regel 110 EPÜ 2000 regelt die Rückzahlung der Gebühr für den Überprüfungsantrag. Die Rückzahlung wird angeordnet, wenn das Verfahren vor den Beschwerdekammern wiedereröffnet wird.

Regel 109 Verfahren bei Anträgen auf Überprüfung

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

(2) Die Große Beschwerdekammer

a) in der Besetzung mit zwei rechtskundigen und einem technisch vorgebildeten Mitglied prüft alle Anträge auf Überprüfung und verwirft offensichtlich unzulässige oder unbegründete Anträge; eine solche Entscheidung bedarf der Einstimmigkeit;

b) in der Besetzung mit vier rechtskundigen und einem technisch vorgebildeten Mitglied entscheidet, wenn der Antrag nicht nach Buchstabe a verworfen wurde.

(3) In der Besetzung nach Absatz 2 a) entscheidet die Große Beschwerdekammer ohne Mitwirkung anderer Beteiligter auf der Grundlage des Antrags.

Regel 110 Rückzahlung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 110 EPÜ 2000

Die Große Beschwerdekammer ordnet die Rückzahlung der Gebühr für einen Antrag auf Überprüfung an, wenn das Verfahren vor den Beschwerdekammern wiedereröffnet wird.

SIEBENTER TEIL

KAPITEL I

REGEL 111 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 68 EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 111 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 112 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 69 EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 112 EPÜ 2000** geworden.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 72 - 73)

Hinsichtlich der Streichung der Verweisung auf Artikel 119 EPÜ aus Regel 69 (1) EPÜ 1973 erläuterte das EPA, dass Artikel 119 EPÜ 2000 für die Zustellung aller Mitteilungen und Entscheidungen des EPA Anwendung finde, sodass eine Einzelverweisung entbehrlich sei.

SIEBENTER TEIL AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM SIEBENTEN TEIL
DES ÜBEREINKOMMENS

Kapitel I Entscheidungen und Mitteilungen des Europäischen Patentamts

Regel 111 Form der Entscheidungen

Regel 68 EPÜ 1973

(1) Findet eine mündliche Verhandlung vor dem Europäischen Patentamt statt, so können die Entscheidungen verkündet werden. Später sind die Entscheidungen schriftlich abzufassen und den Beteiligten zuzustellen.

(2) Die Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, sind zu begründen und mit einer schriftlichen Belehrung darüber zu versehen, dass gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist. In der Belehrung sind die Beteiligten auch auf die Artikel 106 bis 108 aufmerksam zu machen, deren Wortlaut beizufügen ist. Die Beteiligten können aus der Unterlassung der Rechtsmittelbelehrung keine Ansprüche herleiten.

Regel 111 EPÜ 2000

Unverändert

(2) Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, sind zu begründen und mit **einem Hinweis** darüber zu versehen, dass gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist, **wobei** die Beteiligten [...] auf die Artikel 106 bis 108 aufmerksam zu machen **sind**, deren Wortlaut beizufügen ist. Die Beteiligten können aus der Unterlassung **des Hinweises** keine Ansprüche herleiten.

Regel 112 Feststellung eines Rechtsverlusts

Regel 69 EPÜ 1973

(1) Stellt das Europäische Patentamt fest, dass ein Rechtsverlust auf Grund des Übereinkommens eingetreten ist, ohne dass eine Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder über die Erteilung, den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents oder über die Beweisaufnahme ergangen ist, so teilt es dies dem Betroffenen nach Artikel 119 mit.

(2) Ist der Betroffene der Auffassung, dass die Feststellung des Europäischen Patentamts nicht zutrifft, so kann er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach Absatz 1 eine Entscheidung des Europäischen Patentamts beantragen. Eine solche Entscheidung wird nur dann getroffen, wenn das Europäische Patentamt die Auffassung des Antragstellers nicht teilt; andernfalls unterrichtet das Europäische Patentamt den Antragsteller.

Regel 112 EPÜ 2000

(1) Stellt das Europäische Patentamt fest, dass ein Rechtsverlust [...] eingetreten ist, ohne dass eine Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung, [...] die Erteilung, den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents oder über die Beweisaufnahme ergangen ist, so teilt es dies dem **betroffenen Beteiligten [...]** mit.

(2) Ist der **Beteiligte** der Auffassung, dass die Feststellung des Europäischen Patentamts nicht zutrifft, so kann er innerhalb von zwei Monaten nach [...] der Mitteilung nach Absatz 1 eine Entscheidung [...] beantragen. **Das Europäische Patentamt trifft eine** solche Entscheidung nur dann, wenn **es** die Auffassung des **Beteiligten** nicht teilt; andernfalls unterrichtet **es ihn**.

REGEL 113 EPÜ 2000

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 70 EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 113 EPÜ 2000** geworden.

KAPITEL II

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Ein **neues Kapitel II** mit der Überschrift "Einwendungen Dritter" wurde in den Siebenten Teil der Ausführungsordnung aufgenommen. Die folgenden Kapitel wurden dementsprechend neu nummeriert.

REGEL 114 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Artikel 115 (1) Satz 2 und (2) EPÜ 1973 wurde gestrichen und inhaltlich in die **neue Regel 114 EPÜ 2000** überführt.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 29/06 Add. 1)

In **Regel 114 (1) EPÜ 2000** ist vorgesehen, dass Einwendungen Dritter nach Artikel 115 EPÜ in einer Amtssprache des EPA einzureichen sind. Mit der Verweisung auf Regel 3 (3) EPÜ 2000 wird jedoch geklärt, dass der Dritte schriftliche Beweismittel, insbesondere Veröffentlichungen, in jeder Sprache einreichen kann. Nach Regel 3 (3) Satz 2 EPÜ 2000 kann das EPA ihn auffordern, eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen nachzureichen. Das EPA braucht das Schriftstück nicht zu berücksichtigen, wenn die Übersetzung nicht fristgerecht vorliegt.

Regel 113 Unterschrift, Name, Dienstsiegel

Regel 70 EPÜ 1973

- (1) Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen des Europäischen Patentamts sind mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen.
- (2) Werden die in Absatz 1 genannten Schriftstücke von dem zuständigen Bediensteten mit Hilfe einer Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden. Werden diese Schriftstücke automatisch durch eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen. Dies gilt auch für vorgedruckte Bescheide und Mitteilungen.

Regel 113 EPÜ 2000

- (1) Entscheidungen, **Ladungen**, Mitteilungen und Bescheide des Europäischen Patentamts sind mit der Unterschrift und dem Namen des zuständigen Bediensteten zu versehen.
- (2) **Wird ein** in Absatz 1 genanntes Schriftstück von dem zuständigen Bediensteten mithilfe **eines Computers** erstellt, so kann die Unterschrift durch ein Dienstsiegel ersetzt werden. **Wird das** Schriftstück automatisch durch **einen Computer** erstellt, so kann auch die Namensangabe des zuständigen Bediensteten entfallen. Dies gilt auch für vorgedruckte Bescheide und Mitteilungen.

Kapitel II Einwendungen Dritter

Regel 114 Einwendungen Dritter

EPÜ 1973

- [Siehe Artikel 115 EPÜ 1973:*
 (1) ... *Die Einwendungen sind schriftlich einzureichen und zu begründen....*
- (2) *Die Einwendungen werden dem Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann].*

Regel 114 EPÜ 2000

- (1) **Einwendungen Dritter sind schriftlich in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts einzureichen und zu begründen. Regel 3 Absatz 3 ist anzuwenden.**
- (2) **Die Einwendungen werden dem Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann.**

KAPITEL III

REGEL 115 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 71 EPÜ 1973 wurde zu **Regel 115 EPÜ 2000**.

REGEL 116 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Die einzige Änderung in **Regel 116 (1) EPÜ 2000** ist der Verweis auf Regel 132 EPÜ 2000.

Kapitel III Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme

Regel 115 Ladung zur mündlichen Verhandlung

Regel 71 EPÜ 1973

(1) Zur mündlichen Verhandlung nach Artikel 116 werden die Beteiligten unter Hinweis auf Absatz 2 geladen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Monate, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind.

(2) Ist ein zu einer mündlichen Verhandlung ordnungsgemäß geladener Beteiligter vor dem Europäischen Patentamt nicht erschienen, so kann das Verfahren ohne ihn fortgesetzt werden.

Regel 115 EPÜ 2000

Unverändert

Unverändert

Regel 116 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

Regel 71a EPÜ 1973

(1) Mit der Ladung weist das Europäische Patentamt auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. Regel 84 ist nicht anzuwenden. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zu Grunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

(2) Sind dem Anmelder oder Patentinhaber die Gründe mitgeteilt worden, die der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, so kann er aufgefordert werden, bis zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.

Regel 116 EPÜ 2000

(1) Mit der Ladung weist das Europäische Patentamt auf die Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. **Regel 132** ist nicht anzuwenden. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

(2) *Unverändert*

REGEL 117 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 72 (1) EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 117 EPÜ 2000** geworden.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nr. 74)

Auf Anregung des *epi* sagte das EPA zu, die Frage des Umfangs von Niederschriften über mündliche Verhandlungen - insbesondere die Anfertigung von Abschriften der Aussagen von Zeugen und Sachverständigen - gesondert zu prüfen.

Regel 117 Entscheidung über eine Beweisaufnahme

Regel 72 (1) EPÜ 1973

(1) Hält das Europäische Patentamt die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen oder eine Augenscheinseinnahme für erforderlich, so erlässt es eine entsprechende Entscheidung, in der das betreffende Beweismittel, die rechtserheblichen Tatsachen sowie Tag, Uhrzeit und Ort angegeben werden. Hat ein Beteiligter die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen beantragt, so wird in der Entscheidung des Europäischen Patentamts die Frist festgesetzt, in der der antragstellende Beteiligte dem Europäischen Patentamt Name und Anschrift der Zeugen und Sachverständigen mitteilen muss, die er vernehmen zu lassen wünscht.

Regel 117 EPÜ 2000

Hält das Europäische Patentamt die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen oder eine Augenscheinseinnahme für erforderlich, so erlässt es eine entsprechende Entscheidung, in der das betreffende Beweismittel, die rechtserheblichen Tatsachen **und** Tag, Uhrzeit und Ort **der Beweisaufnahme** angegeben werden. Hat ein Beteiligter die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen beantragt, so wird in der Entscheidung [...] **eine Frist bestimmt**, in der der **Antragsteller [...]** deren Namen und Anschrift mitteilen muss [...].

REGELN 118, 119 und 120 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Diese Regeln enthalten Bestimmungen zur Durchführung der Beweisaufnahme und entsprechen größtenteils Regel 72 EPÜ 1973, enthalten aber auch Elemente aus Artikel 117 (2) bis (6) EPÜ 1973.

Zur Klarstellung und besseren Übersicht wurden diese Bestimmungen in drei Regeln unterteilt und im Stil des EPÜ 2000 formuliert.

Regel 118 Ladung zur Vernehmung vor dem Europäischen Patentamt

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 117 EPÜ 1973:

(3) Hält das Europäische Patentamt die mündliche Vernehmung eines Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen für erforderlich, so wird

a) der Betroffene zu einer Vernehmung vor dem Europäischen Patentamt geladen ...]

Regel 72 (2) EPÜ 1973

(2) Die Frist zur Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen zur Beweisaufnahme beträgt mindestens zwei Monate, sofern diese nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Die Ladung muss enthalten:

- a) einen Auszug aus der in Absatz 1 genannten Entscheidung, aus der insbesondere Tag, Uhrzeit und Ort der angeordneten Beweisaufnahme sowie die Tatsachen hervorgehen, über die die Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen vernommen werden sollen;
- b) die Namen der am Verfahren Beteiligten sowie die Ansprüche, die den Zeugen und Sachverständigen nach Regel 74 Absätze 2 bis 4 zustehen;
- c) einen Hinweis darauf, dass der Beteiligte, Zeuge oder Sachverständige seine Vernehmung durch das zuständige Gericht seines Wohnsitzstaats verlangen kann, sowie eine Aufforderung, dem Europäischen Patentamt innerhalb einer von diesem festgesetzten Frist mitzuteilen, ob er bereit ist, vor dem Europäischen Patentamt zu erscheinen.

Regel 118 EPÜ 2000

(1) Die vor dem Europäischen Patentamt zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen sind zu laden.

Unverändert

- a) einen Auszug aus der in **Regel 117** genannten Entscheidung, aus der [...] Tag, Uhrzeit und Ort der angeordneten Beweisaufnahme sowie die Tatsachen hervorgehen, über die die Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen vernommen werden sollen;
- b) die Namen der [...] Beteiligten sowie die **Rechte**, die den Zeugen und Sachverständigen nach **Regel 122 Absätze 2 bis 4** zustehen;
- c) einen Hinweis darauf, dass der Beteiligte, Zeuge oder Sachverständige seine Vernehmung durch **ein zuständiges** Gericht seines Wohnsitzstaats **nach Regel 120 beantragen** kann, sowie eine Aufforderung, dem Europäischen Patentamt innerhalb einer [...] **zu bestimmenden** Frist mitzuteilen, ob er bereit ist, vor dem Europäischen Patentamt zu erscheinen.

REGELN 118, 119 und 120 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Diese Regeln enthalten Bestimmungen zur Durchführung der Beweisaufnahme und entsprechen größtenteils Regel 72 EPÜ 1973, enthalten aber auch Elemente aus Artikel 117 (2) bis (6) EPÜ 1973.

Zur Klarstellung und besseren Übersicht wurden diese Bestimmungen in drei Regeln unterteilt und im Stil des EPÜ 2000 formuliert.

Regel 119 Durchführung der Beweisaufnahme vor dem Europäischen Patentamt

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 117 EPÜ 1973:

(2) Die Prüfungsabteilung, die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer können eines ihrer Mitglieder mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragen.]

Regel 72 (3) und (4) EPÜ 1973

(3) Beteiligte, Zeugen und Sachverständige werden vor ihrer Vernehmung darauf hingewiesen, dass das Europäische Patentamt das zuständige Gericht in ihrem Wohnsitzstaat um Wiederholung der Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form ersuchen kann.

(4) Die Beteiligten können an der Beweisaufnahme teilnehmen und sachdienliche Fragen an die vernommenen Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen richten.

Regel 119 EPÜ 2000

(1) Die Prüfungsabteilung, die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer können eines ihrer Mitglieder mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragen.

(3) *wird (2) - Text unverändert*

(3) Die Beteiligten können an der Beweisaufnahme teilnehmen und sachdienliche Fragen an die vernommenen **Personen** richten.

Regel 120 Vernehmung vor dem zuständigen nationalen Gericht
--

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 117 EPÜ 1973:

(4) Ein vor das Europäische Patentamt geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger kann beim Europäischen Patentamt beantragen, dass er vor einem zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird. Nach Erhalt eines solchen Antrags oder in dem Fall, dass innerhalb der vom Europäischen Patentamt in der Ladung festgesetzten Frist keine Äußerung auf die Ladung erfolgt ist, kann das Europäische Patentamt nach Artikel 131 Absatz 2 das zuständige Gericht ersuchen, den Betroffenen zu vernehmen.

(5) Hält das Europäische Patentamt die erneute Vernehmung eines von ihm vernommenen Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form für zweckmäßig, so kann es das zuständige Gericht im Wohnsitzstaat des Betroffenen hierum ersuchen.

(6) Ersucht das Europäische Patentamt das zuständige Gericht um die Vernehmung, so kann es das Gericht ersuchen, die Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form vorzunehmen und es einem Mitglied des betreffenden Organs zu gestatten, der Vernehmung beizuwohnen und über das Gericht oder unmittelbar Fragen an die Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen zu richten.]

Regel 120 EPÜ 2000

(1) Ein vor das Europäische Patentamt geladener Beteiligter, Zeuge oder Sachverständiger kann beim Europäischen Patentamt beantragen, dass er vor einem zuständigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird. **Wird dies beantragt oder erfolgt innerhalb** der in der Ladung festgesetzten Frist keine Äußerung [...], **so** kann das Europäische Patentamt nach Artikel 131 Absatz 2 das zuständige Gericht ersuchen, den Betroffenen zu vernehmen.

(2) Hält das Europäische Patentamt die erneute Vernehmung eines von ihm vernommenen Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form für zweckmäßig, so kann es **nach Artikel 131 Absatz 2** das zuständige Gericht im Wohnsitzstaat des Betroffenen hierum ersuchen.

(3) Ersucht das Europäische Patentamt das zuständige Gericht um die Vernehmung, so kann es das Gericht ersuchen, die Vernehmung unter Eid oder in gleichermaßen verbindlicher Form vorzunehmen und es einem Mitglied des betreffenden Organs zu gestatten, der Vernehmung beizuwohnen und über das Gericht oder unmittelbar Fragen an den Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen zu richten.

REGEL 121 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 73 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 121 EPÜ 2000** geworden.

Regel 121 Beauftragung von Sachverständigen

Regel 73 EPÜ 1973

- (1) Das Europäische Patentamt entscheidet, in welcher Form das Gutachten des von ihm beauftragten Sachverständigen zu erstatten ist.
- (2) Der Auftrag an den Sachverständigen muss enthalten:
- a) die genaue Umschreibung des Auftrags;
 - b) die Frist für die Erstattung des Gutachtens;
 - c) die Bezeichnung der am Verfahren Beteiligten;
 - d) einen Hinweis auf die Rechte, die ihm nach Regel 74 Absätze 2 bis 4 zustehen.
- (3) Die Beteiligten erhalten eine Abschrift des schriftlichen Gutachtens.
- (4) Die Beteiligten können den Sachverständigen ablehnen. Über die Ablehnung entscheidet das Organ des Europäischen Patentamts, das für die Beauftragung des Sachverständigen zuständig ist.

Regel 121 EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) *Unverändert*
- a) die genaue Umschreibung **der Aufgabe**;
 - b) *Unverändert*
 - c) die **Namen** der am Verfahren Beteiligten;
 - d) einen Hinweis auf die Rechte, die ihm nach **Regel 122 Absätze 2 bis 4** zustehen.
- (3) *Unverändert*
- (4) *Unverändert*

REGEL 122 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 74 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 122 EPÜ 2000** geworden.

Regel 122 Kosten der Beweisaufnahme**Regel 74 EPÜ 1973**

(1) Das Europäische Patentamt kann die Beweisaufnahme davon abhängig machen, dass der Beteiligte, der sie beantragt hat, beim Europäischen Patentamt einen Vorschuss hinterlegt, dessen Höhe im Wege einer Schätzung der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird.

(2) Zeugen und Sachverständige, die vom Europäischen Patentamt geladen worden sind und vor diesem erscheinen, haben Anspruch auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten. Es kann ihnen ein Vorschuss auf diese Kosten gewährt werden. Satz 1 ist auch auf Zeugen und Sachverständige anzuwenden, die ohne Ladung vor dem Europäischen Patentamt erscheinen und als Zeugen oder Sachverständige vernommen werden.

(3) Zeugen, denen nach Absatz 2 ein Erstattungsanspruch zusteht, haben Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für Verdienstausschlag; Sachverständige haben Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit. Diese Entschädigung oder Vergütung wird den Zeugen und Sachverständigen gezahlt, nachdem sie ihrer Pflicht oder ihrem Auftrag genügt haben.

(4) Der Verwaltungsrat legt die Einzelheiten der Anwendung der Absätze 2 und 3 fest. Das Europäische Patentamt zahlt die nach den Absätzen 2 und 3 fälligen Beträge aus.

Regel 122 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Zeugen oder Sachverständige, die vom Europäischen Patentamt geladen worden sind und vor diesem erscheinen, haben Anspruch auf Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten. Es kann ihnen ein Vorschuss auf diese Kosten gewährt werden. Satz 1 **gilt auch für Personen**, die ohne Ladung vor dem Europäischen Patentamt erscheinen und als Zeugen oder Sachverständige vernommen werden.

(3) *Unverändert*

(4) *Unverändert*

REGEL 123 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 75 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 123 EPÜ 2000** geworden.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nrn. 16 - 20)

In der englischen Fassung der **Regel 123 (1) Satz 1 EPÜ 2000** wurde "hear oral evidence or conduct inspections" durch "take measures" ersetzt (Anpassung an den deutschen und den französischen Wortlaut).

Regel 123 Beweissicherung

Regel 75 EPÜ 1973

(1) Das Europäische Patentamt kann auf Antrag zur Sicherung eines Beweises unverzüglich eine Beweisaufnahme über Tatsachen vornehmen, die für eine Entscheidung von Bedeutung sein können, die das Europäische Patentamt hinsichtlich einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents wahrscheinlich zu treffen hat, wenn zu besorgen ist, dass die Beweisaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erschwert oder unmöglich sein wird. Der Zeitpunkt der Beweisaufnahme ist dem Anmelder oder Patentinhaber so rechtzeitig mitzuteilen, dass er daran teilnehmen kann. Er kann sachdienliche Fragen stellen.

(2) Der Antrag muss enthalten:

- a) den Namen, die Anschrift und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Antragstellers nach Maßgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c;
- b) eine ausreichende Bezeichnung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents;
- c) die Bezeichnung der Tatsachen, über die Beweis erhoben werden soll;
- d) die Bezeichnung der Beweismittel;
- e) die Darlegung und die Glaubhaftmachung des Grunds, der die Besorgnis rechtfertigt, dass die Beweisaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erschwert oder unmöglich sein wird.

(3) Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Beweissicherungsgebühr entrichtet worden ist.

(4) Für die Entscheidung über den Antrag und für eine daraufhin erfolgende Beweisaufnahme ist das Organ des Europäischen Patentamts zuständig, das die Entscheidung zu treffen hatte, für die die zu beweisenden Tatsachen von Bedeutung sein können. Die Vorschriften des Übereinkommens über die Beweisaufnahme in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sind entsprechend anzuwenden.

Regel 123 EPÜ 2000

(1) Das Europäische Patentamt kann auf Antrag zur Sicherung eines Beweises unverzüglich eine Beweisaufnahme über Tatsachen vornehmen, die für eine Entscheidung von Bedeutung sein können, die das Europäische Patentamt hinsichtlich einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents wahrscheinlich zu treffen hat, wenn zu **befürchten** ist, dass die Beweisaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt erschwert oder unmöglich sein wird. Der Zeitpunkt der Beweisaufnahme ist dem Anmelder oder Patentinhaber so rechtzeitig mitzuteilen, dass er daran teilnehmen kann. Er kann sachdienliche Fragen stellen.

(2) *Unverändert*

a) **Angaben zur Person** des Antragstellers nach Maßgabe der **Regel 41 Absatz 2 c)**;

b) *Unverändert*

c) die **Angabe** der Tatsachen, über die Beweis erhoben werden soll;

d) die **Angabe** der Beweismittel;

e) *Unverändert*

(3) *Unverändert*

(4) Für die Entscheidung über den Antrag und für eine daraufhin erfolgende Beweisaufnahme ist das Organ des Europäischen Patentamts zuständig, das die Entscheidung zu treffen hätte, für die die zu beweisenden Tatsachen von Bedeutung sein können. Die Vorschriften über die Beweisaufnahme in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sind [...] anzuwenden.

REGEL 124 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Gemäß der Praxis des EPÜ 1973 wurde eine Zeugenvernehmung in der Regel Stück für Stück vom rechtskundigen Mitglied zusammengefasst und in dieser Form in ein Aufnahmegerät diktiert. Die vernommene Person hatte die Möglichkeit, umgehend Einwendungen gegen den diktierten Text zu erheben, sodass dieser sofort berichtigt werden konnte. In der Regel verzichtete der Zeuge auf sein Recht, anschließend die gesamte Aussage vorgespielt zu bekommen. Diese Verzichtsmöglichkeit wurde in **Regel 124 (2) Satz 1 EPÜ 2000** aufgenommen.

Um die Authentizität der Niederschrift zu erhöhen und die Beweisaufnahme zu vereinfachen und zu beschleunigen, könnte es in bestimmten Fällen sinnvoll sein, die Niederschrift mithilfe technischer Einrichtungen verbatim zu erstellen. Dies wäre allerdings unpraktisch, wenn den Erfordernissen der Regel 76 (2) Sätze 1 und 2 EPÜ 1973 entsprochen werden müsste. Die **neue Regel 124 (2) letzter Satz EPÜ 2000** macht deutlich, dass diese Erfordernisse unter diesen Umständen nicht erfüllt werden müssen.

Regel 124 (3) EPÜ 2000 wurde an die neuen Regeln 2 (2) und 124 (2) EPÜ 2000 angepasst.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 149 - 150)

Eine Niederschrift über mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern ist eine Niederschrift im Sinne der Regel 124 EPÜ 2000. Diese Regel ist flexibel genug, um verschiedene Arten von Niederschriften zu erlauben. Die Beschwerdekammern prüfen eine Änderung der Praxis der Niederschriften angesichts des EPÜ 2000.

Regel 124 Niederschrift über mündliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen**Regel 76 EPÜ 1973**

(1) Über eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, die den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung oder Beweisaufnahme, die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten und die Aussagen der Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen sowie das Ergebnis eines Augenscheins enthalten soll.

(2) Die Niederschrift über die Aussage eines Zeugen, Sachverständigen oder Beteiligten wird diesem vorgelesen oder zur Durchsicht vorgelegt. In der Niederschrift wird vermerkt, dass dies geschehen und die Niederschrift von der Person genehmigt ist, die ausgesagt hat. Wird die Niederschrift nicht genehmigt, so werden die Einwendungen vermerkt.

(3) Die Niederschrift wird von dem Bediensteten, der sie aufnimmt, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme leitet, durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch bestätigt.

(4) Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift.

Regel 124 EPÜ 2000

(1) Über eine mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, die den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung oder Beweisaufnahme, die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten, [...] die Aussagen der Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen **und** das Ergebnis eines Augenscheins enthalten soll.

(2) Die Niederschrift über die Aussage eines Zeugen, Sachverständigen oder Beteiligten wird diesem vorgelesen, [...] zur Durchsicht vorgelegt **oder, wenn sie mit technischen Einrichtungen aufgezeichnet wurde, vorgespielt, sofern er nicht auf dieses Recht verzichtet.** In der Niederschrift wird vermerkt, dass dies geschehen und die Niederschrift von der Person genehmigt ist, die ausgesagt hat. Wird die Niederschrift nicht genehmigt, so werden die Einwendungen vermerkt. **Das Vorspielen der Niederschrift und die Genehmigung erübrigen sich, wenn die Aussage wörtlich und unmittelbar unter Verwendung von technischen Einrichtungen aufgezeichnet wurde.**

(3) Die Niederschrift wird von dem Bediensteten, der **für die Aufnahme zuständig ist**, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme leitet, [...] **unterzeichnet.**

(4) *Unverändert*

KAPITEL IV

REGEL 125 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 77 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 125 EPÜ 2000** geworden.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 149 - 150)

Um zu betonen, dass die Möglichkeit der elektronischen Zustellung (die künftig gegeben sein wird) mit anderen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung gleichwertig ist, wird die Zustellung durch elektronische Einrichtungen in **Regel 125 (2) b) EPÜ 2000** ausdrücklich erwähnt.

Ferner wurde der Inhalt der Regel 82 EPÜ 1973 über die Heilung von Zustellungsmängeln in die **neue Regel 125 (4) EPÜ 2000** überführt, weil die in Regel 82 EPÜ 1973 enthaltene Annahme von den Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung unabhängig ist.

Kapitel IV Zustellungen

Regel 125 Allgemeine Vorschriften

Regel 77 EPÜ 1973

(1) In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt wird entweder das Originalschriftstück, eine vom Europäischen Patentamt beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift dieses Schriftstücks oder ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck zugestellt. Abschriften von Schriftstücken, die von Beteiligten eingereicht werden, bedürfen keiner solchen Beglaubigung.

(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.

(3) Die Zustellung durch Vermittlung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erfolgt nach den Vorschriften, die von dieser Behörde in nationalen Verfahren anzuwenden sind.

Regel 82 EPÜ 1973

Kann das Europäische Patentamt die formgerechte Zustellung eines Schriftstücks nicht nachweisen oder ist das Schriftstück unter Verletzung von Zustellungsvorschriften zugegangen, so gilt das Schriftstück als an dem Tag zugestellt, den das Europäische Patentamt als Tag des Zugangs nachweist.

Regel 125 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Die Zustellung wird bewirkt:

- a) durch die Post **nach Regel 126**;
- b) **durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung nach Regel 127**;
- c) **durch Übergabe im Europäischen Patentamt nach Regel 128 oder**
- d) durch öffentliche Bekanntmachung **nach Regel 129**.

Gestrichen, siehe aber Absatz 2 b) und Regel 127

(3) Die Zustellung durch Vermittlung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erfolgt nach **dem** von dieser Behörde in nationalen Verfahren **anzuwendenden Recht**.

(4) *Unverändert*

REGEL 126 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 78 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 126 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 127 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Die **neue Regel 127 EPÜ 2000** wurde eingefügt, um zu betonen, dass die Möglichkeit der elektronischen Nachrichtenübermittlung (die künftig gegeben sein wird) mit anderen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung gleichwertig ist.

Regel 126 Zustellung durch die Post

Regel 78 EPÜ 1973

(1) Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Alle anderen Zustellungen durch die Post erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs.

(2) Bei der Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das Europäische Patentamt den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

(3) Die Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs verweigert wird.

(4) Soweit die Zustellung durch die Post durch die Absätze 1 bis 3 nicht geregelt ist, ist das Recht des Staats anzuwenden, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung erfolgt.

Regel 126 EPÜ 2000

(1) Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist **oder die Frist für einen Antrag auf Überprüfung** in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Alle anderen Zustellungen durch die Post erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs.

(2) *Unverändert*

(3) *Unverändert*

(4) Soweit die Zustellung durch die Post durch die Absätze 1 bis 3 nicht geregelt ist, ist das Recht des Staats anzuwenden, in **dem** die Zustellung erfolgt.

Regel 127 Zustellung durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 127 EPÜ 2000

Die Zustellung kann durch technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung bewirkt werden, die der Präsident des Europäischen Patentamts unter Festlegung der Bedingungen für ihre Benutzung bestimmt.

REGEL 128 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 79 EPÜ 1973 ist zu **Regel 128 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 129 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 80 EPÜ 1973 ist inhaltlich unverändert zu **Regel 129 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 14. Juli 2007 über die öffentliche Zustellung nach Regel 129 EPÜ, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 127, K.1

REGEL 130 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 75 (2) und (3) EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 130 EPÜ 2000** geworden.

<p>Regel 82 EPÜ 1973 "Heilung von Zustellungsmängeln" wurde gestrichen – ihr Inhalt wurde in die Regel 125 (4) EPÜ 2000 überführt.</p>
--

Regel 128 Zustellung durch unmittelbare Übergabe

Regel 79 EPÜ 1973

Die Zustellung kann in den Dienstgebäuden des Europäischen Patentamts durch unmittelbare Übergabe des Schriftstücks an den Empfänger bewirkt werden, der dabei den Empfang zu bescheinigen hat. Die Zustellung gilt auch dann als bewirkt, wenn der Empfänger die Annahme des Schriftstücks oder die Bescheinigung des Empfangs verweigert.

Regel 128 EPÜ 2000

Unverändert

Regel 129 Öffentliche Zustellung

Regel 80 EPÜ 1973

(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.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Weise die öffentliche Bekanntmachung erfolgt und wann die Frist von einem Monat zu laufen beginnt, nach deren Ablauf das Schriftstück als zugestellt gilt.

Regel 129 EPÜ 2000

(1) Kann der Aufenthaltsort des Empfängers nicht festgestellt werden oder war die Zustellung nach **Regel 126 Absatz 1** auch nach einem zweiten Versuch [...] unmöglich, so wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

(2) *Unverändert*

Regel 130 Zustellung an Vertreter
--

Regel 81 EPÜ 1973

(1) Ist ein Vertreter bestellt worden, so werden die Zustellungen an den Vertreter gerichtet.

(2) Sind mehrere Vertreter für einen Beteiligten bestellt, so genügt die Zustellung an einen von ihnen.

(3) Haben mehrere Beteiligte einen gemeinsamen Vertreter, so genügt die Zustellung nur eines Schriftstücks an den gemeinsamen Vertreter.

Regel 130 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) *Unverändert*

(3) Haben mehrere Beteiligte einen gemeinsamen Vertreter, so genügt die Zustellung [...] an den gemeinsamen Vertreter.

KAPITEL V

REGEL 131 EPÜ

Regel 83 EPÜ 1973 wurde geringfügig redaktionell geändert und ist zu **Regel 131 EPÜ 2000** geworden.

Kapitel V Fristen

Regel 131 Berechnung der Fristen

Regel 83 EPÜ 1973

- (1) Die Fristen werden nach vollen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren berechnet.
- (2) Bei der Fristberechnung wird mit dem Tag begonnen, der auf den Tag folgt, an dem das Ereignis eingetreten ist, auf Grund dessen der Fristbeginn festgelegt wird; dieses Ereignis kann eine Handlung oder der Ablauf einer früheren Frist sein. Besteht die Handlung in einer Zustellung, so ist das maßgebliche Ereignis der Zugang des zugestellten Schriftstücks, sofern nichts anderes bestimmt ist.
- (3) Ist als Frist ein Jahr oder eine Anzahl von Jahren bestimmt, so endet die Frist in dem maßgeblichen folgenden Jahr in dem Monat und an dem Tag, die durch ihre Benennung oder Zahl dem Monat und Tag entsprechen, an denen das Ereignis eingetreten ist; hat der betreffende nachfolgende Monat keinen Tag mit der entsprechenden Zahl, so läuft die Frist am letzten Tag dieses Monats ab.
- (4) Ist als Frist ein Monat oder eine Anzahl von Monaten bestimmt, so endet die Frist in dem maßgeblichen folgenden Monat an dem Tag, der durch seine Zahl dem Tag entspricht, an dem das Ereignis eingetreten ist; hat der betreffende nachfolgende Monat keinen Tag mit der entsprechenden Zahl, so läuft die Frist am letzten Tag dieses Monats ab.
- (5) Ist als Frist eine Woche oder eine Anzahl von Wochen bestimmt, so endet die Frist in der maßgeblichen Woche an dem Tag, der durch seine Benennung dem Tag entspricht, an dem das Ereignis eingetreten ist.

Regel 131 EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) *Unverändert*
- (3) Ist als Frist ein Jahr oder eine Anzahl von Jahren bestimmt, so endet die Frist in dem maßgeblichen folgenden Jahr in dem Monat und an dem Tag, **der durch seine** Benennung [...] dem Monat und **durch seine Zahl dem Tag entspricht**, an dem das Ereignis eingetreten ist; hat der betreffende nachfolgende Monat keinen Tag mit der entsprechenden Zahl, so läuft die Frist am letzten Tag dieses Monats ab.
- (4) *Unverändert*
- (5) *Unverändert*

REGEL 132 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

In der **neuen Regel 132 (1) EPÜ 2000** wird klargestellt, was mit einer "zu bestimmenden Frist" gemeint ist. Nimmt eine Regel auf eine "zu bestimmende Frist" Bezug, so ist damit eine Frist gemeint, die das EPA im Einzelfall bestimmt. Siehe zum Beispiel die Regeln 3 (3), 5, 53 (3), 59, 60 (2), 64 (1), 70 (2), 71 (1) und (5), 77 (2), 79 (1) und (3), 81 (2), 94, 95 (2), 100 (2), 101 (2), 108 (2), 118 (2) c), 141, 151 und 152 EPÜ 2000.

Die Formulierung "sofern nichts anderes bestimmt ist" in **Regel 132 (2) EPÜ 2000** bedeutet, sofern im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die übrigen Änderungen sind rein redaktioneller Natur.

REGEL 133 EPÜ

Der Wortlaut der Regel 84a EPÜ 1973 wurde an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Die Vorschrift ist zu **Regel 133 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 14. Juli 2007 zur Anwendung von Regel 133 EPÜ über den verspäteten Zugang von Schriftstücken, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 119, I.1

Regel 132 Vom Europäischen Patentamt bestimmte Fristen**Regel 84 EPÜ 1973**

Ist im Übereinkommen oder in dieser Ausführungsordnung eine Frist vorgesehen, die vom Europäischen Patentamt zu bestimmen ist, so darf diese Frist auf nicht weniger als zwei Monate und auf nicht mehr als vier Monate sowie, wenn besondere Umstände vorliegen, auf nicht mehr als sechs Monate festgesetzt werden. In besonders gelagerten Fällen kann die Frist vor Ablauf auf Antrag verlängert werden.

Regel 132 EPÜ 2000

(1) Nimmt das Übereinkommen oder diese Ausführungsordnung auf eine "zu bestimmende Frist" Bezug, so wird diese Frist vom Europäischen Patentamt bestimmt.

(2) Sofern nichts anderes bestimmt ist, beträgt eine vom Europäischen Patentamt bestimmte Frist nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate sowie, wenn besondere Umstände vorliegen, nicht mehr als sechs Monate. In besonderen [...] Fällen kann die Frist vor Ablauf auf Antrag verlängert werden.

Regel 133 Verspäteter Zugang von Schriftstücken**Regel 84a EPÜ 1973**

(1) Ein beim Europäischen Patentamt verspätet eingegangenes Schriftstück gilt als rechtzeitig eingegangen, wenn es nach Maßgabe der vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen rechtzeitig vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem anerkannten Übermittlungsdienst aufgegeben wurde, es sei denn, das Schriftstück ist später als drei Monate nach Ablauf der Frist eingegangen.

(2) Absatz 1 ist auf die im Übereinkommen vorgesehenen Fristen entsprechend anzuwenden, falls Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 Buchstabe b vorgenommen werden.

Regel 133 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Absatz 1 ist [...] entsprechend anzuwenden, falls Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absätze **1 b)** oder **2 b)** vorgenommen werden.

REGEL 134 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 85 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 134 EPÜ 2000** geworden.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 11/06, CA/PL 17/06)

Regel 85 EPÜ 1973 kam zum Tragen, wenn eine Frist an einem Tag abläuft, an dem eine der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder an dem Postsendungen nicht zugestellt werden können. Diese Regel wurde im Allgemeinen auf Tage angewandt, an denen das EPA geschlossen war, also Samstage sowie Sonn- und Feiertage. Obwohl im Wortlaut der Regel 85 (1) EPÜ 1973 nur von Situationen die Rede ist, in denen das EPA geschlossen ist oder Postsendungen nicht zugestellt werden können, wurde diese Vorschrift per Analogie auch als Rechtsgrundlage für eine Erstreckung von Fristen herangezogen, als der ankommende Fax- und Telefonverkehr weitgehend unterbrochen war (siehe Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 5. September 2003 über die Erstreckung von Fristen, ABI. EPA 2003, 507).

Zur Klarstellung wurde in **Regel 134 (1) EPÜ 2000** ein **neuer Satz 2** hinzugefügt, der zweifelsfrei besagt, dass Regel 134 (1) EPÜ 2000 entsprechend in Situationen anzuwenden ist, in denen das EPA aus Gründen, die es selbst zu verantworten hat, nicht in der Lage ist, eingehende Faxe zu empfangen, oder in denen beispielsweise der Server für die Online-Einreichung mit *epoline*[®] keine Unterlagen entgegennehmen kann.

Im Lauf der Zeit ist die Bedeutung des Begriffs "gewöhnliche Postsendungen" in Regel 85 (1) EPÜ 1973 unklar geworden. Wenn "gewöhnliche Postsendungen" "Sendungen auf dem Postweg" bedeutet, erscheint diese Terminologie restriktiv und nicht an die Entwicklung der modernern Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung angepasst. In **Regel 134 (1) Satz 1 EPÜ 2000** wurde diese Terminologie daher weiter gefasst und nur der Begriff "**Post**" verwendet.

Während es in Regel 134 (1) EPÜ 2000 um **interne** Hindernisse bei der Entgegennahme von Unterlagen geht, bezieht sich **Regel 134 (2) EPÜ 2000** auf externe Störungen bei der Postzustellung oder Übermittlung. In diesem Kontext ist unter Postübermittlung auch die Einreichung von Unterlagen mit den vom Präsidenten des EPA zugelassenen technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung zu verstehen.

Die Bedeutung der Begriffe "Unterbrechung" und "Störung" in Regel 85 (2) EPÜ 1973 waren zu hinterfragen und zu überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, sich auf einen einzigen Terminus zu beschränken. Eine Unterbrechung verursacht zwangsläufig eine Störung, während eine Störung nicht zwingend eine Unterbrechung impliziert. In Anbetracht der modernern technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung dürfte es heutzutage recht unwahrscheinlich sein, dass die Postzustellung vollständig unterbrochen ist; gestört sein kann sie aber auf jeden Fall. Daher wird in **Regel 134 (2) und (4) EPÜ 2000** nur der Begriff "**Störung**" verwendet.

Regel 134 Verlängerung von Fristen
--

Regel 85 EPÜ 1973

(1) Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem eine Annahmestelle des Europäischen Patentamts im Sinne von Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe a zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder an dem gewöhnliche Postsendungen aus anderen als den in Absatz 2 genannten Gründen dort nicht zugestellt werden, so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

(2) Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt allgemein unterbrochen oder im Anschluss an eine solche Unterbrechung gestört ist, so erstreckt sich die Frist für Beteiligte, die in diesem Staat ihren Wohnsitz oder Sitz haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, auf den ersten Tag nach Beendigung der Unterbrechung oder Störung. Satz 1 ist auf die in Artikel 77 Absatz 5 genannte Frist entsprechend anzuwenden. Ist der betreffende Staat der Sitzstaat des Europäischen Patentamts, so gilt diese Vorschrift für alle Beteiligten. Die Dauer der Unterbrechung oder Störung der Postzustellung wird in einer Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts bekannt gegeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Fristen, die im Übereinkommen vorgesehen sind, in Fällen entsprechend anzuwenden, in denen Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 Buchstabe b vorgenommen werden.

Regel 134 EPÜ 2000

(1) Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem eine der Annahmestellen des Europäischen Patentamts **nach Regel 35 Absatz 1** zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder an dem **die Post** aus anderen als den in Absatz 2 genannten Gründen dort nicht zugestellt **wird**, so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Tag, an dem alle Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem die Post zugestellt wird. **Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn Schriftstücke, die durch vom Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Regel 2 Absatz 1 zugelassene technische Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung eingereicht werden, nicht entgegengenommen werden können.**

(2) Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem die **Zustellung oder Übermittlung der Post in einem Vertragsstaat allgemein gestört war**, so erstreckt sich die Frist für Beteiligte, die in diesem Staat ihren Wohnsitz oder Sitz haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, auf den ersten Tag nach Beendigung der Störung. [...] Ist der betreffende Staat der Sitzstaat des Europäischen Patentamts, so gilt diese Vorschrift für alle Beteiligten **und ihre Vertreter. [...] Satz 1 ist auf die Frist nach Regel 37 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.**

(3) Die Absätze 1 und 2 sind [...] entsprechend anzuwenden, **wenn** Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absätze **1 b) oder 2 b)** vorgenommen werden.

Regel 85 (4) EPÜ 1973 wurde 1985 eingeführt, um Rechtsverluste in den Fällen zu verhindern, in denen das EPA nicht in der Lage ist, einen Anmelder rechtzeitig vom Ablauf einer Frist und vom bevorstehenden Ablauf der Nachfrist zu informieren. Eine solche Bestimmung war insbesondere im Hinblick auf die bis 30. März 1989 geltenden Regeln 85a und 85b EPÜ 1973 erforderlich. Danach begannen die Nachfristen mit der Zustellung einer Mitteilung zu laufen, in der auf die Versäumung der Grundfrist hingewiesen wurde. Damit ist die Bestimmung obsolet geworden und kann **gestrichen** werden.

Die Verlängerung von Fristen nach Regel 134 (1) bis (3) EPÜ 2000 erfolgt automatisch von Rechts wegen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Aus Gründen der Klarheit und im Einklang mit der gegenwärtigen Praxis des EPA sieht die **neue Regel 134 (4) EPÜ 2000** ausdrücklich vor, dass das EPA Beginn und Ende der Störung bekannt macht.

Regel 134 (5) EPÜ 2000 wurde neu gefasst. Sie ist nun nicht nur auf die Störung der **Postzustellung**, sondern auch auf die Übermittlung von Post **mithilfe von technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung** anzuwenden.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 29, Nrn. 32 - 40)

In der Praxis hat das EPA dies sehr liberal gehandhabt und Unterbrechungen und Störungen als äquivalent betrachtet. Wenn auch nur ein Übertragungsmittel unterbrochen war, akzeptierte das EPA dies als Störung und wendete Regel 85 EPÜ 1973 an. Es ist kaum vorstellbar, dass alle Übertragungsmittel gleichzeitig ausfallen. Andererseits ist zu bedenken, dass dem Anmelder möglicherweise höhere Kosten entstehen, wenn man ihn zwingt, alternative Kommunikationsmittel zu benutzen.

Regel 85a EPÜ 1973 "Nachfrist für Gebührenzahlungen" und **Regel 85b EPC 1973** "Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags" wurden im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ 2000 **gestrichen** (siehe Erläuterungen zur neuen Regel 135 EPÜ 2000).

Regel 134 Verlängerung von Fristen

(4) Ist der ordnungsgemäße Dienstbetrieb des Europäischen Patentamts durch ein außerordentliches Ereignis, zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder einen Streik, unterbrochen oder gestört und verzögern sich dadurch amtliche Benachrichtigungen über den Ablauf von Fristen, so können die innerhalb dieser Fristen vorzunehmenden Handlungen noch innerhalb eines Monats nach Zustellung der verzögerten Benachrichtigung wirksam vorgenommen werden. Der Beginn und das Ende einer solchen Unterbrechung oder Störung werden in einer Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts bekannt gegeben.

(5) Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 kann der Beweis angeboten werden, dass an einem der letzten zehn Tage vor Ablauf einer Frist der Postdienst als Folge eines Kriegs, einer Revolution, einer Störung der öffentlichen Ordnung, eines Streiks, einer Naturkatastrophe oder ähnlicher Ursachen an dem Sitz oder Wohnsitz, dem Ort der Geschäftstätigkeit oder dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des Beteiligten oder seines Vertreters unterbrochen oder im Anschluss an eine solche Unterbrechung gestört war. Sind solche Umstände dem Europäischen Patentamt nachgewiesen worden, so gilt ein verspätet eingegangenes Schriftstück als rechtzeitig eingegangen, sofern der Versand innerhalb von fünf Tagen nach der Wiederherstellung des Postdiensts vorgenommen wurde.

Gestrichen

(4) Der Tag des Beginns und des Endes einer Störung nach Absatz 2 wird vom Europäischen Patentamt bekannt gemacht.

(5) Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 kann jeder Beteiligte nachweisen, dass an einem der letzten zehn Tage vor Ablauf einer Frist die Zustellung oder Übermittlung der Post mit Wirkung für den Sitz oder Wohnsitz oder den Ort der Geschäftstätigkeit des Beteiligten oder seines Vertreters durch ein außerordentliches Ereignis wie [...] eine Naturkatastrophe, einen Krieg, eine Störung der öffentlichen Ordnung, einen allgemeinen Ausfall einer der vom Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Regel 2 Absatz 1 zugelassenen technischen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung oder durch ähnliche Ursachen gestört war. Ist dieser Nachweis für das Europäische Patentamt überzeugend, so gilt ein verspätet eingegangenes Schriftstück als rechtzeitig eingegangen, sofern der Versand spätestens am fünften Tag nach Ende der Störung vorgenommen wurde.

REGEL 135 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1 und 2006: CA/PL 17/06)

Die **neue Regel 135 EPÜ 2000** enthält Bestimmungen zur Durchführung von Artikel 121 EPÜ 2000.

Regel 135 (1) EPÜ 2000 legt die Erfordernisse fest (Frist, Gebühr, Nachholung der versäumten Handlung), bei deren Vorliegen das EPA einem Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 (2) EPÜ 2000 stattgibt. Inhaltlich entspricht die neue Regel weitgehend Artikel 121 (2) EPÜ 1973. Im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung wird jedoch für den Beginn der Antragsfrist nicht mehr auf die Unterrichtung über den Verlust der europäischen Patentanmeldung abgestellt, sondern auf die Mitteilung über die Fristversäumung oder über den Rechtsverlust. Da die Weiterbehandlung nunmehr auch bei Fristen für Gebührenzahlungen in Betracht kommt, entfällt das bisherige Erfordernis, dass ein Weiterbehandlungsantrag der Schriftform bedarf. Nach dem neuen System wird der Antrag einfach durch Zahlung der entsprechenden Gebühr gestellt. Die Gebühren für die verschiedenen Fälle sind in Artikel 2 Nr. 12 der Gebührenordnung festgelegt (bei verspäteter Gebührenzahlung: 50 % der betreffenden Gebühr; bei verspäteter Vornahme der nach Regel 71 (3) EPÜ 2000 erforderlichen Handlungen: 210 EUR; in allen anderen Fällen: 210 EUR).

Regel 135 (3) EPÜ 2000 übernimmt die Zuständigkeitsregelung des Artikels 121 (3) EPÜ 1973.

Gestützt auf Artikel 121 (4) Satz 2 EPÜ 2000 schließt **Regel 135 (2) EPÜ 2000 mehrere Fristen von der Weiterbehandlung aus**. Im Allgemeinen wird im EPÜ 2000 der Ansatz verfolgt, eine Kumulation von Rechtsbehelfen zu vermeiden: ist für das Fristversäumnis z. B. bereits ein Rechtsbehelf gegeben, würde durch die Zulassung der Weiterbehandlung innerhalb der ersten Instanz ein zweistufiges System zur Korrektur von Fehlern etabliert, was nicht wünschenswert ist.

Regel 6 (1) EPÜ 2000: Die Zweimonatsfrist für die Einreichung einer Übersetzung nach Artikel 14 (2) EPÜ 2000 wurde ausgeschlossen, weil einer solchen Fristversäumung nach Regel 58 EPÜ 2000 abgeholfen werden kann.

Regel 16 (1) a) EPÜ 2000: Die Dreimonatsfrist für die Einlegung von Rechtsbehelfen nach Artikel 61 EPÜ wurde ausgeschlossen, da sie vom EPA nicht überwacht wird und im Fall ihrer Versäumung keine Mitteilung zugestellt werden kann. Mit dem Ausschluss wird implizit anerkannt, dass der nach Artikel 61 (1) EPÜ Berechtigte prinzipiell Zugang zu den im EPÜ bei Fristversäumnissen vorgesehenen Rechtsbehelfen hat. Damit kann er bei Versäumung dieser Frist Wiedereinsetzung beantragen.

Regel 31 (2) EPÜ 2000 legt Fristen für die Nachreichung von Angaben bei der Hinterlegung von biologischem Material fest. Bei Nichteinhaltung dieser Fristen sind die Erfordernisse der Regeln 31 (1) c) oder d) und 31 (2) EPÜ 2000 nicht erfüllt, und die Erfindung kann nicht als gemäß Regel 31 EPÜ 2000 in Verbindung mit Artikel 83 EPÜ offenbart angesehen werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit hat der Gesetzgeber zwingende Fristen festgelegt, um zu gewährleisten, dass die notwendigen Informationen rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Patentanmeldung oder rechtzeitig nach Bekanntmachung des Rechts auf Akteneinsicht zur Verfügung stehen. Da diese Fristen sowohl formaler als auch materiell-rechtlicher Natur und die Vorschriften der Regel 31 EPÜ 2000 den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ untergeordnet sind, ist die Weiterbehandlung ausgeschlossen.

Regel 40 (3) EPÜ 2000: Die Zweimonatsfristen in Verbindung mit einer Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung wurden ausgeschlossen, weil einem Versäumnis nach Regel 58 EPÜ 2000 abgeholfen werden kann.

Regel 51 (2) EPÜ 2000: Die Sechsmonatsfrist für die Zahlung der Jahresgebühren wurde ausgeschlossen, da es sich hier um eine Nachfrist handelt (siehe Artikel 5*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft - Nachholung der versäumten Zahlung), d. h. ein Rechtsbehelf gegeben ist, der in seiner Wirkung der Weiterbehandlung entspricht. Die Frist der Regel 51 (2) EPÜ 2000 ist dagegen der Wiedereinsetzung zugänglich.

Regel 135 Weiterbehandlung**EPÜ 1973**

[Siehe Artikel 121 EPÜ 1973:

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung oder an dem die Mitteilung, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, zugestellt worden ist, schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet worden ist.

(3) Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.]

Regel 135 EPÜ 2000

(1) Der Antrag auf Weiterbehandlung nach Artikel 121 Absatz 1 ist durch Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung oder einen Rechtsverlust zu stellen. Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen.

(2) Von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind die in Artikel 121 Absatz 4 genannten Fristen sowie die Fristen nach Regel 6 Absatz 1, Regel 16 Absatz 1 a), Regel 31 Absatz 2, Regel 40 Absatz 3, Regel 51 Absätze 2 bis 5, Regel 52 Absätze 2 und 3, Regeln 55, 56, 58, 59, 64 und Regel 112 Absatz 2.

(3) Über den Antrag auf Weiterbehandlung entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

Regel 51 (3) EPÜ 2000 legt Fristen betreffend die Zahlung von Jahresgebühren für Teilanmeldungen fest. Für den Fall, dass die in Regel 51 (3) EPÜ 2000 vorgesehene Frist von vier Monaten für die Zahlung von Jahresgebühren ohne Zuschlagsgebühr abgelaufen ist und die Jahresgebühren nicht entrichtet wurden, ist in Regel 51 (3) letzter Satz EPÜ 2000 bereits ein Rechtsbehelf vorgesehen, nämlich die Entrichtung unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung. Dass in Regel 135 (2) EPÜ 2000 auf den gesamten Absatz 3 der Regel 51 EPÜ 2000 verwiesen wird, stellt klar, dass die Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (3) EPÜ 2000 ebenso von der Weiterbehandlung ausgeschlossen ist wie die Frist nach Regel 51 (2) EPÜ 2000.

Regel 51 (4) und (5) EPÜ 2000: Die Fristen nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ 2000 sind ebenfalls ausgeschlossen.

Regel 52 (2) und (3) EPÜ 2000 legt die Sechzehnmonatsfrist für die Einreichung oder Berichtigung der Prioritätserklärung fest. Die neue Frist zur Nachholung oder Berichtigung der Prioritätserklärung in Regel 52 (2) EPÜ 2000 ist im Hinblick auf die Veröffentlichung der Anmeldung von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.

Regel 55 EPÜ 2000: Die Frist in Zusammenhang mit der Eingangsprüfung wurde ausgeschlossen, weil das in dieser Regel beschriebene Verfahren bereits eine Form von Rechtsbehelf darstellt.

Regel 56 EPÜ 2000: Die Frist für die Nachreichung fehlender Teile der Beschreibung oder Zeichnungen wurde ausgeschlossen, weil das in dieser Regel beschriebene Verfahren bereits eine Form von Rechtsbehelf darstellt.

Regeln 58 und 59 EPÜ 2000: Die Fristen in Verbindung mit der Beseitigung von Mängeln nach der Formalprüfung wurden ausgeschlossen, weil die in diesen Regeln beschriebenen Verfahren eine Form von Rechtsbehelf darstellen.

Regel 64 EPÜ 2000 legt die Frist für die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren bei mangelnder Einheitlichkeit fest. Dies bewahrt die Rechtslage nach dem EPÜ 1973 und verhindert komplizierte verfahrenstechnische Probleme in Fällen, in denen das EPA keinen echten Weiterbehandlungsbedarf sieht.

Regel 112 (2) EPÜ 2000: Die Zweimonatsfrist in Verbindung mit dem Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung wurde ausgeschlossen, weil diese Bestimmung eine Überprüfung von aus dem EPÜ resultierenden Rechtsverlusten im Rahmen eines administrativen Verfahrens ermöglicht. Wird die Durchführung eines solchen Verfahrens nicht fristgerecht beantragt, wird der festgestellte Rechtsverlust rechtskräftig, ohne dass eine weitere Entscheidung oder Mitteilung des EPA ergeht. Insoweit fehlt damit der für eine Weiterbehandlung notwendige verfahrensrechtliche Anknüpfungspunkt. Sachlich ist eine solche in diesen Fällen aber auch deshalb nicht geboten, weil schon das Verfahren nach Regel 112 (2) EPÜ 2000 ein Rechtsbehelfsverfahren ist.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 76 - 79)

Auf Anträge zur Streichung einiger Ausschlüsse in **Regel 135 (2) EPÜ 2000** hin betonte das EPA, dass das EPÜ 2000 die Weiterbehandlung als den Regelrechtsbehelf im Erteilungsverfahren vorsehe. Es gebe demnach weder eine Wahlmöglichkeit zwischen den Rechtsbehelfen noch eine Kumulation der Rechtsbehelfe (z. B. Weiterbehandlung **und** Wiedereinsetzung). In der Sache stelle die Weiterbehandlung ein Verfahrensinstrument zur nachträglichen Fristverlängerung gegen Zahlung einer Gebühr dar. Dies sei beim Ausschluss bestimmter Fristen von der Weiterbehandlung berücksichtigt worden. Der Ansatz im EPÜ 2000 beruhe auf der Überlegung, dass es bei Fristversäumnissen jedenfalls **eine** Korrekturmöglichkeit geben müsse.

Im Hinblick auf den Ausschluss der Fristen gemäß den Regeln 55, 56, 58 und 59 EPÜ 2000 erklärte das EPA, da im Rahmen der Eingangs- wie auch der Formalprüfung im Falle von Fristversäumnissen bereits Rechtsbehelfe gegeben seien, würde durch die Zulassung der Weiterbehandlung innerhalb der ersten Instanz ein zweistufiges System zur Korrektur von Fehlern etabliert. Dies würde mit dem Bemühen um eine Straffung des Patenterteilungsverfahrens kollidieren.

(Siehe auch Erläuterungen 2006: CA/PL 29/06 Add. 1; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 151 - 158)

REGEL 136 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1 und 2006: CA/PL 17/06; Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 80 - 81)

Regel 136 EPÜ 2000 enthält Bestimmungen zur Anwendung von Artikel 122 EPÜ 2000.

Regel 136 (1) EPÜ 2000 legt die verschiedenen Fristen für die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung entsprechend Artikel 122 (2) und (3) EPÜ 1973 fest. Mit der Formulierung "but at the latest" wurde der Wortlaut der englischen Fassung an die deutsche Fassung angepasst ("spätestens jedoch"). Regel 136 (1) letzter Satz EPÜ 2000 legt die Gebührenpflichtigkeit des Antrags fest (siehe Artikel 2 Nr. 13 der Gebührenordnung: 550 EUR).

Wiedereinsetzung in die Frist für die Zahlung der Jahresgebühren

Im Interesse einer Vereinfachung der Struktur und im Hinblick auf die einschlägigen Bestimmungen des Patentrechtsabkommens vom 1. Juni 2000 (PLT) (Artikel 12 (1) ii) und Regel 13 (2) ii) PLT) wird von einer Anrechnung der sechsmonatigen Nachfrist der neuen Regel 51 (2) EPÜ 2000 auf die einjährige Ausschlussfrist für die Wiedereinsetzung abgesehen. Die Ausschlussfrist beginnt danach erst mit Ablauf der Sechsmonatsfrist zu laufen und nicht wie bisher ab dem Fälligkeitstag für die Zahlung der Jahresgebühr. Da bei Versäumung der Nachfrist eine (computergenerierte) Mitteilung nach Regel 112 EPÜ 2000 von Amts wegen ergeht und dem Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Fristablauf zugestellt wird, kommt die Ausschlussfrist in der Praxis nur in Ausnahmefällen zum Tragen. Die faktische Verlängerung dieser Frist gemäß dem EPÜ 2000 stellt daher für Dritte keine unzumutbare Belastung dar.

Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist

Nach dem EPÜ 2000 kommt auch eine Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist des Artikels 87 (1) EPÜ in Betracht. Da wegen der zentralen Bedeutung des Anmelde- bzw. Prioritätstags über die Wirksamkeit der Inanspruchnahme einer Priorität jedoch rasch Klarheit bestehen muss, sieht Regel 136 (1) Satz 2 EPÜ 2000 für diese Fälle eine besondere Antragsfrist vor. Danach kann der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist nur innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist beantragt werden (siehe auch Artikel 13 (2) und Regel 14 (4) PLT).

Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung eines Antrags auf Überprüfung

Ebenso wurde die maximale Frist für die Beantragung der Wiedereinsetzung in die Frist für die Stellung eines Antrags auf Überprüfung nach Artikel 112a EPÜ von der normalen Dauer von einem Jahr auf zwei Monate nach Ablauf der in Artikel 112a (4) EPÜ genannten Zweimonatsfristen verkürzt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass es bei einer unbeschränkten Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die Fristen nach Artikel 112a (4) EPÜ in praktisch allen Beschwerdeverfahren ein weiteres Jahr ungewiss wäre, ob die Entscheidung der Beschwerdekammer rechtskräftig ist. Leidtragende dieser Ungewissheit wären die Beteiligten, die breite Öffentlichkeit und die erste Instanz (z. B. im Falle der Zurückverweisung). Bei dem besonderen Verfahren nach Artikel 112a EPÜ muss auf vernünftige Weise für Ausgewogenheit zwischen den Vor- und Nachteilen der Wiedereinsetzung gesorgt werden (Gerechtigkeit im Einzelfall versus Belastung des gesamten Systems durch anhaltende Ungewissheit bezüglich der Rechtskraft von Entscheidungen). Der vorrangigen Notwendigkeit der Rechtssicherheit in diesem späten Verfahrensstadium wird entsprochen, indem für die Beantragung der Wiedereinsetzung in die Frist, in der ein Antrag gestellt werden kann, eine maximale Frist von zwei Monaten vorgesehen ist.

Regel 136 (2) EPÜ 2000 übernimmt die Vorschriften zur Begründung und Glaubhaftmachung des Antrags sowie zur Nachholung der versäumten Handlung aus Artikel 122 (2) und (3) EPÜ 1973.

Regel 136 (3) EPÜ 2000 schließt, gestützt auf Artikel 122 (4) Satz 2 EPÜ 2000, alle Fristen von der Wiedereinsetzung aus, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann. Nach dem neuen System kann, wenn eine bestimmte Frist versäumt wurde, entweder Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung beantragt werden. Im Erteilungsverfahren wird es in der Regel nur die Weiterbehandlung geben - Wiedereinsetzung kommt somit nur dort in Frage, wo eine bestimmte Frist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen ist (siehe insbesondere Regel 135 (2) EPÜ 2000). Die Beschränkung der Wiedereinsetzungsmöglichkeit im Erteilungsverfahren wird jedoch dadurch in gewissem Maße relativiert, dass auch künftig eine Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlungsfrist möglich ist.

Regel 136 (4) EPÜ 2000 übernimmt die Zuständigkeitsregelung des Artikels 122 (4) EPÜ 1973.

(Siehe Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 159 - 160)

Regel 136 Wiedereinsetzung**EPÜ 1973**

[Siehe Artikel 122 EPÜ 1973:

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Im Fall der Nichtzahlung einer Jahresgebühr wird die in Artikel 86 Absatz 2 vorgesehene Frist in die Frist von einem Jahr eingerechnet.

(3) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Er gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden ist.

(4) Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.]

Regel 136 EPÜ 2000

(1) Der Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 Absatz 1 ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, spätestens jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist schriftlich zu stellen. Wird Wiedereinsetzung in eine der Fristen nach Artikel 87 Absatz 1 und Artikel 112a Absatz 4 beantragt, so ist der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist zu stellen. Der Antrag auf Wiedereinsetzung gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Gebühr entrichtet worden ist.

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Die versäumte Handlung ist innerhalb der nach Absatz 1 maßgeblichen Antragsfrist nachzuholen.

(3) Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind alle Fristen, für die Weiterbehandlung nach Artikel 121 beantragt werden kann, sowie die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

KAPITEL VI

REGEL 137 EPÜ

Regel 86 EPÜ 1973 wurde geringfügig redaktionell geändert und ist zu **Regel 137 EPÜ 2000** geworden.

Die Formulierung "sofern nichts anderes bestimmt ist" in **Regel 137 (1) EPÜ 2000** bedeutet, sofern im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

REGEL 138 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 138 EPÜ 2000 trägt dem revidierten Artikel 54 EPÜ 2000 Rechnung.

Kapitel VI Änderungen und Berichtigungen

Regel 137 Änderung der europäischen Patentanmeldung

Regel 86 EPÜ 1973

- (1) Vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts darf der Anmelder die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung nicht ändern, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.
- (2) Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern.
- (3) Nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern, sofern die Änderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf den Bescheid eingereicht wird. Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.
- (4) Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

Regel 137 EPÜ 2000

- (1) Vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts darf der Anmelder die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen der europäischen Patentanmeldung nicht ändern, **sofern** nichts anderes **bestimmt** ist.
- (2) Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts [...] kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern.
- (3) *Unverändert*
- (4) *Unverändert*

Regel 138 Unterschiedliche Patentansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten

Regel 87 EPÜ 1973

Stellt das Europäische Patentamt fest, dass für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten der Inhalt einer früheren europäischen Patentanmeldung nach Artikel 54 Absätze 3 und Artikel 54 Absätze 4 zum Stand der Technik gehört, oder wird ihm das Bestehen eines älteren Rechts nach Artikel 139 Absatz 2 mitgeteilt, so kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche und, wenn es das Europäische Patentamt für erforderlich hält, unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

Regel 138 EPÜ 2000

[...] Wird dem Europäischen Patentamt das Bestehen eines älteren Rechts nach Artikel 139 Absatz 2 mitgeteilt, so kann die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent für diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche Patentansprüche und **gegebenenfalls** unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

REGEL 139 EPÜ

Regel 88 EPÜ 1973 wurde geringfügig redaktionell geändert und ist zu **Regel 139 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 140 EPÜ

Regel 89 EPÜ 1973 ist unverändert zu **Regel 140 EPÜ 2000** geworden.

KAPITEL VII

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Das **neue Kapitel VII** "Auskünfte über den Stand der Technik" beinhaltet die neue Regel 141 EPÜ 2000, die dem Artikel 124 (1) EPÜ 2000 Rechnung trägt.

REGEL 141 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Nach der **neuen Regel 141 EPÜ 2000** kann das EPA vom Anmelder insbesondere Auskünfte über den Stand der Technik verlangen, der bei der Prüfung korrespondierender Patentanmeldungen für eine Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, in Betracht gezogen wurde.

Das EPA bestimmt im Einzelfall die "zu bestimmende Frist" gemäß **Regel 141 EPÜ 2000** (in der neuen Regel 132 (2) EPÜ 2000 ist vorgesehen, dass diese Frist im Allgemeinen nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate beträgt).

(Siehe auch Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 82 - 85)

Regel 139 Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen
--

Regel 88 EPÜ 1973

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen können auf Antrag berichtigt werden. Betrifft jedoch der Antrag auf Berichtigung die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen, so muss die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

Regel 139 EPÜ 2000

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen können auf Antrag berichtigt werden. Betrifft [...] der Antrag auf Berichtigung **jedoch** die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen, so muss die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

Regel 140 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen
--

Regel 89 EPÜ 1973

In Entscheidungen des Europäischen Patentamts können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden.

Regel 140 EPÜ 2000

Unverändert

Kapitel VII Auskünfte über den Stand der Technik

Regel 141 Auskünfte über den Stand der Technik
--

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 141 EPÜ 2000

Das Europäische Patentamt kann den Anmelder auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist Auskünfte zu erteilen über den Stand der Technik, der bei der Prüfung von nationalen oder regionalen Patentanmeldungen berücksichtigt wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist.

KAPITEL VIII

REGEL 142 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 90 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 142 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Zuständigkeit der Rechtsabteilung, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 113, G.1

Kapitel VIII Unterbrechung des Verfahrens

Regel 142 Unterbrechung des Verfahrens

Regel 90 EPÜ 1973

(1) Das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt wird unterbrochen:

a) im Fall des Todes oder der fehlenden Geschäftsfähigkeit des Anmelders oder Patentinhabers oder der Person, die nach dem Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers zu dessen Vertretung berechtigt ist. Solange die genannten Ereignisse die Vertretungsbefugnis eines nach Artikel 134 bestellten Vertreters nicht berühren, tritt eine Unterbrechung des Verfahrens jedoch nur auf Antrag dieses Vertreters ein;

b) wenn der Anmelder oder Patentinhaber auf Grund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzusetzen;

c) wenn der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt, seine Geschäftsfähigkeit verliert oder auf Grund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzusetzen.

(2) Wird dem Europäischen Patentamt bekannt, wer in den Fällen des Absatzes 1 Buchstaben a und b die Berechtigung erlangt hat, das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzusetzen, so teilt es dieser Person und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten mit, dass das Verfahren nach Ablauf einer von ihm zu bestimmenden Frist wiederaufgenommen wird.

(3) Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe c wird das Verfahren wiederaufgenommen, wenn dem Europäischen Patentamt die Bestellung eines neuen Vertreters des Anmelders angezeigt wird oder das Europäische Patentamt die Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters des Patentinhabers den übrigen Beteiligten zugestellt hat. Hat das Europäische Patentamt drei Monate nach dem Beginn der Unterbrechung des Verfahrens noch keine Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters erhalten, so teilt es dem Anmelder oder Patentinhaber mit:

Regel 142 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

a) *Unverändert*

b) wenn der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren [...] fortzusetzen;

c) wenn der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt, seine Geschäftsfähigkeit verliert oder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren [...] fortzusetzen.

(2) Wird dem Europäischen Patentamt bekannt, wer in den Fällen des Absatzes **1 a) oder b) berechtigt ist**, das Verfahren [...] fortzusetzen, so teilt es dieser Person und gegebenenfalls den übrigen Beteiligten mit, dass das Verfahren nach Ablauf einer [...] zu bestimmenden Frist wiederaufgenommen wird.

(3) Im Fall des Absatzes **1 c)** wird das Verfahren wiederaufgenommen, wenn dem Europäischen Patentamt die Bestellung eines neuen Vertreters des Anmelders angezeigt wird oder das **Amt den übrigen Beteiligten die Bestellung eines neuen Vertreters des Patentinhabers angezeigt hat**. Hat das Europäische Patentamt drei Monate nach dem Beginn der Unterbrechung des Verfahrens noch keine Anzeige über die Bestellung eines neuen Vertreters erhalten, so teilt es dem Anmelder oder Patentinhaber mit:

Regel 91 EPÜ 1973 "Verzicht auf Beitreibung" wurde **gestrichen** - ihr Inhalt wurde in Artikel 13 (4) der Gebührenordnung überführt.

Regel 142 Unterbrechung des Verfahrens

a) im Fall des Artikels 133 Absatz 2, dass die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen wird, wenn die Anzeige nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung erfolgt, oder,

b) wenn der Fall des Artikels 133 Absatz 2 nicht vorliegt, dass das Verfahren vom Tag der Zustellung dieser Mitteilung an mit dem Anmelder oder Patentinhaber wiederaufgenommen wird.

(4) Die am Tag der Unterbrechung für den Anmelder oder Patentinhaber laufenden Fristen, mit Ausnahme der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und der Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren, beginnen an dem Tag von Neuem zu laufen, an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird. Liegt dieser Tag später als zwei Monate vor Ablauf der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, so kann ein Prüfungsantrag noch bis zum Ablauf von zwei Monaten nach diesem Tag gestellt werden.

a) *Unverändert*

b) **andernfalls**, dass das Verfahren **ab der** Zustellung dieser Mitteilung [...] mit dem Anmelder oder Patentinhaber wiederaufgenommen wird.

(4) Die am Tag der Unterbrechung [...] laufenden Fristen, mit Ausnahme der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und der Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren, beginnen an dem Tag von Neuem zu laufen, an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird. Liegt dieser Tag später als zwei Monate vor Ablauf der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags, so kann ein Prüfungsantrag noch innerhalb von zwei Monaten nach diesem Tag gestellt werden.

KAPITEL IX

REGEL 143 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1 und 2006: CA/PL 11/06, CA/PL 17/06)

Im EPÜ 2000 werden zwei neue Verfahren eingeführt, die im Europäischen Patentregister eingetragen werden müssen:

- der Antrag auf Beschränkung oder Widerruf eines europäischen Patents (Artikel 105a bis 105c EPÜ) und
- der Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer (Artikel 112a EPÜ).

In **Regel 143 (1) EPÜ 2000** betreffend die Eintragungen in das Europäische Patentregister sind daher vorgesehen:

- ein **neuer Buchstabe x** für Tag und Art der Entscheidung über den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents und
- ein **neuer Buchstabe y** für Tag und Art der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Antrag auf Überprüfung.

Ferner wurde Regel 92 EPÜ 1973 redaktionell überarbeitet, und Querverweise wurden aktualisiert.

Schließlich wurde Regel 92 (3) EPÜ 1973 **gestrichen**, da eine Rechtsgrundlage für die Erteilung von Auszügen aus dem Europäischen Patentregister in der Ausführungsordnung nicht erforderlich ist.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Regel 143 (2) EPÜ 2000: Beschluss vom 12. Juli 2007 betreffend die im Europäischen Patentregister enthaltenen Informationen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 100, E.1

Kapitel IX Unterrichtung der Öffentlichkeit

Regel 143 Eintragungen in das **Europäische Patentregister****Regel 92 EPÜ 1973**

- (1) Im europäischen Patentregister müssen folgende Angaben eingetragen werden:
- a) Nummer der europäischen Patentanmeldung;
 - b) Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung;
 - c) Bezeichnung der Erfindung;
 - d) Symbole der Klassifikation der europäischen Patentanmeldung;
 - e) die benannten Vertragsstaaten;
 - f) Name, Vornamen, Anschrift, Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders oder Patentinhabers;
 - g) Name, Vornamen und Anschrift des vom Anmelder oder Patentinhaber genannten Erfinders, sofern er nicht nach Regel 18 Absatz 1 auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt zu werden;
 - h) Name, Vornamen und Geschäftsanschrift des in Artikel 134 bezeichneten Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers; im Fall mehrerer Vertreter werden nur Name, Vornamen und Geschäftsanschrift des zuerst genannten Vertreters, gefolgt von den Worten "und Partner", eingetragen; im Fall eines Zusammenschlusses von Vertretern nach Regel 101 Absatz 9 werden nur Name und Anschrift des Zusammenschlusses eingetragen;
 - i) Prioritätsangaben (Tag, Staat und Aktenzeichen der früheren Anmeldung);
 - j) im Fall der Teilung der europäischen Patentanmeldung die Nummern der europäischen Teilanmeldungen;
 - k) bei europäischen Teilanmeldungen und bei den nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b eingereichten neuen europäischen Patentanmeldungen die unter den Buchstaben a, b und i vorgesehenen Angaben für die frühere europäische Patentanmeldung;

Regel 143 EPÜ 2000

- (1) Im **Europäischen Patentregister** werden folgende Angaben eingetragen:
- a) Unverändert
 - b) Anmeldetag der [...] **Anmeldung**;
 - c) *Unverändert*
 - d) Symbole der Klassifikation der [...] **Anmeldung**;
 - e) *Unverändert*
 - f) **Angaben zur Person** des Anmelders oder Patentinhabers **nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 c)**;
 - g) Name, Vornamen und Anschrift des vom Anmelder oder Patentinhaber genannten Erfinders, sofern er nicht nach **Regel 20 Absatz 1** auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt **gemacht** zu werden;
 - h) **Angaben zur Person** des [...] Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers **nach Maßgabe der Regel 41 Absatz 2 d)**; im Fall mehrerer Vertreter [...] nur die **Angaben zur Person** des zuerst genannten Vertreters, gefolgt von den Worten "und Partner" **sowie** im Fall eines Zusammenschlusses von Vertretern nach **Regel 152 Absatz 11** nur Name und Anschrift des Zusammenschlusses;
 - i) *Unverändert*
 - j) im Fall der Teilung der europäischen Patentanmeldung die Nummern **aller [...] Teilanmeldungen**;
 - k) bei [...] Teilanmeldungen **oder** nach Artikel 61 Absatz 1 b) eingereichten neuen [...] **Anmeldungen** die unter den Buchstaben a, b und i vorgesehenen Angaben für die frühere europäische Patentanmeldung;

Regel 143 Eintragungen in das Europäische Patentregister

l) Tag der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und gegebenenfalls Tag der gesonderten Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts;

m) Tag der Stellung eines Prüfungsantrags;

n) Tag, an dem die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt;

o) Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents;

p) Tag des Erlöschens des europäischen Patents in einem Vertragsstaat während der Einspruchsfrist und gegebenenfalls bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Einspruch;

q) Tag der Einlegung des Einspruchs;

r) Tag und Art der Entscheidung über den Einspruch;

s) Tag der Aussetzung und der Fortsetzung des Verfahrens im Fall der Regel 13;

t) Tag der Unterbrechung und der Wiederaufnahme des Verfahrens im Fall der Regel 90;

u) Tag der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, sofern eine Eintragung nach den Buchstaben n oder r erfolgt ist;

v) die Einreichung eines Antrags nach Artikel 135 beim Europäischen Patentamt;

w) Rechte an der europäischen Patentanmeldung oder am europäischen Patent und Rechte an diesen Rechten, soweit ihre Eintragung in Anwendung dieser Ausführungsordnung vorgenommen wird.

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

l) Tag der Veröffentlichung der [...] **Anmeldung** und gegebenenfalls Tag der gesonderten Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts;

m) *Unverändert*

n) Tag, an dem die [...] **Anmeldung** zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt;

o) *Unverändert*

p) *Unverändert*

q) *Unverändert*

r) *Unverändert*

s) Tag der Aussetzung und der Fortsetzung des Verfahrens im Fall der **Regeln 14 und 78**;

t) Tag der Unterbrechung und der Wiederaufnahme des Verfahrens im Fall der **Regel 142**;

u) *Unverändert*

v) die Einreichung eines Umwandlungsantrags nach **Artikel 135 Absatz 3 [...]**;

w) Rechte an der [...] **Anmeldung** oder am europäischen Patent und Rechte an diesen Rechten, soweit ihre Eintragung in [...] dieser Ausführungsordnung **vorgesehen ist**;

x) **Tag und Art der Entscheidung über den Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents**;

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, dass in das europäische Patentregister andere als die in Absatz 1 vorgesehenen Angaben eingetragen werden.

(3) Auf Antrag werden Auszüge aus dem europäischen Patentregister nach Entrichtung einer Verwaltungsgebühr erteilt.

y) Tag und Art der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Antrag auf Überprüfung.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann bestimmen, dass in das **Europäische Patentregister** andere als die in Absatz 1 vorgesehenen Angaben eingetragen werden.

Gestrichen

REGEL 144 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 93 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 144 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über von der Akteneinsicht ausgeschlossene Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 125, J.3

REGEL 145 EPÜ

Regel 94 EPÜ 1973 ist unverändert zu **Regel 145 EPÜ 2000** geworden.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Durchführung der Akteneinsicht, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 123, J.2

Regel 144 Von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile
--

Regel 93 EPÜ 1973

Von der Akteneinsicht sind nach Artikel 128 Absatz 4 folgende Aktenteile ausgeschlossen:

- a) Vorgänge über die Frage der Ausschließung oder Ablehnung von Mitgliedern der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer;
- b) Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden sowie sonstige Schriftstücke, die der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden dienen und den Beteiligten nicht mitgeteilt werden;
- c) die Erfindernennung, wenn der Erfinder nach Regel 18 Absatz 1 auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt gemacht zu werden;
- d) andere Schriftstücke, die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts von der Einsicht ausgeschlossen werden, weil die Einsicht in diese Schriftstücke nicht dem Zweck dient, die Öffentlichkeit über die europäische Patentanmeldung oder das darauf erteilte europäische Patent zu unterrichten.

Regel 144 EPÜ 2000

Unverändert

- a) **Unterlagen** über die Frage der Ausschließung oder Ablehnung von Mitgliedern der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer;
- b) *Unverändert*
- c) die Erfindernennung, wenn der Erfinder nach **Regel 20 Absatz 1** auf das Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt gemacht zu werden;
- d) andere Schriftstücke, die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts von der Einsicht ausgeschlossen werden, weil die Einsicht in diese Schriftstücke nicht dem Zweck dient, die Öffentlichkeit über die europäische Patentanmeldung oder das [...] europäische Patent zu unterrichten.

Regel 145 Durchführung der Akteneinsicht

Regel 94 EPÜ 1973

- (1) Die Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente wird in das Original oder in eine Kopie oder, wenn die Akten mittels anderer Medien gespeichert sind, in diese Medien gewährt.
- (2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt die Bedingungen der Einsichtnahme einschließlich der Fälle, in denen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

Regel 145 EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) *Unverändert*

REGEL 146 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 95 EPÜ 1973 ist zu **Regel 146 EPÜ 2000** geworden.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 31, Nrn. 39 - 40)

REGEL 147 EPÜ

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 86 - 88)

Diskussion über die Aufbewahrung von Akten in Fällen, in denen ein Patent in einem Beschränkungsverfahren widerrufen oder beschränkt wurde (Regel 147 (4) EPÜ 2000).

Einschläge Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Nutzung des elektronischen Aktensystems PHOENIX zur Aktenanlage, Aktenführung und Aktenaufbewahrung, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 121, J.1

<p>Regel 96 EPÜ 1973 "Weitere Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts" wurde gestrichen. Der Inhalt des Artikels 128 (5) a) bis e) EPÜ 1973 wurde in Regel 19 (3) EPÜ 2000 überführt.</p>
--

Regel 146 Auskunft aus den Akten
--

Regel 95 EPÜ 1973

Das Europäische Patentamt kann vorbehaltlich der in Artikel 128 Absätze 1 bis 4 und Regel 93 vorgesehenen Beschränkungen auf Antrag und gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr Auskünfte aus den Akten europäischer Patentanmeldungen oder europäischer Patente erteilen. Das Europäische Patentamt kann jedoch verlangen, dass von der Möglichkeit der Akteneinsicht Gebrauch gemacht wird, wenn dies im Hinblick auf den Umfang der zu erteilenden Auskünfte zweckmäßig erscheint.

Regel 146 EPÜ 2000

Das Europäische Patentamt kann vorbehaltlich der in Artikel 128 Absätze 1 bis 4 und **Regel 144** vorgesehenen Beschränkungen auf Antrag und gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr Auskünfte aus den Akten europäischer Patentanmeldungen oder europäischer Patente erteilen. Das Europäische Patentamt kann jedoch verlangen, dass von der Möglichkeit der Akteneinsicht Gebrauch gemacht wird, wenn dies im Hinblick auf den Umfang der zu erteilenden Auskünfte zweckmäßig erscheint.

Regel 147 Anlage, Führung und Aufbewahrung von Akten
--

Regel 95a EPÜ 1973

- (1) Zu allen europäischen Patentanmeldungen und Patenten werden vom Europäischen Patentamt Akten angelegt, geführt und aufbewahrt.
- (2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form die Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente angelegt, geführt und aufbewahrt werden.
- (3) In eine elektronische Akte aufgenommene Unterlagen gelten als Originale.
- (4) Die Akten der europäischen Patentanmeldungen und Patente werden für eine Zeitdauer von mindestens fünf Jahren ab dem Ende des Jahres aufbewahrt, in dem
 - a) die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder
 - b) das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist oder
 - c) die Geltungsdauer des Patents oder die verlängerte Laufzeit oder der entsprechende Schutz nach Artikel 63 Absatz 2 im letzten der benannten Staaten abgelaufen ist.

Regel 147 EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form **diese** Akten angelegt, geführt und aufbewahrt werden.
- (3) *Unverändert*
- (4) Die Akten [...] werden [...] mindestens fünf Jahre ab dem Ende des Jahres aufbewahrt, in dem
 - a) *Unverändert*
 - b) das Patent **vom Europäischen Patentamt** widerrufen worden ist oder
 - c) die Geltungsdauer des Patents oder **der entsprechende Schutz nach Artikel 63 Absatz 2** im letzten der benannten Staaten abgelaufen ist.

(5) Unbeschadet Absatz 4 werden die Akten der europäischen Patentanmeldungen, welche Gegenstand von Teilanmeldungen nach Artikel 76 oder einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b waren, zumindest für dieselbe Zeitdauer wie irgendeine der Akten einer der letztgenannten Anmeldungen aufbewahrt. Das Gleiche gilt für die Akten von europäischen Patenten, die auf Grund dieser Anmeldungen erteilt worden sind.

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 werden die Akten **von [...] Anmeldungen, die** Gegenstand von Teilanmeldungen nach Artikel 76 oder einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 Absatz **1 b)** waren, zumindest für dieselbe Zeitdauer wie die Akten **der** letztgenannten Anmeldungen aufbewahrt. Das Gleiche gilt für die Akten von europäischen Patenten, die aufgrund dieser Anmeldungen erteilt worden sind.

KAPITEL X

REGEL 148 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 97 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 148 EPÜ 2000** geworden.

REGEL 149 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 98 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 149 EPÜ 2000** geworden.

Kapitel X Rechts- und Amtshilfe

Regel 148 Verkehr des Europäischen Patentamts mit Behörden der Vertragsstaaten

Regel 97 EPÜ 1973

(1) Bei Mitteilungen, die sich aus der Anwendung des Übereinkommens ergeben, verkehren das Europäische Patentamt und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten unmittelbar miteinander. Das Europäische Patentamt und die Gerichte sowie die übrigen Behörden der Vertragsstaaten können miteinander durch Vermittlung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz verkehren.

(2) Die Kosten, die durch die in Absatz 1 genannten Mitteilungen entstehen, sind von der Behörde zu tragen, die die Mitteilungen gemacht hat; diese Mitteilungen sind gebührenfrei.

Regel 148 EPÜ 2000

(1) Bei Mitteilungen, die sich aus der Anwendung **dieses** Übereinkommens ergeben, verkehren das Europäische Patentamt und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten unmittelbar miteinander. Das Europäische Patentamt und die Gerichte sowie die übrigen Behörden der Vertragsstaaten können miteinander durch Vermittlung **dieser** Zentralbehörden [...] verkehren.

(2) Die Kosten, die durch die **Mitteilungen nach Absatz 1** entstehen, sind von der Behörde zu tragen, die die Mitteilungen gemacht hat; diese Mitteilungen sind gebührenfrei.

Regel 149 Akteneinsicht durch Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten oder durch deren Vermittlung

Regel 98 EPÜ 1973

(1) Die Einsicht in die Akten einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents durch Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten wird in das Original oder in eine Kopie gewährt; Regel 94 ist nicht anzuwenden.

(2) Gerichte und Staatsanwaltschaften der Vertragsstaaten können in Verfahren, die bei ihnen anhängig sind, Dritten Einsicht in die vom Europäischen Patentamt übermittelten Akten oder Kopien der Akten gewähren. Die Akteneinsicht wird nach Maßgabe des Artikels 128 gewährt; die Verwaltungsgebühr für die Akteneinsicht wird nicht erhoben.

(3) Das Europäische Patentamt weist die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Vertragsstaaten bei der Übermittlung der Akten oder Kopien der Akten auf die Beschränkungen hin, denen die Gewährung der Einsicht in die Akten einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents an Dritte nach Artikel 128 Absätze 1 und 4 unterworfen ist.

Regel 149 EPÜ 2000

(1) Die Einsicht in die Akten einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents durch Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten wird in das Original oder in eine Kopie gewährt; **Regel 145** ist nicht anzuwenden.

(2) Gerichte und Staatsanwaltschaften der Vertragsstaaten können in Verfahren, die bei ihnen anhängig sind, Dritten Einsicht in die vom Europäischen Patentamt übermittelten Akten oder Kopien der Akten gewähren. Die Akteneinsicht wird nach Maßgabe des Artikels 128 gewährt **und ist gebührenfrei**.

(3) Das Europäische Patentamt weist [...] bei der Übermittlung der Akten [...] auf die Beschränkungen hin, denen die [...] **Akteneinsicht durch Dritte nach Artikel 128 Absätze 1 und 4 unterworfen sein kann**.

REGEL 150 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 99 EPÜ 1973 wurde redaktionell überarbeitet und ist zu **Regel 150 EPÜ 2000** geworden.

Regel 150 Verfahren bei Rechtshilfeersuchen

Regel 99 EPÜ 1973

(1) Jeder Vertragsstaat bestimmt eine zentrale Behörde, die vom Europäischen Patentamt ausgehende Rechtshilfeersuchen entgegenzunehmen und dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde zur Erledigung zuzuleiten hat.

(2) Das Europäische Patentamt fasst Rechtshilfeersuchen in der Sprache des zuständigen Gerichts oder der zuständigen Behörde ab oder fügt den Rechtshilfeersuchen eine Übersetzung in dieser Sprache bei.

(3) Vorbehaltlich der Absätze 5 und 6 hat das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde bei der Erledigung eines Ersuchens in den Formen zu verfahren, die ihr Recht vorsieht. Sie hat insbesondere geeignete Zwangsmittel nach Maßgabe ihrer Rechtsvorschriften anzuwenden.

(4) Ist das ersuchte Gericht oder die ersuchte Behörde nicht zuständig, so ist das Rechtshilfeersuchen von Amts wegen unverzüglich an die in Absatz 1 genannte zentrale Behörde zurückzusenden. Die zentrale Behörde übermittelt das Rechtshilfeersuchen, wenn ein anderes Gericht oder eine andere Behörde in diesem Staat zuständig ist, diesem Gericht oder dieser Behörde oder, wenn kein Gericht oder keine Behörde in diesem Staat zuständig ist, dem Europäischen Patentamt.

(5) Das Europäische Patentamt ist von Zeit und Ort der durchzuführenden Beweisaufnahme oder der anderen vorzunehmenden gerichtlichen Handlungen zu benachrichtigen und unterrichtet seinerseits die betreffenden Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen.

(6) Auf Ersuchen des Europäischen Patentamts gestattet das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde die Teilnahme von Mitgliedern des betreffenden Organs und erlaubt diesen, an vernommene Personen über das Gericht oder die Behörde oder unmittelbar Fragen zu richten.

Regel 150 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) *Unverändert*

(3) Vorbehaltlich der Absätze 5 und 6 hat das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde bei der Erledigung eines Ersuchens **und insbesondere bei der Anwendung geeigneter Zwangsmittel** in den Formen zu verfahren, die **das nationale** Recht vorsieht. [...]

(4) *Unverändert*

(5) *Unverändert*

(6) *Unverändert*

Regel 150 Verfahren bei Rechtshilfeersuchen

(7) Für die Erledigung von Rechtshilfeersuchen dürfen Gebühren und Auslagen irgendwelcher Art nicht erhoben werden. Der ersuchte Staat ist jedoch berechtigt, von der Organisation die Erstattung der an Sachverständige und an Dolmetscher gezahlten Entschädigung sowie der Auslagen zu verlangen, die durch das Verfahren nach Absatz 6 entstanden sind.

(8) Haben nach dem von dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde angewendeten Recht die Beteiligten selbst für die Aufnahme der Beweise zu sorgen und ist das Gericht oder die Behörde zur Erledigung des Rechtshilfeersuchens außer Stande, so kann das Gericht oder die Behörde mit Einverständnis des Europäischen Patentamts eine geeignete Person mit der Erledigung beauftragen. Bei der Einholung des Einverständnisses des Europäischen Patentamts gibt das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde die ungefähre Höhe der Kosten an, die durch dieses Verfahren entstehen. Durch das Einverständnis des Europäischen Patentamts wird die Organisation verpflichtet, die entstehenden Kosten zu erstatten; ohne ein solches Einverständnis ist die Organisation zur Zahlung der Kosten nicht verpflichtet.

(7) *Unverändert*

(8) Haben nach dem von dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde angewendeten Recht die Beteiligten selbst für die Aufnahme der Beweise zu sorgen und ist das Gericht oder die Behörde zur Erledigung des Rechtshilfeersuchens außerstande, so kann das Gericht oder die Behörde mit Einverständnis des Europäischen Patentamts eine geeignete Person mit der Erledigung beauftragen. Bei der Einholung des Einverständnisses gibt das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde die ungefähre Höhe der Kosten an, die durch dieses Verfahren entstehen. Durch das Einverständnis des Europäischen Patentamts wird die Organisation verpflichtet, die entstehenden Kosten zu erstatten; **andernfalls** ist die Organisation zur Zahlung der Kosten nicht verpflichtet.

KAPITEL XI

REGEL 151 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 100 EPÜ 1973 wurde gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst. Sie ist zu **Regel 151 EPÜ 2000** geworden.

Kapitel XI Vertretung

Regel 151 Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

Regel 100 EPÜ 1973

(1) Wird eine europäische Patentanmeldung von mehreren Personen eingereicht und ist im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der Anmelder, der im Antrag als Erster genannt ist, als gemeinsamer Vertreter. Ist einer der Anmelder jedoch verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht der im Antrag als Erster genannte Anmelder einen zugelassenen Vertreter bestellt hat. Entsprechendes gilt für gemeinsame Patentinhaber und mehrere Personen, die gemeinsam einen Einspruch oder einen Antrag auf Beitritt einreichen.

(2) Erfolgt im Laufe des Verfahrens ein Rechtsübergang auf mehrere Personen und haben diese Personen keinen gemeinsamen Vertreter bezeichnet, so ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. Ist eine entsprechende Anwendung nicht möglich, so fordert das Europäische Patentamt die genannten Personen auf, innerhalb von zwei Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so bestimmt das Europäische Patentamt den gemeinsamen Vertreter.

Regel 151 EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) **Geht die europäische Patentanmeldung** auf mehrere Personen über und haben diese Personen keinen gemeinsamen Vertreter bezeichnet, so ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. Ist eine entsprechende Anwendung nicht möglich, so fordert das Europäische Patentamt die genannten Personen auf, innerhalb **einer zu bestimmenden Frist** einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so bestimmt das Europäische Patentamt den gemeinsamen Vertreter.

REGEL 152 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 101 (1) EPÜ 1973 ist etwas irreführend formuliert, weil der erste Satz den Eindruck erweckt, dass die Vertreter nur dann eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen hätten, wenn sie dazu aufgefordert werden; tatsächlich aber müssen sie in den vom Präsidenten bestimmten Fällen stets eine Vollmacht einreichen und werden nur dann aufgefordert, wenn sie es versäumt haben. Zur Klarstellung wurde die Regel 101 (1) EPÜ 1973 daher umformuliert und in **Regel 152 (1) bis (3) EPÜ 2000** untergliedert.

Regel 101 EPÜ 1973 wurde ferner gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

Einschlägige Beschlüsse des Präsidenten des EPA und Mitteilungen des EPA

Beschluss vom 12. Juli 2007 über die Einreichung von Vollmachten, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABl. EPA 2007, 128, L.1

Regel 152 Vollmacht

Regel 101 EPÜ 1973

(1) Die Vertreter vor dem Europäischen Patentamt haben auf Verlangen innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welchen Fällen zur Einreichung einer Vollmacht aufzufordern ist.

Die Vollmacht kann sich auf eine oder mehrere europäische Patentanmeldungen oder europäische Patente erstrecken und ist in der entsprechenden Stückzahl einzureichen.

Ist den Erfordernissen des Artikels 133 Absatz 2 nicht entsprochen, so wird für die Anzeige über die Bestellung eines Vertreters und die Einreichung der Vollmacht dieselbe Frist gesetzt.

(2) Die Beteiligten können allgemeine Vollmachten einreichen, die einen Vertreter zur Vertretung in allen ihren Patentangelegenheiten bevollmächtigen. Die allgemeine Vollmacht braucht nur in einem Stück eingereicht zu werden.

(3) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann Form und Inhalt

- a) einer Vollmacht, die die Vertretung von Personen im Sinn des Artikels 133 Absatz 2 betrifft, und
- b) einer allgemeinen Vollmacht bestimmen und im Amtsblatt des Europäischen Patentamts bekannt machen.

(4) Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten unbeschadet anderer im Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung als nicht erfolgt.

(5) Die Absätze 1 und 2 sind auf Schriftstücke über den Widerruf von Vollmachten entsprechend anzuwenden.

Regel 152 EPÜ 2000

(1) [...] Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welchen Fällen **die Vertreter vor dem Europäischen Patentamt eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen haben.**

(2) **Versäumt es ein Vertreter, eine solche Vollmacht einzureichen, so fordert ihn das Europäische Patentamt auf, dies innerhalb einer zu bestimmenden Frist nachzuholen.** Die Vollmacht kann sich auf eine oder mehrere europäische Patentanmeldungen oder europäische Patente erstrecken und ist in der entsprechenden Stückzahl einzureichen.

(3) Ist den Erfordernissen des Artikels 133 Absatz 2 nicht entsprochen, so wird für [...] die Bestellung eines Vertreters und die Einreichung der Vollmacht dieselbe Frist gesetzt.

(4) Die Beteiligten können allgemeine Vollmachten einreichen, die einen Vertreter zur Vertretung in allen [...] Patentangelegenheiten bevollmächtigen. Die allgemeine Vollmacht braucht nur in einem Stück eingereicht zu werden.

(5) *Unverändert*

a) *Unverändert*

b) einer allgemeinen Vollmacht

bestimmen [...].

(6) Wird eine **vorgeschriebene** Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten unbeschadet anderer **in diesem** Übereinkommen vorgesehener Rechtsfolgen die Handlungen des Vertreters mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung als nicht erfolgt.

(7) Die **Absätze 2 und 4** sind auf [...] den Widerruf von Vollmachten anzuwenden.

Regel 152 Vollmacht

(6) Der Vertreter, dessen Vertretungsmacht erloschen ist, wird weiter als Vertreter angesehen, bis das Erlöschen der Vertretungsmacht dem Europäischen Patentamt angezeigt worden ist.

(7) Sofern die Vollmacht nichts anderes bestimmt, erlischt sie gegenüber dem Europäischen Patentamt nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers.

(8) Hat ein Beteiligter mehrere Vertreter bestellt, so sind diese ungeachtet einer abweichenden Bestimmung in der Anzeige über ihre Bestellung oder in der Vollmacht berechtigt, sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln zu handeln.

(9) Die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern gilt als Bevollmächtigung für jeden Vertreter, der den Nachweis erbringt, dass er in diesem Zusammenschluss tätig ist.

(8) **Ein Vertreter gilt so lange als bevollmächtigt**, bis das Erlöschen **seiner Vollmacht** dem Europäischen Patentamt angezeigt worden ist.

(7) *wird (9) - Text unverändert*

(8) *wird (10) - Text unverändert*

(9) *wird (11) - Text unverändert*

REGEL 153 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Nach dem **neuen Artikel 134a (1) d) EPÜ 2000** ist der Verwaltungsrat befugt, Vorschriften zu erlassen über die Verschwiegenheitspflicht von zugelassenen Vertretern und über deren Recht, die Offenlegung von Mitteilungen zwischen ihnen und ihren Mandanten oder Dritten in Verfahren vor dem EPA zu verweigern.

Die Verpflichtung der zugelassenen Vertreter zur Verschwiegenheit ist in Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern verankert. Da in einigen Rechtssystemen zwischen dieser Verschwiegenheitspflicht und einem Zeugnisverweigerungsrecht unterschieden wird, das die Vertraulichkeit von Mitteilungen zwischen Anwalt und Mandant schützt, wurde durch eine neue Regel ein Zeugnisverweigerungsrecht in Bezug auf Mitteilungen zwischen zugelassenen Vertretern und ihren Mandanten eingeführt, die der Verschwiegenheitspflicht des zugelassenen Vertreters unterliegen. Die englische Fassung der **Regel 153 (1) EPÜ 2000** orientiert sich an der Definition des sogenannten "evidentiary privilege" des amerikanischen Rechts, wie in der Sache *Bristol-Myers Squibb gegen Rhône Poulenc Rorer* (Southern District of New York, 21. April 1999) aus Wigmore's *Evidence* zitiert.

Selbstverständlich umfasst das Wort "**Mandant**" in der neuen Regel 153 (1) EPÜ 2000 alle Personen, für die der Vertreter tätig werden kann (Einzelperson oder Firma, Arbeitgeber des Vertreters, Tochterunternehmen des Arbeitgebers usw.).

Die Bezugnahme auf Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten bringt diese Bestimmung stärker mit dem amerikanischen Erfordernis in Einklang, wonach es sich um vertrauliche Mitteilungen handeln muss. Damit wird klargestellt, dass nur Mitteilungen, die der Verschwiegenheitspflicht des Vertreters unterliegen, vom Zeugnisverweigerungsrecht erfasst sind.

Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten lautet wie folgt:

"Berufsgeheimnis

Der zugelassene Vertreter ist zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet, die ihm bei der Ausübung seines Berufs anvertraut worden sind, sofern er von dieser Verpflichtung nicht befreit wird."

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 89 - 93)

Das EPA betonte, dass die Vorschrift unter Beachtung der US-amerikanischen Rechtsprechungspraxis abgefasst worden sei, um alle Fälle weitgehend zu erfassen, in denen ein Zeugnisverweigerungsrecht des Vertreters anerkannt werde.

Regel 153 Zeugnisverweigerungsrecht des Vertreters

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 153 EPÜ 2000

(1) Wird ein zugelassener Vertreter in ebendieser Eigenschaft zurate gezogen, so sind in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt alle diesbezüglichen Mitteilungen zwischen dem Vertreter und seinem Mandanten oder Dritten, die unter Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern fallen, auf Dauer von der Offenlegung befreit, sofern der Mandant darauf nicht ausdrücklich verzichtet.

- a) die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung;**
- b) die Erstellung oder Bearbeitung einer europäischen Patentanmeldung;**
- c) Stellungnahmen zu Gültigkeit, Schutzbereich oder Verletzung eines europäischen Patents oder einer europäischen Patentanmeldung.**

REGEL 154 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Artikel 163 EPÜ 1973 behandelte die Bedingungen, unter denen nationale Vertreter in einem dem EPÜ neu beigetretenen Staat während einer Übergangszeit in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden konnten. Nachdem die ursprüngliche Übergangszeit abgelaufen war (am 7.10.1981), war Artikel 163 EPÜ überholt und wurde daher gestrichen.

Dennoch wurde die sogenannte "Großväterklausel" des Artikels 163 EPÜ 1973 inhaltlich als fester Bestandteil in Artikel 134 EPÜ 2000 übernommen, damit die nationalen Vertreter von Ländern, die dem EPÜ künftig beitreten, integriert werden können.

Regel 154 (2) und (2) b) EPÜ 2000 enthält keinen Hinweis mehr auf die ursprüngliche Übergangszeit.

In **Regel 154 (3) EPÜ 2000** wurde ausdrücklich hinzugefügt, dass unter der "Großväterklausel" in die Liste eingetragene zugelassene Vertreter, deren Eintragung gelöscht worden ist, wieder in die Liste eingetragen werden können, ohne dass sie die europäische Eignungsprüfung ablegen müssen.

Regel 102 EPÜ 1973 wurde ferner gestrafft und in ihrem Wortlaut an den Stil des EPÜ 2000 angepasst.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 22/06)

In Regel 102 (1) EPÜ 1973 sind zwei Alternativen für die Löschung in der Liste der zugelassenen Vertreter vorgesehen: die Eintragung in der Liste der zugelassenen Vertreter wird gelöscht,
- wenn der zugelassene Vertreter dies beantragt (Alternative 1) oder
- trotz wiederholter Mahnung den Jahresbeitrag an das Institut der beim EPA zugelassenen Vertreter (*epi*) **bis zum Ende des Jahres**, für das der Beitrag fällig ist, nicht entrichtet hat (Alternative 2).
Das Verfahren zur Löschung eines zugelassenen Vertreters gemäß Alternative 2 bringt jedoch einige Nachteile für das *epi* und das EPA mit sich.

In den letzten acht Jahren haben 1 653 Personen den Jahresbeitrag an das *epi* nicht bezahlt, sodass die Rechtsabteilung des EPA das Lösungsverfahren nach Regel 102 (1) EPÜ 1973, Alternative 2 einleiten musste. Das Verfahren umfasste eine Mitteilung, eine beschwerdefähige Entscheidung und die Löschung in der Liste.

Von diesen 1 653 Personen

- haben 587 (oder 35 %) ihren Jahresbeitrag an das *epi* vor Ablauf des Jahres entrichtet, für das der Beitrag fällig war, wodurch das Lösungsverfahren beendet wurde;
- weitere 158 Personen (oder 10 %) wurden vor Ablauf des Jahres gelöscht, für das der Beitrag fällig war;
- die restlichen 908 Personen (55 %) wurden am Ende des Lösungsverfahrens von Amts wegen gelöscht.

Nach dem EPÜ 1973 konnte die Rechtsabteilung des EPA eine Löschung in der Liste erst dann vornehmen, wenn die beschwerdefähige Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Dies geschieht in der Regel drei bis vier Monate nach Beginn des Lösungsverfahrens. Die Löschung kann somit erst im März oder April des Folgejahrs durchgeführt werden. Bis dahin galten diese 908 Personen als aktive Mitglieder des *epi* und mussten deshalb auch an die Zahlung des Jahresbeitrags für das Folgejahr erinnert werden.

Die Zahlungsfrist für den Jahresbeitrag nach **Regel 154 (1) EPÜ 2000, Alternative 2** endet bereits **Ende September** des Jahres, für das der Beitrag fällig ist, und nicht erst am Jahresende. Dadurch kann die Rechtsabteilung drei Monate früher mit dem Lösungsverfahren beginnen. Die betroffenen Personen können dann vor Ende Dezember gelöscht werden, sodass ihnen das *epi* keine Rechnung für das Folgejahr zusenden muss. Das *epi* und das EPA sparen somit Zeit und Kosten.

(Siehe auch Diskussion im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nr. 165)

Regel 154 Änderungen in der Liste der Vertreter

Regel 102 EPÜ 1973

(1) Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in der Liste der zugelassenen Vertreter wird gelöscht, wenn der zugelassene Vertreter dies beantragt oder trotz wiederholter Mahnung den Jahresbeitrag an das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter bis zum Ende des Jahres, für das der Beitrag fällig ist, nicht entrichtet hat.

(2) Nach Ablauf der in Artikel 163 Absatz 1 genannten Übergangszeit wird die Eintragung des zugelassenen Vertreters unbeschadet der in Anwendung von Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe c getroffenen Disziplinarmaßnahmen von Amts wegen nur gelöscht:

- a) im Fall des Todes oder der fehlenden Geschäftsfähigkeit des zugelassenen Vertreters;
- b) wenn der zugelassene Vertreter nicht mehr die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt, sofern er nicht während der Übergangszeit in die Liste eingetragen worden ist oder der Präsident des Europäischen Patentamts nicht eine Befreiung nach Artikel 134 Absatz 6 erteilt hat;
- c) wenn der zugelassene Vertreter seinen Geschäftssitz oder Arbeitsplatz nicht mehr in einem Vertragsstaat hat.

(3) Eine Person, deren Eintragung gelöscht worden ist, wird auf Antrag in die Liste der zugelassenen Vertreter wieder eingetragen, wenn die Voraussetzungen für die Löschung entfallen sind.

Regel 154 EPÜ 2000

(1) Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in der Liste der zugelassenen Vertreter wird gelöscht, wenn der zugelassene Vertreter dies beantragt oder trotz wiederholter Mahnung den Jahresbeitrag an das Institut **bis Ende September** des Jahres, für das der Beitrag fällig ist, nicht entrichtet hat.

(2) [...] Unbeschadet der **nach Artikel 134a Absatz 1 c)** getroffenen Disziplinarmaßnahmen wird die Eintragung **eines** zugelassenen Vertreters von Amts wegen nur gelöscht:

- a) im Fall **seines** Todes oder bei fehlender Geschäftsfähigkeit [...];
- b) wenn **er** nicht mehr die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt, sofern [...] **ihm** nicht [...] Befreiung nach **Artikel 134 Absatz 7 a)** erteilt **wurde**;
- c) wenn **er** seinen Geschäftssitz oder Arbeitsplatz nicht mehr in einem Vertragsstaat hat.

(3) Eine **nach Artikel 134 (2) oder (3) in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Person**, deren Eintragung gelöscht worden ist, wird auf Antrag **wieder** in die Liste [...] eingetragen, wenn die Voraussetzungen für die Löschung entfallen sind.

ACHTER TEIL

REGEL 155 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Folgendes wurde in den **Artikeln 135 und 136 EPÜ 1973** gestrichen und **in die Regel 155 EPÜ 2000 überführt**:

- Frist für die Einreichung des Umwandlungsantrags;
- Verlust der Wirkung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 66 EPÜ bei nicht rechtzeitiger Einreichung des Umwandlungsantrags;
- Verpflichtung des nationalen Amtes oder des EPA, dem Antrag eine Kopie der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents beizufügen;
- Frist für die Übermittlung des Umwandlungsantrags.

Obwohl bereits in Artikel 135 (4) EPÜ 2000 auf Artikel 66 EPÜ Bezug genommen wird, ist eine erneute Bezugnahme in **Regel 155 (1) Satz 2 EPÜ 2000** erforderlich: die in Artikel 66 EPÜ behandelte Wirkung kann nämlich nicht nur verloren gehen, wenn der Umwandlungsantrag nicht übermittelt wird (Artikel 135 (4) EPÜ 2000), sondern auch, wenn der Antrag nicht rechtzeitig eingereicht wird.

REGEL 156 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Änderungen der Regel 103 EPÜ 1973 tragen der Streichung des Artikels 136 EPÜ 1973 Rechnung, dessen Inhalt sich teils in Artikel 135 EPÜ 2000 und teils in der neuen Regel 155 (2) und (3) EPÜ 2000 wiederfindet.

ACHTER TEIL**AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ACHTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS****Regel 155 Einreichung und Übermittlung des Umwandlungsantrags****EPÜ 1973**

[Siehe Artikel 135 EPÜ 1973:

(2) Der Umwandlungsantrag muss innerhalb von drei Monaten nach dem Tag eingereicht werden, an dem die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist oder die Mitteilung, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, oder die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung oder über den Widerruf des europäischen Patents zugestellt worden ist. Die in Artikel 66 vorgeschriebene Wirkung erlischt, wenn der Antrag nicht rechtzeitig eingereicht worden ist.]

[Siehe Artikel 136 EPÜ 1973:

(2) ... Diese Behörde leitet vorbehaltlich der Vorschriften über die nationale Sicherheit den Antrag mit einer Kopie der europäischen Patentanmeldung unmittelbar an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der vom Anmelder in dem Antrag bezeichneten Vertragsstaaten weiter.

(1) ... im Antrag sind die Vertragsstaaten zu bezeichnen, in denen die Einleitung des Verfahrens zur Erteilung eines nationalen Patents gewünscht wird. ... Das Europäische Patentamt übermittelt den Umwandlungsantrag den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten und fügt eine Kopie der Akten der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents bei.

(2) Die in Artikel 66 vorgeschriebene Wirkung erlischt, wenn der Antrag nicht innerhalb von zwanzig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag weitergeleitet wird.]

Regel 155 EPÜ 2000

(1) Der Umwandlungsantrag nach Artikel 135 Absatz 1 a) oder b) ist innerhalb von drei Monaten nach der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung oder der Mitteilung, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, oder der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung oder den Widerruf des europäischen Patents einzureichen. Wird der Antrag nicht rechtzeitig eingereicht, so erlischt die in Artikel 66 vorgesehene Wirkung der europäischen Patentanmeldung.

(2) Bei der Übermittlung des Umwandlungsantrags an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der darin bezeichneten Vertragsstaaten fügt die betreffende Zentralbehörde oder das Europäische Patentamt dem Antrag eine Kopie der Akte der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents bei.

(3) Artikel 135 Absatz 4 ist anzuwenden, wenn der Umwandlungsantrag nach Artikel 135 Absätze 1 a) und 2 nicht vor Ablauf von zwanzig Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag übermittelt wird.

Regel 156 Unterrichtung der Öffentlichkeit bei Umwandlungen**Regel 103 EPÜ 1973**

(1) Die Unterlagen, die dem Umwandlungsantrag nach Artikel 136 beizufügen sind, sind der Öffentlichkeit von der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Umfang wie die Unterlagen eines nationalen Verfahrens zugänglich zu machen.

(2) Auf den Patentschriften der nationalen Patente, die aus der Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung hervorgehen, ist diese Anmeldung anzugeben.

Regel 156 EPÜ 2000

(1) Die Unterlagen, die dem Umwandlungsantrag nach **Regel 155 Absatz 2** beizufügen sind, sind der Öffentlichkeit von der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Umfang wie die Unterlagen eines nationalen Verfahrens zugänglich zu machen.

(2) *Unverändert*

NEUNTER TEIL

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die aus den Artikeln 150 bis 157 EPÜ 1973 gestrichenen Einzelheiten des Verfahrens wurden, soweit notwendig, in die Ausführungsordnung überführt.

Der Wortlaut der Regeln 104 bis 112 EPÜ 1973 wurde gestrafft und an das EPÜ 2000 angepasst.

REGEL 157 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Änderungen folgen aus der Zusammenfassung der Artikel 151 und 152 EPÜ 1973 in Artikel 151 EPÜ 2000; außerdem finden sich einige dort nicht verbliebene Detailregelungen jetzt in der Ausführungsordnung.

Die **neue Regel 157 (1) EPÜ 2000** nennt nunmehr die - aus Artikel 151 (1) EPÜ 1973 gestrichenen - Voraussetzungen, unter denen das EPA als Anmeldeamt tätig werden kann.

Regel 157 (1) Satz 2 EPÜ 2000 enthält den aus Artikel 152 (1) EPÜ 1973 stammenden Grundsatz, dass eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt unmittelbar einzureichen ist. Die Ausnahmeregelung - Anwendung des Artikels 75 (2) EPÜ - ist bereits in Artikel 151 EPÜ 2000 enthalten und ist zur Verdeutlichung nochmals in Regel 157 (1) EPÜ 2000 aufgenommen.

Regel 157 (2) Satz 1 EPÜ 2000 ist aus Regel 104 (1) Satz 1 EPÜ 1973 übernommen. Die Sätze 2 und 3 der Regel 104 (1) EPÜ 1973, die die Zahl der einzureichenden Stücke betreffen, wurden gestrichen (ebenso wurde bei europäischen Direktanmeldungen Regel 35 (2) EPÜ 1973 gestrichen, siehe Erläuterungen zu Regel 49 EPÜ 2000). In **Regel 157 (2) Satz 2 EPÜ 2000** wurde vorsorglich eine Ermächtigung des Präsidenten aufgenommen, mit der dieser bestimmen kann, dass die Unterlagen in mehreren Stücken einzureichen sind.

Regel 104 (2) EPÜ 1973 erübrigt sich im Hinblick auf den Wegfall von Regel 104 (1) Sätze 2 und 3 EPÜ 1973 und wurde deshalb **gestrichen**.

Die Ermächtigung des Anmeldeamts, eine Übermittlungsgebühr zu verlangen, ergibt sich bereits aus Regel 14 PCT. Die **neue Regel 157 (4) EPÜ 2000** stellt dies lediglich nochmals klar.

NEUNTER TEIL **AUSFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ZEHNTEN TEIL DES ÜBEREINKOMMENS**

Regel 157 Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt

EPÜ 1973

[Siehe Artikel 151 EPÜ 1973:

(1) Das Europäische Patentamt kann Anmeldeamt im Sinn des Artikels 2 Ziffer xv des Zusammenarbeitsvertrags sein, wenn der Anmelder Staatsangehöriger eines Vertragsstaats dieses Übereinkommens ist, für den der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist; ...]

[Siehe Artikel 152 EPÜ 1973:

(1) Wählt der Anmelder das Europäische Patentamt als Anmeldeamt für seine internationale Anmeldung, so hat er diese unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Artikel 75 Absatz 2 ist jedoch entsprechend anzuwenden.]

Regel 104 EPÜ 1973

(1) Wird das Europäische Patentamt als Anmeldeamt nach dem Zusammenarbeitsvertrag tätig, so ist die internationale Anmeldung in deutscher, englischer oder französischer Sprache einzureichen. Die internationale Anmeldung ist in drei Stücken einzureichen. Das Gleiche gilt für alle Unterlagen, die in der in Regel 3.3a Ziffer ii der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag vorgesehenen Kontrollliste genannt sind, mit Ausnahme der Gebührenquittung oder des Schecks für die Gebühreuzahlung. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann jedoch bestimmen, dass die internationale Anmeldung und alle dazugehörigen Unterlagen in weniger als drei Stücken einzureichen sind.

(2) Wird Absatz 1 Satz 2 nicht entsprochen, so werden die fehlenden Stücke vom Europäischen Patentamt auf Kosten des Anmelders angefertigt.

(3) Wird eine internationale Anmeldung bei einer Behörde eines Vertragsstaats zur Weiterleitung an das Europäische Patentamt als Anmeldeamt eingereicht, so hat der Vertragsstaat dafür zu sorgen, dass die Anmeldung beim Europäischen Patentamt spätestens zwei Wochen vor Ablauf des dreizehnten Monats nach ihrer Einreichung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem Prioritätstag eingeht.

Regel 157 EPÜ 2000

(1) Das Europäische Patentamt ist als Anmeldeamt im Sinne des PCT zuständig, wenn der Anmelder Staatsangehöriger eines Vertragsstaats dieses Übereinkommens und des PCT ist oder dort seinen Wohnsitz oder Sitz hat. Wählt der Anmelder das Europäische Patentamt als Anmeldeamt, so ist die internationale Anmeldung unbeschadet des Absatzes 3 unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Artikel 75 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Wird das Europäische Patentamt als Anmeldeamt nach dem PCT tätig, so ist die internationale Anmeldung in deutscher, englischer oder französischer Sprache einzureichen. [...] Der Präsident des Europäischen Patentamts kann [...] bestimmen, dass die internationale Anmeldung und [...] dazugehörige Unterlagen in mehreren Stücken einzureichen sind.

Gestrichen

(3) *Unverändert*

[Siehe Artikel 152 EPÜ 1973:

(3) Für die internationale Anmeldung ist die Übermittlungsgebühr zu zahlen, die innerhalb eines Monats nach Eingang der Anmeldung zu entrichten ist.]

(4) Für die internationale Anmeldung ist die Übermittlungsgebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten.

REGEL 158 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Das in Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 in Verbindung mit Regel 105 EPÜ 1973 vorgeschriebene zweistufige Überprüfungssystem des PCT-Widerspruchsverfahrens ist in Artikel 152 EPÜ 2000 nicht mehr vorgesehen.

Regel 158 (3) EPÜ 2000 gewährleistet nun ein vereinfachtes Widerspruchsverfahren gemäß den Regeln 40.2 c) bis e) und 68.3 c) bis e) PCT, das die gebotene Rechtssicherheit weiterhin garantiert.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002: CA/PL PV 19, Nrn. 94 - 95)

Aufgrund der Revision des EPÜ vom November 2000 ist keine Rechtsgrundlage mehr für eine Beteiligung der Beschwerdekammern des EPA gegeben. Beschwerdekammermitgliedern ist es damit von Gesetzes wegen untersagt, in anderen Spruchkörpern mitzuwirken. Sie sollten nicht einmal für die Frage der Rechtmäßigkeit einer zusätzlich erhobenen Gebühr nach Regel 158 (3) EPÜ 2000 zuständig sein.

Das neue einstufige Prüfungsverfahren steht in Einklang mit dem PCT. Dem Anmelder drohen im Widerspruchsverfahren keine Rechtsverluste, und eine erneute Prüfung der Einheitlichkeit einer Erfindung kann in der nationalen Phase erfolgen. Dem Versuch einiger Anmelder, uneinheitliche Erfindungen zum Gegenstand einer Anmeldung zu machen ("komplexe Anmeldungen"), muss entgegengetreten werden.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Das neue Widerspruchsverfahren nach dem PCT (siehe Regeln 40.2 und 68.3 PCT in der seit 1. April 2005 geltenden Fassung) vereinfacht das Verfahren, wenn der Anmelder der Aufforderung, zusätzliche Gebühren für die Recherche oder für die vorläufige Prüfung zu entrichten, "unter Widerspruch" nachkommen möchte. Es muss nicht mehr von einem dreiköpfigen Gremium vorab geprüft werden, ob die Zahlungsaufforderung bzw. der Widerspruch berechtigt war. Die Streichung der Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 bedeutet, dass die Beschwerdekammern in diesen Fällen keine Rolle mehr spielen.

Die Änderungen in **Regel 158 (3) EPÜ 2000** ergeben sich aus der Streichung des Artikels 154 (3) EPÜ 1973 und der Verabschiedung der geänderten Regeln 40.2 und 68.3 PCT. Der Widerspruch wird von einem Gremium geprüft, das der gegenwärtigen Prüfungsstelle ähnelt. Weitere Einzelheiten des Verfahrens wurden vom Präsidenten des EPA bestimmt:

- Beschluss vom 24. Juni 2007 zur Schaffung von Prüfungsstellen zur Durchführung des Widerspruchsverfahrens nach dem PCT, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 140, N.1
- Mitteilung des EPA vom 24. Juni 2007 über das Widerspruchsverfahren nach dem PCT, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, 146, N.2

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2002 und 2006: CA/PL PV 19, Nr. 94; CA/PL PV 30, Nr. 161)

Bemerkungen zur Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Prüfungsgremiums.

Regel 106 EPÜ 1973 "Die nationale Gebühr" wurde aufgrund der Streichung des Artikels 158 (2) EPÜ 1973 sowie des Artikels 54 (4) und der Regel 23a EPÜ 1973 **gestrichen**. Auf die Anmeldegebühr (d. h. die Entsprechung der nationalen Gebühr nach den Artikeln 22 und 39 PCT) und die Benennungsgebühren wird in Regel 159 (1) c) und d) EPÜ 2000 eindeutig Bezug genommen.

Regel 158 Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde

Regel 105 EPÜ 1973

(1) Im Fall des Artikels 17 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags ist für jede weitere Erfindung, für die eine internationale Recherche durchzuführen ist, eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Recherchegebühr zu entrichten.

(2) Im Fall des Artikels 34 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags ist für jede weitere Erfindung, für die eine internationale vorläufige Prüfung durchzuführen ist, eine zusätzliche Gebühr in Höhe der Gebühr für die vorläufige Prüfung zu entrichten.

(3) Ist eine zusätzliche Gebühr unter Widerspruch entrichtet worden, so überprüft das Europäische Patentamt unbeschadet der Regeln 40.2 Absatz e und 68.3 Absatz e der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag, ob die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühr berechtigt war, und erstattet die zusätzliche Gebühr zurück, wenn dies nach seiner Auffassung nicht der Fall war. Ist das Europäische Patentamt nach dieser Überprüfung der Auffassung, dass die Aufforderung berechtigt war, so unterrichtet es den Anmelder hiervon und fordert ihn zur Entrichtung einer Gebühr für die Prüfung des Widerspruchs ("Widerspruchsgebühr") auf. Wird die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet, so wird der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.

Regel 158 EPÜ 2000

(1) Im Fall des Artikels 17 Absatz 3 a) **PCT** ist für jede weitere Erfindung, für die eine internationale Recherche durchzuführen ist, eine zusätzliche [...] **internationale** Recherchegebühr zu entrichten.

(2) Im Fall des Artikels 34 Absatz 3 a) **PCT** ist für jede weitere Erfindung, für die eine internationale vorläufige Prüfung durchzuführen ist, eine zusätzliche Gebühr [...] für **diese [...]** Prüfung zu entrichten.

(3) Ist eine zusätzliche Gebühr unter Widerspruch entrichtet worden, so **nimmt** das Europäische Patentamt [...] die **Prüfung des Widerspruchs nach Regel 40.2 c) bis e) oder Regel 68.3 c) bis e) PCT vorbehaltlich der Zahlung der vorgeschriebenen Widerspruchsgebühr vor. Weitere Einzelheiten des Verfahrens bestimmt der Präsident des Europäischen Patentamts.**

REGEL 159 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

In **Regel 159 (1) e) EPÜ 2000** wurde der Verweis auf Artikel 157 (2) b) EPÜ 1973 gestrichen, weil Artikel 153 EPÜ 2000 auf eine Übernahme der alten Gebührenregelung verzichtet hat. Damit werden alle bei Eintritt in die europäische Phase anfallenden Gebühren einschließlich der Rechtsfolgen bei unterlassener Zahlung in der Ausführungsordnung geregelt (siehe auch Regeln 160 und 162 EPÜ 2000).

Die **neue Regel 159 (3) EPÜ 2000** enthält die in Artikel 153 (2) EPÜ 1973 geregelte Zuständigkeit für eine Nachprüfung nach Artikel 25 PCT.

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Regel 107 (2) EPÜ 1973 wurde **gestrichen**. Eine entsprechende Bestimmung wurde in Artikel 14 (2) der Gebührenordnung aufgenommen.

Regel 159 Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt - Erfordernisse für den Eintritt in die europäische Phase

Regel 107 EPÜ 1973

(1) Für eine internationale Anmeldung nach Artikel 150 Absatz 3 hat der Anmelder 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 erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen;
- b) die Anmeldungsunterlagen anzugeben, die dem europäischen Erteilungsverfahren in der ursprünglich eingereichten oder in geänderter Fassung zu Grunde zu legen sind;
- c) die nationale Grundgebühr nach Regel 106 Buchstabe a zu entrichten;
- d) die Benennungsgebühren zu entrichten, wenn die Frist nach Artikel 79 Absatz 2 früher abläuft;
- e) die Recherchegebühr nach Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b zu entrichten, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muss;
- f) den Prüfungsantrag nach Artikel 94 zu stellen, wenn die in Artikel 94 Absatz 2 angegebene Frist früher abläuft;
- g) die Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Artikel 86 Absatz 1 zu entrichten, wenn diese Gebühr nach Regel 37 Absatz 1 früher fällig wird;
- h) gegebenenfalls die Ausstellungsbesccheinigung nach Artikel 55 Absatz 2 und Regel 23 einzureichen.

(2) Hat das Europäische Patentamt einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt, so wird die Prüfungsgebühr nach Maßgabe der Gebührenordnung ermäßigt. Wurde der Bericht nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe c des Zusammenarbeitsvertrags für bestimmte Teile der internationalen Anmeldung erstellt, so wird die Ermäßigung nur gewährt, wenn die Prüfung für den im Bericht behandelten Gegenstand durchgeführt werden soll.

Regel 159 EPÜ 2000

(1) Für eine internationale Anmeldung nach **Artikel 153** hat der Anmelder 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 153 Absatz 4** erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen;
- b) *Unverändert*
- c) die **Anmeldegebühr** nach Artikel 78 Absatz 2 zu entrichten;
- d) die Benennungsgebühren zu entrichten, wenn die Frist nach **Regel 39 Absatz 1** früher abläuft;
- e) die Recherchegebühr [...] zu entrichten, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden muss;
- f) den Prüfungsantrag nach Artikel 94 zu stellen, wenn die **Frist nach Regel 70 Absatz 1** früher abläuft;
- g) die Jahresgebühr für das dritte Jahr nach Artikel 86 Absatz 1 zu entrichten, wenn diese Gebühr nach **Regel 51 Absatz 1** früher fällig wird;
- h) gegebenenfalls die Ausstellungsbesccheinigung nach Artikel 55 Absatz 2 und **Regel 25** einzureichen.

Gestrichen, in Artikel 14 (2) GebO überführt

[Siehe Artikel 153 EPÜ 1973:

(2) Für Entscheidungen, die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt nach Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags zu treffen hat, sind die Prüfungsabteilungen zuständig.]

(2) Für Entscheidungen des Europäischen Patentamts nach Artikel 25 Absatz 2 a) PCT sind die Prüfungsabteilungen zuständig.

REGEL 160 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Regel 108 (3) Satz 3 und (4) EPÜ 1973 wurde im Hinblick auf den eingeführten Rechtsbehelf nach Artikel 121 EPÜ 2000 **gestrichen** (siehe Regel 135 EPÜ 2000).

REGEL 161 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Änderungen sind rein redaktioneller Art bzw. ergeben sich aus andernorts vorgenommenen Änderungen.

Regel 160 Folgen der Nichterfüllung bestimmter Erfordernisse

Regel 108 EPÜ 1973

(1) Wird die Übersetzung der internationalen Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht oder der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt oder wird die nationale Grundgebühr oder die Recherchengebühr nicht rechtzeitig entrichtet oder wird keine Benennungsgebühr rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(2) Die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden ist, gilt als zurückgenommen.

(3) Stellt das Europäische Patentamt fest, dass die Anmeldung oder die Benennung eines Vertragsstaats nach Absatz 1 oder 2 als zurückgenommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit. Regel 69 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach Satz 1 die versäumte Handlung nachgeholt und eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

(4) Benennungsgebühren, für die der Anmelder auf Zustellung einer Mitteilung nach Absatz 3 verzichtet hat, können noch innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der betreffenden Frist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

Regel 160 EPÜ 2000

(1) Wird die Übersetzung der internationalen Anmeldung nicht rechtzeitig eingereicht oder der Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt oder wird die **Anmeldegebühr** oder die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet oder wird keine Benennungsgebühr rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(2) *Unverändert*

(3) Stellt das Europäische Patentamt fest, dass die Anmeldung oder die Benennung eines Vertragsstaats nach Absatz 1 oder 2 als zurückgenommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit. **Regel 112 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. [...]**

Gestrichen

Regel 161 Änderung der Anmeldung

Regel 109 EPÜ 1973

Unbeschadet Regel 86 Absätze 2 bis Regel 86 Absätze 4 kann die Anmeldung innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung einer entsprechenden Mitteilung an den Anmelder einmal geändert werden. Die geänderte Anmeldung wird einer nach Artikel 157 Absatz 2 erforderlichen ergänzenden Recherche zu Grunde gelegt.

Regel 161 EPÜ 2000

Unbeschadet der **Regel 137 Absätze 2 bis 4** kann die Anmeldung innerhalb [...] **eines Monats** nach [...] einer entsprechenden Mitteilung an den Anmelder einmal geändert werden. Die geänderte Anmeldung wird einer nach **Artikel 153 Absatz 7** erforderlichen ergänzenden Recherche zugrunde gelegt.

REGEL 162 EPÜ

(Erläuterungen 2002: CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1)

Die Änderungen sind rein redaktioneller Art bzw. ergeben sich aus andernorts vorgenommenen Änderungen.

Regel 162 Gebührenpflichtige Patentansprüche

Regel 110 EPÜ 1973

- (1) Enthalten die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zu Grunde zu legen sind, mehr als zehn Ansprüche, so ist für den elften und jeden weiteren Anspruch innerhalb der Frist nach Regel 107 Absatz 1 eine Anspruchsgebühr zu entrichten.
- (2) Nicht rechtzeitig entrichtete Anspruchsgebühren können noch innerhalb einer nicht verlängerbaren Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Nichtzahlung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden. Werden innerhalb dieser Nachfrist geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet.
- (3) Anspruchsgebühren, die innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist entrichtet werden und die nach Absatz 2 Satz 2 fälligen Gebühren übersteigen, werden zurückerstattet.
- (4) Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch.

Regel 162 EPÜ 2000

- (1) Enthalten die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, mehr als zehn Ansprüche, so ist für den elften und jeden weiteren Anspruch innerhalb der Frist nach **Regel 159 Absatz 1** eine Anspruchsgebühr zu entrichten.
- (2) Werden die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet, so können sie noch innerhalb [...] **eines Monats nach [...]** einer Mitteilung **über die Fristversäumung** entrichtet werden. Werden innerhalb dieser **Frist** geänderte Ansprüche eingereicht, so werden die Anspruchsgebühren auf der Grundlage der geänderten Ansprüche berechnet.
- (3) Anspruchsgebühren, die innerhalb der **Frist nach Absatz 1** entrichtet werden und die nach Absatz 2 Satz 2 fälligen Gebühren übersteigen, werden zurückerstattet.
- (4) *Unverändert*

REGEL 163 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

In Regel 111 (1), (2) und (3) EPÜ 1973 wurde die Formulierung "innerhalb einer zu bestimmenden Frist" ersetzt durch "innerhalb von zwei Monaten", um Regel 163 EPÜ 2000 mit Regel 58 EPÜ 2000 in Einklang zu bringen.

Für den Fall, dass in der internationalen Phase kein den PCT-Verwaltungsvorschriften entsprechendes Sequenzprotokoll beigebracht wurde, stellt **Regel 163 (3) EPÜ 2000** klar, dass beim Eintritt in die europäische Phase ein Sequenzprotokoll einzureichen ist, das den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften entspricht (der Präsident kann beispielsweise einen bestimmten Datenträger vorschreiben). Aus dem Verweis auf Regel 30 (3) EPÜ 2000 ist ersichtlich, dass der Anmelder, wenn eine Aufforderung an ihn ergeht, auch die Gebühr für verspätete Einreichung zahlen muss und dass die Anmeldung zurückgewiesen wird, wenn er die vorgeschriebenen Handlungen nicht ausführt.

Regel 163 (4) EPÜ 2000 beruht auf Regel 51*bis*.1 a) vii) PCT.

Regel 163 (5) EPÜ 2000 füllt eine bisher bestehende Lücke.

Regel 163 (6) EPÜ 2000 wird eingeführt, weil aus dem EPÜ 1973 nicht klar hervorging, welche Rechtsfolgen sich ergeben, wenn die Mängel nicht beseitigt werden. Der Wortlaut orientiert sich an Artikel 90 (5) EPÜ 2000. Auf Regel 163 (3) EPÜ 2000 wird nicht Bezug genommen, weil die Rechtsfolgen innerhalb dieses Absatzes durch einen Verweis auf Regel 30 (3) EPÜ 2000 klargestellt werden.

(Im Ausschuss "Patentrecht" 2006: CA/PL PV 30, Nrn. 162 - 163)

Regel 163 Prüfung bestimmter Formerfordernisse durch das Europäische Patentamt

Regel 111 EPÜ 1973

- (1) Sind die in Regel 17 Absatz 1 vorgeschriebenen Angaben über den Erfinder bei Ablauf der in Regel 107 Absatz 1 genannten Frist noch nicht mitgeteilt worden, so wird der Anmelder aufgefordert, die Angaben innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist zu machen.
- (2) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und ist das Aktenzeichen oder die Abschrift nach Artikel 88 Absatz 1 und Regel 38 Absätze 1 bis 3 bei Ablauf der in Regel 107 Absatz 1 genannten Frist noch nicht eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift der früheren Anmeldung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen. Regel 38 Absatz 4 ist anzuwenden.
- (3) Liegt bei Ablauf der in Regel 107 Absatz 1 genannten Frist ein nach Regel 5.2 der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag vorgeschriebenes Sequenzprotokoll dem Europäischen Patentamt nicht vor oder entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard oder ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden, so wird der Anmelder aufgefordert, ein dem vorgeschriebenen Standard entsprechendes Sequenzprotokoll oder ein Sequenzprotokoll auf dem vorgeschriebenen Datenträger innerhalb einer vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Frist einzureichen.

Regel 163 EPÜ 2000

- (1) Sind **die Angaben über den Erfinder nach Regel 19 Absatz 1 nicht innerhalb der Frist nach Regel 159 Absatz 1 [...] mitgeteilt** worden, so **fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf**, die Angaben innerhalb **von zwei Monaten** zu machen.
- (2) Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen und ist das Aktenzeichen der früheren Anmeldung oder **deren Abschrift nach Regel 52 Absatz 1 und Regel 53 nicht innerhalb der Frist nach Regel 159 Absatz 1** eingereicht worden, so **fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf**, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb **von zwei Monaten** einzureichen. **Regel 53 Absätze 2 und 3** ist anzuwenden.
- (3) Liegt [...] dem Europäischen Patentamt **bei Ablauf der in Regel 159 Absatz 1 genannten Frist ein dem Standard der Verwaltungsvorschriften zum PCT entsprechendes Sequenzprotokoll nicht vor**, so wird der Anmelder aufgefordert, [...] innerhalb **von zwei Monaten ein Sequenzprotokoll einzureichen, das den vom Präsidenten des Europäischen Patentamts erlassenen Vorschriften entspricht. Regel 30 Absätze 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.**
- (4) Liegt bei Ablauf der in Regel 159 Absatz 1 genannten Frist die **Anschrift, die Staatsangehörigkeit oder der Wohnsitz bzw. Sitz eines Anmelders nicht vor**, so **fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf**, diese Angaben innerhalb von zwei Monaten nachzureichen.
- (5) Sind bei Ablauf der in Regel 159 Absatz 1 genannten Frist die **Erfordernisse des Artikels 133 Absatz 2 nicht erfüllt**, so **fordert das Europäische Patentamt den Anmelder auf**, innerhalb von zwei Monaten einen zugelassenen Vertreter zu bestellen.
- (6) Werden die in den Absätzen 1, 4 und 5 genannten Mängel **nicht rechtzeitig beseitigt**, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen. Wird der in Absatz 2 genannte Mangel **nicht rechtzeitig beseitigt**, so geht das **Prioritätsrecht für die Anmeldung verloren.**

REGEL 164 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

In der Praxis ergaben sich aus Regel 112 EPÜ 1973 zahlreiche Probleme. Die Regel deckte nicht alle möglichen Szenarien ab, wie etwa die Situation, wenn Nichteinheitlichkeit erst durch Änderungen entsteht, die beim Eintritt in die europäische Phase eingereicht werden. Ebenso wenig behandelte sie den Fall, dass die Anmeldung nach einer Änderung beim Eintritt in die europäische Phase zwar einheitlich ist, sich aber dennoch auf eine Erfindung bezieht, die nicht recherchiert wurde. Insbesondere für den Fall, dass keine ergänzende Recherche durchgeführt wurde und die Prüfungsabteilung Regel 112 EPÜ 1973 anwenden musste, gab es kein einfaches Verfahren. Die Anmelder betrachteten die Mitteilung nach Regel 112 als Erstbescheid der Prüfungsabteilung und beantworteten sie, z. B. indem sie Feststellungen anfochten oder weitere Änderungen einreichten. Dies hat zu erheblichen Verzögerungen geführt.

Nach Ansicht des EPA sollte eine Sachprüfung grundsätzlich nur in Bezug auf Erfindungen durchgeführt werden, die - in Übereinstimmung mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/92 (ABI. EPA 1993, 591) - entweder im internationalen Recherchenbericht oder im ergänzenden Recherchenbericht behandelt werden. Die **neue Regel 164 EPÜ 2000** vereinfacht das Verfahren und begrenzt die Möglichkeit, mehrere Erfindungen im Rahmen einer einzigen Anmeldung recherchieren zu lassen, auf die internationale Phase. Beim Eintritt in die europäische Phase sollten uneinheitliche Gegenstände gestrichen werden.

Die neue Bestimmung bedeutet keinerlei Rechtsverlust für den Anmelder. Sie bewirkt lediglich, dass der Anmelder den korrekten Weg einschlagen und Teilanmeldungen einreichen muss, wenn er weitere Erfindungen recherchieren und prüfen lassen will. Damit wird das Euro-PCT-Verfahren mit dem direkten europäischen Verfahren in Einklang gebracht.

Regel 164 Prüfung der Einheitlichkeit durch das Europäische Patentamt**Regel 112 EPÜ 1973**

Ist nur für einen Teil der internationalen Anmeldung von der Internationalen Recherchenbehörde eine Recherche durchgeführt worden, weil diese Behörde der Auffassung war, dass die internationale Anmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht, und hat der Anmelder nicht alle zusätzlichen Gebühren nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, so prüft das Europäische Patentamt, ob die Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung entspricht. Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass dies nicht der Fall ist, so teilt es dem Anmelder mit, dass für die Teile der internationalen Anmeldung, für die keine Recherche durchgeführt worden ist, ein europäischer Recherchenbericht erstellt werden kann, wenn für jede weitere Erfindung innerhalb einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist, die nicht kürzer als zwei Wochen sein und sechs Wochen nicht übersteigen darf, eine Recherchegebühr entrichtet wird. Die Recherchenabteilung erstellt einen europäischen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind. Regel 46 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

Regel 164 EPÜ 2000

(1) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass die Anmeldungsunterlagen, die der ergänzenden Recherche zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen, so wird ein ergänzender Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Artikels 82 beziehen.

(2) Stellt die Prüfungsabteilung fest, dass die Anmeldungsunterlagen, die dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprechen oder dass Schutz für eine Erfindung begehrt wird, die im internationalen Recherchenbericht oder gegebenenfalls im ergänzenden Recherchenbericht nicht behandelt wurde, so fordert sie den Anmelder auf, die Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die im internationalen Recherchenbericht bzw. im ergänzenden Recherchenbericht behandelt wurde.

REGEL 165 EPÜ

(Erläuterungen 2006: CA/PL 17/06)

Laut Artikel 153 (5) EPÜ 2000 gilt die Euro-PCT-Anmeldung als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ 2000, wenn die in Artikel 153 (3) oder (4) EPÜ 2000 "und in der Ausführungsordnung" festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Die einzige relevante Bestimmung in der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 ist Regel 159 EPÜ 2000, der zufolge alle Voraussetzungen für den Eintritt in die europäische Phase erfüllt sein müssen, bevor eine Anmeldung als Anmeldung nach Artikel 54 (3) gilt.

Dies würde eine Abkehr vom Verfahren nach dem EPÜ 1973 bedeuten. Nach Artikel 158 (2) EPÜ 1973 genügte es, wenn (gegebenenfalls) eine Übersetzung eingereicht und die nationale Gebühr entrichtet wurde. Es wäre sehr aufwendig, wenn die Prüfer zu verifizieren hätten, dass in der kollidierenden Anmeldung alle Voraussetzungen erfüllt sind, und die Sachprüfung so lange aufschieben müssten, bis dies der Fall ist. Auch die Anmelder würden im Ungewissen gelassen.

Regel 165 EPÜ 2000 besagt ausdrücklich, dass die kollidierende Anmeldung als Anmeldung nach Artikel 54 (3) gilt, sobald die Anmeldegebühr für sie entrichtet wurde. Mit der neuen Regel wird die Kontinuität der bewährten EPA-Praxis gewahrt.

Regel 165	Die Euro-PCT-Anmeldung als kollidierende Anmeldung nach Artikel 54 Absatz 3
------------------	--

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

Regel 165 EPÜ 2000

Eine Euro-PCT-Anmeldung gilt als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Artikel 153 Absatz 3 oder 4 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind und die Anmeldegebühr nach Regel 159 Absatz 1 c) entrichtet worden ist.

Anlage 1: Erläuterungen – Allgemeine Bemerkungen

Die Einführung von CA/PL 5/02 rev. 1 Add. 1* – mit den Erläuterungen zur Revision der Ausführungsordnung von 2002 – enthält einige allgemeine Bemerkungen, die für die gesamte Ausführungsordnung relevant sind:

- In der englischen Fassung der Ausführungsordnung werden für ein und denselben Begriff zwei verschiedene Ausdrücke verwendet, nämlich "time limit" und "period". Wo es möglich war, wurde zur Vereinheitlichung der Begriff "time limit" durch "period" ersetzt.
- Wird in den Regeln auf "eine zu bestimmende Frist" Bezug genommen, so bedeutet dies eine vom EPA im Einzelfall zu bestimmende Frist. Die neue Regel 132 (1) EPÜ 2000 macht dies deutlich.
- Die in den Regeln vorkommende Formulierung "sofern nichts anderes bestimmt ist" bedeutet, sofern im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.
- Wird in den Regeln eine Frist genannt, die nach einer Aufforderung oder einer Mitteilung des EPA einzuhalten ist, so beginnt die Frist stets mit der Zustellung einer solchen Mitteilung zu laufen, da alle Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen den Beteiligten zugestellt werden müssen (Artikel 119 EPÜ 2000, Regeln 125 - 131 EPÜ 2000). Es erübrigt sich daher, in den Regeln ausdrücklich auf das Erfordernis der Zustellung Bezug zu nehmen (siehe z. B. Regeln 55, 56 und 58 EPÜ 2000).

Ferner enthält die Einführung zu CA/PL 11/06 unter Nummer 4 folgenden allgemeinen Hinweis:

- Die Änderung der Ausführungsordnung trägt der Harmonisierung zwischen der Ausführungsordnung zum PCT und dem Patentrechtsabkommen Rechnung. Der neue Wortlaut der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 spiegelt daher, wo notwendig, die von der Versammlung der PCT-Union am 5. Oktober 2005 beschlossene Änderung der Ausführungsordnung zum PCT wider (siehe Bericht der Versammlung PCT/A/34/6).

* Siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2003, Seiten 159 - 200.

Anlage 2: Übergangsbestimmungen für die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000

Artikel 2 des Beschlusses* des Verwaltungsrats vom 7.12.2006 zur Änderung der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 lautet wie folgt:

"Die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 ist auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen, europäischen Patente, Entscheidungen von Organen des Europäischen Patentamts und internationalen Anmeldungen anzuwenden. Regel 62 ist jedoch nur auf europäische Patentanmeldungen und in die europäische Phase eintretende internationale Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, anzuwenden."

Daraus folgt, dass es bis auf eine Ausnahme (zu Regel 62 EPÜ 2000) keine gesonderten Übergangsbestimmungen für die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 gibt. Ob die Regeln anzuwenden sind, hängt von den Übergangsbestimmungen für die EPÜ-Artikel ab, auf denen die Regeln beruhen.

* Siehe auch Sonderausgabe Nr. 1 zum ABI. EPA 2007, Seite 89.

Anlage 3: Konkordanzliste

I. Artikel des EPÜ 1973 → Regeln des EPÜ 2000

Art. 16 (Teile)	R. 10	Art. 99 (3)	R. 75
Art. 18 (1) (Teile)	R. 10	Art. 105 (Teile)	R. 89
Art. 61 (1) (Teile)	R. 16	Art. 106 (2)	R. 98
Art. 77 (Teile)	R. 37	Art. 106 (4), (5)	R. 97
Art. 78 (2)	R. 38	Art. 110 (2), (3)	R. 100 (2), (3)
Art. 79 (2), (3)	R. 39	Art. 115 (Teile)	R. 114
Art. 80	R. 40	Art. 117 (2)	R. 119
Art. 88 (1) (Teile)	R. 53	Art. 117(4), (5), (6)	R. 120
Art. 91 (1), (2), (3)	Art. 90 (3) - (5); R. 57	Art. 121 (2), (3)	R. 135
Art. 91 (5)	Art. 90 (5); R. 60	Art. 122 (2), (3), (4), (5)	R. 136
Art. 92 (2)	R. 65	Art. 135 (2)	R. 155
Art. 93 (2)	R. 68	Art. 136 (1), (2) (Teile)	R. 155
Art. 94 (2), (3)	R. 70	Art. 151 (1)	R. 157
Art. 96 (1)	R. 70	Art. 152	R. 157
		Art. 153 (2)	R. 159

II. Regeln des EPÜ 1973 → Regeln des EPÜ 2000

R. 1	R. 3	R. 16 (3)	R. 78
R. 2	R. 4	R. 17	R. 19
R. 4 (Teile)	R. 36 (2)	R. 18	R. 20
R. 5	R. 5	R. 19	R. 21
R. 6	R. 6	R. 20	R. 22
R. 7	R. 7	R. 21	R. 23
R. 8	R. 8	R. 22	R. 24
R. 9	R. 11	R. 23	R. 25
R. 10	R. 12	R. 23a	-
R. 11	R. 13	R. 23b	R. 26
R. 12	R. 9	R. 23c	R. 27
R. 13 (1), (2), (3), (5)	R. 14	R. 23d	R. 28
R. 13 (4)	R. 78	R. 23e	R. 29
R. 14	R. 15	R. 24	R. 35
R. 15 (1), (2)	R. 17	R. 25	R. 36
R. 15 (3)	-	R. 26	R. 41
R. 16 (1), (2)	R. 18	R. 27	R. 42

R. 27a (1), (4)	R. 30	R. 57a	R. 80
R. 27a (2), (3)	-	R. 58 (1), (2), (3)	R. 81
R. 28 (1), (2)	R. 31	R. 58 (4), (5), (6), (7), (8)	R. 82
R. 28 (4), (5)	R. 32	R. 59	R. 83
R. 28 (3), (6), (7), (8), (9)	R. 33	R. 60	R. 84
R. 28a	R. 34	R. 61	R. 85
R. 29	R. 43	R. 61a	R. 86
R. 30	R. 44	R. 62	R. 87
R. 31	R. 45	R. 62a	R. 87
R. 32	R. 46	R. 63	R. 88
R. 33	R. 47	R. 64	R. 99
R. 34	R. 48	R. 65	R. 101
R. 35	R. 49	R. 66 (1)	R. 100 (1)
R. 36	R. 50	R. 66 (2)	R. 102
R. 37	R. 51	R. 67	R. 103
R. 38 (1), (2), (6)	R. 52	R. 68	R. 111
R. 38 (3), (4), (5)	R. 53	R. 69	R. 112
R. 38a	R. 54	R. 70	R. 113
R. 39	R. 55	R. 71	R. 115
R. 40	R. 57	R. 71a	R. 116
R. 41	R. 57; R. 58	R. 72 (1)	R. 117
R. 42	R. 60	R. 72 (2)	R. 118
R. 43	R. 56	R. 72 (3), (4)	R. 119
R. 44	R. 61	R. 73	R. 121
R. 44a	R. 62	R. 74	R. 122
R. 45	R. 63	R. 75	R. 123
R. 46	R. 64	R. 76	R. 124
R. 47	R. 66	R. 77	R. 125
R. 48	R. 67	R. 78	R. 126
R. 49	R. 68	R. 79	R. 128
R. 50	R. 69	R. 80	R. 129
R. 51 (1)	R. 70 (2)	R. 81	R. 130
R. 51 (2) - (11)	R. 71	R. 82	R. 125 (4)
R. 52	R. 72	R. 83	R. 131
R. 53	R. 73	R. 84	R. 132
R. 54	R. 74	R. 84a	R. 133
R. 55	R. 76	R. 85	R. 134
R. 56	R. 77	R. 85a	-
R. 57	R. 79	R. 85b	-

R. 86	R. 137	R. 99	R. 150
R. 87	R. 138	R. 100	R. 151
R. 88	R. 139	R. 101	R. 152
R. 89	R. 140	R. 102	R. 154
R. 90	R. 142	R. 103	R. 156
R. 91	-	R. 104	R. 157
R. 92	R. 143	R. 105	R. 158
R. 93	R. 144	R. 106	-
R. 94	R. 145	R. 107	R. 159
R. 95	R. 146	R. 108	R. 160
R. 95a	R. 147	R. 109	R. 161
R. 96	-	R. 110	R. 162
R. 97	R. 148	R. 111	R. 163
R. 98	R. 149	R. 112	R. 164

Anlage 4: Aus der Ausführungsordnung gestrichene Regeln

Regel 4 EPÜ 1973 "Sprache der europäischen Teilmeldung" wurde gestrichen - ihr Inhalt wurde in Regel 36 (2) EPÜ 2000 überführt.

Regel 12 EPÜ 1973 "Verwaltungsmäßige Gliederung des Europäischen Patentamts" wurde gestrichen - ihr Inhalt wurde in Regel 9 EPÜ 2000 überführt.

Kapitel V "Frühere europäische Anmeldungen" des Zweiten Teils der Ausführungsordnung und **Regel 23a EPÜ 1973** "Frühere Anmeldung als Stand der Technik" wurden infolge der Streichung von Artikel 54 (4) EPÜ 1973 gestrichen.

Regel 27a (2) und (3) EPÜ 1973 "Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen" wurde angesichts der Regeln 2 und 30 (1) EPÜ 2000 gestrichen.

Regel 28 EPÜ 1973 "Hinterlegung von biologischem Material" wurde gestrichen - ihr Inhalt wurde in die Regeln 31 bis 33 EPÜ 2000 überführt.

Regel 28a EPÜ 1973 "Erneute Hinterlegung von biologischem Material" wurde gestrichen - ihr Inhalt wurde in Regel 31 EPÜ 2000 überführt.

Regel 62a EPÜ 1973 "Neue Urkunde über das europäische Patent" wurde angesichts der Verweise in Regel 87 Satz 2 EPÜ 2000 gestrichen.

Regel 82 EPÜ 1973 "Heilung von Zustellungsmängeln" wurde gestrichen - ihr Inhalt wurde in Regel 125 (4) EPÜ 2000 überführt.

Regel 85a EPÜ 1973 "Nachfrist für Gebührenzahlungen" und **Regel 85b EPÜ 1973** "Nachfrist für die Stellung des Prüfungsantrags" wurden im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ 2000 gestrichen (siehe auch die Erläuterungen zur neuen Regel 135 EPÜ 2000).

Regel 91 EPÜ 1973 "Verzicht auf Beitreibung" wurde gestrichen - ihr Inhalt wurde in Artikel 13 (4) der Gebührenordnung überführt.

Regel 96 EPÜ 1973 "Weitere Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts" wurde gestrichen. Der Inhalt des Artikels 128 (5) a) bis e) EPÜ 1973 wurde in Regel 19 (3) EPÜ 2000 überführt.

Regel 106 EPÜ 1973 "Die nationale Gebühr" wurde aufgrund der Streichung des Artikels 158 (2) sowie des Artikels 54 (4) und der Regel 23a EPÜ 1973 gestrichen. Auf die Anmeldegebühr (d. h. die Entsprächung der nationalen Gebühr nach den Artikeln 22 und 39 PCT) und die Benennungsgebühren wird in Regel 159 (1) c) und d) EPÜ 2000 eindeutig Bezug genommen.



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4560
Postal address
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Fax +31 (0)70 340-3016
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Fax +49 (0)30 25901-840
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Fax +43 (0)1 52126-3591
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90
Fax +32 (0)2 20159-28

www.epo.org

Synoptic presentation EPC 1973/2000
Part II: The Implementing Regulations

Sonderausgabe 5 | 2007

Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000)
Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 –
Teil II: Die Ausführungsordnung

Special edition 5 | 2007

Revision of the European Patent Convention (EPC 2000)
Synoptic presentation EPC 1973/2000 –
Part II: The Implementing Regulations

Edition spéciale 5 | 2007

Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000)
Présentation synoptique CBE 1973/2000 –
Partie II : Règlement d'exécution

Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© EPA

Bestellungen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Official Journal of the European Patent Office

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsible for the content

Directorate 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© EPO

Please send your order to:

European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Journal officiel de l'Office européen des brevets

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsable de la rédaction

Direction 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© OEB

Les commandes doivent être adressées à :

Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Foreword

The revision of the Articles of the EPC by the Conference of the Contracting States held in November 2000 entailed a complete overhaul of the EPC Implementing Regulations. This overhaul has been carried out in two stages:

- In the wake of the November 2000 Conference, new Implementing Regulations to the EPC 2000 were adopted by the Administrative Council on 12.12.2002*
* See Special edition n° 1 of the OJ EPO 2003, pages 74-158
- Considering that amendments of the Implementing Regulations to the EPC 2000 were necessary and useful in the light of more recent developments, the Administrative Council amended the Implementing Regulations to the EPC 2000 on 7.12.2006**
** See Special edition n° 1 of the OJ EPO 2007, pages 103-195

This latter version of the Implementing Regulations is the one which enters into force together with the EPC 2000, on 13.12.2007.

The present publication compares the Implementing Regulations to the EPC 1973 with the Implementing Regulations to the EPC 2000, giving an overview of the extent of the changes.

In addition, consolidated explanatory remarks have been included. They are based on the following documents which date from the years 2002 and 2006 respectively:

- CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; CA/PL PV 19
- CA/PL 11/06, CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add. 1; CA/PL PV 29, CA/PL PV 30, CA/PL PV 31

The above documents are available on-line at
<http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/travaux.html>

The two-stage revision process of the Rules (2002 and 2006) has of necessity entailed some redundancy in the explanatory remarks. For the present purpose, the explanatory remarks have been shortened and cautiously updated, especially in the instances where changes made in 2002 were undone or otherwise adapted in 2006.

**The present document is intended for study purposes only
and does not form part of the *Travaux préparatoires* to the EPC 2000**

Guidance for the reader

In the synoptic comparison between the Rules of the EPC 1973 and the Rules of the EPC 2000, the font features **bold** and [...] have been used in the right-hand column to indicate changes as compared to the Rules of the EPC 1973.

Example

Rule 6	[...] Filing of translations and reduction of fees
<p style="text-align: center;">Rule 6 EPC 1973</p> <p>(1) The translation referred to in Article 14, paragraph 2, must be filed within three months after the filing of the European patent application, but no later than thirteen months after the date of priority.</p> <p>(2) The translation referred to in Article 14, paragraph 4, must be filed within one month of the filing of the document. Where the document is a notice of opposition or an appeal, this period shall be extended where appropriate to the end of the opposition period or appeal period.</p>	<p style="text-align: center;">Rule 6 EPC 2000</p> <p>(1) A translation under Article 14, paragraph 2, shall be filed within two months of [...] filing [...] the European patent application [...].</p> <p>(2) A translation under Article 14, paragraph 4, shall be filed within one month of [...] filing [...] the document. This shall also apply to requests under Article 105a. Where the document is a notice of opposition or [...] appeal, or a statement of grounds of appeal, or a petition for review, the translation may be filed within the period for filing such a notice or statement or petition, if that period expires later.</p>

Abbreviations and references

EPC 1973 refers to the Articles of the EPC and the Implementing Regulations in force until the entry into force of the EPC 2000, that is

- the European Patent Convention of 5 October 1973, as amended by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and by Decisions of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 21 December 1978, 13 December 1994, 20 October 1995, 5 December 1996, 10 December 1998 and 27 October 2005 and
- the Implementing regulations to the European Patent Convention of 5 October 1973, as last amended by Decision of the Administrative Council of 9 December 2004

EPC 2000 refers to

- the Articles of the EPC 2000 adopted by the Diplomatic Conference by the Revision Act of 29 November 2000*, in the text drawn up by the Administrative Council by Decision of 28 June 2001**
- the Implementing Regulations to the EPC 2000 as amended by Decision of the Administrative Council of 7 December 2006***

* see Special edition n° 4 of the OJ EPO 2001, pages 3-51

** see Special edition n° 4 of the OJ EPO 2001, pages 54-133

*** see Special edition n° 1 of the OJ EPO 2007, pages 103-195

Transitional provisions were adopted by Decision of the Administrative Council of 28 June 2001*

* see Special edition n° 1 of the OJ EPO 2007, pages 196-198

The **Patent Law Treaty** (PLT), of 1 June 2000, is available at <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/index.html>

**Synoptic presentation
of the Implementing Regulations to the EPC 1973 and the Implementing Regulations
to the EPC 2000,
including explanatory remarks**

Contents

Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part II : The Implementing Regulations	4
Appendix 1: Explanatory remarks – General points	259
Appendix 2: Transitional provisions	261
Appendix 3: Cross-reference index	263
Appendix 4: Rules deleted from the Implementing Regulations	267

PART I

CHAPTER I

RULE 1

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

New Rule 1 EPC 2000 has been inserted to adapt the Implementing Regulations to the possibility of electronic filing. It specifies what documents fulfil the requirement to use the written form.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 58-73, CA/PL PV 31, points 5-9 and Annex 2, page 24)

Discussion on the implications of the proposal to use the terms "on paper or on screen" (in particular as regards three dimensional pictures) in Rule 1 EPC 2000.

RULE 2 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

New Rule 2 EPC 2000 gives the option of electronic filing an explicit place in the Implementing Regulations.

Under **Rule 2(1), second sentence, EPC 2000**, the President of the EPO is responsible for deciding through what route and in what form, and in particular by what technical means, documents may be filed which fulfil the requirement to use the written form.

Rule 2(2) EPC 2000 deals with the signature of documents.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 7, A.3

Decision dated 12 July 2007 concerning the electronic filing of patent applications and other documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 12, A.4

Decision dated 12 July 2007 concerning the electronic signatures, data carriers and software to be used for the electronic filing of patent applications and other documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 17, A.5

PART I IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE CONVENTION**Chapter I General provisions****Rule 1 Written proceedings****EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 1 EPC 2000

In written proceedings before the European Patent Office, the requirement to use the written form shall be satisfied if the content of the documents can be reproduced in a legible form on paper.

Rule 2 Filing of and formal requirements for documents**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision

Rule 2 EPC 2000

(1) In proceedings before the European Patent Office, documents may be filed by delivery by hand, by post or by technical means of communication. The President of the European Patent Office shall lay down the details and conditions and, where appropriate, any special formal or technical requirements for the filing of documents. In particular, he may specify that confirmation must be supplied. If such confirmation is not supplied in due time, the European patent application shall be refused; documents filed subsequently shall be deemed not to have been received.

(2) Where the Convention provides that a document must be signed, the authenticity of the document may be confirmed by handwritten signature or other appropriate means the use of which has been permitted by the President of the European Patent Office. A document authenticated by such other means shall be deemed to meet the legal requirements of signature in the same way as a document bearing a handwritten signature which has been filed in paper form.

RULE 3 EPC 2000

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; discussion in the Patent Law Committee: CA/PL PV 19, point 8)

Rule 1 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 3 EPC 2000**.

The EPO shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in **Rule 3(3), second sentence, EPC 2000** (new Rule 132(2) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months).

(See also Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06; discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 74-79, and CA/PL PV 31, points 5-9)

Discussion on the terms "Documentary evidence" in **Rule 3(3) EPC 2000** and "Documents" in Rule 1(3) EPC 1973: the term "documents" is used in Rule 1 EPC 2000, and this use is consistent throughout the EPC.

Rule 3	Language in written proceedings
---------------	--

Rule 1 EPC 1973

(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) Documents to be used for purposes of evidence before the European Patent Office, and particularly publications, may be filed in any language. The European Patent Office may, however, require that a translation be filed, within a given time limit of not less than one month, in one of its official languages.

Rule 3 EPC 2000

(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 **shall** be filed in the language of the proceedings.

(3) **Documentary [...]** evidence [...] and, **in particular**, publications may be filed in any language. The European Patent Office may, however, require that a translation in one of its official languages be filed, within a **period to be specified [...]**. **If a required translation is not filed in due time, the European Patent Office may disregard the document in question.**

RULE 4 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, point 19)

Rule 2 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.
It is renumbered as **Rule 4 EPC 2000**.

Rule 4 Language in oral proceedings**Rule 2 EPC 1973**

(1) Any party to oral proceedings before the European Patent Office may, in lieu of the language of the proceedings, use one of the other official languages of the European Patent Office, on condition either that such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date laid down for such oral proceedings or makes provision for interpreting into the language of the proceedings. Any party may likewise use one of the official languages of the Contracting States, on condition that he makes provision for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may permit derogations from the provisions of this paragraph.

(2) In the course of oral proceedings, the employees of the European Patent Office may, in lieu of the language of the proceedings, use one of the other official languages of the European Patent Office.

(3) In the case of taking of evidence, any party to be heard, witness or expert who is unable to express himself adequately in one of the official languages of the European Patent Office or the Contracting States may use another language. Should the taking of evidence be decided upon following a request by a party to the proceedings, parties to be heard, witnesses or experts who express themselves in languages other than the official languages of the European Patent Office may be heard only if the party who made the request makes provision for interpretation into the language of the proceedings; the European Patent Office may, however, authorise interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree, any language may be used in oral proceedings.

(5) The European Patent Office shall, if necessary, make provision at its own expense for interpretation into the language of the proceedings, or, where appropriate, into its other official languages, unless this interpretation is the responsibility of one of the parties to the proceedings.

Rule 4 EPC 2000

(1) Any party to oral proceedings before the European Patent Office may [...] use **an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings**, if such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date **of** such oral proceedings or **provides** for **interpretation** into the language of the proceedings. Any party may use an official language of a Contracting State, **if he provides** for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may permit derogations from **these** provisions.

(2) In the course of oral proceedings, employees of the European Patent Office may [...] use **an official language of the European Patent Office other than the language of the proceedings**.

(3) **Where evidence is taken**, any party, witness or expert to be heard who is unable to express himself adequately in **an** official language of the European Patent Office or **of a** Contracting State may use another language. **Where evidence is taken [...]** upon request of a party, parties, witnesses or experts [...]**expressing** themselves in **a** language other than **an** official language of the European Patent Office shall be heard only if [...]**that** party [...]**provides** for interpretation into the language of the proceedings. **The** European Patent Office may, however, **permit** interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree, any language may be used [...].

(5) The European Patent Office shall, if necessary, **provide** at its own expense interpretation into the language of the proceedings, or, where appropriate, into its other official languages, unless **such** interpretation is the responsibility of one of the parties.

Rule 4 EPC 1973 "Language of a European divisional application" has been **deleted**
– its substance has been moved to Rule 36(2) EPC 2000.

Rule 4	Language in oral proceedings
---------------	-------------------------------------

(6) Statements by employees of the European Patent Office, by parties to the proceedings and by witnesses and experts, made in one of the official languages of the European Patent Office during oral proceedings shall be entered in the minutes in the language employed. Statements made in any other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to the text of the description or claims of a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings.

(6) Statements by employees of the European Patent Office, parties, witnesses or experts, made in **an** official language of the European Patent Office [...], shall be entered in the minutes in **that** language. Statements made in any other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to [...] a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings.

RULE 5 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 5 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

The EPO shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in Rule 5 EPC 2000 (new Rule 132(2) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months).

The expression "unless otherwise provided" means unless otherwise provided in the Convention or in the Implementing Regulations.

RULE 6 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, point 10)

Rule 6 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

Under Article 6(3) of the Patent Law Treaty of 1 June 2000 (PLT), the EPO may require a translation if the application is not filed in one of the official languages of the EPO. The PLT does not set a time limit for filing the translation, but provides that the applicant must be notified if no translation is filed, giving him the opportunity to supply the translation within a period of at least two months from the date of notification (Article 6(7) PLT in conjunction with Rule 6(1) PLT). Such notification is provided for in Rule 58 EPC 2000. This, together with the two month period specified in **Rule 6(1) EPC 2000**, means that the applicant will always have a minimum of four months, from the date of filing the application, to file the translation.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 29/06 Add.1, CA/PL PV 30, points 80-81)

The period for filing the translation in **Rule 6(1) EPC 2000** has been reduced to two months. As in the case of Rule 40(3) EPC 2000 (filing of certified copy or translation of previously filed application), the applicant thus has at least four months, including the period under Rule 58 EPC 2000, to file the translation.

Rule 6(2), second sentence, EPC 2000 provides that a request for revocation or limitation under Article 105a EPC which is filed in an admissible non-EPO language – and which is not itself subject to any time limit – must also be translated into an official language of the EPO within one month.

Rule 6(2), third sentence, EPC 2000 also refers to petitions for review under Article 112a EPC.

Rule 6(3) EPC 2000 provides that the fee reductions also apply to requests for limitation or revocation under Article 105a EPC and to petitions for review under Article 112a EPC.

Rule 5 Certification of translations

Rule 5 EPC 1973

When a translation of any document must be filed, the European Patent Office may require the filing of a certificate that the translation corresponds to the original text within a period to be determined by it. Failure to file the certificate in due time shall lead to the document being deemed not to have been received unless the Convention provides otherwise.

Rule 5 EPC 2000

Where the translation of a document is required, the European Patent Office may require [...] that a certificate that the translation corresponds to the original text **be filed** within a period to be **specified**. **If the certificate is not filed** in due time, **such** document **shall be** deemed not to have been **filed**, unless [...] otherwise provided.

Rule 6 [...] Filing of translations and reduction of fees
--

Rule 6 EPC 1973

(1) The translation referred to in Article 14, paragraph 2, must be filed within three months after the filing of the European patent application, but no later than thirteen months after the date of priority. Nevertheless, if the translation concerns a European divisional application or a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), the translation may be filed at any time within one month of the filing of such application.

(2) The translation referred to in Article 14, paragraph 4, must be filed within one month of the filing of the document. Where the document is a notice of opposition or an appeal, this period shall be extended where appropriate to the end of the opposition period or appeal period.

(3) A reduction in the filing fee, examination fee, opposition fee or appeal fee shall be allowed an applicant, proprietor or opponent, as the case may be, who avails himself of the options provided in Article 14, paragraphs 2 and 4. The reduction shall be fixed in the Rules relating to Fees at a percentage of the total of the fees.

Rule 6 EPC 2000

(1) **A translation under** Article 14, paragraph 2, **shall** be filed within **two** months **of** [...] filing [...] the European patent application [...]. [...]

(2) **A translation under** Article 14, paragraph 4, **shall** be filed within one month of [...] filing [...] the document. **This shall also apply to requests under Article 105a**. Where the document is a notice of opposition or [...] appeal, **or a statement of grounds of appeal, or a petition for review, the translation may be filed within the period for filing such a notice or statement or petition, if that period expires later**.

(3) **Where a person referred to in Article 14, paragraph 4, files a European patent application, a request for examination, an opposition, an appeal, a petition for review or a request for limitation or revocation in a language admitted in that provision, the filing fee, examination fee, opposition fee, appeal fee, fee for the petition for review or the limitation or revocation fee shall be reduced in accordance with the Rules relating to Fees**.

RULE 7 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 7 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

Rule 7	Legal authenticity of the translation of the European patent application
--------	--

Rule 7 EPC 1973

Saving proof to the contrary, the European Patent Office may, for the purposes of determining whether the subject-matter of the European patent application or European patent extends beyond the content of the European patent application as filed, assume that the translation referred to in Article 14, paragraph 2, is in conformity with the original text of the application.

Rule 7 EPC 2000

Unless evidence is provided to the contrary, the European Patent Office **shall assume**, for the **purpose** of determining whether the subject-matter of the European patent application or European patent extends beyond the content of the [...] application as filed, that the translation **filed under Article 14, paragraph 2, or Rule 40, paragraph 3,** is in conformity with the original text of the application.

CHAPTER II

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The provisions in Chapter II of Part I of the Implementing Regulations mainly concern the organisation of the EPO. To reflect the distinction between the departments of first and second instance, Chapter II is divided into two sections:

Section 1 deals with "General matters" (Rules 8, 9, 10 and 11 EPC 2000)

Section 2 deals with the "Organisation of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal" (Rules 12 and 13 EPC 2000).

SECTION 1

RULE 8 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The European Convention on the International Classification of Patents for Invention of 19 December 1954, referred to in Rule 8 EPC 1973, has never been applied at the EPO, as the Strasbourg Agreement entered into force on 7 October 1975, before the setting-up of the EPO on 1 November 1977. This reference can therefore be **deleted**.

RULE 9 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

New Rule 9 EPC 2000 incorporates parts of the content of Rule 12(2) and (3) EPC 1973. These provisions apply to the EPO as a whole and are therefore included in Section 1 which deals with "General matters".

The key provision of Rule 12(1) EPC 1973 – that the number of directorates in which the Examining Divisions and Opposition Divisions are grouped together is to be decided by the President – is already implied by the President's general power of decision. This part of Rule 12 EPC 1973 has therefore been **deleted**. The administrative grouping of Examining and Opposition Divisions is addressed in modified form in **new Rule 9(1) EPC 2000**.

In Rule 9(1) EPC 2000, the list of departments in proceedings before the EPO has been replaced by a general reference to Article 15 EPC 2000.

The deletion of Rule 12(2), second sentence, EPC 1973 takes account of Articles 16 and 17 EPC 2000.

Chapter II Organisation of the European Patent Office

Section 1 General matters

Rule 8 Patent classification

Rule 8 EPC 1973

- (1) The European Patent Office shall use:
- (a) the classification referred to in Article 1 of the European Convention on the International Classification of Patents for Invention of 19 December 1954 until the entry into force of the Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification of 24 March 1971;
- (b) the classification referred to in Article 1 of the aforementioned Strasbourg Agreement, after the entry into force of that Agreement.
- (2) The classification referred to in paragraph 1 is hereinafter referred to as the international classification.

Rule 8 EPC 2000

The European Patent Office shall use [...] the classification referred to in Article 1 of the [...] Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification of 24 March 1971 [...], hereinafter referred to as the international classification.

Rule 9 Administrative structure of the European Patent Office

Rule 12 EPC 1973

- (1) The Examining Divisions and the Opposition Divisions shall be grouped together administratively so as to form Directorates, the number of which shall be laid down by the President of the European Patent Office.
- (2) The Directorates, the Legal Division, the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, and the administrative services of the European Patent Office shall be grouped together administratively so as to form Directorates-General. The Receiving Section and the Search Divisions shall be grouped together administratively so as to form a Directorate-General.
- (3) Each Directorate-General shall be directed by a Vice-President. The appointment of a Vice-President to a Directorate-General shall be decided upon by the Administrative Council, after the President of the European Patent Office has been consulted.

Rule 9 EPC 2000

Deleted

- (1) The European Patent Office shall be divided administratively into Directorates-General, to which the departments specified in Article 15, and the services set up to deal with legal matters and the internal administration of the Office, shall be assigned. [...]**
- (2) Each Directorate-General shall be directed by a Vice-President. The assignment of a Vice-President to a Directorate-General shall be decided [...] by the Administrative Council, after the President of the European Patent Office has been consulted.**

RULE 10 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

New Rule 10 EPC 2000 delimits the period of the Receiving Section's responsibility for examination on filing and as to formal requirements and lays down the rules on the transition of responsibility to the Examining Divisions.

To avoid parallel responsibility, **Rule 10(1) EPC 2000** provides that the Receiving Section ceases to be responsible when the Examining Division's responsibility begins.

Under Article 94(1) EPC 2000, the EPO examines, on request and in accordance with the Implementing Regulations, whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC. The request is not deemed to have been filed until the examination fee has been paid. Therefore, under **Rule 10(2) EPC 2000**, the Examining Division becomes responsible, subject to Rule 10(3) and (4) EPC 2000, once a request for examination has been filed.

In the event that the request for examination is filed before the applicant has received the European search report, **Rule 10(3) EPC 2000** provides that the Examining Division is not responsible until the indication under Rule 70(2) EPC 2000 has been received.

Rule 10(4) EPC 2000 is a separate provision governing cases in which the applicant has waived the right under Rule 70(2) EPC 2000. In such cases, the transition of competence is instantaneous, so that in fact the first communication from the Examining Division can be sent together with or within the same day as the search report. The new responsibility provisions are thus entirely consistent with existing practice.

Rule 10 Responsibility of the Receiving Section and the Examining Division**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 10 EPC 2000

- (1) The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of a European patent application up to the time when the Examining Division becomes responsible for the examination of the European patent application under Article 94, paragraph 1.**
- (2) Subject to paragraphs 3 and 4, the Examining Division shall be responsible for the examination of a European patent application under Article 94, paragraph 1, from the time when a request for examination is filed.**
- (3) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the Examining Division shall, subject to paragraph 4, be responsible from the time when the European Patent Office receives the indication under Rule 70, paragraph 2.**
- (4) If a request for examination is filed before the European search report has been transmitted to the applicant, and if the applicant has waived the right under Rule 70, paragraph 2, the Examining Division shall be responsible from the time when the search report is transmitted to the applicant.**

RULE 11 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

New Rule 11(1) EPC 2000 reflects the administrative grouping into directorates of the departments involved in the grant procedure – i.e., the Search Divisions, Examining Divisions and Opposition Divisions, made up of technically qualified examiners.

The powers of the President laid down in Rule 9(2) and (3) EPC 1973 are retained in **Rule 11(2) and (3) EPC 2000**.

Rule 9(4) EPC 1973 is **deleted**. No registry of an Opposition Division has ever been set up. The tasks in question are performed by "employees" within the meaning of Rule 11(3) EPC 2000. The President's general power of decision already enables him to entrust the fixing of costs to formalities officers with specialist knowledge.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 29/06 Add.1, CA/PL PV 30, point 85)

The Search Divisions are included in the list of departments in **Rule 11(3) EPC 2000**: the President may thus entrust the duties specified in Rule 11(3) EPC 2000 to employees who are not technically or legally qualified. This brings Rule 11(3) EPC 2000 into line with Rule 11(1) and (2) EPC 2000.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, point 4)

It has been long-standing practice to entrust to formalities officers the formal aspects of an application in the Search, Examining and Opposition Divisions. Rule 11(3) EPC 2000 simply gives a formal legal basis to this practice.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 113, G.1

Decision dated 12 July 2007 concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of the examining or opposition divisions, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 106, F.2

Rule 11	Allocation of duties to the departments of [...] first instance
---------	---

Rule 9 EPC 1973

(1) The President of the European Patent Office shall determine the number of Search Divisions, Examining Divisions and Opposition Divisions. He shall allocate duties to these departments by reference to the international classification and shall decide where necessary on the classification of a European patent application or a European patent in accordance with that classification.

(2) In addition to the responsibilities vested in them under the Convention, the President of the European Patent Office may allocate further duties to the Receiving Section, Search Divisions, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division.

(3) The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties falling to the Examining Divisions or Opposition Divisions and involving no technical or legal difficulties.

(4) The President of the European Patent Office may grant exclusive responsibilities to one of the registries of the Opposition Divisions for fixing the amount of costs as provided for in Article 104, paragraph 2.

Rule 11 EPC 2000

(1) Technically qualified examiners acting as members of Search, Examining or Opposition Divisions shall be assigned to Directorates. The President of the European Patent Office shall allocate duties to these Directorates by reference to the international classification. [...]

(2) [...] **The President of the European Patent Office may allocate further duties to the Receiving Section, the Search [...], Examining [...] and Opposition Divisions, and the Legal Division, in addition to the responsibilities vested in them under the Convention.**

(3) The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of [...] duties falling to the **Search, Examining [...]** or Opposition Divisions and involving no technical or legal difficulties.

Deleted

SECTION 2

To reflect the distinction between the departments of first and second instance, a new **Section 2** deals with the "Organisation of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal" (Rules 12 and 13 EPC 2000).

RULE 12 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The reference to Article 134 EPC in **Rule 12(6) EPC 2000** has been modified, in the light of the EPC 2000.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Regarding the period of "two working years" referred to in **Rule 12(2) EPC 2000**: When the new structure of the Presidium of the Boards of Appeal was introduced by an amendment of Rule 10 EPC in 2001, it was provided that the members of the Presidium were elected for **one year**. This was in line with the previous Rule 10 EPC as in force before 2001 which provided that the then three elected members of the Presidium be elected for one working year.

The period for which the members of the Presidium of the Boards of Appeal are elected has been extended to **two working years**. This is in the interest of efficiency and, by the same token, still guarantees that the voters' will is appropriately represented.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 86)

The time period set out in Rule 12(2) EPC 2000 does not affect the time periods set out in Rules 12(4) and 13(1) EPC 2000.

Section 2 Organisation of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal**Rule 12 Presidium of the Boards of Appeal****Rule 10 EPC 1973**

(1) The autonomous authority within the organisational unit comprising the Boards of Appeal (the "Presidium of the Boards of Appeal") shall consist of the Vice-President in charge of the Boards of Appeal, who shall act as chairman, and twelve members of the Boards of Appeal, six being Chairmen and six being other members.

(2) All members of the Presidium shall be elected by the Chairmen and members of the Boards of Appeal for one working year. If the full composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be filled by designating the most senior Chairmen and members.

(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Rules of Procedure for the election and designation of its members. The Presidium shall further advise the Vice-President in charge of the Boards of Appeal with regard to matters concerning the functioning of the Boards of Appeal in general.

(4) Before the beginning of each working year the Presidium, extended to include all Chairmen, shall allocate duties to the Boards of Appeal. In the same composition, it shall decide on conflicts regarding the allocation of duties between two or more Boards of Appeal. The extended Presidium shall designate the regular and alternate members of the various Boards of Appeal. Any member of a Board of Appeal may be designated as a member of more than one Board of Appeal. These measures may, where necessary, be amended during the course of the working year in question.

Rule 12 EPC 2000

(1) *Unchanged*

(2) All members of the Presidium shall be elected by the Chairmen and members of the Boards of Appeal for **two** working **years**. If the full composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be filled by designating the most senior Chairmen and members.

(3) *Unchanged*

(4) *Unchanged*

RULE 13 EPC

Rule 13 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

In **Rule 13(1) and (2) EPC 2000**, references to Article 11(3) EPC 2000 replace the references to Article 160 EPC 1973 which has been deleted.

In Rule 13(1) and (2) EPC 2000, the emphasis has been made positive instead of negative, as in Rule 11 EPC 1973.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06; and discussion in the Patent Law Committee: CA/PL PV 30, point 87)

In view of the new procedure under Article 112a EPC, it may be that more members of the Enlarged Board of Appeal must regularly work on petitions for review. Thus, it appears appropriate to designate,

- on the one hand, regular and alternate members for proceedings under Article 22(1)(a) and (b) EPC, and,
- on the other hand, regular and alternate members of the Enlarged Board of Appeal for proceedings under Article 22(1)(c) EPC, i.e. for petitions for review.

Rule 13(1) EPC 2000 is clarified in this respect, by providing for specific designation of Enlarged Board of Appeal members for these two different types of proceedings.

Rule 12	Presidium of the Boards of Appeal
---------	-----------------------------------

(5) The Presidium may only take a decision if at least five of its members are present; these must include the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of two Boards of Appeal. Where the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine members must be present, including the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of three Boards of Appeal. Decisions shall be taken by a majority vote; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

(6) The Administrative Council may allocate duties under Article 134, paragraph 8(c), to the Boards of Appeal.

(5) *Unchanged*

(6) The Administrative Council may allocate duties under Article **134a**, **paragraph 1(c)**, to the Boards of Appeal.

Rule 13	Business distribution scheme for the Enlarged Board of Appeal and adoption of its Rules of Procedure
---------	--

Rule 11 EPC 1973

(1) Before the beginning of each working year, the members of the Enlarged Board of Appeal who have not been appointed under Article 160, paragraph 2, shall designate the regular and alternate members of the Enlarged Board of Appeal.

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal who have not been appointed under Article 160, paragraph 2, shall adopt the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1 and 2 may only be taken if at least five members are present, including the Chairman of the Enlarged Board of Appeal or his deputy; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

Rule 13 EPC 2000

(1) Before the beginning of each working year, the members of the Enlarged Board of Appeal [...] appointed under **Article 11, paragraph 3**, shall designate the regular and alternate members of the Enlarged Board of Appeal **in proceedings under Article 22, paragraph 1(a) and (b), and the regular and alternate members in proceedings under Article 22, paragraph 1(c)**.

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal [...] appointed under **Article 11, paragraph 3**, shall adopt the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

(3) *Unchanged*

PART II

CHAPTER I

To make the structure of the Implementing Regulations clearer, the Rules concerning an **applicant** who is not entitled are separated from the provisions applying to a **patent proprietor** who is not entitled.

Accordingly, the substance of Rules 13(4) and 16(3) EPC 1973 has been moved to Part V of the Implementing Regulations, governing the opposition procedure, and inserted in new Rule 78 EPC 2000. The **title** of Chapter I of Part II of the Implementing Regulations is modified accordingly.

RULE 14 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; and discussion in the Patent Law Committee: CA/PL PV 19, point 9)

Rule 13 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 14 EPC 2000**.

The substance of Rule 13(4) EPC 1973 was been moved to new Rule 78(2) EPC 2000.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 113, G.1

PART II IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART II OF THE CONVENTION

Chapter I Procedure where the applicant [...] is not entitled

Rule 14 Stay of proceedings

Rule 13 EPC 1973

(1) If a third party provides proof to the European Patent Office that he has opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment that he is entitled to the grant of the European patent, the European Patent Office shall stay the proceedings for grant unless the third party consents to the continuation of such proceedings. Such consent must be communicated in writing to the European Patent Office; it shall be irrevocable. However, proceedings for grant may not be stayed before the publication of the European patent application.

(2) Where proof is provided to the European Patent Office that a decision which has become final has been given in the proceedings concerning entitlement to the grant of the European patent, the European Patent Office shall communicate to the applicant and any other party that the proceedings for grant shall be resumed as from the date stated in the communication unless a new European patent application pursuant to Article 61, paragraph 1(b), has been filed for all the designated Contracting States. If the decision is in favour of the third party, the proceedings may only be resumed after a period of three months of that decision becoming final unless the third party requests the resumption of the proceedings for grant.

(3) When giving a decision on the suspension of proceedings or thereafter the European Patent Office may set a date on which it intends to continue the proceedings pending before it regardless of the stage reached in the proceedings referred to in paragraph 1 opened against the applicant. The date is to be communicated to the third party, the applicant and any other party. If no proof has been provided by that date that a decision which has become final has been given, the European Patent Office may continue proceedings.

(5) The time limits in force at the date of suspension other than time limits for payment of renewal fees shall be interrupted by such suspension. The time which has not yet elapsed shall begin to run as from the date on which proceedings are resumed; however, the time still to run after the resumption of the proceedings shall not be less than two months.

Rule 14 EPC 2000

(1) If a third party provides **evidence [...]** that he has **instituted** proceedings against the applicant [...] seeking a **decision within the meaning of Article 61, paragraph 1**, the [...] proceedings for grant **shall be stayed** unless the third party **communicates to the European Patent Office in writing his consent [...]** to the continuation of such proceedings. Such consent [...] shall be irrevocable. However, proceedings for grant **shall** not be stayed before the publication of the European patent application.

(2) Where **evidence** is provided [...] that a **final decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, has been taken**, the European Patent Office shall **inform** the applicant and any other party that the proceedings for grant shall be resumed as from the date stated in the communication, unless a new European patent application **under** Article 61, paragraph 1(b), has been filed for all the designated Contracting States. If the decision is in favour of the third party, the proceedings may **not** be resumed **earlier than** three months **after the decision has become** final, unless the third party requests the resumption [...].

(3) **Upon staying the proceedings for grant**, or thereafter, the European Patent Office may set a date on which it intends to **resume** the proceedings **for grant**, regardless of the stage reached in the **national proceedings instituted under paragraph 1. It shall communicate this date [...]** to the third party, the applicant and any other party. If no **evidence** has been provided by that date that a **final decision [...]** has been **taken**, the European Patent Office may **resume** proceedings.

(4) **All periods [...]** other than **those for the payment of renewal fees, running at the date of the stay of proceedings**, shall be interrupted by such **stay**. The time which has not yet elapsed shall begin to run [...] from the date on which proceedings are resumed. **However**, the time still to run after **such** resumption [...] shall not be less than two months.

RULE 15 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The **title** of Rule 14 EPC 1973 has been amended. The former title was misleading, since it referred only to the withdrawal of the European patent application itself, whereas Rule 15 EPC 2000 also governs the withdrawal of a designation.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, point 12)

The reference to "proceedings concerning entitlement" is replaced by the more explicit "proceedings under Rule 14, paragraph 1".

RULE 16 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The requirements for a third party to invoke the remedies provided for in Article 61(1) EPC 1973 have been transferred to the Implementing Regulations and are now contained in **new Rule 16 EPC 2000**.

Rule 15	Limitation [...] on withdrawals
---------	---------------------------------

Rule 14 EPC 1973

As from the time when a third party proves to the European Patent Office that he has initiated proceedings concerning entitlement and up to the date on which the European Patent Office resumes the proceedings for grant, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

Rule 15 EPC 2000

[...] From the date on which a third party provides evidence that he has **instituted national proceedings under Rule 14, paragraph 1**, and up to the date on which [...] the proceedings for grant **are resumed**, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

Rule 16	Procedure under Article 61, paragraph 1
---------	---

EPC 1973

*[See Article 61(1) EPC 1973:
... that person may, within a period of three months after the decision has become final,*

... provided that the European patent has not yet been granted,

... in respect of those Contracting States designated in the European patent application in which the decision has been taken or recognised, or has to be recognised on the basis of the Protocol on Recognition annexed to this Convention ...]

Rule 16 EPC 2000

(1) A person entitled to the grant of a European patent may only avail himself of the remedies under Article 61, paragraph 1, if:

(a) he does so no later than three months after the decision recognising his entitlement has become final, and

(b) the European patent has not yet been granted.

(2) Such remedies shall only apply in respect of Contracting States designated in the European patent application in which the decision has been taken or recognised or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition.

RULE 17 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 15 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 17 EPC 2000**.

For clarity's sake, Rule 15(2) EPC 1973 has been subdivided into two paragraphs:

- **Rule 17(2) EPC 2000** concerns the time period for payment of filing and search fees,
- **Rule 17(3) EPC 2000** concerns the period for payment of designation fees.

In conformity with Article 51(3) EPC 2000, the legal consequences of failure to pay such fees in due time are also laid down in Rule 17(2) and (3) EPC 2000.

Rule 15(3) EPC 1973 has been **deleted**, as a new application under Article 61 EPC 2000 must always be filed directly with the EPO (see Articles 61(2) and 76(1) EPC 2000). There appears to be no need in the Contracting States to keep such applications secret after the conclusion of entitlement proceedings, since the earlier application has already been published by this date.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 13-15)

The inclusion in **Rule 17(1) EPC 2000** of decisions to be recognised on the basis of the Protocol on Recognition serves to close a gap in the wording of Rule 15(1) EPC 1973.

Article 78(2) EPC 2000 lays down the legal consequence of non-payment of filing and search fees (deemed withdrawal). The further mention of this in **Rule 17(2) EPC 2000** is merely to clarify that the consequence also applies in the case of a new application under Article 61(1)(b) EPC 2000.

The legal consequence of non-payment of the designation fees referred to in **Rule 17(3) EPC 2000**, on the other hand, is only dealt with in the Implementing Regulations (deemed withdrawal, see Rule 39(2) and (3) EPC 2000).

RULE 18 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 16 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 18 EPC 2000**.

The inclusion in **Rule 18(2) EPC 2000** of decisions which "must be recognised" on the basis of the Protocol on Recognition serves to close a gap in the wording of Rule 16(2) EPC 1973.

The substance of Rule 16(3) EPC 1973 was been moved to new Rule 78(2) EPC 2000.

Rule 17	Filing of a new European patent application by the entitled person [...]
---------	---

Rule 15 EPC 1973

(1) Where the person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of the European patent files a new European patent application pursuant to Article 61, paragraph 1(b), the original European patent application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing of the new application for the Contracting States designated therein in which the decision has been taken or recognised.

(2) The filing fee and search fee shall be payable in respect of the new European patent application within one month after the filing thereof.

The designation fees shall be payable within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the new European patent application.

(3) The time limits for forwarding European patent applications provided for in Article 77, paragraphs 3 and 5, shall, for the new European patent application, be four months as from the actual filing date of that application.

Rule 17 EPC 2000

(1) Where the person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of the European patent files a new European patent application **under** Article 61, paragraph 1(b), the original [...] application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing [...] the new application for the Contracting States designated therein in which the decision has been taken or recognised **or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition**.

(2) The filing fee and search fee shall be **paid** [...] within one month **of** filing the new [...] application. **If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.**

(3) The designation fees shall be **paid** within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the new [...] application. **Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.**

Deleted

Rule 18	Partial transfer of the right [...] to the European patent
---------	--

Rule 16 EPC 1973

(1) If by a final decision it is adjudged that a third party is entitled to the grant of a European patent in respect of only part of the matter disclosed in the European patent application, Article 61 and Rule 15 shall apply mutatis mutandis to such part.

(2) Where appropriate, the original European patent application shall contain, for the designated Contracting States in which the decision was taken or recognised, claims, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

Rule 18 EPC 2000

(1) If [...] a final decision **determines** that a third party is entitled to the grant of a European patent in respect of only part of the **subject-matter** disclosed in the **original** European patent application, Article 61 and **Rules 16 and 17** shall apply [...] to such part.

(2) Where appropriate, the original European patent application shall contain, for the designated Contracting States in which the decision was taken or recognised **or must be recognised on the basis of the Protocol on Recognition**, claims, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

CHAPTER II

RULE 19 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 17 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 19 EPC 2000**.

The list of data previously contained in Article 128(5) EPC 1973 has been incorporated in Rule 19(3) EPC 2000.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 16-17)

Rule 19(3) EPC 2000 provides for certain information in the application to be communicated to a third party, i.e. the inventor. This is justified by the close relationship between applicant and inventor.

Chapter II Mention of the inventor

Rule 19 Designation of the inventor

Rule 17 EPC 1973

(1) The designation of the inventor shall be filed in the request for the grant of a European patent. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document; the designation must state the family name, given names and full address of the inventor and the statement referred to in Article 81 and shall bear the signature of the applicant or his representative.

(2) The European Patent Office shall not verify the accuracy of the designation of the inventor.

(3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the European Patent Office shall inform the designated inventor of the data in the document designating him and the further data mentioned in Article 128, paragraph 5.

[See Article 128(5) EPC 1973:

(a) *the number of the European patent application;*

(b) *the date of filing of the European patent application and, where the priority of a previous application is claimed, the date, State and file number of the previous application;*

(c) *the name of the applicant;*

(d) *the title of the invention;*

(e) *the Contracting States designated.]*

(4) The applicant and the inventor may invoke neither the omission of the notification under paragraph 3 nor any errors contained therein.

Rule 19 EPC 2000

(1) The request for grant of a European patent shall **contain** the designation of the inventor. However, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall be filed in a separate document. **The** designation **shall** state the family name, given names and full address of the inventor, **contain** the statement referred to in Article 81 and [...] bear the signature of the applicant or his representative.

(2) *Unchanged*

(3) If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the European Patent Office shall **communicate to** the designated inventor the **information** in the document designating him and the **following data**:

(a) **the number of the European patent application;**

(b) **the date of filing of the European patent application and, if priority has been claimed, the date, State and file number of the previous application;**

(c) **the name of the applicant;**

(d) **the title of the invention;**

(e) **the Contracting States designated.**

(4) The applicant and the inventor may invoke neither the omission of the **communication** under paragraph 3 nor any errors contained therein.

RULE 20 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 18 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 20 EPC 2000**.

RULE 21 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 19 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 21 EPC 2000**.

Rule 20	Publication of the mention of the inventor
---------	--

Rule 18 EPC 1973

(1) The person designated as the inventor shall be mentioned as such in the published European patent application and the European patent specification, unless the said person informs the European Patent Office in writing that he waives his right to be thus mentioned.

(2) In the event of a third party filing with the European Patent Office a final decision whereby the applicant for or proprietor of a patent is required to designate him as the inventor, the provisions of paragraph 1 shall apply.

Rule 20 EPC 2000

(1) The [...] designated [...] inventor shall be mentioned [...] in the published European patent application and the European patent specification, unless **he** informs the European Patent Office in writing that he **has waived** his right to be thus mentioned.

(2) **Paragraph 1 shall apply where** a third party **files** with the European Patent Office a final decision **determining** that the applicant for or proprietor of a **European** patent is required to designate him as **an** inventor [...].

Rule 21	Rectification of the designation of an inventor
---------	---

Rule 19 EPC 1973

(1) An incorrect designation of an inventor may not be rectified save upon request, accompanied by the consent of the wrongly designated person and, in the event of such request not being filed by the applicant for or proprietor of the European patent, by the consent of that party. The provisions of Rule 17 shall apply mutatis mutandis.

(2) In the event of an incorrect mention of the inventor having been entered in the Register of European Patents or published in the European Patent Bulletin such entry or publication shall be corrected.

(3) Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the cancellation of an incorrect designation of the inventor.

Rule 21 EPC 2000

(1) An incorrect designation of an inventor **shall** be rectified upon request [...] **and only with** the consent of the wrongly designated person and, **where** such a request **is** filed by a **third party**, the **consent of** the applicant for or proprietor of the patent [...]. [...] **Rule 19** shall apply mutatis mutandis.

(2) **Where** an incorrect **designation** of the inventor **has** been **recorded** in the **European Patent Register** or published in the European Patent Bulletin, **its rectification or cancellation shall also be recorded or published therein.**

Deleted

CHAPTER III

RULE 22 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, points 18-20)

Rule 20 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 22 EPC 2000**.

The new wording of Rule 22(1) EPC 2000 does not imply any change of practice with respect to the standard of evidence required for transfers to be registered.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 113, G.1

RULE 23 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 21 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 23 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 113, G.1

Chapter III **Registration of transfers, licences and other rights****Rule 22 Registration of transfers****Rule 20 EPC 1973**

(1) A transfer of a European patent application shall be recorded in the Register of European Patents at the request of an interested party and on production of documents satisfying the European Patent Office that the transfer has taken place.

(2) The request shall not be deemed to have been filed until such time as an administrative fee has been paid. It may be rejected only in the event of failure to comply with the conditions laid down in paragraph 1.

(3) A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.

Rule 22 EPC 2000

(1) **The** transfer of a European patent application shall be recorded in the **European Patent Register** at the request of an interested party, **upon** production of documents **providing evidence of such** transfer [...].

(2) The request shall not be deemed to have been filed until [...] an administrative fee has been paid. It may be rejected only **if** paragraph 1 **has not been complied with**.

(3) A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only **at the date** when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.

Rule 23 Registration of licences and other rights**Rule 21 EPC 1973**

(1) Rule 20, paragraphs 1 and 2, shall apply mutatis mutandis to the registration of the grant or transfer of a licence, the establishment or transfer of a right in rem in respect of a European patent application and any legal means of execution of such an application.

(2) The registration referred to in paragraph 1 shall be cancelled upon request, which shall not be deemed to have been filed until an administrative fee has been paid. Such request shall be supported either by documents establishing that the right has lapsed, or by a declaration whereby the proprietor of the right consents to the cancellation of the registration; it may be rejected only if these conditions are not fulfilled.

Rule 23 EPC 2000

(1) Rule **22**, paragraphs 1 and 2, shall apply mutatis mutandis to the registration of the grant or transfer of a licence, the establishment or transfer of a right *in rem* in respect of a European patent application and any legal means of execution **affecting** such an application.

(2) **A** registration **under** paragraph 1 shall be cancelled upon request, [...] supported by documents **providing evidence** that the right has lapsed, or by **the written consent of** the proprietor of the right [...] to the cancellation of the registration. **Rule 22, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis**.

RULE 24 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 22 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 24 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 113, G.1

CHAPTER IV

RULE 25 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 23 EPC 1973 has been reorganised for the sake of clarity, and divided into sub-paragraphs (a) to (d). It is renumbered as **Rule 25 EPC 2000**.

<p>Chapter V "Prior European applications" of Part II of the Implementing Regulations and Rule 23a EPC 1973 "Prior application as state of the art" have been deleted following the deletion of Article 54(4) EPC 1973 (see explanatory remarks to Article 54 EPC).</p>
--

Rule 24	Special entries for licence registrations
---------	--

Rule 22 EPC 1973

(1) A licence in respect of a European patent application shall be recorded in the Register of European Patents as an exclusive licence if the applicant and the licensee so require.

(2) A licence in respect of a European patent application shall be recorded in the Register of European Patents as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the said Register.

Rule 24 EPC 2000

A licence in respect of a European patent application shall be recorded [...]

(a) as an exclusive licence if the applicant and the licensee so **request**;

(b) as a sub-licence where it is granted by a licensee whose licence is recorded in the **European Patent Register**.

Chapter IV Certificate of exhibition

Rule 25	Certificate of exhibition
---------	----------------------------------

Rule 23 EPC 1973

The applicant must, within four months of the filing of the European patent application, file the certificate referred to in Article 55, paragraph 2, issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition, and stating that the invention was in fact exhibited there. This certificate shall also state the opening date of the exhibition and, where the first disclosure of the invention did not coincide with the opening date of the exhibition, the date of the first disclosure. This certificate must be accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

Rule 25 EPC 2000

Within four months of filing the European patent application, **the applicant shall** file the certificate referred to in Article 55, paragraph 2, **which**:

(a) **is** issued at the exhibition by the authority responsible for the protection of industrial property at that exhibition;

(b) **states** that the invention was in fact **displayed** there;

(c) **states** the opening date of the exhibition and, where [...] the invention **was disclosed later than on that date**, the date **on which the invention was first disclosed**; and

(d) **is** accompanied by an identification of the invention, duly authenticated by the above-mentioned authority.

CHAPTER V

Chapter VI of the Implementing Regulations to the EPC 1973, concerning biotechnological inventions, becomes **Chapter V**.

RULE 26 EPC

Rule 26 EPC 2000 is unchanged as against Rule 23b EPC 1973.

RULE 27 EPC

Rule 27 EPC 2000 is unchanged as against Rule 23c EPC 1973.

Chapter V Biotechnological inventions

Rule 26 General and definitions

- (1) For European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this Chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.
- (2) "Biotechnological inventions" are inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.
- (3) "Biological material" means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.
- (4) "Plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be:
- (a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes,
 - (b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and
 - (c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.
- (5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.
- (6) "Microbiological process" means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.

Rule 27 Patentable biotechnological inventions

Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern:

- (a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;
- (b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;
- (c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.

RULE 28 EPC

Rule 28 EPC 2000 is unchanged as against Rule 23d EPC 1973.

RULE 29 EPC

Rule 29 EPC 2000 is unchanged as against Rule 23e EPC 1973.

Rule 28 **Exceptions to patentability**

Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:

- (a) processes for cloning human beings;
- (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;
- (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;
- (d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

Rule 29 **The human body and its elements**

(1) The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.

(2) An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

(3) The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application.

RULE 30 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

For the sake of clarity and consistency, the content of Rule 27a(1) and (4) EPC 1973 has been inserted in Chapter V, dealing with biotechnological inventions, and becomes **Rule 30(1) and (2) EPC 2000**.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 27a(2) and (3) EPC 1973 are **deleted**. Rule 2 EPC 2000 in conjunction with **Rule 30(1) EPC 2000** constitute a sufficient legal basis for the President of the EPO to determine the filing requirements as to the sequence listing part of the application. This will also enable the EPO to require that the sequence listing part be filed on an electronic medium only or, when the application is filed on-line, that only an ASCII version of the sequence listing instead of both a PDF and an ASCII version are filed. Both the statements under Rule 27a(2) and (3) EPC 1973 are explicitly provided for by WIPO Standard ST.25, points 40 and 37 respectively. WIPO Standard ST.25 is annexed to the decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 concerning filing of sequence listings (see Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 29, C.1.1.1). This constitutes a sufficient legal basis for requesting both statements.

The late furnishing fee already in force for PCT applications (see Rule 13ter PCT) is implemented into the EPC in **new Rule 30(3) EPC 2000**. The late furnishing of sequence listings causes significant extra effort and delay in the preparation of the European search report. It is thus necessary both to cover the additional administrative cost involved and to provide an incentive for applicants to furnish sequence listings complying with the relevant standard at the earliest time possible. For the sake of clarity and legal certainty, the legal consequence of non-payment (refusal of the application) is expressly mentioned in **new Rule 30(3), second sentence, EPC 2000**, since the late furnishing fee does not strictly speaking constitute a formal deficiency in the application in the sense of Article 90(4) EPC 2000 in conjunction with Rule 57(j) EPC 2000.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 88-93)

Discussion on legal consequence in **Rule 30(3) EPC 2000**.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, points 21-23)

New Rule 30(3) EPC 2000 is equivalent to Rules 13ter and 5(2) PCT. Full and timely sequence listings is needed for an appropriate and timely European search report. An application can be amended once the search report has been issued. It is recommended not to include in the disclosure those sequence listings which are not needed. Further processing is available.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 26, C.1 (including the Annexes C.1.1.1 WIPO Standard ST.25 for the presentation of nucleotide and amino acid sequence listings in patent applications; and C.1.1.2 Annex C - Standard for the presentation of nucleotide and amino acid sequence listings in international patent applications under the PCT)

Notice dated 12 July 2007 concerning the filing of sequence listings, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 84, C.2 (including Appendix C.2.1)

Rule 30	Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences
---------	--

Rule 27a EPC 1973

- (1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application the description shall contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences.
- (2) The President of the European Patent Office may require that, in addition to the written application documents, a sequence listing in accordance with paragraph 1 be submitted on a data carrier prescribed by him accompanied by a statement that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.
- (3) If a sequence listing is filed or corrected after the date of filing, the applicant shall submit a statement that the sequence listing so filed or corrected does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.
- (4) A sequence listing filed after the date of filing shall not form part of the description.

Rule 30 EPC 2000

- (1) If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application, the description shall contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences.
- Deleted**
- Deleted**
- (4) *Becomes (2) – wording unchanged*
- (3) Where the applicant has not filed a sequence listing complying with the requirements under paragraph 1 at the date of filing, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish such a sequence listing and pay the late furnishing fee. If the applicant does not furnish the required sequence listing and pay the required late furnishing fee within a period of two months after such an invitation, the application shall be refused.**

RULES 31 to 33 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 28 EPC 1973, headed "Deposit of biological material", was very long and difficult to read. It lumped the deposit of biological material together with the questions of availability, the issue of a sample and the expert solution, and a number of purely formal provisions.

For the sake of clarity and consistency, the content of Rule 28 EPC 1973 has therefore been restructured as follows:

Rule 31 EPC 2000	Deposit of biological material
Rule 32 EPC 2000	Expert solution
Rule 33 EPC 2000	Availability of biological material, issue of samples, relevant arrangements

The new Rules are inserted in Chapter V dealing with biotechnological inventions.

RULE 31 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 28(1) and (2) EPC 1973 form the **new Rule 31 EPC 2000**, dealing with the deposit of biological material. The new Rule has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, point 12)

As the first reference to "a depository institution" occurs in Rule 31(1)(a) EPC 2000, a reference to the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms is required. Alignment with Article 14(1) of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions.

Rule 31	Deposit of biological material
---------	--------------------------------

Rule 28(1) and (2) EPC 1973

(1) If an invention involves the use of or concerns biological material which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 if:

(a) a sample of the biological material has been deposited with a recognised depository institution not later than the date of filing of the application;

(b) the application as filed gives such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the biological material;

(c) the depository institution and the accession number of the deposited biological material are stated in the application, and

(d) where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor are stated in the application and a document is submitted satisfying the European Patent Office that the latter has authorised the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with this Rule.

(2) The information referred to in paragraph 1(c) and, where applicable, (d) may be submitted

(a) within a period of sixteen months after the date of filing of the application or, if priority is claimed, after the priority date, this time limit being deemed to have been met if the information is communicated before completion of the technical preparations for publication of the European patent application;

(b) up to the date of submission of a request for early publication of the application;

Rule 31 EPC 2000

(1) *Unchanged*

(a) a sample of the biological material has been deposited with a recognised depository institution **on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977** not later than the date of filing of the application;

(b) *Unchanged*

(c) *Unchanged*

(d) where the biological material has been deposited by a person other than the applicant, the name and address of the depositor are stated in the application and a document is submitted to the European Patent Office providing evidence that the depositor has authorised the applicant to refer to the deposited biological material in the application and has given his unreserved and irrevocable consent to the deposited material being made available to the public in accordance with **Rule 33**.

(2) The information referred to in paragraph 1(c) and [...] (d) may be submitted

(a) within sixteen months after the date of filing of the application or, if priority **has been** claimed, after the priority date, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for publication of the European patent application;

(b) up to the date of submission of a request **under Article 93, paragraph 1(b)**;

RULE 32 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 28(4) and (5) EPC 1973 form the **new Rule 32 EPC 2000**, headed "Expert solution". The new Rule has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Rule 32(1) EPC 2000: Notice of the President of the EPO dated 28.07.1981 concerning the procedure for informing the EPO that the expert option has been chosen, and the publication of that fact (OJ EPO 1981, 358)

Rule 32(2)(b) EPC 2000: See the general conditions set by the President of the EPO for the recognition of experts in accordance with Rule 28 EPC 1973 (OJ EPO 1981, 359 ff; 1992, 470)

Rule 31	Deposit of biological material
----------------	---------------------------------------

(c) within one month after the European Patent Office has communicated to the applicant that a right to inspect the files pursuant to Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to expire. The communication of this information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited biological material being made available to the public in accordance with this Rule.

(c) within one month after the European Patent Office has communicated to the applicant that **the** right to inspect the files **under** Article 128, paragraph 2, exists.

The ruling period shall be the one which is the first to expire. The communication of this information shall be considered as constituting the unreserved and irrevocable consent of the applicant to the deposited biological material being made available to the public in accordance with **Rule 33**.

Rule 32	Expert solution
----------------	------------------------

Rule 28(4) and (5) EPC 1973

(4) Until completion of the technical preparations for publication of the application, the applicant may inform the European Patent Office that

(a) until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable,

(b) for twenty years from the date of filing if the application has been refused or withdrawn or deemed to be withdrawn,

the availability referred to in paragraph 3 shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester.

(5) The following may be nominated as an expert:

(a) any natural person provided that the requester furnishes evidence, when filing the request, that the nomination has the approval of the applicant;

(b) any natural person recognised as an expert by the President of the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration from the expert vis-à-vis the applicant in which he enters into the undertaking given pursuant to paragraph 3 until either the date on which the patent expires in all the designated States or, where the application has been refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, until the date referred to in paragraph 4(b), the requester being regarded as a third party.

Rule 32 EPC 2000

(1) Until completion of the technical preparations for publication of the **European patent** application, the applicant may inform the European Patent Office that,

(a) until the publication of the mention of the grant of the European patent or, where applicable,

(b) for twenty years from the date of filing, if the application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn,

the availability referred to in **Rule 33** shall be effected only by the issue of a sample to an expert nominated by the requester.

(2) The following may be nominated as an expert:

(a) any natural person, provided that the requester furnishes evidence, when filing the request, that the nomination has the approval of the applicant;

(b) any natural person recognised as an expert by the President of the European Patent Office.

The nomination shall be accompanied by a declaration from the expert vis-à-vis the applicant in which he enters into the undertaking given **under Rule 33** until either the date on which the patent expires in all the designated States or, where the application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the date referred to in paragraph **1(b)**, the requester being regarded as a third party.

RULE 33 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 28(3), (6), (7), (8) and (9) EPC 1973 form the **new Rule 33 EPC 2000**, headed "Availability of biological material". The new Rule has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, point 10 and Annex 2, page 27)

A reference to Rule 34 EPC 2000 has been included in **Rule 33(6) EPC 2000**.

Rule 33 Availability of biological material**Rule 28(3), (6), (7), (8) and (9) EPC 1973**

(3) The deposited biological material shall be available upon request to any person from the date of publication of the European patent application and to any person having the right to inspect the files pursuant to Article 128, paragraph 2, prior to that date. Subject to paragraph 4, such availability shall be effected by the issue of a sample of the biological material to the person making the request (hereinafter referred to as "the requester").

Said issue shall be made only if the requester has undertaken vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the biological material or any biological material derived therefrom available to any third party and to use that material for experimental purposes only, until such time as the patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the expiry of the patent in the designated State in which it last expires, unless the applicant for or proprietor of the patent expressly waives such an undertaking.

The undertaking to use the biological material for experimental purposes only shall not apply in so far as the requester is using that material under a compulsory licence. The term "compulsory licence" shall be construed as including ex officio licences and the right to use patented inventions in the public interest.

(6) For the purposes of paragraph 3, derived biological material shall mean any material which still exhibits those characteristics of the deposited material which are essential to carrying out the invention. The undertaking referred to in paragraph 3 shall not impede any deposit of derived biological material necessary for the purpose of patent procedure.

Rule 33 EPC 2000

(1) [...] **Biological material deposited in accordance with Rule 31** shall be available upon request to any person from the date of publication of the European patent application and to any person having the right to inspect the files **under** Article 128, paragraph 2, prior to that date. Subject to **Rule 32**, such availability shall be effected by the issue of a sample of the biological material to the person making the request (hereinafter referred to as "the requester").

(2) Said issue shall be made only if the requester has undertaken vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent not to make the biological material or any biological material derived therefrom available to any third party and to use that material for experimental purposes only, until such time as the patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or before the **European patent has expired in all the designated States [...]**, unless the applicant for or proprietor of the patent expressly waives such an undertaking.

The undertaking to use the biological material for experimental purposes only shall not apply in so far as the requester is using that material under a compulsory licence. The term "compulsory licence" shall be construed as including ex officio licences and the right to use patented inventions in the public interest.

(3) For the purposes of paragraph 2, derived biological material shall mean any material which still exhibits those characteristics of the deposited material which are essential to carrying out the invention. The undertaking **under** paragraph 2 shall not impede any deposit of derived biological material necessary for the purpose of patent procedure.

Rule 33 Availability of biological material

(7) The request provided for in paragraph 3 shall be submitted to the European Patent Office on a form recognised by that Office. The European Patent Office shall certify on the form that a European patent application referring to the deposit of the biological material has been filed, and that the requester or the expert nominated by him is entitled to the issue of a sample of that material. After grant of the European patent, the request shall also be submitted to the European Patent Office.

(8) The European Patent Office shall transmit a copy of the request, with the certification provided for in paragraph 7, to the depositary institution as well as to the applicant for or the proprietor of the patent.

(9) The President of the European Patent Office shall publish in the Official Journal of the European Patent Office the list of depositary institutions and experts recognised for the purpose of this Rule.

(4) The request **referred to** in paragraph 1 shall be submitted to the European Patent Office on a form recognised by that Office. The European Patent Office shall certify on the form that a European patent application referring to the deposit of the biological material has been filed, and that the requester or the expert nominated by him **under Rule 32** is entitled to the issue of a sample of that material. After grant of the European patent, the request shall also be submitted to the European Patent Office.

(5) The European Patent Office shall transmit a copy of the request, with the certification provided for in paragraph 4, to the depositary institution **and** to the applicant for or the proprietor of the patent.

(6) The [...] European Patent Office shall publish in **its** Official Journal [...] the list of depositary institutions and experts recognised for the purpose of [...] **Rules 31 to 34**.

RULE 34 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 28a EPC 1973 – dealing with "New deposit of biological material" – was largely modelled on Article 4 of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977:

- Rule 28a(1) EPC 1973, with the exception of the second requirement for the continuing availability of biological material (copy of the receipt of the deposit forwarded to the EPO), corresponds to Article 4(1)(a) and (d) and 4(2) of the Budapest Treaty.
- Rule 28a(2) EPC 1973 corresponds to Article 4(1)(b)(i) of the Budapest Treaty.
- Rule 28a(3) EPC 1973 corresponds to Article 4(1)(b)(i) and (e) of the Budapest Treaty.
- Rule 28a(4) EPC 1973 corresponds to Article 4(1)(c) of the Budapest Treaty.

Like Rule 28 EPC 1973, Rule 28a EPC 1973 was difficult to read. The revised and shortened **Rule 34 EPC 2000** follows the example of Article 14 of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions. It furthermore includes an express reference to the Budapest Treaty.

As indicated above, Rule 28a EPC 1973 included an additional requirement for the continuing availability of biological material, i.e. that a copy of the receipt of the deposit be forwarded within four months from the date of the new deposit. This requirement has also been included in Rule 34 EPC 2000.

The details of the procedure for making the new deposit are set out in the Guidelines for Examination (A-IV, 4.1.1).

Finally, Rule 28a EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, points 11-12 and Annex 2, page 28)

Wording aligned with Article 14(1) of Directive 98/44/EC.

Rule 34	New deposit of biological material
----------------	---

Rule 28a EPC 1973

(1) If biological material deposited in accordance with Rule 28, paragraph 1, ceases to be available from the institution with which it was deposited because:

- (a) the biological material is no longer viable, or
- (b) for any other reason the depositary institution is unable to supply samples, and if no sample of the biological material has been transferred to another depositary institution recognised for the purposes of Rule 28, from which it continues to be available, an interruption in availability shall be deemed not to have occurred if a new deposit of the biological material originally deposited is made within a period of three months from the date on which the depositor was notified of the interruption by the depositary institution and if a copy of the receipt of the deposit issued by the institution is forwarded to the European Patent Office within four months from the date of the new deposit stating the number of the application or of the European patent.

(2) In the case provided for in paragraph 1(a), the new deposit shall be made with the depositary institution with which the original deposit was made; in the cases provided for in paragraph 1(b), it may be made with another depositary institution recognised for the purposes of Rule 28.

(3) Where the institution with which the original deposit was made ceases to be recognised for the purposes of Rule 28, either entirely or for the kind of biological material to which the deposited sample belongs, or where that institution discontinues, temporarily or definitively, the performance of its functions as regards deposited biological material, and the notification referred to in paragraph 1 from the depositary institution is not received within six months from the date of such event, the three-month period referred to in paragraph 1 shall begin on the date on which this event is announced in the Official Journal of the European Patent Office.

(4) Any new deposit shall be accompanied by a statement signed by the depositor certifying that the newly deposited biological material is the same as that originally deposited.

(5) If the new deposit has been made under the provisions of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977, the provisions of that Treaty shall prevail.

Rule 34 EPC 2000

[...] If biological material deposited in accordance with **Rule 31** ceases to be available from the **recognised depositary** institution, an interruption in availability shall be deemed not to have occurred if **a new deposit of that material is made with a recognised depositary institution on the same terms as those laid down in the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure of 28 April 1977**, and if a copy of the receipt of the new deposit issued by the **depositary** institution is forwarded to the European Patent Office within four months **of** the date of the new deposit, stating the number of the **European patent** application or of the European patent.

*Deleted**Deleted**Deleted**Deleted*

PART III

CHAPTER I

RULE 35 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 24-25)

The geographical indications in Article 75(1)(a) EPC 1973 have been moved to **Rule 35(1) EPC 2000**.

In addition, Rule 24 EPC 1973 has been restructured for increased clarity and aligned with the wording of the EPC 2000.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 24(1), second and third sentences, EPC 1973 are **deleted** since this subject is covered by **new Rule 2 EPC 2000**.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 94-96)

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 7, A.3

Decision dated 12 July 2007 concerning the electronic filing of patent applications and other documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 12, A.4

Decision dated 12 July 2007 concerning the electronic signatures, data carriers and software to be used for the electronic filing of patent applications and other documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 17, A.5

PART III IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART III OF THE CONVENTION

Chapter I Filing of the European patent application

Rule 35 General provisions

Rule 24 EPC 1973

(1) European patent applications may be filed in writing with the authorities referred to in Article 75 either directly or by post. The President of the European Patent Office may permit European patent applications to be filed by other means of communication and lay down conditions governing their use. He may, in particular, require that within such period as the European Patent Office shall specify written confirmation be supplied reproducing the contents of applications so filed and complying with the requirements of these Implementing Regulations.

(2) The authority with which the European patent application is filed shall mark the documents making up the application with the date of their receipt. It shall issue without delay a receipt to the applicant which shall include at least the application number, the nature and number of the documents and the date of their receipt.

(3) If the European patent application is filed with an authority mentioned in Article 75, paragraph 1(b), it shall without delay inform the European Patent Office of receipt of the documents making up the application. It shall inform the European Patent Office of the nature and date of receipt of the documents, the application number and any priority date claimed.

(4) When the European Patent Office has received a European patent application which has been forwarded by a central industrial property office of a Contracting State, it shall inform the applicant accordingly, indicating the date of its receipt at the European Patent Office.

Rule 35 EPC 2000

(1) European patent applications may be filed in writing with **the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin, or** the authorities referred to in Article 75, **paragraph 1(b) [...].**

(2) The authority with which the European patent application is filed shall mark the documents making up the application with the date of their receipt, **and** issue without delay a receipt to the applicant **including** at least the application number **and** the nature, number and date of receipt **of the documents.**

(3) If the European patent application is filed with an authority **referred to** in Article 75, paragraph 1(b), **such authority** shall without delay inform the European Patent Office of **the** receipt of the [...] application, **and, in particular, of** the nature and date of receipt of the documents, the application number and any priority date claimed.

(4) **Upon receipt of** a European patent application [...] forwarded by **the** central industrial property office of a Contracting State, **the European Patent Office** shall inform the applicant accordingly, indicating the date of its receipt [...].

RULE 36 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Like Rule 4 EPC 1973, **Rule 36(2) EPC 2000** provides that divisional applications are to be filed in the language of the proceedings for the earlier application. In addition, it is made clear that divisional applications shall be filed in Munich, The Hague or Berlin (see Article 76(1), first sentence, EPC 1973).

Moreover, pursuant to Article 51(3) EPC 2000, **new Rule 36(3) and (4) EPC 2000** not only specify the fees to be paid, with their time limits, but also refer to the legal consequences of failure to pay in due time. Rule 25(2) EPC 1973 has thus been subdivided into Rule 36(3) and (4) EPC 2000 for ease of reference.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 26-27)

In view of the wording of Rule 35(1) EPC 2000, the word "directly" (see Article 76(1) EPC 1973) is not included in the English version of **Rule 36(2) EPC 2000** in order to avoid any misinterpretation.

Specifying the language in which a divisional application is to be filed (Rule 36(2) EPC 2000) represents a change in legal terms, but not a change to current practice. Article 14(2) EPC 2000 does not exclude a clarification of this nature.

Rule 36	[...] European divisional applications
---------	--

Rule 25 EPC 1973

(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.

Rule 4 EPC 1973

European divisional applications or, in the case referred to in Article 14, paragraph 2, the translations thereof, must be filed in the language of the proceedings for the earlier European patent application.

[See Article 76 EPC 1973:

(1) *A European divisional application must be filed directly with the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague.]*

Rule 25 EPC 1973

(2) The filing fee and search fee shall be payable in respect of a European divisional application within one month after the filing thereof. The designation fees shall be payable within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the European divisional application.

Rule 36 EPC 2000

(1) *Unchanged*

(2) A [...] divisional application [...] shall be in the language of the proceedings for the earlier application and shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.

(3) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the [...] divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

RULE 37 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 28-29)

Details regarding the forwarding of European patent applications from the central industrial property offices of the Contracting States to the EPO, previously contained in Article 77(1) and (5) EPC 1973, as well as the substance of Article 77(2) and (3) EPC 1973, have been transferred to the **new Rule 37 EPC 2000**.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

The wording of **Rule 37(2), last sentence, EPC 2000** implies that **all fees** for a European patent application filed with a national office are refunded if the EPO does not receive the application within fourteen months of the filing or priority date. The term "fees" includes any additional fees or surcharges which may have been paid.

Rule 39(4) EPC 2000 makes it clear that the principle whereby designation fees are not refunded does not apply in the special case referred to in Rule 37(2) EPC 2000.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 97-100)

RULE 38 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The period for payment of the filing fee and the search fee under Article 78(2) EPC 1973 has been transferred to the **new Rule 38 EPC 2000**. The legal consequence of failure to pay these fees in due time is already established in the new Article 78(2) EPC 2000, so there is no need to repeat it in Rule 38 EPC 2000.

Rule 37 Forwarding of European patent applications**EPC 1973**

[See Article 77 EPC 1973:

(1) ... in the shortest time compatible with the application of national law concerning the secrecy of inventions in the interests of the State ...

(2) The Contracting States shall take all appropriate steps to ensure that European patent applications, the subject of which is obviously not liable to secrecy by virtue of the law referred to in paragraph 1, shall be forwarded to the European Patent Office within six weeks after filing.

(3) European patent applications which require further examination as to their liability to secrecy shall be forwarded in such manner as to reach the European Patent Office within four months after filing, or, where priority has been claimed, fourteen months after the date of priority.

(5) ... before the end of the fourteenth month after filing or, if priority has been claimed, after the date of priority ... The filing, search and designation fees shall be refunded.]

Rule 37 EPC 2000

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward European patent applications to the European Patent Office in the shortest time compatible with its national law relating to the secrecy of inventions in the interests of the State, and shall take all appropriate steps to ensure such forwarding within:

(a) six weeks of filing, where the subject of the application is evidently not liable to secrecy under the national law; or

(b) four months of filing or, if priority has been claimed, fourteen months of the date of priority, where the application requires further examination as to its liability to secrecy.

(2) A European patent application not received by the European Patent Office within fourteen months of filing or, if priority has been claimed, of the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. Any fees paid in respect of this application shall be refunded.

Rule 38 Filing fee and search fee**EPC 1973**

[See Article 78 EPC 1973:

(2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee within one month after the filing of the application.]

Rule 38 EPC 2000

The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the European patent application.

RULE 39 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

New Rule 39 EPC 2000 includes

- the period for payment of the designation fees (see Article 79(2) EPC 1973),
- the legal consequence of failure to pay a designation fee in due time (see Article 91(4) EPC 1973),
- the legal consequence in cases where no designation fee is paid or all designations are withdrawn (see Article 79(3) EPC 1973), and
- the principle that designation fees are not refundable (see Article 79(3), last sentence, EPC 1973).

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1; discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 101-102)

Insertion of "Without prejudice to Rule 37, paragraph 2, second sentence" in **Rule 39(4) EPC 2000**:

- the rule that designation fees are not refunded does not apply in the special case referred to in Rule 37(2) EPC 2000
- Rule 39(4) EPC 2000 relates to cases where the application has reached the EPO, while Rule 37(2) EPC 2000 deals with cases where it has not.

Rule 39 Designation fees**EPC 1973**

[See Article 79 EPC 1973:

(2) ... Designation fees shall be paid within 6 months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.]

[See Article 91 EPC 1973:

(4) Where, in the case referred to in paragraph 1 (e), the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.]

[See Article 79 EPC 1973:

(3) Withdrawal of the designation of all the Contracting States shall be deemed to be a withdrawal of the European patent application.

...

Designation fees shall not be refunded.]

Rule 39 EPC 2000

(1) Designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.

(2) Where the designation fee is not paid in due time in respect of any Contracting State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.

(3) Where no designation fee is paid in due time or the designations of all the Contracting States are withdrawn, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(4) Without prejudice to Rule 37, paragraph 2, second sentence, designation fees shall not be refunded.

RULE 40 EPC

Article 80 EPC 1973 provided that the date of filing of a European patent application was the date on which documents filed by the applicant contained

- (a) an indication that a European patent was sought;
- (b) the designation of a least one Contracting State;
- (c) information identifying the applicant
- (d) a description and one or more claims in one of the languages referred to in Article 14(1) and (2) EPC.

Under **Article 80 EPC 2000**, the Implementing Regulations shall specify the requirements for the accordance of a date of filing.

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The wording of the **new Rule 40(1) EPC 2000** follows the model of Article 5(1) and (7) of the Patent Law Treaty of 1 June 2000 (PLT).

Under Article 5(7) and Rule 2(5)(a) PLT, Contracting Parties are obliged to accept a reference to a single, previously filed application instead of a description and any drawings, provided that the previously filed application is properly identified. These requirements are inserted in **new Rule 40(2) EPC 2000**.

In such a case, Contracting Parties to the PLT may request the filing of

- a copy of the previously filed application (Rule 2(5)(b) PLT) (unless such a copy is already available to the Contracting Party (Rule 4(3) PLT)), and,
- where appropriate, a translation of that application.

The requirements relating to this are grouped under **new Rule 40(3) EPC 2000**.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

The applicant must file a **certified copy** rather than a normal copy, since the previously filed application is not necessarily published or is the application from which priority is claimed and from which a priority document is available.

A period of two months is laid down in Rule 40(3) EPC 2000, in line with Rule 6(1) EPC 2000. If either the copy of the previous application or the translation is not filed within the two month period, the applicant will receive a communication setting him a time period of two months under Rule 55 EPC 2000 (for the filing of the copy) or under Rule 58 EPC 2000 (for the filing of the translation). The applicant thus has the four months prescribed in Rule 2(5)(b)(ii) PLT.

Apart from streamlining time periods, the EPO has an interest in receiving the copy of the previous application and, where applicable, the translation as early as possible for the purpose of publishing the application, in particular if the European patent application is filed towards the end of the priority period.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 103-104)

Rule 40 Date of filing**EPC 1973**

*[See Article 80 EPC 1973:
The date of filing of a European patent application shall be the date on which documents filed by the applicant contain:*

- (a) an indication that a European patent is sought; ...*
- (c) information identifying the applicant;*
- (d) a description]*

Rule 40 EPC 2000

(1) The date of filing of a European patent application shall be the date on which **the** documents filed by the applicant contain:

- (a) an indication that a European patent is sought;
- (b) information identifying the applicant **or allowing the applicant to be contacted; and**
- (c) a description **or reference to a previously filed application.**

(2) A reference to a previously filed application under paragraph 1(c) shall state the filing date and number of that application and the Office with which it was filed. Such reference shall indicate that it replaces the description and any drawings.

(3) Where the application contains a reference under paragraph 2, a certified copy of the previously filed application shall be filed within two months of filing the application. Where the previously filed application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages shall be filed within the same period. Rule 53, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

CHAPTER II

RULE 41 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 26 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 41 EPC 2000**.

The second sentence of Rule 26(1) EPC 1973 is **deleted** as superfluous. It goes without saying that forms are made available free of charge by the EPO and the national authorities.

The contact information referred to in Rule 41(2)(c) EPC 2000 is updated and brought into line with the current EPO Request for grant form. In particular, Rule 41(2)(c) EPC 2000 recommends that the applicant indicate his fax number instead of his telegraphic or telex address.

Rule 26(2)(h) EPC 1973 is **deleted** to reflect new Article 79(1) EPC 2000 which provides that all the Contracting States at the time of filing shall be deemed to be designated.

Chapter II Provisions governing the application

Rule 41 Request for grant

Rule 26 EPC 1973

- (1) The request for the grant of a European patent shall be filed on a form drawn up by the European Patent Office. Printed forms shall be made available to applicants free of charge by the authorities referred to in Article 75, paragraph 1.
- (2) The request shall contain:
- (a) a petition for the grant of a European patent;
- (b) the title of the invention, which shall clearly and concisely state the technical designation of the invention and shall exclude all fancy names;
- (c) the name, address and nationality of the applicant and the State in which his residence or principal place of business is located. Names of natural persons shall be indicated by the person's family name and given name(s), the family name being indicated before the given name(s). Names of legal entities, as well as companies considered to be legal entities by reason of the legislation to which they are subject, shall be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated in such a way as to satisfy the customary requirements for prompt postal delivery at the indicated address. They shall in any case comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any. It is recommended that the telegraphic and telex address and telephone number be indicated;
- (d) if the applicant has appointed a representative, his name and the address of his place of business under the conditions contained in sub-paragraph (c);
- (e) where appropriate, indication that the application constitutes a European divisional application and the number of the earlier European patent application;
- (f) in cases covered by Article 61, paragraph 1(b), the number of the original European patent application;

Rule 41 EPC 2000

- (1) The request for [...] grant of a European patent shall be filed on a form drawn up by the European Patent Office. [...]
- (2) The request shall contain:
- (a) *Unchanged*
- (b) *Unchanged*
- (c) the name, address and nationality of the applicant and the State in which his residence or principal place of business is located. Names of natural persons shall be indicated by the person's family name, **followed by his given names**. Names of legal **persons**, as well as [...] **of bodies equivalent to legal persons under the law governing them**, shall be indicated by their official designations. Addresses shall be indicated in **accordance with applicable** customary requirements for prompt postal delivery **and** shall comprise all the relevant administrative units, including the house number, if any. It is recommended that the [...] **fax** and telephone numbers be indicated;
- (d) if the applicant has appointed a representative, his name and the address of his place of business [...] **as prescribed** in sub-paragraph (c);
- (e) where appropriate, **an** indication that the application constitutes a divisional application and the number of the earlier European patent application;
- (f) *Unchanged*

Rule 41	Request for grant
---------	-------------------

(g) where applicable, a declaration claiming the priority of an earlier application and indicating the date on which and the country in or for which the earlier application was filed;

(h) designation of the Contracting State or States in which protection of the invention is desired;

(i) the signature of the applicant or his representative;

(j) a list of the documents accompanying the request. This list shall also indicate the number of sheets of the description, claims, drawings and abstract filed with the request;

(k) the designation of the inventor where the applicant is the inventor.

(3) If there is more than one applicant, the request shall preferably contain the appointment of one applicant or representative as common representative.

(g) *Unchanged*

Deleted

(i) *Becomes (h) – wording unchanged*

(j) *Becomes (i) – wording unchanged*

(k) *Becomes (j) – wording unchanged*

(3) *Unchanged*

RULE 42 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 27 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 42 EPC 2000**.

Rule 42	Content of the description
---------	----------------------------

Rule 27 EPC 1973

- (1) The description shall:
- (a) specify the technical field to which the invention relates;
- (b) indicate the background art which, as far as known to the applicant, can be regarded as useful for understanding the invention, for drawing up the European search report and for the examination, and, preferably, cite the documents reflecting such art;
- (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem (even if not expressly stated as such) and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;
- (d) briefly describe the figures in the drawings, if any;
- (e) describe in detail at least one way of carrying out the invention claimed using examples where appropriate and referring to the drawings, if any;
- (f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention is capable of exploitation in industry.
- (2) The description shall be presented in the manner and order specified in paragraph 1, unless because of the nature of the invention, a different manner or a different order would afford a better understanding and a more economic presentation.

Rule 42 EPC 2000

- (1) The description shall:
- (a) *Unchanged*
- (b) indicate the background art which, as far as **is** known to the applicant, can be regarded as useful **to understand** the invention, **draw** up the European search report and **examine the European patent application**, and, preferably, cite the documents reflecting such art;
- (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, [...] even if not expressly stated as such, [...] and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;
- (d) *Unchanged*
- (e) *Unchanged*
- (f) indicate explicitly, when it is not obvious from the description or nature of the invention, the way in which the invention **is industrially applicable**.
- (2) The description shall be presented in the manner and order specified in paragraph 1, unless, **owing to** the nature of the invention, a different **presentation [...]** would afford a better understanding **or be more concise**.

RULE 43 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 29 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 43 EPC 2000**.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 30-32)

Rule 43	Form and content of claims
----------------	-----------------------------------

Rule 29 EPC 1973

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, are part of the prior art;

(b) a characterising portion - preceded by the expression "characterised in that" or "characterised by" - stating the technical features which, in combination with the features stated in sub-paragraph (a), it is desired to protect.

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:

(a) a plurality of inter-related products;

(b) different uses of a product or apparatus;

(c) alternative solutions to a particular problem, where it is not appropriate to cover these alternatives by a single claim.

(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments of that invention.

Rule 43 EPC 2000

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

(a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, **form** part of the prior art;

(b) a characterising portion, **beginning with** the expression "characterised in that" or "characterised by" **and specifying** the technical features **for** which, in combination with the features stated **under** sub-paragraph (a), **protection is sought**.

(2) *Unchanged*

(a) *Unchanged*

(b) *Unchanged*

(c) alternative solutions to a particular problem, where it is **inappropriate** to cover these alternatives by a single claim.

(3) *Unchanged*

Rule 43	Form and content of claims
----------------	-----------------------------------

(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features which it is desired to protect. A dependent claim shall also be admissible where the claim it directly refers to is itself a dependent claim. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

(5) The number of the claims shall be reasonable in consideration of the nature of the invention claimed. If there are several claims, they shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(6) Claims shall not, except where absolutely necessary, rely, in respect of the technical features of the invention, on references to the description or drawings. In particular, they shall not rely on such references as: "as described in part ... of the description", or "as illustrated in figure ... of the drawings".

(7) If the European patent application contains drawings, the technical features mentioned in the claims shall preferably, if the intelligibility of the claim can thereby be increased, be followed by reference signs relating to these features and placed between parentheses. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.

(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a reference to the other claim and then state the additional features [...]. A dependent claim [...] directly **referring to another [...]** dependent claim **shall also be admissible**. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

(5) The number of claims shall be reasonable **with regard to** the nature of the invention claimed. [...] **The claims** shall be numbered consecutively in Arabic numerals.

(6) **Except** where absolutely necessary, **claims** shall not rely [...] on references to the description or drawings **in specifying** the technical features of the invention. In particular, they shall not **contain such expressions** as "as described in part ... of the description", or "as illustrated in figure ... of the drawings".

(7) **Where** the European patent application contains drawings **including reference signs**, the technical features **specified** in the claims shall preferably [...] be followed by **such** reference signs relating to these features, placed **in** parentheses, if the intelligibility of the claim can thereby be increased. These reference signs shall not be construed as limiting the claim.

RULE 44 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 30(1) EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. The Rule is renumbered as **Rule 44 EPC 2000**.

RULE 45 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The wording of **Rule 45(1) EPC 2000** has been aligned with Article 2, item 15, of the Rules relating to Fees dealing with the claims fee for the eleventh and each subsequent claim.

The substance of Rule 31(1), second and third sentences, EPC 1973 has been incorporated into **new Rule 45(2) EPC 2000**, for reasons of clarity. As claims are no longer required for the accordance of a filing date, Rule 45(2) EPC 2000 refers to the filing of the first set of claims.

Rule 31(2), second sentence, EPC 1973 has been **deleted**, its substance being now covered by Rule 37(2) EPC 2000.

Finally, Rule 31 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

(See also Explanatory remarks 2006: CA/PL 11/06, page 4; discussion in the Patent Law Committee: CA/PL PV 29, points 10-16)

Concerning the word "abandoned" in Rule 45(3) EPC 2000.

Rule 44	Unity of invention
----------------	---------------------------

<p style="text-align: center;">Rule 30 EPC 1973</p> <p>(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 those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.</p> <p>(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.</p>	<p style="text-align: center;">Rule 44 EPC 2000</p> <p>(1) Where a group of inventions is claimed in [...] a European patent application, the requirement of unity of invention under 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 those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art.</p> <p>(2) <i>Unchanged</i></p>
---	--

Rule 45	Claims incurring fees
----------------	------------------------------

<p style="text-align: center;">Rule 31 EPC 1973</p> <p>(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.</p> <p>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.</p> <p>(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.</p>	<p style="text-align: center;">Rule 45 EPC 2000</p> <p>(1) Any European patent application comprising more than ten claims [...] shall, in respect of the eleventh and each subsequent claim [...], incur payment of a claims fee.</p> <p>(2) The claims fees shall be paid within one month of filing the first set of claims. If the claims fees have not been paid in due time, they may still be [...] paid within [...] one month of a communication [...] concerning the failure to observe the time limit.</p> <p>(3) If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned. [...]</p>
---	--

RULE 46 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 32 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 46 EPC 2000**.

In addition, some redundant wording has been removed from Rule 32(2)(j) EPC 1973. In this context, the terms "keywords" and "catchwords" have equivalent meanings. Moreover, "electric circuits" and "block schematic diagrams" are diagrams, and since these, by virtue of Rule 46(3) EPC 2000, are deemed to be drawings, Rule 46(2)(j) EPC 2000 has been simplified by referring to drawings only.

Rule 46	Form of the drawings
---------	----------------------

Rule 32 EPC 1973

(1) On sheets containing drawings, the usable surface area shall not exceed 26.2 cm x 17 cm. These sheets shall not contain frames round the usable or used surface. The minimum margins shall be as follows:

top	2.5 cm
left side	2.5 cm
right side	1.5 cm
bottom	1 cm

(2) Drawings shall be executed as follows:

(a) Drawings shall be executed in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined, lines and strokes without colourings.

(b) Cross-sections shall be indicated by hatching which should not impede the clear reading of the reference signs and leading lines.

(c) The scale of the drawings and the distinctness of their graphical execution shall be such that reproduction, obtained electronically or photographically, with a linear reduction in size to two-thirds would enable all details to be distinguished without difficulty. If, as an exception, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically.

(d) All numbers, letters, and reference signs, appearing on the drawings, shall be simple and clear. Brackets, circles or inverted commas shall not be used in association with numbers and letters.

(e) All lines in the drawings shall, ordinarily, be drawn with the aid of drafting instruments.

(f) Elements of the same figure shall be in proportion to each other, unless a difference in proportion is indispensable for the clarity of the figure.

(g) The height of the numbers and letters shall not be less than 0.32 cm. For the lettering of drawings, the Latin and, where customary, the Greek alphabets shall be used.

Rule 46 EPC 2000

(1) On sheets containing drawings, the usable surface area shall not exceed 26.2 cm x 17 cm. **The usable or used surface shall not be surrounded by frames.** The minimum margins shall be as follows:

top	2.5	cm
left side	2.5	cm
right side	1.5	cm
bottom	1	cm

(2) Drawings shall be executed as follows:

(a) Drawings shall be executed **without colourings** in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined lines and strokes.

(b) *Unchanged*

(c) The scale of the drawings and [...] their graphical execution shall be such that **electronic or photographic** reproduction [...] with a linear reduction in size to two-thirds **will allow** all details to be distinguished without difficulty. If, **exceptionally**, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically.

(d) *Unchanged*

(e) **Generally, all** lines in the drawings shall [...] be drawn with the aid of drafting instruments.

(f) Elements of the same figure shall be **proportional to one another**, unless a difference in proportion is indispensable for the clarity of the figure.

(g) *Unchanged*

Rule 46	Form of the drawings
----------------	-----------------------------

(h) The same sheet of drawings may contain several figures. Where figures drawn on two or more sheets are intended to form one whole figure, the figures on the several sheets shall be so arranged that the whole figure can be assembled without concealing any part of the partial figures. The different figures shall be arranged without wasting space, preferably in an upright position, clearly separated from one another. Where the figures are not arranged in an upright position, they shall be presented sideways with the top of the figures at the left side of the sheet. The different figures shall be numbered consecutively in Arabic numerals, independently of the numbering of the sheets.

(i) Reference signs not mentioned in the description and claims shall not appear in the drawings, and vice versa. The same features, when denoted by reference signs, shall, throughout the application, be denoted by the same signs.

(j) The drawings shall not contain text matter, except, when absolutely indispensable, a single word or words such as "water", "steam", "open", "closed", "section on AB", and, in the case of electric circuits and block schematic or flow sheet diagrams, a few short catchwords indispensable for understanding. Any such words shall be placed in such a way that, if required, they can be replaced by their translations without interfering with any lines of the drawings.

(3) Flow sheets and diagrams are considered drawings.

(h) The same sheet of drawings may contain several figures. Where figures drawn on two or more sheets are intended to form **a single** figure, the figures on the several sheets shall be so arranged that the whole figure can be assembled without concealing any part of the partial figures. The different figures shall be arranged without wasting space, preferably in an upright position, clearly separated from one another. Where the figures are not arranged in an upright position, they shall be presented sideways with the top of the figures at the left side of the sheet. The different figures shall be numbered consecutively in Arabic numerals, independently of the numbering of the sheets.

(i) Reference signs not mentioned in the description and claims shall not appear in the drawings, and vice versa. [...] **Reference signs to features shall be consistent** throughout the application [...].

(j) The drawings shall not contain text matter. **Where [...] indispensable to understand the drawings, a few short keywords**, such as "water", "steam", "open", "closed" **or** "section on AB", **may be included**. Any such **keywords** shall be placed in such a way that, if required, they can be replaced by their translations without interfering with any lines of the drawings.

(3) Flow sheets and diagrams **shall be deemed to be** drawings.

RULE 47 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 33 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 47 EPC 2000**.

Rule 47	Form and content of the abstract
---------	----------------------------------

Rule 33 EPC 1973

- (1) The abstract shall indicate the title of the invention.
- (2) The abstract shall contain a concise summary of the disclosure as contained in the description, the claims and any drawings; the summary shall indicate the technical field to which the invention pertains and shall be drafted in a way which allows the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention and the principal use or uses of the invention. The abstract shall, where applicable, contain the chemical formula which, among those contained in the application, best characterises the invention. It shall not contain statements on the alleged merits or value of the invention or on its speculative application.
- (3) The abstract shall preferably not contain more than one hundred and fifty words.
- (4) If the European patent application contains drawings, the applicant shall indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which he suggests should accompany the abstract when the abstract is published. The European Patent Office may decide to publish one or more other figures if it considers that they better characterise the invention. Each main feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing shall be followed by a reference sign, placed between parentheses.
- (5) The abstract shall be so drafted that it constitutes an efficient instrument for purposes of searching in the particular technical field particularly by making it possible to assess whether there is a need for consulting the European patent application itself.

Rule 47 EPC 2000

- (1) *Unchanged*
- (2) The abstract shall contain a concise summary of the disclosure as contained in the description, the claims and any drawings. **The** summary shall indicate the technical field to which the invention pertains, and shall be drafted in a **manner allowing** the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention. The abstract shall, where applicable, contain the chemical formula which, among those contained in the application, best characterises the invention. It shall not contain statements on the alleged merits or value of the invention or on [...] speculative **applications thereof**.
- (3) *Unchanged*
- (4) If the European patent application contains drawings, the applicant shall indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which [...] should **be published with the abstract**. The European Patent Office may decide to publish one or more other figures if it considers that they better characterise the invention. Each **essential** feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing shall be followed by a reference sign placed in parentheses.
- (5) The abstract shall be drafted **in such a manner as to constitute** an efficient instrument for **the purpose** of searching in the particular technical field [...]. **In particular, it shall make** it possible to assess whether **consultation of** the European patent application itself **is necessary**.

RULE 48 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 34 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 48 EPC 2000**.

Rule 48	Prohibited matter
---------	-------------------

Rule 34 EPC 1973

- (1) The European patent application shall not contain:
- (a) statements or other matter contrary to "ordre public" or morality;
- (b) statements disparaging the products or processes of any particular person other than the applicant, or the merits or validity of applications or patents of any such person. Mere comparisons with the prior art shall not be considered disparaging per se;
- (c) any statement or other matter obviously irrelevant or unnecessary under the circumstances.
- (2) If a European patent application contains prohibited matter within the meaning of paragraph 1(a), the European Patent Office shall omit it when publishing the application, indicating the place and number of words or drawings omitted.
- (3) If a European patent application contains statements within the meaning of paragraph 1(b), the European Patent Office may omit them when publishing the application. It shall indicate the place and number of words omitted, and shall furnish, upon request, a copy of the passages omitted.

Rule 48 EPC 2000

- (1) The European patent application shall not contain:
- (a) *Unchanged*
- (b) statements disparaging the products or processes of any **third party [...]** or the merits or validity of the applications or patents of any such **party**. Mere comparisons with the prior art shall not be considered disparaging per se;
- (c) *Unchanged*
- (2) If **the [...]** application contains matter prohibited **under** paragraph 1(a), the European Patent Office **may omit such matter from the application as published**, indicating the place and number of words or drawings omitted.
- (3) If **the** application contains statements **referred to in** paragraph 1(b), the European Patent Office may omit them **from the application as published, indicating the** place and number of words omitted. **Upon request, the European Patent Office** shall furnish a copy of the passages omitted.

RULE 49 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 35 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 49 EPC 2000**.

In Rule 49(10) EPC 2000, the single principle at issue – that applicants must use the nomenclature and signs generally accepted in the technical field in question – is stated in a general form.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

The requirement to file three copies of the documents making up the European patent application – provided for in Rule 35(2) EPC 1973 – is no longer necessary as files are kept electronically. Rule 35(2) EPC 1973 can thus be **deleted** (see also Rule 36(4) EPC 1973).

Rule 35(7) EPC 1973 is **deleted**, as in practice text in margins – e.g. reference numbers or imprints by the fax machine – is not objected to.

Rule 49	General provisions governing the presentation of the application documents
----------------	---

Rule 35 EPC 1973

(1) Translations mentioned in Article 14, paragraph 2, shall be considered to be included in the term "documents making up the European patent application".

(2) The documents making up the European patent application shall be filed in three copies. The President of the European Patent Office may, however, determine that the documents shall be filed in fewer than three copies.

(3) The documents making up the European patent application shall be so presented as to admit of electronic as well as of direct reproduction, in particular by scanning, photography, electrostatic processes, photo offset and micro filming, in an unlimited number of copies. All sheets shall be free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used.

(4) The documents making up the European patent application shall be on A 4 paper (29.7 cm x 21 cm) which shall be pliable, strong, white, smooth, matt and durable. Subject to the provisions of Rule 32, paragraph 2(h), and paragraph 11 of this Rule, each sheet shall be used with its short sides at the top and bottom (upright position).

(5) Each of the documents making up the European patent application (request, description, claims, drawings and abstract) shall commence on a new sheet. The sheets shall be connected in such a way that they can easily be turned over, separated and joined together again.

(6) Subject to Rule 32, paragraph 1, the minimum margins shall be as follows:

top:	2	cm
left side:	2.5	cm
right side:	2	cm
bottom:	2	cm

The recommended maximum for the margins quoted above is as follows:

top:	4	cm
left side:	4	cm
right side:	3	cm
bottom:	3	cm

(7) The margins of the documents making up the European patent application, when submitted, must be completely blank.

Rule 49 EPC 2000

(1) **Any translation filed under** Article 14, paragraph 2, **or Rule 40, paragraph 3**, shall be **deemed** to be a [...] document making up the European patent application.

Deleted

(2) The documents making up the application shall be [...] presented **so** as to **allow** electronic and direct reproduction, in particular by scanning, photography, electrostatic processes, photo offset and **microfilming**, in an unlimited number of copies. All sheets shall be free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used.

(3) The documents making up the [...] application shall be on A4 paper (29.7 cm x 21 cm) which shall be pliable, strong, white, smooth, matt and durable. Subject to **paragraph 10 and Rule 46**, paragraph 2(h), each sheet shall be used with its short sides at the top and bottom (upright position).

(4) Each of the documents making up the [...] application (request, description, claims, drawings and abstract) shall commence on a new sheet. The sheets shall be connected in such a way that they can easily be turned over, separated and joined together again.

(5) Subject to Rule **46**, paragraph 1, the minimum margins shall be as follows:

top:	2	cm
left side:	2.5	cm
right side:	2	cm
bottom:	2	cm

The recommended maximum for the margins quoted above is as follows:

top:	4	cm
left side:	4	cm
right side:	3	cm
bottom:	3	cm

Deleted

(8) All the sheets contained in the European patent application shall be numbered in consecutive Arabic numerals. These shall be placed at the top of the sheet, in the middle, but not in the top margin.

(9) The lines of each sheet of the description and of the claims shall preferably be numbered in sets of five, the numbers appearing on the left side, to the right of the margin.

(10) The request for the grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall be typed or printed. Only graphic symbols and characters and chemical or mathematical formulae may, if necessary, be written by hand or drawn. The typing shall be 1 ½ spaced. All text matter shall be in characters, the capital letters of which are not less than 0.21 cm high, and shall be in a dark, indelible colour.

(11) The request for the grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall not contain drawings. The description, the claims and the abstract may contain chemical or mathematical formulae. The description and the abstract may contain tables. The claims may contain tables only if their subject-matter makes the use of tables desirable. Tables and chemical or mathematical formulae may be placed sideways on the sheet if they cannot be presented satisfactorily in an upright position thereon; sheets on which tables or chemical or mathematical formulae are presented sideways shall be so presented that the tops of the tables or formulae are at the left side of the sheet.

(12) Physical values shall be expressed in the units recognised in international practice, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement must also be expressed in the units recognised in international practice. For mathematical formulae the symbols in general use shall be employed. For chemical formulae the symbols, atomic weights and molecular formulae in general use shall be employed. In general, use should be made of the technical terms, signs and symbols generally accepted in the field in question.

(13) The terminology and the signs shall be consistent throughout the European patent application.

(14) Each sheet shall be reasonably free from erasures and shall be free from alterations, overwritings and interlineations. Non-compliance with this rule may be authorised if the authenticity of the content is not in question and the requirements for good reproduction are not in jeopardy.

(6) All the sheets contained in the [...] application shall be numbered in consecutive Arabic numerals. These shall be **centred** at the top of the sheet, [...] but not **placed** in the top margin.

(9) *Becomes (7) – wording unchanged*

(8) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall be typed or printed. Only graphic symbols and characters and chemical or mathematical formulae may, if necessary, be **drawn or** written by hand. The typing shall be 1 ½ spaced. All text matter shall be in characters, the capital letters of which are not less than 0.21 cm high, and shall be in a dark, indelible colour.

(9) The request for grant of a European patent, the description, the claims and the abstract shall not contain drawings. The description, [...] claims and [...] abstract may contain chemical or mathematical formulae. The description and abstract may contain tables. The claims may contain tables only if their subject-matter makes the use of tables desirable. Tables and chemical or mathematical formulae may be placed sideways on the sheet if they cannot be presented satisfactorily in an upright position [...]. [...] **Tables** or chemical or mathematical formulae [...] presented sideways shall be **placed** so that the tops of the tables or formulae are at the **left-hand** side of the sheet.

(10) [...] **Values** shall be expressed in units [...] **conforming to** international **standards**, wherever appropriate in terms of the metric system using SI units. Any data not meeting this requirement **shall** also be expressed in units **conforming to** international **standards**. [...] **Use** should be made of the technical terms, **conventions, formulae**, signs and symbols generally accepted in the field in question.

(13) *Becomes (11) – wording unchanged*

(12) Each sheet shall be reasonably free from erasures and shall be free from alterations [...]. Non-compliance with this rule may be authorised if the authenticity of the content is not **impugned** and the requirements for good reproduction are not **thereby jeopardised**.

RULE 50 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 36 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 50 EPC 2000**.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

The requirement to file several copies of documents – provided for in Rule 36(4) EPC 1973 – is no longer necessary as files are kept electronically. Rule 36(4) EPC 1973 can thus be **deleted**.

Rule 36(5) EPC 1973 is **deleted** since this subject is now covered by **new Rule 2 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Notice from the EPO dated 12 July 2007 concerning the availability of the EPO filing offices, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 5, A.2

Decision dated 12 July 2007 concerning the filing of patent applications and other documents by facsimile, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 7, A.3

Rule 50	Documents filed subsequently
---------	------------------------------

Rule 36 EPC 1973

- (1) Rules 27, 29 and 32 to 35 shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule 35, paragraphs 2 to 14, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule 51.
- (2) All documents other than those referred to in the first sentence of paragraph 1 shall normally be typewritten or printed. There must be a margin of about 2.5 cm on the left-hand side of each page.
- (3) All documents, with the exception of annexed documents, filed after filing of the European patent application must be signed. If a document has not been signed, the European Patent Office shall invite the party concerned to do so within a time limit to be laid down by that Office. If signed in due time, the document shall retain its original date of receipt; otherwise it shall be deemed not to have been received.
- (4) Such documents as must be communicated to other persons or as relate to two or more European patent applications or European patents, must be filed in a sufficient number of copies. If the party concerned does not comply with this obligation in spite of a request by the European Patent Office, the missing copies shall be provided at the expense of the party concerned.
- (5) Notwithstanding paragraphs 2 to 4 the President of the European Patent Office may permit documents filed after filing of the European patent application to be transmitted to the European Patent Office by other means of communication and lay down conditions governing their use. He may, in particular, require that within a period laid down by him written confirmation be supplied reproducing the contents of documents so filed and complying with the requirements of these Implementing Regulations; if such confirmation is not supplied in due time, the documents shall be deemed not to have been received.

Rule 50 EPC 2000

- (1) Rules **42, 43 and 46 to 49** shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. Rule **49**, paragraphs 2 to **12**, shall also apply to the translation of the claims referred to in Rule **71**.
- (2) All documents other than those **making up the application** shall **generally** be typewritten or printed. There **shall** be a margin of about 2.5 cm on the left-hand side of each page.
- (3) [...] **Documents** [...] filed after filing the [...] application **shall** be signed, **with the exception of annexed documents**. If a document has not been signed, the European Patent Office shall invite the party concerned to do so within a time limit **to be specified**. If signed in due time, the document shall retain its original date of receipt; otherwise it shall be deemed not to have been **filed**.

Deleted

Deleted

CHAPTER III

RULE 51 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 37(1) and (3) EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

It is renumbered as **Rule 51 EPC 2000**.

The substance of Article 86(2) EPC 1973 has been moved to **new Rule 51(2) EPC 2000**. The consequences of non payment of a renewal fee are laid down in Article 86(1) EPC 2000 and are therefore not repeated in the Implementing Regulations.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

New Rule 51(4) EPC 2000 provides that, after a successful request for **re-establishment of rights** under Article 122 EPC, those renewal fees which, because of the retrospective effect of the re-establishment decision, would have become due in the time between the date on which the loss of rights has occurred and the decision re-establishing the rights of the applicant shall become due only on the date of the notification of that decision. These renewal fees can still be paid without surcharge within a period of four months after that date. If not paid within this period, Rule 51(2) EPC 2000 shall apply, i.e. the fees can still be paid with a surcharge up to the expiry of a period of six months after that date.

The new Rule 51(4) EPC 2000 changes the former practice according to which, after a first loss of rights, the renewal fees still had to be paid at the regular dates in order to avoid a second loss of rights which could occur under Article 86(3), first sentence, EPC 1973, due to the retrospective effect of the re-establishment decision.

An analogous situation exists where a **petition for review** is successful. **New Rule 51(5) EPC 2000** likewise provides that the renewal fees, which would be due retrospectively by the effect of the decision of the Enlarged Board of Appeal, shall become due only on the date of the notification of the decision of the Enlarged Board ordering re-opening of proceedings.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 29/06 Add.1)

In contrast to the practice under the EPC 1973, **Rule 51(4) EPC 2000** provides for the later payment of renewal fees if a European patent application is revived retroactively as a result of re-establishment of rights under Article 122 EPC. As the context will show, this provision is **applicable only if the whole application** has been refused or deemed to be withdrawn because the time limit was not observed. It would not be appropriate in the case of so-called **partial losses of rights**, since a European patent application, for which renewal fees have to be paid at regular intervals, continues to be in force even if, for example, a priority right or the designation of a State is lost. The introductory passage in Rule 51(4) EPC 2000 explicitly defines the provision's scope of application.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 108-110)

epi observed that Rule 51(4) and (5) EPC 2000 only apply to pending European patent applications, while re-establishment of rights under Article 122 EPC or re-opening of proceedings before the Board of Appeal under Article 112a(5) EPC can also apply to granted patents. In the absence of national legislation, problems will occur. In view of the EPO, this issue should be dealt with by national law.

Chapter III Renewal fees

Rule 51 Payment of renewal fees

Rule 37 EPC 1973

(1) Renewal fees for the European patent application in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. Renewal fees may not be validly paid more than one year before they fall due.

[See Article 86 EPC 1973:

(2) When a renewal fee has not been paid on or before the due date, the fee may be validly paid within six months of the said date, provided that the additional fee is paid at the same time.]

(2) An additional fee shall be deemed to have been paid at the same time as the renewal fee within the meaning of Article 86, paragraph 2, if it is paid within the period laid down in that provision.

(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.

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 51 EPC 2000

(1) **A renewal fee** for the European patent application in respect of the coming year shall be due on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application. Renewal fees may not be validly paid more than one year before they fall due.

(2) If a renewal fee is not paid in due time, the fee may still be paid within six months of the due date, provided that an additional fee is also paid within that period.

(3) Renewal fees already due in respect of an earlier application **at** the date on which a [...] divisional application is filed **shall** also be paid for the divisional application and **shall be due on its filing**. These fees and any renewal fee due within four months of filing the divisional application may be paid within that period without an additional fee. **Paragraph 2 shall apply. [...]**

(4) If a European patent application has been refused or deemed to be withdrawn as a result of non-observance of a time limit, and if the applicant's rights are re-established under Article 122, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date on which the loss of rights occurred, up to and including the date of the notification of the decision re-establishing the rights shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

Rule 51	Payment of renewal fees
---------	-------------------------

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

(4) Renewal fees shall not be payable for a new European patent application filed pursuant to Article 61, paragraph 1(b), in respect of the year in which it was actually filed and any preceding year.

(b) which, on the date on which the loss of rights has occurred, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision re-establishing the rights, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(5) If the Enlarged Board of Appeal re-opens proceedings before the Board of Appeal under Article 112a, paragraph 5, second sentence, a renewal fee

(a) which would have fallen due under paragraph 1 in the period starting on the date when the decision of the Board of Appeal subject to the petition for review was taken, up to and including the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, shall be due on that latter date.

This fee and any renewal fee due within four months from that latter date may still be paid within four months of that latter date without an additional fee. Paragraph 2 shall apply.

(b) which, on the day on which the decision of the Board of Appeal was taken, was already due but the period provided for in paragraph 2 has not yet expired, may still be paid within six months from the date of the notification of the decision of the Enlarged Board of Appeal re-opening proceedings before the Board of Appeal, provided that the additional fee pursuant to paragraph 2 is also paid within that period.

(6) A renewal fee shall not be payable for a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1(b), in respect of the year in which it was filed [...] and any preceding year.

CHAPTER IV

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rules 52 and 53 EPC 2000 set out the requirements to be met when claiming priority under Article 88(1) EPC. Rule 52 EPC 2000 deals with the declaration of priority; Rule 53 EPC 2000 concerns the priority documents.

RULE 52 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 33)

Rule 52(1) EPC 2000 refers to a first filing in a Member of the World Trade Organization, to reflect Article 87(1) EPC 2000.

Rule 52(2) EPC 2000 provides that the complete declaration of priority – including the file number of the previous application – shall, preferably, be made on filing the application. However, in accordance with Article 13(1) and Rule 14(1) and (3) of the Patent Law Treaty of 1 June 2000 (PLT) as well as Rule 26bis PCT, a declaration of priority may also be made later, i.e. within 16 months from the priority date claimed, or, where the applicant has requested early publication of the application, until the filing of such a request. Declarations made on filing may be corrected within that period.

The new system is thus based on the principle that the declaration of priority should be made on filing the application, while allowing late claiming of priority or correction of the priority declaration within the above-mentioned 16 month period. This is a significant relaxation of the requirements as compared to Rule 38(2) EPC 1973, under which at least the date and the State of the previous application had to be indicated on filing. For the time being, it is not intended to make use of Article 13(4) PLT and prescribe that a fee be paid if priority is claimed late or a correction of the priority declaration is made.

(See also Explanatory remarks 2006: CA/PL 11/06, page 6 = CA/PL 17/06)

Rule 52(1), first sentence, EPC 2000 makes clear that the previous filing must have been made in of for a State party to the Paris Convention or Member of the World Trade Organization.

Rule 52(1), second sentence, EPC 2000 makes it clear that information as required in the first sentence is also to be given in cases where the priority claim is based on an application filed with an industrial property authority which is not subject to the Paris Convention or to the Agreement establishing the World Trade Organization but which recognises, according to a communication issued by the President of the EPO, that a first filing made with the EPO gives rise to a right of priority under conditions and with effects equivalent to those laid down in the Paris Convention.

Rule 52(2) and (3) EPC 2000 apply the time periods laid down in Rule 26bis.1(a) PCT for the addition or correction of priority claims to Euro-direct applications, with the necessary terminological adjustments, in order to avoid treating Euro-PCT and Euro-direct applications differently. For clarity's sake, the addition of further priority claims and the correction of existing ones are dealt with separately.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 29, points 17-22, CA/PL PV 30, points 111-113)

Chapter IV Priority

Rule 52 Declaration of priority [...]

Rule 38(1), (2) and (6) EPC 1973

(1) The declaration of priority referred to in Article 88, paragraph 1, shall state the date of the previous filing and the State in or for which it was made and shall indicate the file number.

(2) The date and State of the previous filing must be stated on filing the European patent application; the file number shall be indicated before the end of the sixteenth month after the date of priority.

(6) The particulars stated in the declaration of priority shall appear in the published European patent application and also on the European patent specification.

Rule 52 EPC 2000

(1) The declaration of priority referred to in Article 88, paragraph 1, shall **indicate** the date of the previous filing, the State **party to the Paris Convention or Member of the World Trade Organization** in or for which it was made and [...] the file number. **In the case referred to in Article 87, paragraph 5, the first sentence shall apply mutatis mutandis.**

(2) The **declaration of priority shall preferably be made** on filing the European patent application. **It may still be made within sixteen months from the earliest priority date claimed.**

(3) The applicant may correct the declaration of priority within sixteen months from the earliest priority date claimed, or, where the correction would cause a change in the earliest priority date claimed, within sixteen months from the corrected earliest priority date, whichever sixteen-month period expires first, provided that such a correction may be submitted until the expiry of four months from the date of filing accorded to the European patent application.

(4) However, a declaration of priority may not be made or corrected after a request under Article 93, paragraph 1(b), has been filed.

(5) The particulars [...] of the declaration of priority shall appear in the published European patent application and [...] the European patent specification.

RULE 53 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 38(3) to (5) EPC 1973 has been brought into line with the Patent Law Treaty of 1 June 2000 (PLT) and streamlined. It is renumbered as **Rule 53 EPC 2000**.

Rule 53(3) EPC 2000 reflects the requirements of Rule 4(4) PLT, to the effect that a translation of a previous application which was not filed in an official language of the EPO will no longer be required as a matter of course; instead, the applicant or, as the case may be, the patent proprietor will be invited by the EPO to file such translation only where the validity of the priority claim is relevant to determining whether the invention is patentable.

The EPO shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in **Rule 53(3) EPC 2000** (new Rule 132(2) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months).

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 34-36)

Discussion on the importance of priority documents in infringement proceedings: need for a provision enabling the EPO to require a translation of the priority document at the instigation of a third party?

The EPO pointed out that the intention and purpose of Rule 53 EPC 2000 was to enable the EPO to implement the patent grant procedure. In other words, priority documents are only taken into account if they are required for the purposes of assessing the patentability of an invention. This is particularly so in cases where there is relevant prior art from the priority interval. The provision cannot affect the post-grant phase, which is subject to national legislation.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 on the filing of priority documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 22, B.1

Decision dated 12 July 2007 concerning the filing of priority documents for European divisional applications and for new European patent applications under Article 61(1)(b) EPC, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 24, B.2

RULE 54 EPC

Rule 38a EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 54 EPC 2000**.

Rule 53	Priority documents
----------------	---------------------------

Rule 38(3), (4) and (5) EPC 1973

(3) The copy of the previous application must be filed before the end of the sixteenth month after the date of priority. The copy must be certified as an exact copy of the previous application by the authority which received the previous application and must be accompanied by a certificate issued by that authority stating the date of filing of the previous application.

(4) The copy of the previous application shall be deemed duly filed if a copy of that application available to the European Patent Office is to be included in the file of the European patent application under the conditions laid down by the President of the European Patent Office.

[See Article 88 EPC 1973:

(1) ... if the language of the latter [previous application] is not one of the official languages of the European Patent Office, a translation into one of such official languages.]

(5) The translation of the previous application required under Article 88, paragraph 1, must be filed within a time limit to be set by the European Patent Office, but at the latest within the time limit under Rule 51, paragraph 4. Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 4 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 53 EPC 2000

(1) An applicant claiming priority shall file a copy of the previous application *within* sixteen months of the **earliest [...] priority **date claimed**. [...] **This copy and the date of filing of the previous application shall be certified as correct by the authority with which that application was filed.****

(2) The copy of the previous application shall be deemed **to be** duly filed if a copy of that application available to the European Patent Office is to be included in the file of the European patent application under the conditions **determined** by the President of the European Patent Office.

(3) Where the previous application is not in an official language of the European Patent Office and the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned, the European Patent Office shall invite the applicant for or proprietor of the European patent to file a translation of that application into one of the official languages within a period to be specified. [...] Alternatively, a declaration may be submitted that the European patent application is a complete translation of the previous application. Paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 54	Issuing priority documents
----------------	-----------------------------------

Rule 38a EPC 1973

On request, the European Patent Office shall issue a certified copy of the European patent application (priority document) to the applicant. The President of the European Patent Office shall determine all necessary arrangements, including the form of the priority document and the circumstances in which an administrative fee is payable.

Rule 54 EPC 2000

On request, the European Patent Office shall issue **to the applicant** a certified copy of the European patent application (priority document), **under the conditions determined by the** President of the European Patent Office [...], including the form of the priority document and the circumstances **under** which an administrative fee **shall be paid**.

PART IV

CHAPTER I

RULE 55 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 55 EPC 2000 deals with the examination under Article 90(1) EPC 2000. The EPO has to examine whether the requirements for the accordancy of a date of filing are fulfilled, and if necessary must give the applicant an opportunity to correct deficiencies pursuant to Article 90(4) EPC 2000. The two month period provided is consistent with Article 5(3) and Rule 2(1) of the Patent Law Treaty of 1 June 2000 (PLT).

(See also the discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 114-115)

As regards the starting point of the time period, reference is made to the general explanatory remark reproduced in Appendix 1, n° 4: "Where the Rules specify a period to be observed following an invitation or communication from the EPO, the period always starts with the notification of such communication ..."

PART IV IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV OF THE CONVENTION

Chapter I Examination by the Receiving Section

Rule 55 [...] Examination on filing

Rule 39 EPC 1973

If the European patent application fails to meet the requirements laid down in Article 80, the Receiving Section shall communicate the disclosed deficiencies to the applicant and inform him that the application will not be dealt with as a European patent application unless he remedies the disclosed deficiencies within one month. If he does so, he shall be informed of the date of filing.

Rule 55 EPC 2000

If the examination under Article 90, paragraph 1, reveals that the application fails to meet the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1(a) or (c), paragraph 2 or paragraph 3, first sentence, the European Patent Office shall inform the applicant of any deficiencies and advise him that the application will not be dealt with as a European patent application unless such deficiencies are remedied within two months. If the applicant does this, he shall be informed of the date of filing accorded by the Office.

RULE 56 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Under Article 5(5) of the Patent Law Treaty of 1 June 2000 (PLT), the applicant must be informed if a part of the description or any drawings appear to be missing.

New Rule 56 EPC 2000 corresponds to the provisions of Article 5(6) PLT. If the applicant, either after an invitation under Rule 55 EPC 2000 or of his own motion, files a missing part of the description or drawings within two months from the filing date or the communication under Rule 56(1) EPC 2000, the application will be re-dated (Rule 56(2) EPC 2000, Rule 2(3) PLT).

If the application claims priority, and the missing part of the description or any missing drawings was contained in the priority application, that missing part of the description or drawings may, if the requirements of **Rule 56(3) EPC 2000** are met, be included in the application without loss of the original date of filing (Article 5(6)(b) and Rule 2(4) PLT).

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 37-39)

Discussion on **Rule 56(1), second sentence, EPC 2000**: "The applicant may not invoke the omission of such a communication". The EPO pointed out that the documents making up the application are checked for completeness, as prescribed in the PLT. However, the EPO cannot check individual applications for missing parts of the description as part of the examination on filing. This is part of the substantive examination.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 56(1) EPC 2000 does not apply to **parts of the drawings**. If the Receiving Section notes that a part of a drawing is missing, it will treat the application, for the purpose of Rule 56 EPC 2000, as if the complete drawing were missing, and will invite the applicant to re-submit the complete drawing.

Rule 56(3) EPC 2000 contains the requirement that – for the missing parts of the description or the missing drawings to be processed under that paragraph – the applicant must indicate where those parts of the description or those missing drawings are contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof. This facilitates the processing of the missing parts of the description and the missing drawings. A similar requirement is provided for in the corresponding provisions of the Regulations under the PCT (see Rule 20.6(a)(iv) PCT). In addition, the words "earlier application" is consistently used in Rule 56(3) EPC 2000 to ensure that only the case of missing parts contained in priority applications – and not in any previously filed application – is covered.

Rule 56 Missing parts of the description or missing drawings**Rule 43 EPC 1973**

(1) If the examination provided for in Article 91, paragraph 1(g), reveals that the drawings were filed later than the date of filing of the European patent application, the Receiving Section shall inform the applicant that the drawings and the references to the drawings in the European patent application shall be deemed to be deleted unless the applicant requests within a period of one month that the application be re-dated to the date on which the drawings were filed.

(2) If the examination reveals that the drawings were not filed, the Receiving Section shall invite him to file them within one month and inform him that the application will be re-dated to the date on which they are filed, or, if they are not filed in due time, any reference to them in the application shall be deemed to be deleted.

(3) The applicant shall be informed of any new date of filing of the application.

Rule 56 EPC 2000

(1) If the examination **under Article 90, paragraph 1**, reveals that **parts of the description, or drawings referred to in the description or in the claims, appear to be missing**, the European Patent Office shall invite the applicant **to file the missing parts within two months**. The applicant may not invoke the omission of such a communication.

(2) **If missing parts of the description or missing drawings are filed later than the date of filing, but within two months of the date of filing or, if a communication is issued under paragraph 1, within two months of that communication, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.**

(3) **If the missing parts of the description or missing drawings are filed within the period under paragraph 2, and the application claims priority of an earlier application, the date of filing shall, provided that the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application, remain the date on which the requirements laid down in Rule 40, paragraph 1, were fulfilled, where the applicant so requests and files, within the period under paragraph 2:**

(a) **a copy of the earlier application, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 2;**

(b) **where the earlier application is not in an official language of the European Patent Office, a translation thereof in one of these languages, unless such copy is available to the European Patent Office under Rule 53, paragraph 3; and**

(c) **an indication as to where the missing parts of the description or the missing drawings are completely contained in the earlier application and, where applicable, in the translation thereof.**

In **Rule 56(4) EPC 2000**, it has been clarified that the period referred to in the first sentence is the period under Rule 56(1) or (2) EPC 2000. In addition, Rule 56(4) EPC 2000 lays down the legal consequence where missing parts of the description or missing drawings are not filed within the applicable period, or where the applicant has withdrawn the missing parts of the description or the missing drawings: in such cases, any references to, or the filing of, such parts or drawings shall be deemed not to have been made.

Rule 56(5) EPC 2000 lays down the legal consequences where the requirements referred to in Rule 56(3)(a) to (c) are not complied with, or where any of the said requirements is complied with but after the applicable period: in such a case, the application is re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings are filed. However, the applicant may withdraw subsequently filed parts of the description or drawings in order to retain his original filing date (Rule 56(6) EPC 2000).

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, points 24-26)

Discussion on case where the description contains a reference to **part** of a drawing and such part is missing in the drawing: will the whole drawing be deemed not to have been filed?

The EPO pointed out that the wording "missing parts of drawings" has deliberately been avoided in **Rule 56(1) EPC 2000** as the EPO does not wish to have an obligation to check whether drawings filed are complete. Such wording has not been included in other paragraphs of Rule 56 EPC 2000 either; applicants cannot file parts of drawings late as missing parts, but always have to file the complete drawing. If an application contains a reference to a complete drawing and such drawing has not been filed, then the reference will be deleted. However, this will normally not be the case with partially filed drawings, references to which will usually be allowed to remain in the document.

(See also epi's comments in CA/PL 30/06)

Rule 56 Missing parts of the description or missing drawings

(4) If the applicant:

(a) fails to file the missing parts of the description or the missing drawings within the period under paragraph 1 or 2, or

(b) withdraws under paragraph 6 any missing part of the description or missing drawing filed under paragraph 2,

any references referred to in paragraph 1 shall be deemed to be deleted, and any filing of the missing parts of the description or missing drawings shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(5) If the applicant fails to comply with the requirements referred to in paragraph 3(a) to (c) within the period under paragraph 2, the application shall be re-dated to the date on which the missing parts of the description or missing drawings were filed. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

(6) Within one month of the notification referred to in paragraph 2 or 5, last sentence, the applicant may withdraw the missing parts of the description or the missing drawings filed, in which case the re-dating shall be deemed not to have been made. The European Patent Office shall inform the applicant accordingly.

RULE 57 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

New Rule 57 EPC 2000 concerns the formalities examination to be conducted under Article 90(3) EPC 2000 after a date of filing has been accorded. The provision incorporates the substance of Article 91(1) EPC 1973.

Claims have been introduced in **Rule 57(c) EPC 2000**, as these are no longer a prerequisite for the accordance of a date of filing.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 57(a) EPC 2000 includes a reference to Rule 40(3), second sentence, EPC 2000 (which deals with the translation of the previously filed application). Whereas Rule 55 EPC 2000 foresees a further period of two months if the copy of the earlier application is not filed within the period under Rule 40(3), first sentence, EPC 2000, there is no provision for a late filing of the **translation** mentioned in Rule 40(3), second sentence, EPC 2000. If the translation is not filed, the applicant will receive an invitation under Rule 58 EPC 2000, setting a period of two months. Non-compliance will be qualified as a formal deficiency, leading to a refusal of the application under Article 90(5) EPC.

Rule 57(c) EPC 2000 equally relates to the "reference filing" under Rule 40(2) and (3) EPC 2000. In contrast to the PCT procedure, under the EPC 2000, it is no longer necessary to file claims for a date of filing to be accorded. Whether the application contains one or more claims on which the European search can be based is established in the course of the examination as to formal requirements under Article 90(3) and Rule 57 EPC 2000.

Rule 57(c) EPC 2000 makes clear that a reference to a previously filed application in accordance with Rule 40(1)(c), (2) and (3) EPC can also replace the claims. It must be emphasized that – whilst claims may be filed at a later date within the period specified in Rule 58 EPC – if they can be regarded as having been filed on the date of filing on account of the reference, there will be no need to examine whether they meet the requirement of Article 123(2) EPC.

Rule 57(i) EPC 2000 clarifies that the examination as to formal requirements does not encompass the question whether values are expressed in units conforming to international standards and, where appropriate, in terms of the metric system using SI units; also the consistency of the terminology and the signs used in the application is not examined at this stage of the proceedings. *(See also Explanatory remarks 2006: CA/PL 29/06 Add. 1).*

Rule 57(j) EPC 2000 addresses the late filing of sequence listings. Under the EPC 1973, further processing was available for the late filing of sequence listings. The availability of further processing in respect of the time periods under Rule 30(3) and 163(3) EPC 2000 is maintained by inserting new Rule 57(j) EPC 2000 specifically concerning the examination whether the requirements under Rules 30 or 163(3) EPC 2000 are fulfilled. Rule 58 EPC 2000 and the exclusion of the time period under this Rule from further processing (see Rule 135(2) EPC 2000) thus does not apply to new Rule 57(j) EPC 2000; the matter will be governed only by Rules 30 and 163(3) EPC 2000.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 121-122)

Rule 57	Examination as to formal requirements
----------------	--

EPC 1973

[See Article 91 EPC 1973:

(1) If a European patent application has been accorded a date of filing, and is not deemed to be withdrawn by virtue of Article 90, paragraph 3, the Receiving Section shall examine whether:

(d) the request for the grant of a European patent satisfies the mandatory provisions of the Implementing Regulations concerning its content and, where appropriate, whether the requirements of this Convention concerning the claim to priority have been satisfied;

(c) the abstract has been filed;

(f) the designation of the inventor has been made in accordance with Article 81;

(g) the drawings referred to in Article 78, paragraph 1(d), were filed on the date of filing of the application.

(a) the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;]

Rule 40 EPC 1973

The physical requirements which a European patent application must satisfy pursuant to Article 91, paragraph 1(b), shall be those prescribed in Rule 27a, paragraphs 1 to 3, Rule 32, paragraphs 1 and 2, Rule 35, paragraphs 2 to 11 and 14, and Rule 36, paragraphs 2 and 4.

Rule 57 EPC 2000

If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with Article 90, paragraph 3, whether:

(a) a translation of the application required under Article 14, paragraph 2, or under Rule 40, paragraph 3, second sentence, has been filed in due time;

(b) the request for grant of a European patent satisfies the requirements of Rule 41;

(c) the application contains one or more claims in accordance with Article 78, paragraph 1(c), or a reference to a previously filed application in accordance with Rule 40, paragraphs 1(c), 2 and 3, indicating that it replaces also the claims;

(d) the application contains an abstract in accordance with Article 78, paragraph 1(e);

(e) the filing fee and the search fee have been paid in accordance with Rule 17, paragraph 2, Rule 36, paragraph 3, or Rule 38;

(f) the designation of the inventor has been made in accordance with Rule 19, paragraph 1;

(g) where appropriate, the requirements laid down in Rules 52 and 53 concerning the claim to priority have been satisfied;

(h) where appropriate, the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;

(i) the application meets the requirements laid down in Rule 46 and Rule 49, paragraphs 1 to 9 and 12.

(j) the application meets the requirements laid down in Rule 30 or Rule 163, paragraph 3.

RULE 58 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 58 EPC 2000 implements Article 90(4) EPC 2000, according to which the applicant must be given an opportunity to correct deficiencies of his application. With regard to deficiencies in claiming priority, a new Rule 59 EPC 2000 has been introduced.

RULE 59 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Under **new Rule 59 EPC 2000**, the applicant will be invited to indicate the file number of the previous application or to file a copy thereof if this has not already been done within the 16 month period under Rules 52(2) and 53(1) EPC 2000. The EPO shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in Rule 59 EPC 2000 (new Rule 132(2) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months).

In accordance with Article 90(5) EPC 2000, the right of priority will be lost if the deficiencies noted in the invitation are not corrected within the period specified. Re-establishment of rights will be available as a legal remedy in such cases.

In the case of other deficiencies of the priority claim – e.g. no indication of the date or State of the previous application – no invitation will be issued. This corresponds to the situation under Rule 38(2) EPC 1973 in conjunction with Rule 41(2) EPC 1973 and is necessary because this information is needed for publication of the application. Thus, where the date or State of the previous application are not indicated within 16 months from the priority date, the right of priority will be lost. However, as above, re-establishment of rights will be available.

Rule 58	Correction of deficiencies in the application documents
----------------	--

Rule 41 EPC 1973

(1) If the examination provided for in Article 91, paragraph 1(a) to (d), reveals deficiencies in the European patent application, the Receiving Section shall inform the applicant accordingly and invite him to remedy the deficiencies within such period as it shall specify. The description, claims and drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy the disclosed deficiencies in accordance with the observations of the Receiving Section.

(2) Paragraph 1 shall not apply where the applicant, while claiming priority, has omitted to indicate on filing the European patent application the date or State of first filing.

(3) Paragraph 1 shall not apply where the examination reveals that the date of the first filing given on filing the European patent application precedes the date of filing of the European patent application by more than one year. In this event the Receiving Section shall inform the applicant that there will be no right of priority for the application unless, within one month, the applicant indicates a corrected date, lying within the year preceding the date of filing of the European patent application.

Rule 58 EPC 2000

If [...] the European patent application [...] **does not comply with the requirements of Rule 57(a) to (d), (h) and (i), the European Patent Office** shall inform the applicant accordingly and invite him to **correct** the deficiencies **noted** within **two months**. The description, claims and drawings may be amended only to an extent sufficient to remedy **such deficiencies [...]**.

*Deleted**Deleted*

Rule 59	Deficiencies in claiming priority
----------------	--

EPC 1973

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 59 EPC 2000

If the file number of the previous application under Rule 52, paragraph 1, or the copy of that application under Rule 53, paragraph 1, have not been filed in due time, the European Patent Office shall inform the applicant accordingly and invite him to file them within a period to be specified.

RULE 60 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The time period in Article 91(5) EPC 1973 is taken over in **Rule 60(1) EPC 2000**. Instead of being deemed withdrawn, the application will be refused if no designation of the inventor is filed in due time (see Article 90(5) EPC 2000).

Rule 60(2) EPC 2000 clarifies that, also in divisional applications and applications under Article 61(1)(b) EPC, the designation of the inventor is due on filing. If the designation is not made on filing the application, the EPO will invite the applicant to make it within a period to be specified (see Rule 132 EPC 2000).

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

The new last part of Rule 60(1) EPC 2000 serves to give the applicant more time to provide the necessary information – provided the publication of the European patent application is not delayed.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 123-127)

Rule 60	Subsequent designation of the inventor
---------	---

Rule 42 EPC 1973

(1) If the examination provided for in Article 91, paragraph 1(f), reveals that the inventor has not been identified in accordance with the provisions of Rule 17, the Receiving Section shall inform the applicant that the European patent application shall be deemed to be withdrawn unless this deficiency is corrected within the period prescribed by Article 91, paragraph 5.

[See Article 91 EPC 1973:

(5) Where ... the omission of the designation of the inventor is not ... corrected within 16 months after the date of filing of the European patent application or, if priority is claimed, after the date of priority, the application shall be deemed to be withdrawn.]

(2) In the case of a European divisional application or a new European patent application filed pursuant to Article 61, paragraph 1(b), the time limit for identifying the inventor may in no case expire before two months after the communication referred to in paragraph 1, which shall state the time limit.

Rule 60 EPC 2000

(1) If [...] **the designation of the inventor** has not been **made** in accordance with [...] **Rule 19**, the **European Patent Office** shall inform the applicant that the European patent application **will be refused** unless **the designation is made** within **sixteen months of the date of filing of the application or, if priority is claimed, of the date of priority, this period being deemed to have been observed if the information is communicated before completion of the technical preparations for the publication of the European patent application.**

(2) **Where, in a [...] divisional application or a new [...] application under Article 61, paragraph 1(b), the designation of the inventor has not been made in accordance with Rule 19, the European Patent Office shall invite the applicant to make the designation within a period to be specified.**

CHAPTER II

RULE 61 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The list in brackets in Rule 44(2), second sentence, EPC 1973 – containing examples of how relevant parts of the documents cited were to be identified and referred to the claims – is **deleted** since it is not exhaustive and there are other possibilities of identifying documents.

RULE 62 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 11/06, page 10, CA/PL 17/06)

For European patent applications and international applications entering the European phase filed on or after 1 July 2005, the EPO draws up an extended European search report (EESR) as provided for in Rule 44a EPC 1973 which was inserted in the Implementing Regulations by Decision of the Administrative Council of 9 December 2004 (see OJ EPO 2005, 5). See also documents CA/PL 22/04 Rev. 1 and CA/138/04.

Rule 44a EPC 1973 is renumbered as **Rule 62 EPC 2000**.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 29, points 23-25)

The EPO confirmed that in the case of lack of unity, the partial search report, sent with an invitation to pay the additional fees, does not contain an opinion. If an additional fee is not paid, the partial search report is converted into the search report and is accompanied by an opinion.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 128-132)

Chapter II European search report

Rule 61 Content of the European search report

Rule 44 EPC 1973

(1) The European search report shall mention those documents, available to the European Patent Office at the time of drawing up the report, which may be taken into consideration in deciding whether the invention to which the European patent application relates is new and involves an inventive step.

(2) Each citation shall be referred to the claims to which it relates. If necessary, the relevant parts of the documents cited shall be identified (for example, by indicating the page, column and lines or the diagrams).

(3) The European search report shall distinguish between cited documents published before the date of priority claimed, between such date of priority and the date of filing, and on or after the date of filing.

(4) Any document which refers to an oral disclosure, a use or any other means of disclosure which took place prior to the date of filing of the European patent application shall be mentioned in the European search report, together with an indication of the date of publication, if any, of the document and the date of the non-written disclosure.

(5) The European search report shall be drawn up in the language of the proceedings.

(6) The European search report shall contain the classification of the subject-matter of the European patent application in accordance with the international classification.

Rule 61 EPC 2000

(1) *Unchanged*

(2) Each citation shall be referred to the claims to which it relates. **Where appropriate**, relevant parts of the documents cited shall be identified [...].

(3) *Unchanged*

(4) Any document which refers to an oral disclosure, a use or any other means of disclosure which took place **before** the date of filing of the European patent application shall be mentioned in the European search report, together with an indication of the date of publication, if any, of the document and the date of the non-written disclosure.

(5) *Unchanged*

(6) *Unchanged*

Rule 62 Extended European search report

Rule 44a EPC 1973

(1) The European search report shall be accompanied by an opinion on whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of this Convention, unless a communication under Rule 51, paragraph 2 or paragraph 4, can be issued.

(2) The opinion under paragraph 1 shall not be published together with the search report.

Rule 62 EPC 2000

(1) The European search report shall be accompanied by an opinion on whether the application and the invention to which it relates seem to meet the requirements of this Convention, unless a communication under Rule **71**, paragraph **1 or 3**, can be issued.

(2) *Unchanged*

RULE 63 EPC

Rule 45 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 63 EPC 2000**.

RULE 64 EPC

Rule 46 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 64 EPC 2000**.

Rule 63	Incomplete search
---------	-------------------

Rule 45 EPC 1973

If the Search Division considers that the European patent application does not comply with the provisions of the Convention to such an extent that it is not possible to carry out a meaningful search into the state of the art on the basis of all or some of the claims, it shall either declare that search is not possible or shall, so far as is practicable, draw up a partial European search report. The declaration and the partial report referred to shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report.

Rule 63 EPC 2000

If the **European Patent Office** considers that the European patent application does not comply with **this** Convention to such an extent that it is **impossible** to carry out a meaningful search into the state of the art on the basis of all or some of the **subject-matter claimed**, it shall either **issue a reasoned declaration to that effect** or, **as far as is practicable**, draw up a partial search report. The declaration **or** the partial report [...] shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report.

Rule 64	European search report where the invention lacks unity
---------	--

Rule 46 EPC 1973

(1) If the Search Division considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial European search report on those parts of the European patent application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that if the European search report is to cover the other inventions, a further search fee must be paid, for each invention involved, within a period to be fixed by the Search Division which must not be shorter than two weeks and must not exceed six weeks. The Search Division shall draw up the European search report for those parts of the European patent application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid.

(2) Any fee which has been paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the examination of the European patent application by the Examining Division, the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication referred to in the said paragraph was not justified.

Rule 64 EPC 2000

(1) If the **European Patent Office** considers that the European patent application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall draw up a partial [...] search report on those parts of the [...] application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims. It shall inform the applicant that **for** the European search report to cover the other inventions, a further search fee must be paid, **in respect of** each invention involved, within [...] **a period to be specified**, which **shall neither** be shorter than two weeks **nor** exceed six weeks. The [...] European search report shall **be drawn up for the** parts of the [...] application **relating** to inventions in respect of which search fees have been paid.

(2) Any fee paid under paragraph 1 shall be refunded if, during the examination of the European patent application [...], the applicant requests a refund and the Examining Division finds that the communication **under paragraph 1** was not justified.

RULE 65 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The wording of Article 92(2) EPC 1973 is incorporated in **new Rule 65 EPC 2000**.

RULE 66 EPC

Rule 47 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 66 EPC 2000**.

CHAPTER III

RULE 67 EPC

Rule 48 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 67 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the completion of technical preparations for the publication of European patent applications, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 94, D.1

Rule 65 Transmittal of the European search report**EPC 1973**

[See Article 92 EPC 1973:

(2) Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited documents.]

Rule 65 EPC 2000

Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited documents.

Rule 66 Definitive content of the abstract**Rule 47 EPC 1973**

(1) At the same time as drawing up the European search report, the Search Division shall determine the definitive content of the abstract.

(2) The definitive content of the abstract shall be transmitted to the applicant together with the European search report.

Rule 66 EPC 2000

[...] Upon drawing up the European search report, the European Patent Office shall determine the definitive content of the abstract and transmit it to the applicant together with the search report.

Chapter III Publication of the European patent application**Rule 67 Technical preparations for publication****Rule 48 EPC 1973**

(1) The President of the European Patent Office shall determine when the technical preparations for publication of the European patent application are to be deemed to have been completed.

(2) The European patent application shall not be published if it has been finally refused or withdrawn or deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication.

Rule 67 EPC 2000

(1) The President of the European Patent Office shall determine when the technical preparations for publication of the European patent application are [...] deemed to have been completed.

(2) The [...] application shall not be published if it has been finally refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn before the termination of the technical preparations for publication.

RULE 68 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The substance of Article 93(2) EPC 1973 is incorporated in **Rule 68(1) EPC 2000**, which makes it clear that the abstract is always included in the published application.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 68(1) EPC 2000 provides that the publication of the European patent application shall contain the description, the claims and any drawings "as filed". To avoid any discrepancy with Article 70(2) EPC – which provides that the application in its original (non-EPO) language shall be "the application as filed" – **Rule 68(1), first sentence, EPC 2000** also makes it clear that a translation of the application in the language of the proceedings is published when the documents making up the application were not filed in an official language of the EPO. This also implements Article 14(5) EPC 2000 which provides that European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 29/06 Add.1)

Rule 68(4), first sentence, EPC 2000 concerns cases where a European patent application is accorded a date of filing in accordance with Rule 40(1) EPC 2000, but the claims are only filed later. Since this later filing of claims may result in extensions within the meaning of Article 123(2) EPC, the fact that the claims were only filed after the date of filing is indicated when the application is published.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 133-135; CA/PL PV 31, points 37-38)

The words "as filed" in Rule 68(1) EPC 2000 do not take into account possible amendments in the application documents under Rule 58 EPC 2000, missing parts added under Rule 56(3) EPC 2000 and claims added under Rule 58 EPC 2000 in combination with Rule 57(c) EPC 2000.

Late-filed missing parts are deemed part of the application as filed and will be published. It will be considered whether notice of missing parts should be given in the publication of the application.

Rule 68	Form of the publication of European patent applications and European search reports
---------	---

EPC 1973

[See Article 93 EPC 1973:

(2) The publication shall contain the description, the claims and any drawings as filed and, in an annex, the European search report and the abstract, in so far as the latter are available before the termination of the technical preparations for publication. If the European search report and the abstract have not been published at the same time as the application, they shall be published separately.]

Rule 49 EPC 1973

(1) The President of the European Patent Office shall prescribe the form of the publication of the European patent application and the data which are to be included. The same shall apply where the European search report and the abstract are published separately. The President of the European Patent Office may lay down special conditions for the publication of the abstract.

(2) The designated Contracting States shall be specified in the published European patent application.

(3) If, before the termination of the technical preparations for publication of the European patent application, the claims have been amended pursuant to Rule 86, paragraph 2, the new or amended claims shall be included in the publication in addition to the original claims.

Rule 68 EPC 2000

(1) The publication of the European patent application shall contain the description, the claims and any drawings as filed, and the abstract, or, if these documents making up the application were not filed in an official language of the European Patent Office, a translation in the language of the proceedings, and, in an annex, the European search report, where it is available before the termination of the technical preparations for publication. If the search report or the abstract is not published at the same time as the application, it shall be published separately.

(2) The President of the European Patent Office shall **determine** the form of the publication of the [...] application and the data [...] to be included. The same shall apply where the European search report and the abstract are published separately. [...]

(3) The designated Contracting States shall be **indicated** in the published [...] application.

(4) If the patent claims were not filed on the date of filing of the application, this shall be indicated when the application is published. If, before the termination of the technical preparations for publication of the [...] application, the claims have been amended **under Rule 137, paragraph 2**, the new or amended claims shall be included in the publication in addition to the [...] claims **as filed**.

RULE 69 EPC

Rule 50 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 69 EPC 2000**.

RULE 70 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 70(1) EPC 2000 contains the details relating to the request for examination under Article 94(2) EPC 2000.

The substance of Article 96(1) and (3) and Rule 51(1) EPC 1973 is incorporated in **Rule 70(2) and (3) EPC 2000**.

As regards the "period to be specified" referred to in **Rule 70(2) EPC 2000**, see new Rule 132 EPC 2000.

Rule 69	Information about publication
---------	-------------------------------

Rule 50 EPC 1973

(1) The European Patent Office shall communicate to the applicant the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention in this communication to the provisions of Article 94, paragraphs 2 and 3.

(2) The applicant may not invoke the omission of the communication provided for in paragraph 1. If a later date than the date of the mention of the publication is specified in the communication, the later date shall be the decisive date as regards the time limit for filing the request for examination unless the error is apparent.

Rule 69 EPC 2000

(1) The European Patent Office shall **inform** the applicant **of** the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report and shall draw his attention [...] to **Rule 70, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2** [...].

(2) The applicant may not invoke the omission of the communication **under** paragraph 1. If a later date [...] of publication is specified in the communication, **that** later date shall be the decisive date as regards the **period** for filing the request for examination, unless the error is **obvious**.

Rule 70	Request for examination
---------	-------------------------

EPC 1973

[See Article 94 EPC 1973:

(2) A request for examination may be filed by the applicant up to the end of six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. ... The request may not be withdrawn.]

[See Article 96 EPC 1973:

(1) If the applicant for a European patent has filed the request for examination before the European search report has been transmitted to him, the European Patent Office shall invite him after the transmission of the report to indicate, within a period to be determined, whether he desires to proceed further with the European patent application.]

Rule 51 EPC 1973

(1) In the communication under Article 96, paragraph 1, the European Patent Office shall give the applicant an opportunity to comment on the European search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

[See Article 96 EPC 1973:

(3) If the applicant fails to reply in due time to any invitation under paragraph 1 ..., the application shall be deemed to be withdrawn.]

Rule 70 EPC 2000

(1) The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request may not be withdrawn.

(2) If the request for examination has been filed before the European search report has been transmitted to the applicant, the European Patent Office shall invite the applicant to indicate, within a period to be specified, whether he wishes to proceed further with the application, and shall give him the opportunity to comment on the search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

(3) If the applicant fails to reply in due time to the invitation under paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

CHAPTER IV

RULE 71 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 11/06, page 6 = CA/PL 17/06)

Rule 71(3) EPC 2000 follows the decision of the Administrative Council of 9 December 2004 (OJ EPO 2005, 8), according to which the period for paying the fees for grant and printing, as well as for filing a translation of the claims, is not extendable (see also documents CA/PL 23/04 and CA/139/04). The period – 4 months – is laid down in Rule 71(3) EPC 2000.

If in response to a communication under Rule 51(5) EPC 1973, new claims were submitted and their number exceeded the number previously on file, a legal basis for requesting additional claims fees was missing in the EPC 1973. **Rule 71(6) EPC 2000** now provides a legal basis for requesting additional claims fees if, in response to a communication under Rule 71(5) EPC 2000, new claims are submitted and their number exceeds the number previously on file.

The EPO shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in **Rule 71(1) and (5) EPC 2000**. New Rule 132(1) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 29, points 26-30; CA/PL PV 30, points 137-139)

Rule 51(4) EPC 1973, which entered into force on 1 April 2005, shortened the granting procedure. During the Rule 51(4)-phase, the examiner has been encouraged not to make substantial amendments. The recently introduced practice should be followed until more experience has been gained by both the EPO and the users. At a later stage Rule 71 EPC 2000 can be reviewed again.

Chapter IV Examination by the Examining Division

Rule 71 Examination procedure

Rule 51 EPC 1973

(1) In the communication under Article 96, paragraph 1, the European Patent Office shall give the applicant an opportunity to comment on the European search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

(2) In any communication under Article 96, paragraph 2, the Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to correct the deficiencies noted and to amend the description, claims and drawings.

(3) Any communication under Article 96, paragraph 2, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent.

(4) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it, and shall invite him to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within a non-extendable period to be specified, which may not be less than two months or more than four months. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the text intended for grant.

(5) If the applicant, within the period laid down in paragraph 4, requests amendments under Rule 86, paragraph 3, or the correction of errors under Rule 88, he shall, where the claims are amended or corrected, file a translation of the claims as amended or corrected. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected.

Rule 71 EPC 2000

Transferred to Rule 70(2) EPC 2000

(1) In any communication under Article **94, paragraph 3**, the Examining Division shall, where appropriate, invite the applicant to correct **any** deficiencies noted and to amend the description, claims and drawings **within a period to be specified**.

(2) Any communication under Article **94, paragraph 3**, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent.

(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it, and shall invite him to pay the fees for grant and printing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within a period [...] **of four months**. [...] If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the text intended for grant.

(4) If the applicant, within the period laid down in paragraph **3**, requests amendments under Rule **137**, paragraph 3, or the correction of errors under Rule **139**, he shall, where the claims are amended or corrected, file a translation of the claims as amended or corrected. If the applicant pays the fees and files the translation within this period, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended or corrected.

Rule 71	Examination procedure
---------	-----------------------

(6) If the Examining Division does not consent to an amendment or correction requested under paragraph 5, it shall, before taking a decision, give the applicant an opportunity to submit, within a period to be specified, his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division, and, where the claims are amended, a translation of the claims as amended. If the applicant submits such amendments, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended. If the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the fees for grant and printing, and any claims fees paid under paragraph 7, shall be refunded.

(7) If the European patent application in the text in which the Examining Division intends to grant the European patent comprises more than ten claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within the period laid down in paragraph 6 unless the said fees have already been paid in accordance with Rule 31, paragraph 1.

(8) If the fees for grant and printing or the claims fees are not paid in due time or if the translation is not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

(8a) If the designation fees become due after the communication under paragraph 4 has been notified, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the communication under paragraph 4 has been notified and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 4 shall indicate the designated Contracting States which require a translation pursuant to Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which text of the European patent application forms the basis for the grant of the European patent.

(5) If the Examining Division does not consent to an amendment or correction requested under paragraph 4, it shall, before taking a decision, give the applicant an opportunity to submit, within a period to be specified, his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division, and, where the claims are amended, a translation of the claims as amended. If the applicant submits such amendments, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended. If the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, the fees for grant and printing, and any claims fees paid under paragraph 6, shall be refunded.

(6) If the European patent application in the text intended for grant comprises more than ten claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of each additional claim within the period [...] under paragraph 3, and, where applicable, paragraph 5, unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

(8) *Becomes (7) – wording unchanged*

(8) If the designation fees become due after the communication under paragraph 3 [...], the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fees have been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(9) If a renewal fee becomes due after the communication under paragraph 3 [...] and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(10) The communication under paragraph 3 shall indicate the designated Contracting States which require a translation under Article 65, paragraph 1.

(11) The decision to grant the European patent shall state which text of the European patent application forms the basis for the [...] decision.

RULE 72 EPC

Rule 52 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 72 EPC 2000**.

CHAPTER V

RULE 73 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Instead of referring to Rules 48 and 49 EPC 1973, which were only partly applicable to the publication of the specification of the European patent, **new Rule 73 EPC 2000** deals with all aspects of the publication of the specification, including its content. See also Article 98 EPC 1973.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the form of publication of European patent applications, European search reports and European patent specifications, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 97, D.3

Decision dated 12 July 2007 on the summary listing of references cited by the applicant in European patent applications and European patent specifications, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 99, D.4

RULE 74 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 54 EPC 1973 was amended by Decision of the Administrative Council of 9 December 2004 (OJ EPO 2005, 11), authorising the President of the EPO to prescribe the content, form and means of communication of the certificate and to determine the circumstances in which an administrative fee is payable (see also documents CA/141/04 and CA/PL 26/04 Rev. 1). The Rule is unchanged but has been renumbered as **Rule 74 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the content, form and means of communication of the certificate for a European patent, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 95, D.2

Rule 72	Grant of the European patent to different applicants
---------	--

Rule 52 EPC 1973

Where different persons are entered in the Register of European Patents as applicants in respect of different Contracting States, the Examining Division shall grant the European patent for each Contracting State to the applicant or applicants registered in respect of that State.

Rule 72 EPC 2000

Where different persons are **recorded** in the European Patent Register as applicants in respect of different Contracting States, the **European Patent Office** shall grant the European patent for each Contracting State **accordingly [...]**.

Chapter V The European patent specification

Rule 73	[...] Content and form of the specification [...]
---------	--

Rule 53 EPC 1973

Rules 48 and 49, paragraphs 1 and 2, shall apply mutatis mutandis to the specification of the European patent. The specification shall also contain an indication of the time limit for opposing the European patent.

*[See Article 98 EPC 1973:
At the same time as it publishes the mention of the grant of the European patent, the European Patent Office shall publish a specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings.]*

Rule 73 EPC 2000

(1) **The** specification of the European patent **shall include the description, the claims and any drawings. It shall also indicate the period** for opposing the European patent.

(2) **The President of the European Patent Office shall determine the form of the publication of the specification and the data to be included.**

(3) **The designated Contracting States shall be indicated in the specification.**

Rule 74	Certificate for a European patent
---------	-----------------------------------

Rule 54 EPC 1973

As soon as the specification of the European patent has been published, the European Patent Office shall issue to the proprietor of the patent a certificate for a European patent. The President of the European Patent Office shall prescribe the content, form and means of communication of the certificate and determine the circumstances in which an administrative fee is payable.

Rule 74 EPC 2000

Unchanged

PART V

CHAPTER I

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Provisions dealing with limitation proceedings have been incorporated in Part V of the Implementing Regulations which has been divided into two chapters:

Chapter I is dealing with the opposition procedure.

Chapter II is dealing with the limitation procedure.

The new Rules have been streamlined and brought into line with the EPC 2000.

RULE 75 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

New Rule 75 EPC 2000 is taken over from Article 99(3) EPC 1973. The original wording "for all the designated States" would be appropriate if, for example, a centralised procedure existed for surrendering European patents. The amended wording "**in** all the designated States" is more in keeping with the idea of the European "bundle" patent.

Rule 76 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 76(1) EPC 2000 incorporates Article 99(1), second sentence, EPC 1973. The heading is amended accordingly.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 42-43)

The term "written" in Rule 76(1) EPC 2000 excludes the filing of oppositions orally – but not electronic filing.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1; discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 140-142)

The reference in **Rule 76(3) EPC 2000** to Part III of the Implementing Regulations (which relates to the European patent application) clarifies that Part III shall apply mutatis mutandis to formal requirements concerning the notice of opposition. Indeed, several provisions in Part III of the Implementing Regulations can play an important role in opposition proceedings. Ample references would be needed to ensure comprehensive coverage.

PART V IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V OF THE CONVENTION

Chapter I **Opposition procedure****Rule 75 Surrender or lapse of the patent****EPC 1973**

[See Article 99 EPC 1973:

(3) An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.]

Rule 75 EPC 2000

An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

Rule 76 Form and content of the [...] opposition**EPC 1973**

[See Article 99 EPC 1973:

(1) ... Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement]

Rule 55 EPC 1973

The notice of opposition shall contain:

- (a) the name and address of the opponent and the State in which his residence or principal place of business is located, in accordance with the provisions of Rule 26, paragraph 2(c);
- (b) the number of the European patent against which opposition is filed, and the name of the proprietor and title of the invention;
- (c) a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based as well as an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds;
- (d) if the opponent has appointed a representative, his name and the address of his place of business, in accordance with the provisions of Rule 26, paragraph 2(c).

Rule 76 EPC 2000

(1) Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement.

(2) The notice of opposition shall contain:

- (a) particulars of the opponent as provided in Rule 41, paragraph 2(c);**
- (b) the number of the European patent against which opposition is filed, [...] the name of the proprietor of the patent and the title of the invention;**
- (c) a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds on which the opposition is based, as well as an indication of the facts and evidence [...] presented in support of these grounds;**
- (d) if the opponent has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).**

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to the notice of opposition.

RULE 77 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 56 EPC 1973 has been brought into line with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 77 EPC 2000**.

The EPO shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in **Rule 77(2) EPC 2000**. New Rule 132(1) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months.

The reference to Rule 1(1) EPC 1973 in Rule 56(1) EPC 1973 has been deleted, as it was incorrect: if a notice of opposition was filed in a language other than an official language of the EPO and the required translation (Rule 1(1) EPC 1973) was not filed in due time, the notice of opposition was deemed not to have been filed (Article 14(4) EPC 2000). See also Rule 101(1) EPC 2000 dealing with the rejection of the appeal as inadmissible.

Rule 77	Rejection of the [...] opposition as inadmissible
---------	---

Rule 56 EPC 1973

(1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with the provisions of Article 99, paragraph 1, Rule 1, paragraph 1, and Rule 55, sub-paragraph (c), or does not provide sufficient identification of the patent against which opposition has been filed, it shall reject the notice of opposition as inadmissible unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

(2) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with provisions other than those mentioned in paragraph 1, it shall communicate this to the opponent and shall invite him to remedy the deficiencies noted within such period as it may specify. If the notice of opposition is not corrected in good time the Opposition Division shall reject it as inadmissible.

(3) Any decision to reject a notice of opposition as inadmissible shall be communicated to the proprietor of the patent, together with a copy of the notice.

Rule 77 EPC 2000

(1) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with the provisions of Article 99, paragraph 1, [...] or **Rule 76, paragraph 2(c)**, or does not **sufficiently identify** the patent against which opposition has been filed, it shall reject the [...] opposition as inadmissible, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

(2) If the Opposition Division notes that the notice of opposition does not comply with provisions other than those **referred to** in paragraph 1, it shall communicate this to the opponent and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period **to be specified**. If the **deficiencies are not remedied in due time**, the Opposition Division shall reject **the opposition** as inadmissible.

(3) The decision to reject **an** opposition as inadmissible shall be communicated to the proprietor of the patent, together with a copy of the notice **of opposition**.

RULE 78 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rules 13(4) and 16(3) EPC 1973 – originally included in Part II, Chapter I of the Implementing Regulations – dealt with the procedure to be followed where either the applicant or the proprietor of a patent was not entitled to file the application or obtain the patent.

The remedies under Article 61(1) EPC 1973 – where the **applicant** is a non-entitled person – are subject to the requirement that the patent has not yet been granted. This condition has been moved from Article 61(1) EPC 1973 to the new Rule 16(1)(b) EPC 2000.

On the other hand, Rule 13(4) EPC 1973 provided for a stay of proceedings during the opposition procedure where a third party provided evidence that he was challenging the **patent proprietor's** entitlement before a national court. Likewise, Rule 16(3) EPC 1973 applied to the partial transfer of the right to a patent by virtue of a final decision.

To make the structure of the Implementing Regulations clearer, the provision concerning an **applicant** who is not entitled is separated from the provision applying to a **patent proprietor** who is not entitled. Accordingly, the substance of Rules 13(4) and 16(3) EPC 1973 has been moved to **new Rule 78 EPC 2000** inserted in Part V of the Implementing Regulations which governs the opposition procedure.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 143, CA/PL PV 31, point 13 and Annex 2, page 29)

Reference to Rule 14(4) EPC 2000 which concerns time periods interrupted by a stay of proceedings. The change details the legal consequences of a stay of opposition proceedings.

Rule 78 Procedure where the proprietor of the patent is not entitled**Rule 13 EPC 1973**

(4) If a third party provides proof to the European Patent Office during opposition proceedings or during the opposition period that he has opened proceedings against the proprietor of the European patent for the purpose of seeking a judgment that he is entitled to the European patent, the European Patent Office shall stay the opposition proceedings unless the third party consents to the continuation of such proceedings. Such comment must be communicated in writing to the European Patent Office; it shall be irrevocable. However, the suspension of the proceedings may not be ordered until the Opposition Division has deemed the opposition admissible. Paragraphs 2 and 3 shall apply mutatis mutandis.

Rule 16 EPC 1973

(3) Where a third party has, in accordance with Article 99, paragraph 5, replaced the previous proprietor for one or some of the designated Contracting States, the patent as maintained in opposition proceedings may contain for these States claims, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

Rule 78 EPC 2000

(1) If a third party provides **evidence**, during opposition proceedings or during the opposition period, that he has **instituted** proceedings against the proprietor of the European patent [...], seeking a **decision within the meaning of Article 61, paragraph 1, [...]** opposition proceedings **shall be stayed** unless the third party **communicates to the European Patent Office in writing his** consent to the continuation of such proceedings. Such **consent [...]** shall be irrevocable. However, [...] proceedings **shall not be stayed** until the Opposition Division has deemed the opposition admissible. **Rule 14, paragraphs 2 to 4**, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where a third party has, in accordance with Article 99, paragraph 4, replaced the previous proprietor for one or some of the designated Contracting States, the patent as maintained in opposition proceedings may, **for these States**, contain claims, a description and drawings [...] different from those for the other designated [...] States.

RULE 79 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 57 EPC 1973 has been brought into line with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 79 EPC 2000**.

The EPO shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in **Rule 79(2) and (3) EPC 2000**. New Rule 132(1) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months.

RULE 80 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 57a EPC 1973 has been brought into line with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 80 EPC 2000**.

Rule 79	Preparation of the examination of the opposition
---------	--

Rule 57 EPC 1973

(1) The Opposition Division shall communicate the opposition to the proprietor of the patent and shall invite him to file his observations and to file amendments, where appropriate, to the description, claims and drawings within a period to be fixed by the Opposition Division.

(2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition Division shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication provided for under paragraph 1.

(3) The observations and any amendments filed by the proprietor of the patent shall be communicated to the other parties concerned who shall be invited by the Opposition Division, if it considers it expedient, to reply within a period to be fixed by the Opposition Division.

(4) In the case of a notice of intervention in opposition proceedings the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.

Rule 79 EPC 2000

(1) The Opposition Division shall communicate the **notice of** opposition to the proprietor of the patent and shall **give him the opportunity** to file his observations and to [...] **amend**, where appropriate, the description, claims and drawings within a period to be **specified** [...].

(2) If several notices of opposition have been filed, the Opposition Division shall communicate them to the other opponents at the same time as the communication [...] under paragraph 1.

(3) **The Opposition Division shall communicate any** observations and [...] amendments filed by the proprietor of the patent [...] to the other parties [...], **and shall invite them**, if it considers **this** expedient, to reply within a period to be **specified** [...].

(4) In the case of an [...] intervention **under Article 105**, the Opposition Division may dispense with the application of paragraphs 1 to 3.

Rule 80	Amendment of the European patent
---------	----------------------------------

Rule 57a EPC 1973

Without prejudice to Rule 87, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition specified in Article 100, even if the respective ground has not been invoked by the opponent.

Rule 80 EPC 2000

Without prejudice to Rule **138**, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by **a ground** for opposition **under** Article 100, even if **that** ground has not been invoked by the opponent.

RULE 81 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 81(1) EPC 2000 incorporates the principles established by the Enlarged Board of Appeal regarding the examination of grounds for opposition by the Opposition Division (see G10/91, OJ EPO 1993, 420).

Rule 58(1) to (3) EPC 1973 have been brought into line with the style of the EPC 2000 and incorporated in **Rule 81(2) and (3) EPC 2000**.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 44-45)

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 81(2), second sentence, EPC 2000 has been inserted to be consistent with Rule 79(1) and (3) EPC 2000 which provide for invitations to reply "within a period to be specified". The EPO shall specify the period in the individual case (new Rule 132(1) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months).

Rule 81	Examination of opposition
---------	---------------------------

EPC 1973

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 58(1) to (3) EPC 1973

(1) All communications issued pursuant to Article 101, paragraph 2, and all replies thereto shall be communicated to all parties.

(2) In any communication to the proprietor of the European patent pursuant to Article 101, paragraph 2, he shall, where appropriate, be invited to file, where necessary, the description, claims and drawings in amended form.

(3) Where necessary, any communication to the proprietor of the European patent pursuant to Article 101, paragraph 2, shall contain a reasoned statement. Where appropriate, this statement shall cover all the grounds against the maintenance of the European patent.

Rule 81 EPC 2000

(1) The Opposition Division shall examine those grounds for opposition which are invoked in the opponent's statement under Rule 76, paragraph 2(c). Grounds for opposition not invoked by the opponent may be examined by the Opposition Division of its own motion if they would prejudice the maintenance of the European patent.

(2) [...] Communications under Article 101, paragraph 1, second sentence, and all replies thereto shall be sent to all parties. If the Opposition Division considers this expedient, it shall invite the parties to reply within a period to be specified.

(3) In any communication [...] under Article 101, paragraph 1, second sentence, the proprietor of the European patent shall, where necessary, be given the opportunity to amend, where appropriate, the description, claims and drawings [...]. Where necessary, the communication [...] shall contain a reasoned statement [...] covering [...] the grounds against the maintenance of the European patent.

RULE 82 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 58(4) to (8) EPC 1973 has been transferred to **new Rule 82 EPC 2000**, which concerns only the maintenance of the European patent in amended form.

The legal consequences of failure to pay the fee or file the translation in due time are set out in **Rule 82(3) EPC 2000**. The amounts of the fee and surcharge are laid down in Article 2, items 8 and 9, of the Rules relating to Fees (EUR 55 and 100 EUR).

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 82(2), second sentence, EPC 2000 specifies that the applicant has three months to pay the printing fee and to file the translation of the amended claims. The legal situation under Rule 58(5) EPC 1973 is thus maintained.

Under Rule 82(3) EPC 2000, if the applicant does not perform these acts in due time, they may still be validly performed within two months of a communication pointing out the failure to observe this time limit.

RULE 83 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 29/06 Add.1)

In opposition proceedings, it will no longer be necessary or desirable that documents be filed in two copies, since duplicate filings merely inflate the electronic dossier. The EPO makes the required number of copies for all the parties.

Rule 82	Maintenance of the European patent in amended form
----------------	---

Rule 58(4) to (8) EPC 1973

(4) Before the Opposition Division decides on the maintenance of the European patent in the amended form, it shall inform the parties that it intends to maintain the patent as amended and shall invite them to state their observations within a period of two months if they disapprove of the text in which it is intended to maintain the patent.

(5) If disapproval of the text communicated by the Opposition Division is expressed, examination of the opposition may be continued; otherwise, the Opposition Division shall, on expiry of the period referred to in paragraph 4, request the proprietor of the patent to pay, within three months, the fee for the printing of a new specification of the European patent and to file a translation of any amended claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings.

(7) The communication of the Opposition Division under paragraph 5 shall indicate the designated Contracting States which require a translation pursuant to Article 65, paragraph 1.

(6) If the acts requested under paragraph 5 are not performed in due time they may still be validly performed within two months of notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this two-month period a surcharge equal to twice the fee for printing a new specification of the European patent is paid.

(8) The decision to maintain the European patent as amended shall state which text of the European patent forms the basis for the maintenance thereof.

Rule 82 EPC 2000

(1) Before the Opposition Division decides to **maintain** the European patent **as [...]** amended [...], it shall inform the parties **of the text in which** it intends to maintain the patent [...], and shall invite them to **file** their observations within two months if they disapprove of **that text [...]**.

(2) If a party **disapproves** of the text communicated by the Opposition Division [...], examination of the opposition may be continued. **Otherwise**, the Opposition Division shall, on expiry of the period **under** paragraph 1, **invite** the proprietor of the patent to pay the **prescribed fee [...]** and to file a translation of any amended claims in the [...] official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, **within a period of three months. This invitation [...]** shall indicate the designated Contracting States which require a translation **under** Article 65, paragraph 1.

(3) If the acts **required** under paragraph 2 are not performed in due time, they may still be [...] performed within two months of [...] a communication **concerning** the failure to observe the time limit [...], provided that a surcharge [...] is paid within this [...] period. **Otherwise, the patent shall be revoked.**

(4) The decision to maintain the European patent as amended shall state which text of the [...] patent forms the basis for the **decision**.

Rule 83	Request for documents
----------------	------------------------------

Rule 59 EPC 1973

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.

Rule 83 EPC 2000

Documents referred to by a party to opposition proceedings shall be filed together with the notice of opposition or the written submissions [...]. 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.

RULE 84 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 60(1) EPC 1973 has been brought into line with the style of the EPC 2000. The Rule is renumbered as **Rule 84 EPC 2000**.

RULE 85 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 61 EPC 1973 has been brought into line with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 85 EPC 2000**.

RULE 86 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1; discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 140-142)

The reference in **Rule 86 EPC 2000** has been broadened.

The provisions in Part III of the Implementing Regulations (which relates to the European patent application) are to be applied mutatis mutandis to formal requirements relating to documents filed in opposition, limitation, revocation, appeal and review proceedings. Indeed, several provisions in Part III can play an important role in these proceedings. Ample references would be needed to ensure comprehensive coverage.

Rule 84	Continuation of the opposition proceedings by the European Patent Office of its own motion
---------	--

Rule 60 EPC 1973

(1) If the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within two months as from a notification by the European Patent Office of the surrender or lapse.

(2) In the event of the death or legal incapacity of an opponent, the opposition proceedings may be continued by the European Patent Office of its own motion, even without the participation of the heirs or legal representatives. The same shall apply when the opposition is withdrawn.

Rule 84 EPC 2000

(1) If the European patent has been surrendered **in all the designated Contracting States or** has lapsed **in all those States**, the opposition proceedings may be continued at the request of the opponent filed within two months **of a communication from** the European Patent Office **informing him** of the surrender or lapse.

(2) *Unchanged*

Rule 85	Transfer of the European patent
---------	---------------------------------

Rule 61 EPC 1973

Rule 20 shall apply mutatis mutandis to any transfer of the European patent made during the opposition period or during opposition proceedings.

Rule 85 EPC 2000

Rule **22** shall apply [...] to any transfer of the European patent made during the opposition period or during opposition proceedings.

Rule 86	Documents in opposition proceedings
---------	-------------------------------------

Rule 61a EPC 1973

Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to documents filed in opposition proceedings.

Rule 86 EPC 2000

Part III [...] of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to documents filed in opposition proceedings.

RULE 87 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 62 EPC 1973 has been redrafted to correspond to Rule 73(1) EPC 2000. It is renumbered as **Rule 87 EPC 2000**

A reference to Rule 74 EPC 2000 is included so as to make Rule 62a EPC 1973 (which related to the new certificate for a European patent) redundant. The latter provision is **deleted**.

RULE 88 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The details of decisions on the apportionment of costs and the procedure for fixing costs are grouped together in **Rule 88 EPC 2000**.

Rule 88(1) and (2) EPC 2000 are unchanged in substance as compared to Rule 63(1) and (4) EPC 1973.

Rule 88(2), first sentence, EPC 2000 is taken from Article 104(2), first sentence, EPC 1973, and incorporates, as before, the principle that costs may only be fixed on the basis of a final decision apportioning them.

Rule 88(3), first sentence, EPC 2000 amalgamates Article 104(2), second sentence, EPC 1973 with part of Rule 63(3) EPC 1973.

RULE 89 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

New Rule 89 EPC 2000 incorporates details deleted from Article 105 EPC 1973.

The insertion in **Rule 89(2) EPC 2000** of the reference to Rule 76 EPC 2000 makes it clear that, on filing the notice of intervention, particulars corresponding to those in the notice of opposition must be given.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

According to Article 105(2) EPC 2000, an **admissible** intervention shall be treated as an opposition. For the admissibility of the intervention, the Rules governing opposition – in particular Rules 76 and 77 EPC 2000 – shall equally apply to interventions.

Rule 89(2) EPC 2000 therefore refers also to Rule 77 EPC 2000 in order to expressly refer to the legal consequence of non-admissibility of the intervention.

<p>Rule 62a EPC 1973 "New certificate for a European patent" has been deleted in view of the references in Rule 87, second sentence, EPC 2000.</p>
--

Rule 87	Content and form of the new specification of the European patent [...]
----------------	---

<p style="text-align: center;">Rule 62 EPC 1973</p> <p>Rule 49, paragraphs 1 and 2, shall apply mutatis mutandis to the new specification of the European patent.</p>	<p style="text-align: center;">Rue 87 EPC 2000</p> <p>The new specification of the European patent shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.</p>
--	---

Rule 88	Costs
----------------	--------------

<p style="text-align: center;">Rule 63 EPC 1973</p> <p>(1) Apportionment of costs shall be dealt with in the decision on the opposition. Such apportionment shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved. The costs shall include the remuneration of the representatives of the parties.</p> <p>(2) A bill of costs, with supporting evidence, shall be attached to the request for the fixing of costs. The request shall only be admissible if the decision in respect of which the fixing of costs is required has become final. Costs may be fixed once their credibility is established.</p> <p>(3) The request for a decision by the Opposition Division on the awarding of costs by the registry, stating the reasons on which it is based, must be filed in writing to the European Patent Office within one month after the date of notification of the awarding of costs. It shall not be deemed to be filed until the fee for the awarding of costs has been paid.</p> <p>(4) The Opposition Division shall take a decision on the request referred to in paragraph 3 without oral proceedings.</p>	<p style="text-align: center;">Rule 88 EPC 2000</p> <p>(1) The apportionment of costs shall be dealt with in the decision on the opposition. Such apportionment shall only take into consideration the expenses necessary to assure proper protection of the rights involved. The costs shall include the remuneration of the representatives of the parties.</p> <p>(2) The Opposition Division shall, on request, fix the amount of costs to be paid under a final decision apportioning them. A bill of costs, with supporting evidence, shall be attached to the request [...]. Costs may be fixed once their credibility is established.</p> <p>(3) A request for a decision by the Opposition Division may be filed [...] within one month [...] of the communication on the fixing of costs under paragraph 2. The request shall be filed in writing [...] and state the grounds on which it is based. It shall not be deemed to be filed until the prescribed fee [...] has been paid.</p> <p>(4) The Opposition Division shall decide on the request under paragraph 3 without oral proceedings.</p>
--	---

Rule 89	Intervention of the assumed infringer
----------------	--

<p style="text-align: center;">EPC 1973</p> <p><i>[See Article 105 EPC 1973:</i></p> <p>(1) <i>... if he gives notice of intervention within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted. ...</i></p> <p>(2) <i>Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. ...]</i></p>	<p style="text-align: center;">Rule 89 EPC 2000</p> <p>(1) Notice of intervention shall be filed within three months of the date on which proceedings referred to in Article 105 are instituted.</p> <p>(2) Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement; Rules 76 and 77 shall apply mutatis mutandis. The notice of intervention shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.</p>
---	---

CHAPTER II

Limitation procedure

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rules 90 to 96 EPC 2000, in the **new Chapter II** of Part V of the Implementing Regulations, contain the provisions governing the details of the limitation procedure (Articles 105a, 105b and 105c EPC 2000). As indicated in the explanatory remarks to these Articles, the limitation procedure is designed as an *ex parte* procedure which does not provide for the participation of third parties. However, third parties may present observations under Article 115 EPC 2000.

Rule 90 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 90 EPC 2000 defines the subject of the centralised limitation or revocation procedure before the EPO. The provision makes it explicit that only the European patent as granted or amended by the EPO is to be the subject of such proceedings.

Rule 91 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 91 EPC 2000 assigns the new tasks to the Examining Divisions. This is expedient because of the nature of the issues, i.e. amendment of the claims, in an *ex parte* procedure which essentially involves assessing technical questions concerning the drafting of the claims. As regards the composition and work of the Examining Division in limitation proceedings, Article 18(2) EPC 2000 is to apply *mutatis mutandis*.

Responsibility needs to be assigned expressly to the Examining Divisions, because such responsibility is only implied indirectly in Article 21(3)(a) EPC 2000. For reasons of legal coherence and transparency, it is better to establish the competence of the Examining Divisions in the Implementing Regulations than to allocate such duties by decision of the President under Rule 11(2) EPC 2000.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 48-49)

Should the same examiners deal with limitation proceedings in the case where a European patent has been the subject of opposition proceedings (for reasons of efficiency)? No, limitation proceedings are *ex parte* proceedings and may take place long time after grant of the European patent.

Chapter II Procedure for limitation or revocation**Rule 90 Subject of proceedings****EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 90 EPC 2000

The subject of limitation or revocation proceedings under Article 105a shall be the European patent as granted or as amended in opposition or limitation proceedings before the European Patent Office.

Rule 91 Responsibility for proceedings**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 91 EPC 2000

Decisions on requests for limitation or revocation of the European patent under Article 105a shall be taken by the Examining Division. Article 18, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

RULE 92 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 50-51)

Rule 92 EPC 2000 sets out the details of the requirements to be met by a request for limitation or revocation of a European patent.

Rule 92(1) EPC 2000 provides that the request shall be filed in writing. The request must indicate whether limitation or revocation is sought. Under Article 105a(1) EPC 2000, the request is only deemed to be filed when the limitation or revocation fee has been paid. The amounts of the fees are laid down in Article 2, item 10a, of the Rules relating to Fees (request for limitation: EUR 1000; request for revocation: EUR 450). The request does not have to be accompanied by a statement of reasons, but this can be expedient where, for example, the requester's entitlement or the limiting effect of the requested amendment of the claims are not unambiguously apparent from the request documents.

Rule 92(2) EPC 2000 specifies the information and the documents which the request must contain. **Sub-paragraphs (a), (b) and (e)** deal with the identification of the requester and, where appropriate, the representative, as well as the patent to which the request relates (see the corresponding provisions in Rule 76 EPC 2000 which relates to the notice of opposition).

Rule 92(2)(c) EPC 2000 refers to the cases in which the requester is not the patent proprietor for all the Contracting States in which the European patent has become valid (i.e. granted, validated and not revoked). In these cases, he must indicate the further patent proprietors concerned and show that he is entitled to act on their behalf in the limitation or revocation proceedings. In view of the ab initio-effect of limitation and revocation under Article 68 EPC 2000, this requirement also applies to patent proprietors in States where the European patent has already expired.

Limitation of the European patent under Article 105a(1) EPC 2000 is only possible by an amendment of the claims. **Rule 92(2)(d) EPC 2000** prescribes accordingly that the request must contain the complete text of the amended claims. A separate set of claims for a particular Contracting State may also be presented under Rule 138 EPC 2000 which deals with different claims, description and drawings for different States.

The filing of a description modified in accordance with the amended text of the claims is not prescribed, since the text granted will normally support the claims as amended. If the requester nevertheless wishes to amend the description, he may do so, appending the amended version to his request. The same applies in respect of the drawings.

In accordance with Rule 3(2) EPC 2000, the text of the amended claims and, where appropriate, of the description must be filed in the language of the proceedings in which the patent was granted.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 92(1), second sentence, EPC 2000 clarifies that also in limitation and revocation proceedings the provisions of Part III of the Implementing Regulations (which relate to the European patent application) shall apply mutatis mutandis (see also explanatory remarks to Rules 76(3) and 86 EPC 2000).

Rule 92 Requirements of the request**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 92 EPC 2000

(1) The request for limitation or revocation of a European patent shall be filed in writing. Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to documents filed in limitation or revocation proceedings.

(2) The request shall contain:

(a) particulars of the proprietor of the European patent making the request (the requester) as provided in Rule 41, paragraph 2(c), and an indication of the Contracting States for which the requester is the proprietor of the patent;

(b) the number of the patent whose limitation or revocation is requested, and a list of the Contracting States in which the patent has taken effect;

(c) where appropriate, the names and addresses of the proprietors of the patent for those Contracting States in which the requester is not the proprietor of the patent, and evidence that the requester is entitled to act on their behalf in the proceedings;

(d) where limitation of the patent is requested, the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings;

(e) where the requester has appointed a representative, particulars as provided in Rule 41, paragraph 2(d).

RULE 93 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 93 EPC 2000 deals with the relationship between limitation and opposition proceedings.

Rule 93(1) EPC 2000 governs the situation where, at the time of filing the request for limitation or revocation, opposition proceedings relating to the patent are pending (Article 105a(2) EPC 2000). In such a case, the request will be deemed not to have been filed and reimbursement of the fee for limitation or revocation will be ordered.

Rule 93(2) EPC 2000 provides that **limitation** proceedings already pending at the time of filing an opposition to the European patent for which limitation is requested are to be terminated by the EPO of its own motion. Reimbursement of the limitation fee will be ordered in such cases.

This complies with the principle of the precedence of opposition proceedings, as laid down in Article 105a(2) EPC 2000, and takes account of the fact that the requester in these cases has the option of resorting to the opposition procedure for prosecuting his interests.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 52-53)

Rule 93(2) EPC 2000 does not apply if **revocation** of the patent has been requested. Opposition proceedings only take precedence when the patent proprietor is seeking to limit the patent. Should the patent proprietor wish to abandon the patent completely, precedence is given to the simpler proceedings – which will lead to revocation of the patent.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 93(2), first sentence, EPC 2000 explicitly refers to the reimbursement of the limitation fee. If however, at the time of the termination of the limitation proceedings, the fee referred to in Rule 95(3), first sentence, EPC 2000, has already been paid, **Rule 93(2), second sentence, EPC 2000** provides for its reimbursement.

RULE 94 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 94 EPC 2000 concerns the examination as to admissibility of requests under Article 105a EPC 2000. The question of admissibility is only to be considered where the request for revocation or limitation is not to be dealt with under Rule 93 EPC 2000 and where it has been validly filed, i.e. when the relevant fee under Article 105a(1) EPC 2000 has been paid and the general requirements for the validity of procedural acts before the EPO have been fulfilled (e.g. Rules 3(1) and 50(3) EPC 2000). If this is not the case, the formalities officer will inform the requester that a valid request has not been filed, and state why this is so.

The provision is modelled on Rule 77 EPC 2000, applying to opposition proceedings, and provides that requests for limitation or revocation of the European patent are to be rejected as inadmissible if the requirements of Rule 92 EPC 2000 are not fulfilled, or are not fulfilled within the period specified in the invitation to remedy the deficiencies.

Examination and decisions as to admissibility are the responsibility of the formalities officer. The details of this are laid down on the basis of Rule 11(3) EPC 2000, authorising the President to entrust duties to employees who are not technically or legally qualified examiners.

Rule 93 Precedence of opposition proceedings**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 93 EPC 2000

(1) The request for limitation or revocation shall be deemed not to have been filed if opposition proceedings in respect of the patent are pending at the time of filing the request.

(2) If, at the time of filing an opposition to a European patent, limitation proceedings in respect of that patent are pending, the Examining Division shall terminate the limitation proceedings and order the reimbursement of the limitation fee. The reimbursement shall also be ordered in respect of the fee referred to in Rule 95, paragraph 3, first sentence, if the requester has already paid this fee.

Rule 94 Rejection of the request as inadmissible**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 94 EPC 2000

If the Examining Division finds that the request for limitation or revocation fails to comply with the requirements of Rule 92, it shall invite the requester to correct the deficiencies noted, within a period to be specified. If the deficiencies are not corrected in due time, the Examining Division shall reject the request as inadmissible.

RULE 95 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 54-55; Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 95 EPC 2000 concerns the examination of, and decision on, requests for limitation or revocation which have been found to be admissible.

Rule 95(1) EPC 2000 deals with the request for **revocation** and provides that the European patent is to be revoked where the request is admissible. The requester must be informed of the revocation and told when the decision will be published in the European Patent Bulletin.

Rule 95(2) EPC 2000 concerns the examination for compliance with the substantive requirements for **limitation** of the European patent. It must be established

- whether the requested amendment of the claims actually constitutes a limitation (which is not the case e.g. where amendments are made purely for the purposes of clarification or claiming an aliud),
- whether the requirements of Articles 84 and 123(2) and (3) EPC have been met, and,
- where appropriate, whether amendments to the description and drawings are in line with these requirements.

This examination is carried out on the basis of the amended claims and, as the case may be, the amended description and drawings, as submitted by the requester in accordance with Rule 92(2)(d) EPC 2000.

If the request does not comply with the requirements set out above, the Examining Division will give the requester **one** opportunity to correct any deficiencies and to amend the claims, description and drawings within a period to be specified. Errors of transcription or obvious mistakes can be rectified on request or by the EPO of its own motion (Rule 139 EPC 2000). Since the request can be filed again at any time, depriving the requester of the possibility of making further amendments does not seem unreasonably harsh. There will be no examination as to whether the subject-matter of the limited patent is still patentable under Articles 52 to 57 EPC or whether the supposed aim of the limitation – e.g. delimitation with respect to particular prior art – is actually achieved by the requested amendment of the claims.

Under **Rule 95(3) EPC 2000**, if a request for limitation of the European patent is to be allowed, the requester has to file a translation of the amended claims and pay the fee for printing the amended patent specification before the limitation can be decided. He has three months to pay the printing fee and file the translation (aligned with Rule 82(2), second sentence, EPC 2000). A reference to Rule 82(3) EPC 2000 ensures that a period of grace – along the lines of the additional two month period provided for in opposition proceedings – is available.

Under **Rule 95(4) EPC 2000**, the request for limitation of the European patent is rejected if the requester does not respond to the communication under Rule 95(2) EPC 2000, or if it cannot be allowed. This also applies if the requester fails to perform the acts required under Rule 95(3) EPC 2000 in due time.

Under Rule 138 EPC 2000, different sets of claims are allowed for different Contracting States.

Limitation proceedings will be announced in the European Patent Register but not in the Bulletin. Third parties will be able to find out about the content of a request by inspecting the files. It is planned to inform the national patent offices of the Contracting States about pending limitation proceedings within the framework of the general exchange of data.

The EPO does not inform licensees about pending limitation proceedings or any other proceedings initiated in respect of a European patent.

RULE 96 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 56-57)

Rule 96 EPC 2000 corresponds to Rule 87 EPC 2000 (dealing with the content and form of the new specification of the European patent).

Rule 95 Decision on the request**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 95 EPC 2000

(1) If a request for revocation is admissible, the Examining Division shall revoke the patent and communicate this to the requester.

(2) If a request for limitation is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements, the Examining Division shall give the requester one opportunity to correct any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate, the description and drawings, within a period to be specified.

(3) If a request for limitation is allowable under paragraph 2, the Examining Division shall communicate this to the requester and invite him to pay the prescribed fee and to file a translation of the amended claims in the official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, within a period of three months; Rule 82, paragraph 3, first sentence, shall apply mutatis mutandis. If the requester performs these acts in due time, the Examining Division shall limit the patent.

(4) If the requester does not respond in due time to the communication issued under paragraph 2, or if the request for limitation is not allowable, or if the requester fails to perform the acts required under paragraph 3 in due time, the Examining Division shall reject the request.

Rule 96 Content and form of the amended European patent specification**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 96 EPC 2000

The amended European patent specification shall include the description, claims and drawings as amended. Rule 73, paragraphs 2 and 3, and Rule 74 shall apply.

PART VI

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The transfer of provisions from Part VI of the Convention dealing with the "Appeals procedure" – in particular from Articles 106 and 110 EPC 1973 – and the new Article 112a EPC 2000 have made it necessary to extend Part VI of the Implementing Regulations and divide the material into two chapters:

- **Chapter I** concerns the appeal procedure (Articles 106 to 112 EPC).
- **Chapter II** contains the rules for petitions for review (Article 112a EPC).

CHAPTER I

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Chapter I of Part VI of the Implementing Regulations comprises the Rules governing the procedural provisions applicable in appeal proceedings, the admissibility of the appeal and the examination of the appeal as to admissibility and allowability (see in particular Articles 106, 108 and 110 EPC).

RULE 97 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

On the basis of Article 106(3) EPC 2000, the substance of Article 106(4) and (5) EPC 1973 is transferred to the **new Rule 97 EPC 2000**.

RULE 98 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 98 EPC 2000 contains the substance of Article 106(2) EPC 1973. The original wording "for all the designated States" would be appropriate if, for example, a centralised procedure existed for surrendering European patents. The amended wording "**in** all the designated States" is more in keeping with the idea of the European "bundle" patent.

PART VI IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI OF THE CONVENTION**Chapter I Appeals procedure****Rule 97 Appeal against apportionment and fixing of costs****EPC 1973**

[See Article 106 EPC 1973:

(4) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal.

(5) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings cannot be appealed unless the amount is in excess of that laid down in the Rules relating to Fees.]

Rule 97 EPC 2000

(1) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal.

(2) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings cannot be appealed unless the amount exceeds that of the fee for appeal.

Rule 98 Surrender or lapse of the patent**EPC 1973**

[See Article 106 EPC 1973:

(2) An appeal may be filed against the decision of the Opposition Division even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.]

Rule 98 EPC 2000

The decision of an Opposition Division may be appealed even if the European patent has been surrendered in all the designated Contracting States or has lapsed in all those States.

RULE 99 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 99(1) EPC 2000 defines the content of the notice of appeal to be filed within the period specified in Article 108, first sentence, EPC 2000, taking up the requirements mentioned in Rule 64(a) and (b) EPC 1973, namely the name and address of the appellant and an indication of the decision impugned.

However, under the Rule 64(b) EPC 1973, already in the **notice of appeal** the appellant had to include a statement identifying the extent to which amendment of the impugned decision was requested. This rarely presented a problem in appeals filed by an opponent; as a rule, an opponent would request that the decision impugned be set aside and the patent be revoked (partially or in its entirety). However, where the appellant is the patent proprietor, the amended claims are nearly always filed with the **statement of grounds for appeal**, and it is only then that the precise nature of the requested amendment of the decision impugned becomes apparent. Consequently, this requirement is moved to **Rule 99(2) EPC 2000** which defines the content of the statement of grounds of appeal; up to now, this had been left to Board of Appeal case law under Article 108, third sentence, EPC.

The requirement of Rule 99(1)(c) EPC 2000 takes into account that the appellant's initial request – according to the case law of the Enlarged Board of Appeal (see G 9/92 and G 4/93, OJ EPO 1994, 875, and G 1/99, OJ EPO 2001, 381) – defines the subject of the appeal and thereby the framework of the appeal proceedings. As a rule, the notice of appeal should already clarify whether the decision under appeal is contested as a whole or only partially, and define the extent of the issues raised in the appeal proceedings.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

New Rule 99(3) EPC 2000 clarifies that the provisions of Part III of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to formal requirements concerning the notice of appeal, the statement of grounds and the documents filed in appeal proceedings. See explanatory remarks to Rules 76(3) and 86 EPC 2000.

Rule 99	Content of the notice of appeal and the statement of grounds
---------	---

Rule 64 EPC 1973

The notice of appeal shall contain:

- (a) the name and address of the appellant in accordance with the provisions of Rule 26, paragraph 2(c);
- (b) a statement identifying the decision which is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

Rule 99 EPC 2000

(1) The notice of appeal shall contain:

(a) the name and the address of the appellant **as provided in Rule 41**, paragraph 2(c);

(b) [...] **an indication of the decision [...]** impugned; **and**

(c) a request defining the subject of the appeal.

(2) In the statement of grounds of appeal the appellant shall indicate the reasons for setting aside the decision impugned, or the extent to which it is to be amended, and the facts and evidence on which the appeal is based.

(3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to the notice of appeal, the statement of grounds and the documents filed in appeal proceedings.

RULE 100 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 100(1) EPC 2000 is taken from Rule 66(1) EPC 1973. The expression "unless otherwise provided" means unless otherwise provided in the Convention or the Implementing Regulations.

Rule 100(2) and (3) EPC 2000, transferred from Article 110(2) and (3) EPC 1973, now clearly cover examination for admissibility and for allowability.

The Board of Appeal will invite the parties "as often as necessary" to file observations on communications from the Board or submissions by the other party. It shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in **Rule 100(2) EPC 2000** (new Rule 132(1) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months).

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 58-59)

Discussion on the legal consequence set out in Rule 100(3) EPC 2000 (deemed withdrawal of the application). Alternative: withdrawal of the appeal? The EPO pointed out that this provision is mostly used in proceedings before the Technical Boards of Appeal in which the appeal is against the refusal of an application. If a fictional withdrawal of the appeal were provided for, applicants would be deprived of the legal remedy of further processing. The unfortunate consequence of this for the applicant would be that the decision of the first instance to refuse the application would become final. For this reason, the legal consequence of deemed withdrawal of the application is more favourable to the applicant, with the exception of those few cases in which an appeal was based on the clarification of a point of detail.

RULE 101 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 101 EPC 2000 sets out the provisions to be observed in examining for admissibility.

The reference to Rule 1(1) EPC 1973 in Rule 65(1) EPC 1973 has been **deleted**, as it was incorrect: if an appeal was filed in a language other than an official language of the EPO and the required translation (Rule 1(1) EPC 1973) was not filed in due time, the appeal was deemed not to have been filed (Article 14(4) EPC 2000). See also Rule 77 EPC 2000 dealing with the rejection of the opposition as inadmissible.

Rule 100	Examination of appeals
-----------------	-------------------------------

Rule 66(1) EPC 1973

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*.

[See Article 110 EPC 1973:

(2) In the examination of the appeal, which shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Board of Appeal, on communications from another party or issued by itself.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision under appeal was taken by the Legal Division.]

Rule 100 EPC 2000

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has **taken** the decision **impugned** shall **apply** to appeal proceedings [...].

(2) In the examination of the appeal, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be specified, on communications issued by itself or observations submitted by another party.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision impugned was taken by the Legal Division.

Rule 101	Rejection of the appeal as inadmissible
-----------------	--

Rule 65 EPC 1973

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to 108 and with Rule 1, paragraph 1, and Rule 64, sub-paragraph (b), the Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless each deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 has expired.

(2) If the Board of Appeal notes that the appeal does not comply with the provisions of Rule 64, sub-paragraph (a), it shall communicate this to the appellant and shall invite him to remedy the deficiencies noted within such period as it may specify. If the appeal is not corrected in good time, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible.

Rule 101 EPC 2000

(1) If the appeal does not comply with Articles 106 to 108, **Rule 97 or Rule 99, paragraph 1(b) or (c) or paragraph 2**, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless **any** deficiency has been remedied before the relevant **period under** Article 108 has expired.

(2) If the Board of Appeal notes that the appeal does not comply with [...] **Rule 99, paragraph 1(a)**, it shall communicate this to the appellant and shall invite him to remedy the deficiencies noted within **a period to be specified**. If the **deficiencies are not remedied in due time**, the Board of Appeal shall reject **the appeal** as inadmissible.

RULE 102 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 102 EPC 2000 largely corresponds to Rule 66(2) EPC 1973.

Rule 102 Form of decision of the Board of Appeal**Rule 66 EPC 1973**

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*.

(2) The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, either by their signature or by any other appropriate means. The decision shall contain:

(a) a statement that it is delivered by the Board of Appeal;

(b) the date when the decision was taken;

(c) the names of the Chairman and of the other members of the Board of Appeal taking part;

(d) the names of the parties and their representatives;

(e) a statement of the issues to be decided;

(f) a summary of the facts;

(g) the reasons;

(h) the order of the Board of Appeal, including, where appropriate, a decision on costs.

Rule 102 EPC 2000

Transferred to Rule 100(1) EPC 2000

[...] The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, either by their signature or by any other appropriate means. The decision shall contain:

(a) a statement that it **was** delivered by the Board of Appeal;

(b) *Unchanged*

(c) *Unchanged*

(d) *Unchanged*

(e) **the request of the parties;**

(f) *Unchanged*

(g) *Unchanged*

(h) *Unchanged*

RULE 103 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 103(1)(a) EPC 2000 takes up the text of Rule 67 EPC 1973.

Rule 103(1)(b) EPC 2000 goes some way towards compensating for the lack of a cross-appeal facility. Appeals filed as a precaution – for the case the other party appeals – can be withdrawn if the other party does not file an appeal, at an early stage of the proceedings, during the period between the expiry of the respective periods for filing the notice of appeal and filing the statement of grounds of appeal, i.e. before any great expense or effort by the parties or the EPO.

Rule 103(2) EPC 2000 codifies the case law of the Legal Board of Appeal (J 32/95, OJ EPO 1999, 713).

Rule 103 Reimbursement of appeal fees**Rule 67 EPC 1973**

The reimbursement of appeal fees shall be ordered in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation. In the event of interlocutory revision, reimbursement shall be ordered by the department whose decision has been impugned and, in other cases, by the Board of Appeal.

Rule 103 EPC 2000**(1) The appeal fee shall be reimbursed**

(a) in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation, **or**

(b) if the appeal is withdrawn before the filing of the statement of grounds of appeal and before the period for filing that statement has expired.

(2) The department whose decision is impugned shall order the reimbursement if it revises its decision and considers reimbursement equitable by reason of a substantial procedural violation. In all other cases, matters of reimbursement shall be decided by the Board of Appeal.

CHAPTER II

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

New Rules 104 to 110 EPC 2000 implement Article 112a EPC 2000 on petitions for review. The new Rules are grouped together in a new **Chapter II** of Part VI of the Implementing Regulations.

RULE 104 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 104 EPC 2000 implements Article 112a(2)(d) EPC.

The right to oral proceedings, addressed in **Rule 104(a) EPC 2000**, is an important aspect of the right to be heard. Ignoring a request for oral proceedings may therefore constitute a fundamental procedural defect, which merits the same treatment as the cases covered by Article 112a(2)(a) to (c) EPC 2000. It is up to the Enlarged Board of Appeal to assess the seriousness of the procedural defect. Only the non-appointment of oral proceedings which contravenes Article 116 EPC will be a reason for re-opening appeal proceedings.

The seriousness of the fundamental procedural defect addressed in **Rule 104(b) EPC 2000** is also to be assessed by the Enlarged Board of Appeal, which must interpret the terms "fundamental" and "relevant" to this end. The assumption is that only requests submitted in writing or requests which the party had recorded in the minutes of the oral proceedings will fall within the ambit of that provision. Furthermore, the wording of **Rule 104(b) EPC 2000** implies that the fundamental procedural defect must have occurred with respect to the appeal. Therefore, requests relating to the apportionment of costs, the reimbursement of the appeal fee or other requests concerning collateral issues are not addressed in the provision. A partial re-opening of appeal proceedings with respect to collateral issues only is not desirable.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 60-64)

General discussion on the need to include further grounds for petition for review in the Implementing Regulations, in addition to those included in Article 112a(2)(a) to (c) EPC 2000. The EPO pointed out that Article 112a(2)(d) EPC 2000 covered the provision of additional grounds for review in the Implementing Regulations.

Discussion on a more restrictive wording in **Rule 104(b) EPC 2000** ("... on a clearly stated request .."). The EPO pointed out that it should be left to case law to interpret the term "relevant request" in Rule 104(b) EPC 2000.

RULE 105 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 105 EPC provides that only a criminal act finally established by a competent court or authority can serve as the basis for proceedings under Article 112a(2)(e) EPC 2000. The act may be "finally established" in any of the following ways:

- by a final judgment under (criminal) law;
- by another final decision of a competent court,
- by a final decision of a competent authority (e.g. under administrative criminal law, to the extent that such a breach of law can be liable to influence the decision of the Board of Appeal).

The operative criterion is not whether the (criminal) court or authority has passed sentence, as this would leave out cases where, for example, the perpetrator dies before sentence can be pronounced, or where a finding of diminished capacity makes sentencing impossible. Instead, the crucial issue is whether an act constituting a criminal offence has actually occurred, and whether the fact of its having occurred has been definitely established by a competent court or authority.

Chapter II Petitions for review by the Enlarged Board of Appeal**Rule 104 Further fundamental procedural defects****EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 104 EPC 2000

A fundamental procedural defect under Article 112a, paragraph 2(d), may have occurred where the Board of Appeal,

- (a) contrary to Article 116, failed to arrange for the holding of oral proceedings requested by the petitioner, or**
- (b) decided on the appeal without deciding on a request relevant to that decision.**

Rule 105 Criminal acts**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 105 EPC 2000

A petition for review may be based on Article 112a, paragraph 2(e), if a competent court or authority has finally established that the criminal act occurred; a conviction is not necessary.

RULE 106 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 106 EPC 2000 establishes the obligation to raise any procedural objections already during the appeal proceedings, in so far as the party adversely affected by the defect is – or should be – aware of it. It will be up to the Enlarged Board of Appeal to interpret the term "impossible" and to develop an appropriate standard for assessing whether or not it was "impossible" to object against the procedural defect during appeal proceedings.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 64-65)

General discussion on the need to include the obligation to raise objections. The EPO pointed out that a provision like Rule 106 EPC 2000 was designed to prevent the new extraordinary means of redress from being abused by endless dragging out of proceedings.

RULE 107 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 107 EPC 2000 implements Article 112a(4), first sentence, EPC 2000, particularly in respect of the petitioner's duty to substantiate his allegations. The "reasoned statement" prescribed in Article 112a(4), first sentence, EPC 2000 has to be filed within the time periods laid down in Article 112a(4), second and third sentences, EPC 2000. Its content must meet the requirements laid down in Rule 107 EPC 2000.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

Under **Rule 107(1)(a) EPC 2000**, only those particulars of the petitioner are required which are necessary for his identification, i.e. his name and his address.

Rule 107(3) EPC 2000 clarifies that the provisions of Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis. See explanatory remarks to Rules 76(3), 86 and 99(3) EPC 2000.

Rule 106 Obligation to raise objections**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 106 EPC 2000

A petition under Article 112a, paragraph 2(a) to (d), is only admissible where an objection in respect of the procedural defect was raised during the appeal proceedings and dismissed by the Board of Appeal, except where such objection could not be raised during the appeal proceedings.

Rule 107 Contents of the petition for review**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 107 EPC 2000

- (1) The petition shall contain:**
- (a) the name and the address of the petitioner as provided in Rule 41, paragraph 2(c);**
 - (b) an indication of the decision to be reviewed.**
- (2) The petition shall indicate the reasons for setting aside the decision of the Board of Appeal, and the facts and evidence on which the petition is based.**
- (3) Part III of the Implementing Regulations shall apply mutatis mutandis to the petition for review and the documents filed in the proceedings.**

RULE 108 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1; explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 108(1) EPC 2000 lists the admissibility requirements to be met by petitions for review.

Rule 108(2) EPC 2000 is drafted on the model of Rule 101(2) EPC 2000 which applies to appeal proceedings and provides that the Board shall invite the appellant to remedy deficiencies in the particulars required under Rule 99(1)(a) EPC 2000 within a specified time period if it notes that the appeal does not comply with the said rule. Petitioners for review should not be barred from a similar possibility to remedy deficiencies. Even though the required particulars are limited to "the name and the address" (see Rule 107(1)(a) EPC 2000), it would be an unnecessary hardship if any missing element in name and address would lead automatically to the inadmissibility of a petition.

The "period to be specified" referred to in **Rule 108(2) EPC 2000** shall be specified in the individual case (new Rule 132(1) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months).

Rule 108(3) EPC 2000 concerns the decision of the Enlarged Board of Appeal if the petition is allowable. In accordance with the legal character of the petition as a special remedy, the Enlarged Board will set aside the decision of the Board of Appeal (by "cassatory" decision or iudicium rescindens) and order that the proceedings be re-opened. The proceedings are re-opened before the Board of Appeal responsible under the business distribution scheme enacted under Rule 12(4) EPC 2000; however, the Enlarged Board of Appeal may order that members of the board be replaced.

RULE 109 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 109(1), first sentence, EPC 2000 is the parallel provision to Rule 100(1) EPC 2000. The provisions relating to appeal proceedings apply in particular to proceedings before the Enlarged Board of Appeal in the five-member composition under Rule 109(2)(b) EPC 2000. The unanimity requirement in Rule 109(2)(a) EPC 2000 applies only to the Enlarged Board of Appeal in the three-member composition.

The expression "unless otherwise provided" means unless otherwise provided in the Convention or the Implementing Regulations.

(Explanatory remarks 2002 and 2006: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1, CA/PL 17/06; discussion in the Patent Law Committee 2002 and 2006: CA/PL PV 19, point 70, CA/PL PV 30, points 146-147)

In the interest of procedural efficiency, the Enlarged Board of Appeal may shorten the following periods, under **Rule 109(1), second sentence, EPC 2000**:

- the minimum period of two months for the summons to oral proceedings (see Rule 115(1), second sentence, EPC 2000),
- the minimum period of two months for periods specified by the EPO (see Rule 132(2) EPC 2000),
- the period for a notice of summons to give evidence issued to a party, witness or expert (see Rule 118(2), first sentence, EPC 2000).

Finally, in the interest of efficient and streamlined proceedings under Article 112a EPC, it should also be possible to abridge the period for requesting interpretation in the language of proceedings. The Enlarged Board may thus, under **Rule 109(1), third sentence, EPC 2000**, specify a period deviating from Rule 4(1), first sentence, EPC 2000.

Rule 108 Examination of the petition**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 108 EPC 2000

- (1) If the petition does not comply with Article 112a, paragraphs 1, 2 or 4, Rule 106 or Rule 107, paragraph 1(b) or 2, the Enlarged Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless any defect has been remedied before the relevant period under Article 112a, paragraph 4, expires.
- (2) If the Enlarged Board of Appeal notes that the petition does not comply with Rule 107, paragraph 1(a), it shall communicate this to the petitioner and shall invite him to remedy the deficiencies noted within a period to be specified. If the deficiencies are not remedied in due time, the Enlarged Board of Appeal shall reject the petition as inadmissible.
- (3) If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision of the Board of Appeal and order the re-opening of the proceedings before the Board of Appeal responsible under Rule 12, paragraph 4. The Enlarged Board of Appeal may order that members of the Board of Appeal who participated in taking the decision set aside shall be replaced.

Rule 109 Procedure in dealing with petitions for review**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 109 EPC 2000

- (1) In proceedings under Article 112a, the provisions relating to proceedings before the Boards of Appeal shall apply, unless otherwise provided. Rule 115, paragraph 1, second sentence, Rule 118, paragraph 2, first sentence, and Rule 132, paragraph 2, shall not apply. The Enlarged Board of Appeal may specify a period deviating from Rule 4, paragraph 1, first sentence.

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 109(2) EPC 2000 implements Article 22(2), second sentence, EPC 2000.

Proceedings concerning a petition for review are conducted in their initial phase in accordance with **Rule 109(3) EPC 2000**. In the interests of legal certainty, review proceedings which clearly have no chance of succeeding must be ended swiftly. Proceedings under Rule 109(3) EPC 2000 will therefore be conducted in writing, without involving the other parties. The involvement of other parties is not necessary at this stage, since full proceedings will in any case be instituted if the petition is not rejected as clearly inadmissible or unallowable. If the petition is rejected as clearly inadmissible or unallowable, the other parties are not adversely affected, as proceedings on the petition for review are terminated and the legal situation remains as stated by the Board of Appeal.

In proceedings under **Rule 109(3) EPC 2000**, the petitioner will be invited to attend oral proceedings if he has so requested, or if the Enlarged Board of Appeal considers this expedient, in which case it will issue an invitation of its own motion. If necessary, the period to be observed for issuing the invitation may be shortened. At the end of the oral proceedings, the Enlarged Board will either reject the petition for review as inadmissible or unallowable, or continue the proceedings in the five-member composition under Rule 109(2)(b) EPC 2000, with the involvement of the other parties. The case will be decided "on the basis of the petition as filed", i.e. on the basis of the reasons submitted, within the period laid down in Article 112a(4) EPC, and supported by facts and evidence for setting aside the decision.

The decisions of the Enlarged Board of Appeal must be reasoned, in accordance with general principles (see also *CA/PL PV 19, point 66*). From Articles 106 and 112a EPC, it follows that there is no right of further appeal against a decision of the Enlarged Board of Appeal concerning a petition for review.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, points 14-15)

Discussion on what basis the petition should be decided:

The EPO explained that **Rule 109(3) EPC 2000** refers to the initial stage of the proceedings when the three-member Enlarged Board of Appeal examines whether a petition for review is clearly inadmissible or unallowable. This examination will happen within a tight timeframe and on the basis of the documents provided by the petitioner. The decision of the three-member body shall be taken on the basis of the evidence and the reasons submitted in accordance with Article 112a(4) EPC 2000, i.e. on the basis of everything submitted within the time period for filing the petition for review. Allowing items submitted after the expiry of the time period to form part of the petition for review is at the discretion of the Enlarged Board of Appeal.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 66-70)

Discussion on the need for oral proceedings before the Enlarged Board of Appeal:

The EPO stressed that establishing this new extraordinary means of redress should not be allowed to bring about procedural delays. Proceedings have to be concluded quickly by means of a decision. In practice, if the Enlarged Board of Appeal is of the view at the assessment stage that a petition for review is clearly inadmissible or unfounded, it will give petitioners the opportunity to respond and summons them to oral proceedings where such proceedings have been requested.

RULE 110 EPC

(Explanatory remarks 2002 and 2006: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1, CA/PL 17/06)

Rule 110 EPC 2000 deals with reimbursement of the fee for a petition for review. Reimbursement will be ordered if proceedings before the Boards of Appeal are re-opened.

Rule 109 Procedure in dealing with petitions for review

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

(2) The Enlarged Board of Appeal

(a) consisting of two legally qualified members and one technically qualified member shall examine all petitions for review and shall reject those which are clearly inadmissible or unallowable; such decision shall require unanimity;

(b) consisting of four legally qualified members and one technically qualified member shall decide on any petition not rejected under sub-paragraph (a).

(3) The Enlarged Board of Appeal composed according to paragraph 2(a) shall decide without the involvement of other parties and on the basis of the petition.

Rule 110 Reimbursement of the fee for petitions for review**EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 110 EPC 2000

The Enlarged Board of Appeal shall order the reimbursement of the fee for a petition for review if the proceedings before the Boards of Appeal are reopened.

PART VII

CHAPTER I

RULE 111 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 68 EPC 1973 has been brought into line with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 111 EPC 2000**.

RULE 112 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 69 EPC 1973 has been brought into line with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 112 EPC 2000**.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 72-73)

Concerning the deletion from Rule 69(1) EPC 1973 of the reference to Article 119 EPC, the EPO pointed out that Article 119 EPC 2000 applies to the notification of all the EPO's communications and decisions, making this separate reference unnecessary.

PART VII IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII OF THE CONVENTION

Chapter I Decisions and communications of the European Patent Office

Rule 111 Form of decisions

Rule 68 EPC 1973

(1) Where oral proceedings are held before the European Patent Office, the decision may be given orally. Subsequently the decision in writing shall be notified to the parties.

(2) Decisions of the European Patent Office which are open to appeal shall be reasoned and shall be accompanied by a written communication of the possibility of appeal. The communication shall also draw the attention of the parties to the provisions laid down in Articles 106 to 108, the text of which shall be attached. The parties may not invoke the omission of the communication.

Rule 111 EPC 2000

(1) Where oral proceedings are held before the European Patent Office, the decision may be given orally. [...] **The decision shall subsequently be put** in writing **and** notified to the parties.

(2) Decisions of the European Patent Office which are open to appeal shall be reasoned and shall be accompanied by a [...] communication **pointing out** the possibility of appeal **and drawing** [...] the attention of the parties to [...] Articles 106 to 108, the text of which shall be attached. The parties may not invoke the omission of the communication.

Rule 112 Noting of loss of rights

Rule 69 EPC 1973

(1) If the European Patent Office notes that the loss of any right results from the Convention, without any decision concerning the refusal of the European patent application or the grant, revocation or maintenance of the European patent, or the taking of evidence, it shall communicate this to the person concerned in accordance with the provisions of Article 119.

(2) If the person concerned considers that the finding of the European Patent Office is inaccurate, he may, within two months after notification of the communication referred to in paragraph 1, apply for a decision on the matter by the European Patent Office. Such decision shall be given only if the European Patent Office does not share the opinion of the person requesting it; otherwise the European Patent Office shall inform the person requesting the decision.

Rule 112 EPC 2000

(1) If the European Patent Office notes that a **loss of rights has occurred**, without any decision concerning the refusal of the European patent application or the grant, revocation or maintenance of the European patent, or the taking of evidence, it shall communicate this to the **party** concerned. [...]

(2) If the **party** concerned considers that the finding of the European Patent Office is inaccurate, **it** may, within two months **of** [...] the communication **under** paragraph 1, apply for a decision on the matter [...]. [...] The European Patent Office **shall take such decision only** if it does not share the opinion of the **party** requesting it; otherwise, **it** shall inform **that party** [...].

RULE 113 EPC 2000

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 70 EPC 1973 has been brought into line with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 113 EPC 2000**.

CHAPTER II

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

A **new Chapter II**, headed "Observations by third parties," is included in Part VIII of the Implementing Regulations. The subsequent Chapters are renumbered accordingly.

RULE 114 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Article 115(1), second sentence, and (2) EPC 1973 has been deleted and its substance transferred to **new Rule 114 EPC 2000**.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 29/06 Add.1)

Rule 114(1) EPC 2000 provides that any observations by a third party in accordance with Article 115 EPC must be filed in an official language of the EPO. However, the reference to Rule 3(3) EPC 2000 makes it clear that the third party can file documentary evidence and, in particular, publications in any language. Under Rule 3(3), second sentence, EPC 2000, the EPO may request that such party supply a translation into one of its official languages later. The EPO may disregard the document if the translation is not filed in due time.

Rule 113	Signature, name, seal
----------	-----------------------

Rule 70 EPC 1973

(1) Any decision, communication and notice from the European Patent Office is to be signed by and to state the name of the employee responsible.

(2) Where the documents mentioned in paragraph 1 are produced by the employee responsible using a computer, a seal may replace the signature. Where the documents are produced automatically by a computer the employee's name may also be dispensed with. The same applies to pre-printed notices and communications.

Rule 113 EPC 2000

(1) Any **decisions, summonses, notices and communications [...]** from the European Patent Office **shall** be signed by, and state the name of, the employee responsible.

(2) Where **a document referred to** in paragraph 1 **is** produced by the employee responsible using a computer, a seal may replace the signature. Where the **document is** produced automatically by a computer, the employee's name may also be dispensed with. The same **shall apply** to pre-printed notices and communications.

Chapter II **Observations by third parties**

Rule 114	Observations by third parties
----------	--------------------------------------

EPC 1973

[See Article 115 EPC 1973:

(1) ... Such observations must be filed in writing and must include a statement of the grounds on which they are based. ...

(2) The observations referred to in paragraph 1 shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent who may comment on them.]

Rule 114 EPC 2000

(1) Any observations by a third party shall be filed in writing in an official language of the European Patent Office and state the grounds on which they are based. Rule 3, paragraph 3, shall apply.

(2) Any such observations shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent, who may comment on them.

CHAPTER III

RULE 115 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 71 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 115 EPC 2000**.

RULE 116 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

In **Rule 116(1) EPC 2000**, the only change relates to the reference to Rule 132 EPC 2000.

Chapter III Oral proceedings and taking of evidence

Rule 115 Summons to oral proceedings

Rule 71 EPC 1973

(1) The parties shall be summoned to oral proceedings provided for in Article 116 and their attention shall be drawn to paragraph 2 of this Rule. At least two months' notice of the summons shall be given unless the parties agree to a shorter period.

(2) If a party who has been duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceedings may continue without him.

Rule 115 EPC 2000

(1) The parties shall be summoned to oral proceedings **under** Article 116, **drawing** their attention [...] to paragraph 2 of this Rule. At least two months' notice of the summons shall be given, unless the parties agree to a shorter period.

(2) If a party [...] duly summoned to oral proceedings before the European Patent Office does not appear as summoned, the proceedings may continue without **that party**.

Rule 116 Preparation of oral proceedings

Rule 71a EPC 1973

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 84 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply *mutatis mutandis*.

Rule 116 EPC 2000

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule **132** shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) *Unchanged*

RULE 117 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 72(1) EPC 1973 which is renumbered as **Rule 117 EPC 2000**.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 74)

At the *ep*'s suggestion, the EPO agreed to give separate consideration to the length of minutes taken at oral proceedings, in particular the transcripts of witness and expert testimonies.

Rule 117 Decision on taking of evidence**Rule 72(1) EPC 1973**

(1) Where the European Patent Office considers it necessary to hear the oral evidence of parties, witnesses or experts or to carry out an inspection, it shall make a decision to this end, setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved and the date, time and place of the investigation. If oral evidence of witnesses and experts is requested by a party, the decision of the European Patent Office shall determine the period of time within which the party filing the request must make known to the European Patent Office the names and addresses of the witnesses and experts whom it wishes to be heard.

Rule 117 EPC 2000

[...] Where the European Patent Office considers it necessary to hear **a party, witness or expert**, or to carry out an inspection, it shall **take** a decision to this end, setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved and the date, time and place of the investigation. If **the hearing of a witness or expert** is requested by a party, the decision [...] shall **specify** the period [...] within which the **requester** must make known [...] **the name and address of any witness or expert concerned**.

RULES 118, 119 and 120 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

These Rules deal with the taking of evidence and largely correspond to Rule 72 EPC 1973, but also incorporate contents from Article 117(2) to (6) EPC 1973.

For the sake of clarity and legibility, the provisions have been divided into three separate Rules and drafted in the style of the EPC 2000.

Rule 118 Summons to give evidence before the European Patent Office**EPC 1973**

[See Article 117 EPC 1973:

(3) *If the European Patent Office considers it necessary for a party, witness or expert to give evidence orally, it shall either:*

(a) *issue a summons to the person concerned to appear before it ...]*

Rule 72(2) EPC 1973

(2) At least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to give evidence shall be given unless they agree to a shorter period. The summons shall contain:

(a) an extract from the decision mentioned in paragraph 1, indicating in particular the date, time and place of the investigation ordered and stating the facts regarding which parties, witnesses and experts are to be heard;

(b) the names of the parties to the proceedings and particulars of the rights which the witnesses or experts may invoke under the provisions of Rule 74, paragraphs 2 to 4;

(c) an indication that the party, witness or expert may request to be heard by the competent court of his country of residence and a requirement that he inform the European Patent Office within a time limit to be fixed by the Office whether he is prepared to appear before it.]

Rule 118 EPC 2000

(1) A summons to give evidence before the European Patent Office shall be issued to the parties, witnesses or experts concerned.

(2) At least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to **testify** shall be given, unless they agree to a shorter period. The summons shall contain:

(a) an extract from the decision **under Rule 117**, indicating [...] the date, time and place of the investigation ordered and stating the facts **in respect of** which parties, witnesses **or** experts are to be heard;

(b) the names of the parties [...] and particulars of the rights which the witnesses or experts may invoke under [...] Rule **122**, paragraphs 2 to 4;

(c) an indication that the party, witness or expert may request to be heard by a competent court of his country of residence **under Rule 120**, and **an invitation to** inform the European Patent Office, within a **period** to be **specified**, whether he is prepared to appear before it.

RULES 118, 119 and 120 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

These Rules deal with the taking of evidence and largely correspond to Rule 72 EPC 1973, but also incorporate contents from Article 117(2) to (6) EPC 1973.

For the sake of clarity and legibility, the provisions have been divided into three separate Rules and drafted in the style of the EPC 2000.

Rule 119 Examination of evidence before the European Patent Office

EPC 1973

[See Article 117 EPC 1973:

(2) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.]

Rule 72(3) and (4) EPC 1973

(3) Before a party, witness or expert may be heard, he shall be informed that the European Patent Office may request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his evidence on oath or in an equally binding form.

(4) The parties may attend an investigation and may put relevant questions to the testifying parties, witnesses and experts.

Rule 119 EPC 2000

(1) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.

(2) Before a party, witness or expert may be heard, he shall be informed that the European Patent Office may request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his **testimony under** oath or in an equally binding form.

(3) The parties may attend an investigation and may put relevant questions to the testifying **party, witness or expert.**

Rule 120 Hearing by a competent national court

EPC 1973

[See Article 117 EPC 1973:

(4) A party, witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the latter to allow his evidence to be heard by a competent court in his country of residence. On receipt of such a request, or if there has been no reply to the summons by the expiry of a period fixed by the European Patent Office in the summons, the European Patent Office may, in accordance with the provisions of Article 131, paragraph 2, request the competent court to hear the person concerned.

(5) If a party, witness or expert gives evidence before the European Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the evidence to be given on oath or in an equally binding form, request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his evidence under such conditions.

(6) When the European Patent Office requests a competent court to take evidence, it may request the court to take the evidence on oath or in an equally binding form and to permit a member of the department concerned to attend the hearing and question the party, witness or expert either through the intermediary of the court or directly.]

Rule 120 EPC 2000

(1) A party, witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the latter to allow **him** to be heard by a competent court in his country of residence. **If this is requested, or if no reply is received within the period specified [...]** in the summons, the European Patent Office may, in accordance with [...] Article 131, paragraph 2, request the competent court to hear the person concerned.

(2) If a party, witness or expert **has been heard by** the European Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the **testimony** to be given **under** oath or in an equally binding form, **issue a request under Article 131, paragraph 2, to** the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his **testimony** under such conditions.

(3) When the European Patent Office requests a competent court to take evidence, it may request the court to take the evidence **under** oath or in an equally binding form and to permit a member of the department concerned to attend the hearing and question the party, witness or expert, either through the intermediary of the court or directly.

RULE 121 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 73 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 121 EPC 2000**.

Rule 121 Commissioning of experts
--

Rule 73 EPC 1973

- (1) The European Patent Office shall decide in what form the report made by an expert whom it appoints shall be submitted.
- (2) The terms of reference of the expert shall include:
- (a) a precise description of his task;
 - (b) the time limit laid down for the submission of the expert report;
 - (c) the names of the parties to the proceedings;
 - (d) particulars of the rights which he may invoke under the provisions of Rule 74, paragraphs 2 to 4.
- (3) A copy of any written report shall be submitted to the parties.
- (4) The parties may object to an expert. The department of the European Patent Office concerned shall decide on the objection.

Rule 121 EPC 2000

- (1) The European Patent Office shall decide in what form the **opinion of** an expert whom it appoints shall be submitted.
- (2) The terms of reference of the expert shall include:
- (a) a precise description of his task;
 - (b) the period specified for the submission of **his opinion**;
 - (c) the names of the parties to the proceedings;
 - (d) particulars of the rights which he may invoke under Rule **122**, paragraphs 2 to 4.
- (3) A copy of any written **opinion** shall be submitted to the parties.
- (4) *Unchanged*

RULE 122 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 74 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 122 EPC 2000**.

Rule 122	Costs of taking of evidence
----------	-----------------------------

Rule 74 EPC 1973

(1) The taking of evidence by the European Patent Office may be made conditional upon deposit with it, by the party who requested the evidence to be taken, of a sum the amount of which shall be fixed by reference to an estimate of the costs.

(2) Witnesses and experts who are summoned by and appear before the European Patent Office shall be entitled to appropriate reimbursement of expenses for travel and subsistence. An advance for these expenses may be granted to them. The first sentence shall apply to witnesses and experts who appear before the European Patent Office without being summoned by it and are heard as witnesses or experts.

(3) Witnesses entitled to reimbursement under paragraph 2 shall also be entitled to appropriate compensation for loss of earnings, and experts to fees for their work. These payments shall be made to the witnesses and experts after they have fulfilled their duties or tasks.

(4) The Administrative Council shall lay down the details governing the implementation of the provisions of paragraphs 2 and 3. Payment of amounts due pursuant to these paragraphs shall be made by the European Patent Office.

Rule 122 EPC 2000

(1) The taking of evidence by the European Patent Office may be made conditional upon deposit with it, by the party [...] **requesting** the evidence to be taken, of **an amount to** be fixed by reference to an estimate of the costs.

(2) Witnesses **or** experts who are summoned by and appear before the European Patent Office shall be entitled to appropriate reimbursement of expenses for travel and subsistence. An advance for these expenses may be granted to them. **This** [...] shall **also** apply to **persons** who appear before the European Patent Office without being summoned by it and are heard as witnesses or experts.

(3) *Unchanged*

(4) The Administrative Council shall lay down the details [...] **implementing** [...] paragraphs 2 and 3. **Any** [...] amounts due **under** these **provisions** shall be **paid** by the European Patent Office.

RULE 123 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 75 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 123 EPC 2000**.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, points 16-20)

In **Rule 123(1), first sentence, EPC 2000**, "take measures" replaces "hear oral evidence or conduct inspections" (alignment with French and German versions).

Rule 123 Conservation of evidence**Rule 75 EPC 1973**

(1) On request, the European Patent Office may, without delay, hear oral evidence or conduct inspections, with a view to conserving evidence of facts liable to affect a decision which it may be called upon to take with regard to an existing European patent application or a European patent, where there is reason to fear that it might subsequently become more difficult or even impossible to take evidence. The date on which the measures are to be taken shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent in sufficient time to allow him to attend. He may ask relevant questions.

(2) The request shall contain:

(a) the name and address of the person filing the request and the State in which his residence or principal place of business is located, in accordance with the provisions of Rule 26, paragraph 2(c);

(b) sufficient identification of the European patent application or European patent in question;

(c) the designation of the facts in respect of which evidence is to be taken;

(d) particulars of the way in which evidence is to be taken;

(e) a statement establishing a prima facie case for fearing that it might subsequently become more difficult or impossible to take evidence.

(3) The request shall not be deemed to have been filed until the fee for conservation of evidence has been paid.

(4) The decision on the request and any resulting taking of evidence shall be incumbent upon the department of the European Patent Office required to take the decision liable to be affected by the facts to be established. The provisions of the Convention with regard to the taking of evidence in proceedings before the European Patent Office shall be applicable.

Rule 123 EPC 2000

(1) On request, the European Patent Office may, without delay, **take measures [...] to conserve** evidence of facts liable to affect a decision which it may be called upon to take with regard to a [...] European patent application or a European patent, where there is reason to fear that it might subsequently become more difficult or even impossible to take evidence. The date on which the measures are to be taken shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent in sufficient time to allow him to attend. He may ask relevant questions.

(2) The request shall contain:

(a) **particulars of the requester [...] as provided in Rule 41**, paragraph 2(c);

(b) sufficient identification of the European patent application or European patent in question;

(c) **an indication** of the facts in respect of which evidence is to be taken;

(d) particulars of the **means of giving or obtaining** evidence;

(e) a statement establishing a prima facie case for fearing that it might subsequently become more difficult or impossible to take evidence.

(3) The request shall not be deemed to have been filed until the **prescribed fee [...]** has been paid.

(4) The decision on the request and any resulting taking of evidence shall be incumbent upon the department of the European Patent Office **which would have** to take the decision liable to be affected by the facts to be established. The provisions [...] with regard to the taking of evidence in proceedings before the European Patent Office shall **apply**.

RULE 124 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

According to the practice under the EPC 1973, the evidence of the person testifying was as a rule summarised section by section by the legal member and dictated in this form onto a dictaphone. The person being examined had the opportunity to raise objections immediately to the dictated text, so that it could be corrected at once. Normally the person testifying waived his right to have the whole of the testimony played back to him afterwards. This possibility of waiver has been inserted in **Rule 124(2), first sentence, EPC 2000**.

In order to enhance the authenticity of the minutes and to simplify and accelerate the taking of evidence, it could in certain cases make sense to produce the minutes verbatim using technical means. This, however, would be impractical if the requirements of Rule 76(2), first and second sentences, EPC 1973 have to be complied with. **New Rule 124(2), last sentence, EPC 2000** makes it clear that these requirements need not be complied with under these circumstances.

Rule 124(3) EPC 2000 has been adjusted to new Rules 2(2) and 124(2) EPC 2000.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 149-150)

Minutes of oral proceedings before the Boards of Appeal are minutes within the meaning of Rule 124 EPC 2000, which is flexible enough to allow various forms of minute taking. The Boards of Appeal are considering whether to review minute taking practices in the light of the EPC 2000.

Rule 124	Minutes of oral proceedings and of taking of evidence
----------	---

Rule 76 EPC 1973

(1) Minutes of oral proceedings and of the taking of evidence shall be drawn up containing the essentials of the oral proceedings or of the taking of evidence, the relevant statements made by the parties, the testimony of the parties, witnesses or experts and the result of any inspection.

(2) The minutes of the testimony of a witness, expert or party shall be read out or submitted to him so that he may examine them. It shall be noted in the minutes that this formality has been carried out and that the person who gave the testimony approved the minutes. If his approval is not given, his objections shall be noted.

(3) The minutes shall be authenticated by the employee who drew them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence, either by their signature or by any other appropriate means.

(4) The parties shall be provided with a copy of the minutes.

Rule 124 EPC 2000

(1) *Unchanged*

(2) The minutes of the testimony of a witness, expert or party shall be read out, [...] submitted to him, so that he may examine them **or, where they are recorded by technical means, played back to him, unless he waives this right**. It shall be noted in the minutes that this formality has been carried out and that the person who gave the testimony approved the minutes. If his approval is not given, his objections shall be noted. **It is not necessary to play back the minutes or to obtain approval of them if the testimony has been recorded verbatim and directly using technical means.**

(3) The minutes shall be **signed** by the employee **responsible for drawing** them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence [...].

(4) *Unchanged*

CHAPTER IV

RULE 125 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

A number of editorial amendments have been made to Rule 77 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 125 EPC 2000**.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 149-150)

In order to emphasize that the possibility of electronic notification (which will be available in future) is an equivalent to the other means of notification, the notification by electronic means is mentioned in **Rule 125(2)(b) EPC 2000**.

In addition, the content of Rule 82 EPC 1973 dealing with irregularities in the notification has been moved to **new Rule 125(4) EPC 2000** since the assumption in Rule 82 EPC 1973 applies irrespective of the means of notification.

Chapter IV Notifications

Rule 125 General provisions [...]

Rule 77 EPC 1973

(1) In proceedings before the European Patent Office, any notification to be made shall take the form either of the original document, a copy thereof certified by, or bearing the seal of, the European Patent Office or a computer print-out bearing such seal. Copies of documents emanating from the parties themselves shall not require such certification.

(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.

(3) Notification through the central industrial property office of a Contracting State shall be made in accordance with the provisions applicable to the said office in national proceedings.

Rule 82 EPC 1973

Where a document has reached the addressee, if the European Patent Office is unable to prove that it has been duly notified, or if provisions relating to its notification have not been observed, the document shall be deemed to have been notified on the date established by the European Patent Office as the date of receipt.

Rule 125 EPC 2000

(1) In proceedings before the European Patent Office, any notification to be made shall take the form [...] of the original document, a copy thereof certified by or bearing the seal of the European Patent Office, or a computer print-out bearing such seal. Copies of documents emanating from the parties themselves shall not require such certification.

(2) Notification shall be made:

(a) by post in accordance with Rule 126;

(b) by technical means of communication in accordance with Rule 127;

(c) by delivery on the premises of the European Patent Office in accordance with Rule 128; or

(d) by public notice in accordance with Rule 129 [...].

***Deleted** – substance moved to Rules 125(2)(b) and 127 EPC 2000*

(3) Notification through the central industrial property office of a Contracting State shall be made in accordance with the **law** applicable to **that** office in national proceedings.

(4) Unchanged

RULE 126 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 78 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 126 EPC 2000**.

RULE 127 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

The **new Rule 127 EPC 2000** has been inserted to emphasize that electronic notification (which will be available in future) is an equivalent to the other means of notification.

Rule 126	Notification by post
----------	----------------------

Rule 78 EPC 1973

(1) Decisions incurring a time limit for appeal, summonses and other documents as decided on by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

(4) To the extent that notification by post is not covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State on the territory of which the notification is made shall apply.

Rule 126 EPC 2000

(1) Decisions incurring a [...] **period** for appeal **or a petition for review**, summonses and other **such** documents as **determined** by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, **such letter** shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless **it** has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(3) *Unchanged*

(4) To the extent that notification by post is not covered **by** paragraphs 1 to 3, the law of the State [...] **in** which the notification is made shall apply.

Rule 127	Notification by technical means of communication
----------	--

EPC 1973

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 127 EPC 2000

Notification may be effected by such technical means of communication as are determined by the President of the European Patent Office and under the conditions laid down by him.

RULE 128 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 79 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 128 EPC 2000**.

RULE 129 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 80 EPC 1973 is unchanged in substance. It is renumbered as **Rule 129 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 14 July 2007 concerning public notification under Rule 129 EPC, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 127, K.1

RULE 130 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 75(2) and (3) EPC 1973 and the Rule is renumbered as **Rule 130 EPC 2000**.

<p>Rule 82 EPC 1973 "Irregularities in the notification" has been deleted – its substance has been moved to Rule 125(4) EPC 2000.</p>

Rule 128 Notification by delivery by hand**Rule 79 EPC 1973**

Notification may be effected on the premises of the European Patent Office by delivery by hand of the document to the addressee, who shall on delivery acknowledge its receipt. Notification shall be deemed to have taken place even if the addressee refuses to accept the document or to acknowledge receipt thereof.

Rule 128 EPC 2000

Notification may be effected on the premises of the European Patent Office by delivery by hand of the document to the addressee, who shall on delivery acknowledge its receipt. Notification shall be deemed to have **been effected** even if the addressee refuses to accept the document or to acknowledge receipt thereof.

Rule 129 Public notification**Rule 80 EPC 1973**

(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.

(2) The President of the European Patent Office shall determine how the public notice is to be given and the beginning of the period of one month on the expiry of which the document shall be deemed to have been notified.

Rule 129 EPC 2000

(1) If the address of the addressee cannot be established, or if notification in accordance with Rule **126**, paragraph 1, has proved to be impossible even after a second attempt [...], notification shall be effected by public notice.

(2) *Unchanged*

Rule 130 Notification to representatives**Rule 81 EPC 1973**

(1) If a representative has been appointed, notifications shall be addressed to him.

(2) If several such representatives have been appointed for a single interested party, notification to any one of them shall be sufficient.

(3) If several interested parties have a common representative, notification of a single document to the common representative shall be sufficient.

Rule 130 EPC 2000

(1) *Unchanged*

(2) If several [...] representatives have been appointed for a single [...] party, notification to any one of them shall be sufficient.

(3) If several [...] parties have a common representative, notification [...] to the common representative shall be sufficient.

CHAPTER V

RULE 131 EPC

Slight drafting changes have been made to Rule 83 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 131 EPC 2000**.

Chapter V Time limits

Rule 131 Calculation of **periods****Rule 83 EPC 1973**

- (1) Periods shall be laid down in terms of full years, months, weeks or days.
- (2) Computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, the event being either a procedural step or the expiry of another period. Where the procedural step is a notification, the event considered shall be the receipt of the document notified, unless otherwise provided.
- (3) When a period is expressed as one year or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred, provided that if the relevant subsequent month has no day with the same number the period shall expire on the last day of that month.
- (4) When a period is expressed as one month or a certain number of months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred, provided that if the relevant subsequent month has no day with the same number the period shall expire on the last day of that month.
- (5) When a period is expressed as one week or a certain number of weeks, it shall expire in the relevant subsequent week on the day having the same name as the day on which the said event occurred.

Rule 131 EPC 2000

- (1) *Unchanged*
- (2) Computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, the event being either a procedural step or the expiry of another period. Where the procedural step is a notification, the **relevant** event [...] shall be the receipt of the document notified, unless otherwise provided.
- (3) When a period is expressed as one year or a certain number of years, it shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred; [...] if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.
- (4) When a period is expressed as one month or a certain number of months, it shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred; [...] if the relevant subsequent month has no day with the same number, the period shall expire on the last day of that month.
- (5) *Unchanged*

RULE 132 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

New Rule 132(1) EPC 2000 makes clear what is meant by a "period to be specified": where a Rule refers to "a period to be specified", this means a period specified by the EPO in the individual case. See for instance Rules 3(3), 5, 53(3), 59, 60(2), 64(1), 70(2), 71(1) and (5), 77(2), 79(1) and (3), 81(2), 94, 95(2), 100(2), 101(2), 108(2), 118(2)(c), 141, 151 and 152 EPC 2000.

The expression "unless otherwise provided" in **Rule 132(2) EPC 2000** means unless otherwise provided in the Convention or the Implementing Regulations.

The other amendments are purely editorial.

RULE 133 EPC

The wording of Rule 84a EPC 1973 has been aligned with the style of the EPC 2000. The provision has been renumbered as **Rule 133 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 14 July 2007 concerning the application of Rule 133 EPC on the late receipt of documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 119, I.1

Rule 132 Periods specified by the European Patent Office**Rule 84 EPC 1973**

Where the Convention or these Implementing Regulations specify a period to be determined by the European Patent Office, such period shall be not less than two months nor more than four months; in certain special circumstances it may be up to six months. In certain special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of such period.

Rule 132 EPC 2000

(1) Where the Convention or these Implementing Regulations **refer to "a period to be specified", this period shall be specified by the European Patent Office.**

(2) Unless otherwise provided, a period **specified** by the European Patent Office [...] shall be **neither** less than two months nor more than four months; in certain [...] circumstances it may be up to six months. In [...] special cases, the period may be extended upon request, presented before the expiry of such period.

Rule 133 Late receipt of documents**Rule 84a EPC 1973**

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before the expiry of the time limit in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the time limit.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the time limits provided for in the Convention where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or paragraph 2(b).

Rule 133 EPC 2000

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before [...] expiry of the **period** in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the **period**.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to **any period** [...] where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, **paragraphs** 1(b) or [...] 2(b).

RULE 134 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 85 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 134 EPC 2000**.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 11/06, CA/PL 17/06)

Rule 85 EPC 1973 regulated the situation where a period expires on a day on which one of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents, or mail cannot be delivered. This Rule has generally been used in respect of those days when the EPO was closed, such as Saturdays, Sundays and holidays. Although the wording of Rule 85(1) EPC 1973 solely refers to situations where the EPO is closed or mail cannot be delivered, this provision has by analogy served as the legal basis for an extension of periods in a case in which the incoming fax and telephone lines have been largely out of order (cf. Notice from the President of the EPO dated 5 September 2003 concerning the extension of time limits, OJ EPO 2003, 507).

In order to clarify this point, **Rule 134(1) EPC 2000** includes a **new second sentence** which removes any doubts that Rule 134(1) EPC 2000 can apply mutatis mutandis in situations where the EPO, due to reasons laying within its responsibility, is not able to receive incoming faxes or where e.g. the *epoline@* Online Filing server is not able to receive documents.

Over time, the meaning of "ordinary mail" in Rule 85(1) EPC 1973 has become unclear. If the expression means "mail delivered by post", it would seem restrictive and ill-adapted to contemporary developments in mail delivery methods. In **Rule 134(1), first sentence, EPC 2000**, the term has therefore been widened by referring simply to "**mail**".

Whereas Rule 134(1) EPC 2000 concerns **internal** obstacles to the receipt of documents, **Rule 134(2) EPC 2000** relates to external dislocations of mail delivery or transmission. In this context, mail transmission shall cover the filing of documents using the technical means of communication permitted by the President of the EPO.

In Rule 85(2) EPC 1973, the meaning of "interruption" and "dislocation" has given cause for reflection. It might be wiser to stick to a single term. An interruption inevitably entails a dislocation, but a dislocation does not necessary involve an interruption. With modern means of communication, a complete interruption of mail delivery has become improbable, whereas a dislocation of delivery is always possible. Therefore, the term "**dislocation**" alone is used in **Rule 134(2) and (4) EPC 2000**.

Rule 85(4) EPC 1973 was introduced in 1985 in order to avoid losses of rights which could occur if the EPO was not in a position to inform the applicant in time about the expiry of a time period and the imminent expiry of the grace period. Such a provision was necessary, in particular with regard to Rule 85a and 85b EPC 1973 as in force until 30 March 1989. After that date, the grace periods started to run on the notification of a communication pointing out the failure to observe the basic time period. Therefore, this provision has become redundant and can be **deleted**.

Rule 134 Extension of periods**Rule 85 EPC 1973**

(1) If a time limit expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office in the sense of Article 75, paragraph 1(a) is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, ordinary mail is not delivered there, the time limit shall extend until the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

(2) If a time limit expires on a day on which there is a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the European Patent Office, the time limit shall extend to the first day following the end of the period of interruption or dislocation for parties resident in the State concerned or who have appointed representatives with a place of business in that State. The first sentence shall apply mutatis mutandis to the period referred to in Article 77, paragraph 5. In the case where the State concerned is the State in which the European Patent Office is located, this provision shall apply to all parties. The duration of the above-mentioned period shall be as stated by the President of the European Patent Office.

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to the time limits provided for in the Convention in the case of transactions carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or paragraph 2(b).

(4) If an exceptional occurrence such as a natural disaster or strike interrupts or dislocates the proper functioning of the European Patent Office so that any communication from the Office to parties concerning the expiry of a time limit is delayed, acts to be completed within such a time limit may still be validly completed within one month after the notification of the delayed communication. The date of commencement and the end of any such interruption or dislocation shall be as stated by the President of the European Patent Office.

Rule 134 EPC 2000

(1) If a **period** expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office under **Rule 35, paragraph 1**, is not open for receipt of documents or on which, for reasons other than those referred to in paragraph 2, [...] mail is not delivered there, the **period** shall extend to the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents and on which [...] mail is delivered. **The first sentence shall apply mutatis mutandis if documents filed by one of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1, cannot be received.**

(2) If a **period** expires on a day on which there is a general [...] dislocation in the delivery **or transmission** of mail in a Contracting State [...], the **period** shall extend to the first day following the end of the **interval** of dislocation for parties **which are** resident in the State concerned or [...] have appointed representatives with a place of business in that State. [...] **Where** the State concerned is the State in which the European Patent Office is located, this provision shall apply to all parties **and their representatives. This paragraph shall apply mutatis mutandis to the period referred to in Rule 37, paragraph 2. [...]**

(3) Paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis [...] **where acts are performed** with the competent authority in accordance with Article 75, paragraphs 1(b) or 2(b).

Deleted

The extension of periods under Rule 134(1) to (3) EPC 2000 occurs automatically by operation of law if the requirements are fulfilled. For reasons of clarity and in line with the current practice of the EPO, **new Rule 134(4) EPC 2000** expressly provides that the EPO publishes a notice informing on the commencement and the end of the dislocation.

Rule 134(5) EPC 2000 has been redrafted. It is now applicable not only to dislocation of **mail delivery** but also to the transmission of mail **by technical means of communication**.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 29, points 32-40)

In practice, the EPO has applied a liberal practice seeing interruption as equivalent with dislocations. Thus, if one means of transmission is interrupted, the EPO has accepted this as a dislocation and applied Rule 85 EPC 1973. It is hardly conceivable that all means of communication fail at the same time. On the other hand, one has to consider that forcing an applicant to use alternative means of communication might imply higher fees for the applicant.

Rule 85a EPC 1973 "Period of grace for payment of fees" and **Rule 85b EPC 1973** "Period of grace for the filing of the request of examination" have been **deleted** in view of the extended scope of application of further processing under Article 121 EPC 2000 (see explanatory remarks to new Rule 135 EPC 2000).

Rule 134 Extension of periods

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, evidence may be offered that on any of the ten days preceding the day of expiration of a time limit the mail service was interrupted or subsequently dislocated on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity, or other like reason, in the locality where the party or his representative resides or has his place of business or is staying. If such circumstances are proven to the satisfaction of the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have been received in due time provided that the mailing has been effected within five days after the mail service was resumed.

(4) The date of commencement and the end of any dislocation under paragraph 2 shall be published by the European Patent Office.

(5) Without prejudice to paragraphs 1 to 4, a **party concerned may produce** evidence that on any of the ten days preceding the day of **expiry** of a **period the delivery or transmission of mail [...]** was dislocated **due to an exceptional occurrence such as a natural disaster**, war, civil disorder, **a general breakdown in any of the technical means of communication permitted by the President of the European Patent Office under Rule 2, paragraph 1**, or other like reasons **affecting** the locality where the party or his representative resides or has his place of business [...]. **If the evidence produced satisfies** the European Patent Office, a document received late shall be deemed to have been received in due time, provided that the mailing **or the transmission was effected at the latest on the fifth day after the end of the dislocation.**

RULE 135 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1) and 2006 (CA/PL 17/06)

New Rule 135 EPC 2000 contains provisions implementing Article 121 EPC 2000.

Rule 135(1) EPC 2000 lays down the requirements (period, fee, completion of omitted act) to be met for the EPO to allow further processing under Article 121(2) EPC 2000. The content of the new Rule largely corresponds to Article 121(2) EPC 1973. However, in view of the broadened scope of application of further processing, the period is no longer triggered by notification of the loss of the European patent application but by notification of either the failure to observe a time limit or of a loss of rights. With regard to the extension of further processing to periods for payment of fees, the former requirement that a request for further processing be made in writing has been waived. Under the new system, the request is to be made simply by payment of the prescribed fee. The amounts of the fees for the various cases are laid down in Article 2, item 12, of the Rules relating to Fees (in the event of late payment of a fee: 50% of the relevant fee; in the event of late performance of the acts required under Rule 71(3) EPC 2000: EUR 210; in other cases: EUR 210).

Article 121(3) EPC 1973 regarding competence for deciding on requests for further processing is transferred to **Rule 135(3) EPC 2000**.

On the basis of Article 121(4), second sentence, EPC 2000, **Rule 135(2) EPC 2000 excludes a number of periods from further processing**. Generally, the approach under the EPC 2000 is that there should be no cumulation of legal remedies: e.g., where a means of legal redress already exists for dealing with the non-observance of a time limit, allowing further processing would create a two-tier system for rectifying the error at the first-instance stage which is not desirable.

Rule 6(1) EPC 2000: The two month period for filing a translation under Article 14(2) EPC 2000 has been excluded because the failure to meet this time limit may be remedied under Rule 58 EPC 2000.

Rule 16(1)(a) EPC 2000: The three month period for seeking remedies under Article 61 EPC has been excluded because it is not monitored by the EPO and no communication can be issued if it is missed. The exclusion implicitly recognises that, in principle, the entitled person under Article 61(1) EPC has access to the remedies provided by the EPC to deal with failure to observe periods. Therefore, if he misses this period, he can apply for re-establishment of rights.

Rule 31(2) EPC 2000 laying down periods for subsequent communication of information on deposit of biological material. Where these periods are not complied with, the requirements of Rules 31(1)(c) or (d) and 31(2) EPC 2000 are not fulfilled and the invention cannot be regarded as disclosed under Rule 31 EPC 2000 in connection with Article 83 EPC. For reasons of legal certainty, the legislator has fixed mandatory periods in order to guarantee that the necessary information is available in due time before publication of the patent application or in due time after a right to inspect the files has become known. Due to dual nature of these time periods (formal and substantive) and to the fact that the provisions of Rule 31 EPC 2000 are subordinate to the requirements of Article 83 EPC, further processing is excluded.

Rule 40(3) EPC 2000: The two month periods in connection with a reference to a previously filed application have been excluded because the failure to meet them may be remedied under Rule 58 EPC 2000.

Rule 51(2) EPC 2000: The six month period for payment of renewal fees has been excluded because it is a period of grace (see Article 5*bis* of the Paris Convention - period of grace for payment of fees), i.e. a remedy whose effect corresponds to further processing. By contrast, re-establishment of rights is possible in respect of the period under Rule 51(2) EPC 2000.

Rule 135 Further processing**EPC 1973**

[See Article 121 EPC 1973:

(2) The request shall be filed in writing within two months of the date on which either the decision to refuse the application or the communication that the application is deemed to be withdrawn was notified. The omitted act must be completed within this time limit. The request shall not be deemed to have been filed until the fee for further processing has been paid.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request.]

Rule 135 EPC 2000

(1) Further processing under Article 121, paragraph 1, shall be requested by payment of the prescribed fee within two months of the communication concerning either the failure to observe a time limit or a loss of rights. The omitted act shall be completed within the period for making the request.

(2) Further processing shall be ruled out in respect of the periods referred to in Article 121, paragraph 4, and of the periods under Rule 6, paragraph 1, Rule 16, paragraph 1(a), Rule 31, paragraph 2, Rule 40, paragraph 3, Rule 51, paragraphs 2 to 5, Rule 52, paragraphs 2 and 3, Rules 55, 56, 58, 59, 64 and Rule 112, paragraph 2.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for further processing.

Rule 51(3) EPC 2000 laying down periods relating to the payment of renewal fees for divisional applications. If the four month period provided for in Rule 51(3) EPC 2000 for the payment of renewal fees without a surcharge expires and the renewal fees have not been paid, the remedy is already provided for in Rule 51(3), last sentence, EPC 2000, namely the payment with surcharge within six months as of filing the divisional application. The reference in Rule 135(2) EPC 2000 to the whole paragraph 3 of Rule 51 EPC 2000 clarifies that also the six month period of Rule 51(3) EPC 2000 is excluded from further processing like the period under Rule 51(2) EPC 2000.

Rule 51(4) and (5) EPC 2000: Also the periods under Rule 51(4) and (5) EPC 2000 are excluded.

Rule 52(2) and (3) EPC 2000 laying down the 16 month period for filing the declaration of priority or a correction thereof. In view of the publication of the application, the new time period for late declaration or correction of priority under Rule 52(2) EPC 2000 does not permit further processing.

Rule 55 EPC 2000: The period in connection with examination on filing has been excluded because the procedure under this Rule already constitutes a form of legal remedy.

Rule 56 EPC 2000: The period for subsequent filing of missing parts of the description or drawings has been excluded because the procedure under this Rule already constitutes a form of legal remedy.

Rules 58 and 59 EPC 2000: The periods in connection with correction of deficiencies after formalities examination have been excluded because the procedures under these Rules constitute a form of legal remedy.

Rule 64 EPC 2000 laying down the period for paying additional search fees when there is a lack of unity of invention. This preserves the legal situation under the EPC 1973 and avoids complex procedural problems in a case where the EPO is not aware of any real need for further processing.

Rule 112(2) EPC 2000: The two month period in connection with the request for an appealable decision has been excluded because this provision allows for an administrative review of any loss of rights resulting from the EPC. If the time limit for requesting such a review is missed, the loss of rights becomes final without any further decision or communication being issued by the EPO. Thus the necessary procedural starting point for further processing is lacking. However, further processing also has to be ruled out on substantive grounds, as the procedure under Rule 112(2) EPC 2000 already has a remedial character.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, point 76-79)

Following requests to lift some of the exclusions in **Rule 135(2) EPC 2000**, the EPO emphasized that under the EPC 2000 further processing will be the standard legal remedy in the grant procedure. This means that there will be no choice between legal remedies, and no cumulation of legal remedies (e.g., further processing **and** re-establishment of rights). In practice, further processing will be a procedural means of getting a retrospective extension by paying a fee. This has been taken into account when ruling out further processing in respect of certain time periods. The approach in the EPC 2000 is based on the idea that in the case of non-observance of time periods, there should always be **one** opportunity for rectification.

Specifically, on the exclusion of the periods under Rules 55, 56, 58 and 59 EPC 2000, the EPO explained that, as means of legal redress already existed for dealing with the non-observance of time periods set for examination on filing and formalities examination, allowing further processing would create a two-tier system for rectifying errors at the first-instance stage. This would go against the efforts to streamline the patent grant procedure.

(See also Explanatory remarks 2006: CA/PL 29/06 Add. 1; discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 151-158)

RULE 136 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1 and 2006: CA/PL 17/06; discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 80-81)

Rule 136 EPC 2000 contains provisions implementing Article 122 EPC 2000.

Rule 136(1) EPC 2000, based on Article 122(2) and (3) EPC 1973, lays down the various periods for filing a request for re-establishment. The words "but at the latest" bring the English version into line with the German version ("spätestens jedoch"). Rule 136(1), last sentence, EPC 2000 establishes the requirement for payment of a fee (see Article 2, item 13, of the Rules relating to Fees: EUR 550).

Concerning re-establishment of rights in respect of the time period for payment of renewal fees

To simplify the structure and in view of the relevant provisions of the Patent Law Treaty of 1 June 2000 (PLT) (Article 12(1)(ii) and Rule 13(2)(ii) PLT), the six month period of grace under the new Rule 51(2) EPC 2000 is not to be deducted from the period of one year for requesting re-establishment of rights. The latter period now begins on expiry of the six month period for payment of renewal fees, instead of on the date when payment falls due. Under Rule 112 EPC 2000, a (computer-generated) communication is automatically sent to the applicant within two months of the expiry of the period; in practice, therefore, the period for requesting re-establishment of rights in such cases will seldom be invoked, and the *de facto* extension of this period under the EPC 2000 does not put third parties at an unreasonable disadvantage.

Concerning re-establishment of rights in respect of the priority period

Under the EPC 2000, re-establishment of rights is also possible in respect of the priority period under Article 87(1) EPC. However, in view of the central importance of the date of filing and/or priority for the valid claiming of priority, Rule 136(1), second sentence, EPC 2000 lays down a time period specifically for such cases where there is an urgent need for clarity. Any request for re-establishment of rights in respect of the priority period must be filed within two months of the expiry of that period (see also Article 13(2) and Rule 14(4) PLT).

Concerning re-establishment of rights in respect of the time period for filing a petition for review

Likewise, the maximum period for requesting re-establishment of rights in respect of the time period for filing a petition for review under Article 112a EPC has been abridged from the normal period of one year to two months from expiry of the two month periods referred to in Article 112a(4) EPC. The reason is that, in virtually all appeal cases, the unrestricted possibility of re-establishment of rights in respect of the time periods under Article 112a(4) EPC would entail an additional one year period of uncertainty as to whether the decision of the Board of Appeal has final legal force. This uncertainty would affect the parties, the public at large and the first instance (e.g. in cases of remittal). In the context of the special procedure under Article 112a EPC, the balancing of advantages and disadvantages of re-establishment of rights (justice in an individual case versus burdening the entire system with continued uncertainty as to the legal effect of decisions) requires an appropriate approach. The overriding need for legal certainty in this late procedural stage is met by providing for a maximum period of two months for requests for re-establishment in respect of the time period for filing a petition for review.

Rule 136(2) EPC 2000 incorporates the provisions of Article 122(2) and (3) EPC 1973 concerning the statement of grounds and facts and the completion of the omitted act.

Rule 136(3) EPC 2000, based on Article 122(4), second sentence, EPC 2000, rules out the re-establishment of rights in respect of any periods for which further processing is available. Under the new system, either further processing or re-establishment of rights may be requested if a specific period has been missed. During the grant procedure, only further processing will normally be available – re-establishment of rights thus only comes into play where further processing is excluded with regard to a specific period (see, in particular, Rule 135(2) EPC 2000). The limitation of the possibility of re-establishment of rights during the grant procedure is, however, offset to some extent by the fact that re-establishment of rights in respect of the period for further processing will continue to be possible.

Rule 136(4) EPC 2000 incorporates Article 122(4) EPC 1973 regarding competence for decisions on requests for re-establishment of rights.

(See discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 159-160)

Rule 136 Re-establishment of rights**EPC 1973**

[See Article 122 EPC 1973:

(2) The application must be filed in writing within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this period. The application shall only be admissible within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit. In the case of non-payment of a renewal fee, the period specified in Article 86, paragraph 2, shall be deducted from the period of one year.

(3) The application must state the grounds on which it is based, and must set out the facts on which it relies. It shall not be deemed to be filed until after the fee for re-establishment of rights has been paid.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide upon the application.]

Rule 136 EPC 2000

(1) Any request for re-establishment of rights under Article 122, paragraph 1, shall be filed in writing within two months of the removal of the cause of non-compliance with the period, but at the latest within one year of expiry of the unobserved time limit. However, a request for re-establishment of rights in respect of any of the periods specified in Article 87, paragraph 1, and in Article 112a, paragraph 4, shall be filed within two months of expiry of that period. The request for re-establishment of rights shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid.

(2) The request shall state the grounds on which it is based and shall set out the facts on which it relies. The omitted act shall be completed within the relevant period for filing the request according to paragraph 1.

(3) Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of any period for which further processing under Article 121 is available and in respect of the period for requesting re-establishment of rights.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request for re-establishment of rights.

CHAPTER VI

RULE 137 EPC

Slight drafting changes have been made to Rule 86 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 137 EPC 2000**.

The expression "unless otherwise provided" in **Rule 137(1) EPC 2000** means unless otherwise provided in the Convention or the Implementing Regulations.

RULE 138 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 138 EPC 2000 takes account of the revised Article 54 EPC 2000.

Chapter VI Amendments and corrections

Rule 137 Amendment of the European patent application

Rule 86 EPC 1973

- (1) Before receiving the European search report the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application except where otherwise provided.
- (2) After receiving the European search report and before receipt of the first communication from the Examining Division, the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.
- (3) After receipt of the first communication from the Examining Division the applicant may, of his own volition, amend once the description, claims and drawings provided that the amendment is filed at the same time as the reply to the communication. No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.
- (4) Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

Rule 137 EPC 2000

- (1) Before receiving the European search report, the applicant may not amend the description, claims or drawings of a European patent application **unless** otherwise provided.
- (2) After **receipt of** the European search report, [...] the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings.
- (3) *Unchanged*
- (4) *Unchanged*

Rule 138 Different claims, description and drawings for different States

Rule 87 EPC 1973

If the European Patent Office notes that, in respect of one or some of the designated Contracting States, the content of an earlier European patent application forms part of the state of the art pursuant to Article 54, paragraphs 3 and 4, or if it is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may contain for such State or States claims and, if the European Patent Office considers it necessary, a description and drawings which are different from those for the other designated Contracting States.

Rule 138 EPC 2000

If the European Patent Office [...] is informed of the existence of a prior right under Article 139, paragraph 2, the European patent application or European patent may, [...] for such State or States, **contain** claims and, **where** [...] necessary, a description and drawings which are different from those for the other designated States.

RULE 139 EPC

A slight drafting change has been made to Rule 88 EPC 1973. It has been renumbered as **Rule 139 EPC 2000**.

RULE 140 EPC

Rule 89 EPC 1973 is unchanged but renumbered as **Rule 140 EPC 2000**.

CHAPTER VII

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The **new Chapter VII**, headed "Information on prior art", contains the new Rule 141 EPC 2000, which takes account of Article 124(1) EPC 2000.

RULE 141 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Under the **new Rule 141 EPC 2000**, the EPO may require from the applicant in particular information on prior art relied upon in the examination of similar applications in respect of an invention to which the European patent application relates.

The EPO shall specify in the individual case the "period to be specified" referred to in **Rule 141 EPC 2000** (new Rule 132(2) EPC 2000 provides that, as a general rule, the period shall be neither less than two months nor more than four months).

(See also discussion in the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 82-85)

Rule 139 Correction of errors in documents filed with the European Patent Office**Rule 88 EPC 1973**

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns a description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

Rule 139 EPC 2000

Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns **the** description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

Rule 140 Correction of errors in decisions**Rule 89 EPC 1973**

In decisions of the European Patent Office, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected.

Rule 140 EPC 2000

Unchanged

Chapter VII Information on prior art**Rule 141 Information on prior art****EPC 1973**

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 141 EPC 2000

The European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period to be specified, information on prior art taken into consideration in the examination of national or regional patent applications and concerning an invention to which the European patent application relates.

CHAPTER VIII

RULE 142 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 90 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 142 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning the responsibilities of the Legal Division, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 113, G.1

Chapter VIII Interruption of proceedings

Rule 142 Interruption of proceedings

Rule 90 EPC 1973

(1) Proceedings before the European Patent Office shall be interrupted:

(a) in the event of the death or legal incapacity of the applicant for or proprietor of a European patent or of the person authorised by national law to act on his behalf. To the extent that the above events do not affect the authorisation of a representative appointed under Article 134, proceedings shall be interrupted only on application by such representative;

(b) in the event of the applicant for or proprietor of a European patent, as a result of some action taken against his property, being prevented by legal reasons from continuing the proceedings before the European Patent Office;

(c) in the event of the death or legal incapacity of the representative of an applicant for or proprietor of a European patent or of his being prevented for legal reasons resulting from action taken against his property from continuing the proceedings before the European Patent Office.

(2) When, in the cases referred to in paragraph 1 (a) and (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings before the European Patent Office, the European Patent Office shall communicate to such person and to any interested third party that the proceedings shall be resumed as from a date to be fixed by the European Patent Office.

(3) In the case referred to in paragraph 1(c), the proceedings shall be resumed when the European Patent Office has been informed of the appointment of a new representative of the applicant or when the European Patent Office has notified to the other parties the communication of the appointment of a new representative of the proprietor of the patent. If, three months after the beginning of the interruption of the proceedings, the European Patent Office has not been informed of the appointment of a new representative, it shall communicate to the applicant for or proprietor of the patent:

Rule 142 EPC 2000

(1) Proceedings before the European Patent Office shall be interrupted:

(a) *Unchanged*

(b) in the event of the applicant for or proprietor of a [...] patent, as a result of some action taken against his property, being prevented by legal reasons from continuing the proceedings [...];

(c) in the event of the death or legal incapacity of the representative of an applicant for or proprietor of a [...] patent, or of his being prevented for legal reasons resulting from action taken against his property from continuing the proceedings [...].

(2) When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings [...], it shall **notify** such person and, **where applicable**, [...] any [...] third party, that the proceedings **will** be resumed as from a **specified** date [...].

(3) In the case referred to in paragraph 1(c), the proceedings shall be resumed when the European Patent Office has been informed of the appointment of a new representative of the applicant or when the [...] Office has **informed** the other parties [...] of the appointment of a new representative of the proprietor of the patent. If, three months after the beginning of the interruption of the proceedings, the European Patent Office has not been informed of the appointment of a new representative, it shall communicate to the applicant for or proprietor of the patent:

Rule 91 EPC 1973 "Waiving of enforced recovery procedures" has been **deleted** – its substance has been transferred to Article 13(4) of the Rules relating to Fees.

Rule 142 Interruption of proceedings

(a) where Article 133, paragraph 2, is applicable, that the European patent application will be deemed to be withdrawn or the European patent will be revoked if the information is not submitted within two months after this communication is notified, or

(b) where Article 133, paragraph 2, is not applicable, that the proceedings will be resumed with the applicant for or proprietor of the patent as from the date on which this communication is notified.

(4) The time limits, other than the time limit for making a request for examination and the time limit for paying the renewal fees, in force as regards the applicant for or proprietor of the patent at the date of interruption of the proceedings, shall begin again as from the day on which the proceedings are resumed. If such date is less than two months before the end of the period within which the request for examination must be filed, such a request may be filed up to the end of two months after such date.

(a) *Unchanged*

(b) **otherwise**, that the proceedings will be resumed with the applicant for or proprietor of the patent as from the notification of this communication.

(4) **Any periods**, other than **those** for [...] **requesting** [...] examination and [...] paying [...] renewal fees, in force [...] at the date of interruption of the proceedings, shall begin again as from the day on which the proceedings are resumed. If such date is less than two months before the end of the period within which the request for examination must be filed, such a request may be filed **within** two months **of** such date.

CHAPTER IX

RULE 143 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1 and 2006: CA/PL 11/06, CA/PL 17/06)

The EPC 2000 introduces two new procedures which have to be mentioned in the European Patent Register:

- the request for limitation or revocation of a European patent (Articles 105a to 105c EPC) and
- the petition for review by the Enlarged Board of Appeal (Article 112a EPC).

Rule 143(1) EPC 2000, concerning entries in the European Patent Register, therefore includes

- a **new sub-paragraph (x)** for the date and purport of the decision on a request for limitation or revocation,
- a **new sub-paragraph (y)** for the date and purport of a decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition for review.

In addition, several editorial amendments have been made to Rule 92 EPC 1973 and cross-references have been updated.

Finally, Rule 92(3) EPC 1973 has been **deleted**, as there is no need for a legal basis in the Implementing Regulations for the delivery of extracts from the European Patent Register.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Rule 143(2) EPC 2000: Decision dated 12 July 2007 concerning the information given in the European Patent Register, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 100, E.1

Chapter IX Information to the public

Rule 143 Entries in the **European Patent Register****Rule 92 EPC 1973**

- (1) The Register of European Patents shall contain the following entries:
- (a) number of the European patent application;
- (b) date of filing of the European patent application;
- (c) title of the invention;
- (d) classification code given to the European patent application;
- (e) the Contracting States designated;
- (f) family name, given names, address and the State in which the residence or principal place of business of the applicant for or proprietor of the European patent is located;
- (g) family name, given names and address of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule 18, paragraph 1;
- (h) family name, given names and address of the place of business of the representative of the applicant for or proprietor of the patent referred to in Article 134; in the case of several representatives only the family name, given names and address of the place of business of the representative first named, followed by the words "and others", shall be entered; however, in the case of an association referred to in Rule 101, paragraph 9, only the name and address of the association shall be entered;
- (i) priority data (date, State and file number of the previous application);
- (j) in the event of a division of the European patent application, the numbers of the European divisional applications;
- (k) in the case of European divisional applications and a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), the information referred to under sub-paragraphs (a), (b) and (i) with regard to the earlier European patent application;

Rule 143 EPC 2000

- (1) The **European Patent Register** shall contain the following entries:
- (a) *Unchanged*
- (b) date of filing of the [...] application;
- (c) *Unchanged*
- (d) classification **symbols assigned** to the [...] application;
- (e) *Unchanged*
- (f) **particulars** of the applicant for or proprietor of the [...] patent [...] **as provided in Rule 41, paragraph 2(c)**;
- (g) family name, given names and address of the inventor designated by the applicant for or proprietor of the patent, unless he has waived his right to be mentioned under Rule **20**, paragraph 1
- (h) **particulars** of the representative of the applicant for or proprietor of the patent **as provided in Rule 41, paragraph 2(d)**; in the case of several representatives only the **particulars** of the representative first named, followed by the words "and others" [...] **and**, in the case of an association referred to in Rule **152**, paragraph **11**, only the name and address of the association [...];
- (i) *Unchanged*
- (j) in the event of a division of the [...] application, the numbers of **all** the [...] divisional applications;
- (k) in the case of **a** divisional application [...] **or** a new [...] application under Article 61, paragraph 1(b), the information referred to **in** sub-paragraphs (a), (b) and (i) with regard to the earlier [...]

Rule 143 Entries in the European Patent Register
--

(l) date of publication of the European patent application and where appropriate date of the separate publication of the European search report;

(m) date of filing of the request for examination;

(n) date on which the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn;

(o) date of publication of the mention of the grant of the European patent;

(p) date of lapse of the European patent in a Contracting State during the opposition period and, where appropriate, pending a final decision on opposition;

(q) date of filing opposition;

(r) date and purport of the decision on opposition;

(s) dates of suspension and resumption of proceedings in the cases referred to in Rule 13;

(t) dates of interruption and resumption of proceedings in the case referred to in Rule 90;

(u) date of re-establishment of rights provided that an entry has been made in accordance with sub-paragraph (n) or sub-paragraph (r);

(v) the filing of a request to the European Patent Office pursuant to Article 135;

(w) rights and transfer of such rights over a European patent application or European patent where these are recorded pursuant to these Implementing Regulations.

(2) The President of the European Patent Office may decide that entries other than those referred to in paragraph 1 shall be made in the Register of European Patents.

(3) Extracts from the Register of European Patents shall be delivered on request on payment of an administrative fee.

(l) date of publication of the [...] application and, where appropriate, date of the separate publication of the European search report;

(m) *Unchanged*

(n) date on which the [...] application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn;

(o) *Unchanged*

(p) *Unchanged*

(q) *Unchanged*

(r) *Unchanged*

(s) dates of **stay** and resumption of proceedings in the cases referred to in **Rules 14 and 78**;

(t) dates of interruption and resumption of proceedings in the case referred to in **Rule 142**;

(u) date of re-establishment of rights **where** an entry has been made **under sub-paragraphs** (n) or [...] (r);

(v) the filing of a request **for conversion under** Article 135, **paragraph 3**;

(w) rights and transfer of such rights **relating to** an [...] application or a European patent [...] where these Implementing Regulations **provide that they shall be** recorded;

(x) date and purport of the decision on the request for limitation or revocation of the European patent;

(y) date and purport of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition for review.

(2) The President of the European Patent Office may decide that entries other than those referred to in paragraph 1 shall be made in the **European Patent Register**.

Deleted

RULE 144 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 93 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 144 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning documents excluded from file inspection, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 125, J.3

RULE 145 EPC

Rule 94 EPC 1973 is unchanged but has been renumbered as **Rule 145 EPC 2000**.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 on the inspection of files, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 123, J.2

Rule 144 Parts of the file **excluded from** inspection**Rule 93 EPC 1973**

The parts of the file which shall be excluded from inspection pursuant to Article 128, paragraph 4, shall be:

- (a) the documents relating to the exclusion of or objections to members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal;
- (b) draft decisions and opinions, and all other documents, used for the preparation of decisions and opinions, which are not communicated to the parties;
- (c) the designation of the inventor, if he has waived his right to be mentioned under Rule 18, paragraph 1;
- (d) any other document excluded from inspection by the President of the European Patent Office on the ground that such inspection would not serve the purpose of informing the public about the European patent application or the resulting patent.

Rule 144 EPC 2000

The parts of the file [...] excluded from inspection **under** Article 128, paragraph 4, shall be:

- (a) *Unchanged*
- (b) draft decisions and **notices**, and all other documents, used for the preparation of decisions and **notices**, which are not communicated to the parties;
- (c) the designation of the inventor, if he has waived his right to be mentioned under Rule **20**, paragraph 1;
- (d) any other document excluded from inspection by the President of the European Patent Office on the ground that such inspection would not serve the purpose of informing the public about the European patent application or the [...] **European** patent.

Rule 145 Procedures for the inspection of files**Rule 94 EPC 1973**

- (1) Inspection of the files of European patent applications and 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.
- (2) The President of the European Patent Office shall determine all file-inspection arrangements, including the circumstances in which an administrative fee is payable.

Rule 145 EPC 2000

- (1) *Unchanged*
- (2) *Unchanged*

RULE 146 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 95 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 146 EPC 2000**.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 31, points 39-40)

RULE 147 EPC

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 86-88)

Discussion on preservation of files where patents are revoked or claims limited in limitation proceedings (Rule 147(4) EPC 2000).

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 concerning use of the PHOENIX electronic file system for the creation, maintenance and preservation of files, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 121, J.1

<p>Rule 96 EPC 1973 "Additional publications by the European Patent Office" has been deleted. The substance of Article 128(5)(a) to (e) EPC 1973 has been incorporated in Rule 19(3) EPC 2000.</p>
--

Rule 146	Communication of information contained in the files
----------	---

Rule 95 EPC 1973

Subject to the restrictions provided for in Article 128, paragraphs 1 to 4, and in Rule 93, the European Patent Office may, upon request, communicate information concerning any file of a European patent application or European patent subject to the payment of an administrative fee. However, the European Patent Office may require the exercise of the option to obtain inspection of the file itself should it deem this to be appropriate in view of the quantity of information to be supplied.

Rule 146 EPC 2000

Subject to the restrictions **laid down** in Article 128, paragraphs 1 to 4, and in Rule **144**, the European Patent Office may, upon request, communicate information concerning any file **relating to** a European patent application or European patent, subject to the payment of an administrative fee. However, the European Patent Office may **refer to** the option **of file** inspection **where it deems** this to be appropriate in view of the quantity of information to be supplied.

Rule 147	Constitution, maintenance and preservation of files
----------	---

Rule 95a EPC 1973

(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which the files relating to European patent applications and patents shall be constituted, maintained and preserved.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.

(4) Files relating to European patent applications and patents shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:

(a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn;

(b) the patent is revoked pursuant to opposition proceedings; or

(c) the patent or the extended term or corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to European patent applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents.

Rule 147 EPC 2000

(1) *Unchanged*

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which **these files [...]** shall be constituted, maintained and preserved.

(3) *Unchanged*

(4) **Any files [...]** shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:

(a) *Unchanged*

(b) the patent is revoked **[...] by the European Patent Office**; or

(c) the patent or the **[...]** corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to **[...]** applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents.

CHAPTER X

RULE 148 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 97 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 148 EPC 2000**.

RULE 149 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 98 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 149 EPC 2000**.

Chapter X Legal and administrative co-operation

Rule 148 Communications between the European Patent Office and the authorities of the Contracting States

Rule 97 EPC 1973

(1) Communications between the European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States which arise out of the application of the Convention shall be effected directly between these authorities.

Communications between the European Patent Office and the courts or other authorities of the Contracting States may be effected through the intermediary of the above central industrial property offices.

(2) Expenditure in respect of communications under paragraph 1 shall be chargeable to the authority making the communications, which shall be exempt from fees.

Rule 148 EPC 2000

(1) Communications between the European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States which arise out of the application of **this** Convention shall be effected directly between these authorities.

Communications between the European Patent Office and the courts or other authorities of the Contracting States may be effected through the intermediary of the **said** central industrial property offices.

(2) Expenditure in respect of communications under paragraph 1 shall be **borne by** the authority making the communications, which shall be exempt from fees.

Rule 149 Inspection of files by or via courts or authorities of the Contracting States

Rule 98 EPC 1973

(1) Inspection of the files of European patent applications or of European patents by courts or authorities of the Contracting States shall be of the original documents or of copies thereof; Rule 94 shall not apply.

(2) Courts or Public Prosecutors' Offices of the Contracting States may, in the course of their proceedings, communicate to third parties files or copies thereof transmitted to them by the European Patent Office. Such communications shall be effected in accordance with the conditions laid down in Article 128; they shall not incur the payment of the administrative fee.

(3) The European Patent Office shall, at the time of transmission of the files or copies thereof to the courts or Public Prosecutors' Offices of the Contracting States, indicate such restrictions as may, under Article 128, paragraphs 1 and 4, be applicable to the communication to third parties of files concerning a European patent application or a European patent.

Rule 149 EPC 2000

(1) Inspection of the files of European patent applications or of European patents by courts or authorities of the Contracting States shall be of the original documents or of copies thereof; Rule **145** shall not apply.

(2) Courts or Public Prosecutors' offices of the Contracting States may, in the course of their proceedings, communicate to third parties files or copies thereof transmitted to them by the European Patent Office. Such communications shall be effected in accordance with [...] Article 128 **and** shall not **be subject to any fee**.

(3) The European Patent Office shall, **when transmitting** the files [...], **draw attention to the restrictions which** may, under Article 128, paragraphs 1 and 4, **apply to file inspection by** third parties [...].

RULE 150 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Editorial amendments have been made to Rule 99 EPC 1973 which is renumbered as **Rule 150 EPC 2000**.

Rule 150	Procedure for letters rogatory
----------	--------------------------------

Rule 99 EPC 1973

- (1) Each Contracting State shall designate a central authority which will undertake to receive letters rogatory issued by the European Patent Office and to transmit them to the authority competent to execute them.
- (2) The European Patent Office shall draw up letters rogatory in the language of the competent authority or shall attach to such letters rogatory a translation into the language of that authority.
- (3) Subject to the provisions of paragraphs 5 and 6, the competent authority shall apply its own law as to the procedures to be followed in executing such requests. In particular, it shall apply appropriate measures of compulsion in accordance with its own law.
- (4) If the authority to which the letters rogatory are transmitted is not competent to execute them, the letters rogatory shall be sent forthwith to the central authority referred to in paragraph 1. That authority shall transmit the letters rogatory either to the competent authority in that State, or to the European Patent Office where no authority is competent in that State.
- (5) The European Patent Office shall be informed of the time when, and the place where, the enquiry or other legal measure is to take place and shall inform the parties, witnesses and experts concerned.
- (6) If so requested by the European Patent Office, the competent authority shall permit the attendance of members of the department concerned and allow them to question any person giving evidence either directly or through the competent authority.

Rule 150 EPC 2000

- (1) Each Contracting State shall designate a central authority [...] to receive letters rogatory issued by the European Patent Office and to transmit them to the **court or** authority competent to execute them.
- (2) The European Patent Office shall draw up letters rogatory in the language of the competent **court or** authority or shall attach to such letters rogatory a translation into the language of that authority.
- (3) Subject to [...] paragraphs 5 and 6, the competent **court or** authority shall apply **national** law as to the procedures to be followed in executing such requests **and, in particular, as to the** appropriate measures of compulsion [...].
- (4) If the **court or** authority to which the letters rogatory are transmitted is not competent to execute them, the letters rogatory shall be sent forthwith to the central authority referred to in paragraph 1. That authority shall transmit the letters rogatory either to the competent **court or** authority in that State, or to the European Patent Office where no **court or** authority is competent in that State.
- (5) *Unchanged*
- (6) If so requested by the European Patent Office, the competent **court or** authority shall permit the attendance of members of the department concerned and allow them to question any person giving evidence either directly or through the competent court or authority.

Rule 150 Procedure for letters rogatory
--

(7) The execution of letters rogatory shall not give rise to any reimbursement of fees or costs of any nature. Nevertheless, the State in which letters rogatory are executed has the right to require the Organisation to reimburse any fees paid to experts and interpreters and the costs incurred by the procedure of paragraph 6.

(8) If the law applied by the competent authority obliges the parties to secure evidence and the authority is not able itself to execute the letters rogatory, that authority may, with the consent of the European Patent Office, appoint a suitable person to do so. When seeking the consent of the European Patent Office, the competent authority shall indicate the approximate costs which would result from this procedure. If the European Patent Office gives its consent, the Organisation shall reimburse any costs incurred; without such consent, the Organisation shall not be liable for such costs.

(7) The execution of letters rogatory shall not give rise to any reimbursement of fees or costs of any nature. Nevertheless, the State in which letters rogatory are executed has the right to require the Organisation to reimburse any fees paid to experts **or** interpreters and the costs **arising from** the procedure **under** paragraph 6.

(8) If the law applied by the competent court or authority obliges the parties to secure evidence and the **competent court or** authority is not able itself to execute the letters rogatory, that **court or** authority may, with the consent of the European Patent Office, appoint a suitable person to do so. When seeking such consent, the competent **court or** authority shall indicate the approximate costs which would result from this procedure. If the European Patent Office gives its consent, the Organisation shall reimburse any costs incurred; otherwise, the Organisation shall not be liable for such costs.

CHAPTER XI

RULE 151 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 100 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000. It is renumbered as **Rule 151 EPC 2000**.

Chapter XI Representation

Rule 151 Appointment of a common representative

Rule 100 EPC 1973

(1) If there is more than one applicant and the request for the grant of a European patent does not name a common representative, the applicant first named in the request shall be considered to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative this representative shall be considered to be the common representative unless the first named applicant has appointed a professional representative. The same shall apply *mutatis mutandis* to third parties acting in common in filing notice of opposition or intervention and to joint proprietors of a European patent.

(2) If, during the course of proceedings, transfer is made to more than one person, and such persons have not appointed a common representative, paragraph 1 shall apply. If such application is not possible, the European Patent Office shall require such persons to appoint a common representative within two months. If this request is not complied with, the European Patent Office shall appoint the common representative

Rule 151 EPC 2000

(1) If there is more than one applicant and the request for grant of a European patent does not name a common representative, the applicant first named in the request shall be **deemed** to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative, this representative shall be **deemed** to be the common representative, unless the [...] applicant first named has appointed a professional representative. The same shall apply to third parties acting in common in filing a notice of opposition or intervention and to joint proprietors of a European patent.

(2) If **the European patent application is transferred** to more than one person, and such persons have not appointed a common representative, paragraph 1 shall apply **mutatis mutandis**. If such application is not possible, the European Patent Office shall **invite** such persons to appoint a common representative within a **period to be specified**. If this **invitation** is not complied with, the European Patent Office shall appoint the common representative.

RULE 152 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 101(1) EPC 1973 is somewhat misleading in that the first sentence implies that in principle, unless requested to do so, representatives need not file a signed authorisation, when in fact, in the cases laid down by the President, representatives are to file an authorisation and will receive an invitation should they fail to do so. For the sake of clarity, Rule 101(1) EPC 1973 has therefore been redrafted and subdivided into **Rule 152(1) to (3) EPC 2000**.

In addition, Rule 101 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

Relevant decisions from the President of the EPO and notices from the EPO

Decision dated 12 July 2007 on the filing of authorisations, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 128, L.1

Rule 152	Authorisations
----------	----------------

Rule 101 EPC 1973

(1) Representatives acting before the European Patent Office shall upon request file a signed authorisation within a period to be specified by the European Patent Office. The President of the European Patent Office shall determine the cases where an authorisation is to be filed.

The authorisation may cover one or more European patent applications or European patents and shall be filed in the corresponding number of copies.

Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the same period shall be specified for the notification of the appointment of a representative and for the filing of the authorisation.

(2) A general authorisation enabling a representative to act in respect of all the patent transactions of the party making the authorisation may be filed. A single copy shall be sufficient.

(3) The President of the European Patent Office may determine and publish in the Official Journal of the European Patent Office the form and content of:

(a) an authorisation in so far as it relates to the representation of persons as defined in Article 133, paragraph 2;

(b) a general authorisation.

(4) If the authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative other than the filing of a European patent application shall, without prejudice to any other legal consequences provided for in the Convention, be deemed not to have been taken.

(5) The provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to a document withdrawing an authorisation.

Rule 152 EPC 2000

(1) [...] The President of the European Patent Office shall determine the cases **in which a signed authorisation shall be filed by representatives acting before the European Patent Office.**

(2) **Where a representative fails to file such an authorisation, the European Patent Office shall invite him to do so** within a period to be specified [...]. The authorisation may cover one or more European patent applications or European patents and shall be filed in the corresponding number of copies.

(3) Where the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the same period shall be specified for the [...] appointment of a representative and the filing of the authorisation.

(4) A general authorisation **may be filed** enabling a representative to act in respect of all the patent transactions of **a party [...]**. A single copy shall **suffice**.

(5) The President of the European Patent Office may determine [...] the form and content of:

(a) an authorisation relating to the representation of persons **under** Article 133, paragraph 2;

(b) *Unchanged*

(6) If **a required** authorisation is not filed in due time, any procedural steps taken by the representative, other than the filing of a European patent application, shall **be deemed not to have been taken**, without prejudice to any other legal consequences provided for **by this** Convention [...].

(7) **Paragraphs 2 and 4 shall apply to the withdrawal of** an authorisation.

Rule 152 Authorisations

(6) Any representative who has ceased to be authorised shall continue to be regarded as the representative until the termination of his authorization has been communicated to the European Patent Office.

(7) Subject to any provisions to the contrary contained therein, an authorisation shall not terminate vis-à-vis the European Patent Office upon the death of the person who gave it.

(8) If several representatives are appointed by a party, they may, notwithstanding any provisions to the contrary in the notification of their appointment or in the authorisation, act either jointly or singly.

(9) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be authorisation of any representative who can establish that he practises within that association.

(8) A representative [...] shall be deemed to be authorised [...] until the termination of his authorisation has been communicated to the European Patent Office.

(9) Unless it expressly provides otherwise, an authorisation shall not terminate vis-à-vis the European Patent Office upon the death of the person who gave it.

(10) If a party appoints several representatives, they may **act either jointly or singly**, notwithstanding any provisions to the contrary in the **communication** of their appointment or in the authorisation [...].

(11) The authorisation of an association of representatives shall be deemed to be **an** authorisation of any representative who can **provide evidence** that he practises within that association.

RULE 153 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The **new Article 134a(1)(d) EPC 2000** bestows competence on the Administrative Council to adopt provisions governing the obligation of confidentiality of professional representatives and the privilege from disclosure in proceedings before the EPO in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.

The obligation of confidentiality binding professional representatives is provided for by Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives. As some legal systems distinguish between this obligation of confidentiality and an evidentiary privilege protecting the confidentiality of attorney-client communications, a new Rule has been included which entrenches such an evidentiary privilege for communications between professional representatives and their clients which are subject to the representative's professional obligation of confidentiality. **Rule 153(1) EPC 2000** draws its language from the definition of the evidentiary privilege in US law as cited from Wigmore's *Evidence* in the *Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer* case (Southern District of New York, 21 April 1999).

It is clear that the word "**client**" in new Rule 153(1) EPC 2000 encompasses any person for whom the representative may be acting, whether an individual or a corporation, the representative's employer, the associated or subsidiary company of the employer, etc.

The reference to Article 2 of the Regulation on discipline aligns the provision with the US requirement that such communications should be of a confidential nature. It is thus made clear that only such communications subject to the representatives' obligation of secrecy are covered by the evidentiary privilege.

Article 2 of the Regulation on discipline reads:

"Professional secrecy

A professional representative shall be bound not to disclose information accepted by him in confidence in the exercise of his duties, unless he is released from this obligation."

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 89-93)

The EPO emphasized that the provision has been drafted with US case law in mind to cover as many cases as possible in which attorney evidentiary privilege was recognised.

Rule 153 Attorney evidentiary privilege

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 153 EPC 2000

- (1) Where advice is sought from a professional representative in his capacity as such, all communications between the professional representative and his client or any other person, relating to that purpose and falling under Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives, are permanently privileged from disclosure in proceedings before the European Patent Office, unless such privilege is expressly waived by the client.**
- (2) Such privilege from disclosure shall apply, in particular, to any communication or document relating to:**
- (a) the assessment of the patentability of an invention;**
 - (b) the preparation or prosecution of a European patent application;**
 - (c) any opinion relating to the validity, scope of protection or infringement of a European patent or a European patent application.**

RULE 154 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Article 163 EPC 1973 dealt with the conditions under which national representatives in a State having newly acceded to the EPC could be entered on the list of professional representatives during a transitional period. With the expiry of the initial transitional period (on 7.10.1981), Article 163 EPC has lost its relevance and has therefore been deleted.

However, the substance of the so-called "grandfather clause" in Article 163 EPC 1973 was inserted into Article 134 EPC 2000 as a permanent feature, in order to deal with the integration of national representatives of countries acceding to the EPC in the future.

Rule 154(2) and (2)(b) EPC 2000 no longer includes any reference to the initial transitional period.

Rule 154(3) EPC 2000 is expanded to make it clear that professional representatives entered on the list under the grandfather clause and subsequently deleted are entitled to re-enter the list without being required to pass the European qualifying examination.

Finally, Rule 102 EPC 1973 has been streamlined and its wording aligned with the style of the EPC 2000.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 22/06)

Rule 102(1) EPC 1973 foresees two alternatives for deletion from the list of professional representatives: the entry of a professional representative shall be deleted from the list

- on request (first alternative) or

- if, despite repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the Institute of Professional Representatives (*epi*) before the EPO **before the end of the year** for which the subscription is due (second alternative).

The procedure which leads to the deletion of a professional representative according to this second alternative brings, however, some disadvantages to the *epi* and to the EPO.

In the last eight years, 1 653 persons did not pay the annual subscription to the *epi* so that the Legal Division of the EPO had to start the deletion procedure according to Rule 102(1), second alternative, EPC 1973. The procedure comprised a communication, a decision open to appeal and the deletion from the list.

Out of the above 1653 persons,

- 587 (35%) paid their annual subscription to the *epi* before the end of the year for which the subscription was due, thus ending the deletion procedure;

- further 158 persons (10%) were deleted before the end of the year for which the subscription was due;

- the remaining 908 persons (55%) were deleted *ex officio* at the end of the deletion procedure.

Under the EPC 1973, the Legal Division of the EPO can proceed to the deletion from the list only when the decision open to appeal has become final. This normally occurs three to four months after the start of the deletion procedure. Therefore the deletion can only be performed in March or April of the following year. In the meantime those 908 persons were considered as being active members of the *epi*. Consequently, they had to be reminded to pay the annual subscription for the following year, too.

The term for payment of the annual subscription under **Rule 154(1), second alternative, EPC 2000** has been set at the **end of September** of the year for which the subscription is due, instead of the end of the year. This will allow the Legal Division to start the deletion procedure three months earlier. Thus it will be possible to delete the persons concerned before the end of December so that *epi* will not be obliged to send invoices for the next year to those persons. Both *epi* and the EPO will save time and money.

(See also discussion in the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, point 165)

Rule 154 **Amendment of the list of professional representatives****Rule 102 EPC 1973**

(1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office before the end of the year for which the subscription is due.

(2) After the expiry of the transitional period provided for in Article 163, paragraph 1, and without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134, paragraph 8(c), the entry of any professional representative may be deleted automatically in the following cases only:

(a) in the event of the death or legal incapacity of the professional representative;

(b) in the event of the professional representative no longer being a national of one of the Contracting States, unless he was entered on the list during the transitional period or was granted exemption by the President of the European Patent Office in accordance with Article 134, paragraph 6;

(c) in the event of the professional representative no longer having his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States.

(3) A person whose entry has been deleted shall, upon request, be re-entered in the list of professional representatives if the conditions for deletion no longer exist.

Rule 154 EPC 2000

(1) The entry of a professional representative shall be deleted from the list of professional representatives if he so requests or if, despite repeated reminders, he fails to pay the annual subscription to the Institute [...] before the end of **September of** the year for which the subscription is due.

(2) [...] **Without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134a, paragraph 1(c), the entry of a professional representative may be deleted **ex officio** [...] only:**

(a) in the event of **his** death or legal incapacity [...];

(b) **where he is** no longer [...] a national of one of the Contracting States, unless he was [...] granted **an exemption** [...] **under** Article 134, paragraph **7(a)**;

(c) **where he** no longer **has** his place of business or employment within [...] one of the Contracting States.

(3) **Any person entered on the list of professional representatives under Article 134, paragraphs (2) or (3),** whose entry has been deleted shall, upon request, be re-entered **on that** list if the conditions for deletion no longer exist.

PART VIII

RULE 155 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The following elements have been deleted from **Articles 135 and 136 EPC 1973** and **transferred to Rule 155 EPC 2000**:

- period for filing the request for conversion;
- lapse of the effect of the European patent application under Article 66 EPC if the request for conversion is not submitted in due time;
- obligation on the national Office or the EPO to attach to the request for conversion a copy of the European patent application or the European patent;
- period for transmitting the request for conversion.

Despite the reference to Article 66 EPC in Article 135(4) EPC 2000, the same reference is also necessary in **Rule 155(1), second sentence, EPC 2000** since the effect referred to in Article 66 EPC can lapse not only in the case of failure to transmit the request for conversion (Article 135(4) EPC 2000), but also if the request is not submitted in due time.

RULE 156 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The amendments to Rule 103 EPC 1973 take account of the deletion of Article 136 EPC 1973, the substance of which is reflected partly in Article 135 EPC 2000 and partly in the new Rule 155(2) and (3) EPC 2000.

PART VIII IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VIII OF THE CONVENTION

Rule 155 Filing and transmission of the request for conversion**EPC 1973**

[See Article 135 EPC 1973:

(2) The request for conversion shall be filed within three months after the European patent application has been withdrawn or after notification has been made that the application is deemed to be withdrawn, or after a decision has been notified refusing the application or revoking the European patent. The effect referred to in Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.]

[See Article 136 EPC 1973:

(2) That office shall, subject to the provisions of national security, transmit the request, together with a copy of the European patent application, directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified by the applicant in the request.

(1) ... shall specify the Contracting States in which application of the procedure for the grant of a national patent is desired ...

... The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein, accompanied by a copy of the files relating to the European patent application or the European patent.

(2) The effect referred to in Article 66 shall lapse if such transmission is not made within twenty months after the date of filing or, if a priority has been claimed, after the date of priority.]

Rule 155 EPC 2000

(1) The request for conversion referred to in Article 135, paragraph 1(a) or (b), shall be filed within three months of the withdrawal of the European patent application, or of the communication that the application is deemed to be withdrawn, or of the decision refusing the application or revoking the European patent. The effect of the European patent application under Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.

(2) When transmitting the request for conversion to the central industrial property offices of the Contracting States specified in the request, the central industrial property office concerned or the European Patent Office shall attach to the request a copy of the file relating to the European patent application or European patent.

(3) Article 135, paragraph 4, shall apply if the request for conversion referred to in Article 135, paragraphs 1(a) or (2), is not transmitted before the expiry of a period of twenty months from the date of filing or, if priority has been claimed, the date of priority.

Rule 156 Information to the public in the event of conversion**Rule 103 EPC 1973**

(1) The documents which, in accordance with Article 136, accompany the request for conversion shall be communicated to the public by the central industrial property office under the same conditions and to the same extent as documents relating to national proceedings.

(2) The printed specifications of the national patent resulting from the conversion of a European patent application must mention that application.

Rule 156 EPC 2000

(1) The documents accompanying the request for conversion under Rule 155, paragraph 2, shall be made available to the public by the central industrial property office under the same conditions and to the same extent as documents relating to national proceedings.

(2) The printed specification of the national patent resulting from the conversion of a European patent application shall mention that application.

PART IX

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The procedural details deleted from Articles 150 to 157 EPC 1973 have been transferred, where necessary, to the Implementing Regulations.

The wording of Rules 104 to 112 EPC 1973 has been streamlined and brought into line with the EPC 2000.

RULE 157 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The amendments result from the consolidation of Articles 151 and 152 EPC 1973 in Article 151 EPC 2000. Some details omitted from the latter have also been transferred to the Implementing Regulations.

New Rule 157(1) EPC 2000 incorporates the conditions – deleted from Article 151(1) EPC 1973 – under which the EPO acts as receiving Office.

Rule 157(1), second sentence, EPC 2000 sets out the principle, originally enshrined in Article 152(1) EPC 1973, that an international application must be filed directly with the EPO if the latter has been chosen as a receiving Office. The exception – application of Article 75(2) EPC – is already provided for in Article 151 EPC 2000 and is reiterated in Rule 157(1) EPC 2000 for the sake of clarity.

Rule 157(2), first sentence, EPC 2000 comes from Rule 104(1), first sentence, EPC 1973. The second and third sentences of Rule 104(1) EPC 1973, which concern the number of copies to be filed, have been deleted (similarly, for Euro-direct applications, Rule 35(2) EPC 1973 has been deleted, see explanatory remarks to Rule 49 EPC 2000). **Rule 157(2), second sentence, EPC 2000** introduces a precautionary provision authorising the President to require more than one copy.

Rule 104(2) EPC 1973 is redundant in view of the deletion of Rule 104(1), second and third sentences, EPC 1973. It has therefore been **deleted**.

Rule 14 PCT already authorises the receiving Office to require payment of a remittal fee. **New Rule 157(4) EPC 2000** merely re-states this for the sake of clarity.

PART IX IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART X OF THE CONVENTION

Rule 157 The European Patent Office as a receiving Office

EPC 1973

[See Article 151 EPC 1973:

(1) The European Patent Office may act as a receiving Office within the meaning of Article 2(xv) of the Cooperation Treaty if the applicant is a resident or national of a Contracting State to this Convention in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force.]

[See Article 152 EPC 1973:

(1) If the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office for his international application, he shall file it directly with the European Patent Office. Article 75, paragraph 2, shall nevertheless apply mutatis mutandis.]

Rule 104 EPC 1973

(1) When the European Patent Office acts as a receiving Office under the Cooperation Treaty, the international application shall be filed in English, French or German. It shall be filed in three copies; the same applies to any of the documents referred to in the check list provided for in Rule 3.3(a)(ii) of the Regulations under the Cooperation Treaty except the receipt for the fees paid or the cheque for the payment of fees. The President of the European Patent Office may, however, decide that the international application and any related item shall be filed in fewer than three copies.

(2) If the provisions of paragraph 1, second sentence, are not complied with, the missing copies shall be prepared by the European Patent Office at the expense of the applicant.

(3) If an international application is filed with an authority of a Contracting State for transmittal to the European Patent Office as the receiving Office, the Contracting State must ensure that the application reaches the European Patent Office not later than two weeks before the end of the thirteenth month after filing or, if priority is claimed, after the date of priority.

[See Article 152 EPC 1973:

(3) Each international application shall be subject to the payment of the transmittal fee, which shall be payable within one month after receipt of the application.]

Rule 157 EPC 2000

(1) The European Patent Office shall be competent to act as a receiving Office within the meaning of the PCT if the applicant is a resident or national of a Contracting State to this Convention and to the PCT. Without prejudice to paragraph 3, if the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office, the international application shall be filed directly with the European Patent Office. Article 75, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

(2) Where the European Patent Office acts as a receiving Office under the **PCT**, the international application shall be filed in English, French or German. [...] The President of the European Patent Office may [...] **determine** that the international application and any related item shall be filed in **more than one copy**.

Deleted

(3) If an international application is filed with an authority of a Contracting State for transmittal to the European Patent Office as the receiving Office, the Contracting State **shall** ensure that the application reaches the European Patent Office not later than two weeks before the end of the thirteenth month **from** filing or, if priority is claimed, **from** the date of priority.

(4) The transmittal fee for the international application shall be paid within one month of filing the application.

RULE 158 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

The two-tiered review system for the PCT protest procedure under Article 154(3) and 155(3) EPC 1973 in conjunction with Rule 105 EPC 1973 is no longer provided for under Article 152 EPC 2000.

Rule 158(3) EPC 2000 now provides for a simplified protest procedure in accordance with Rules 40.2(c) to (e) and 68.3(c) to (e) PCT which continues to guarantee legal certainty.

(In the Patent Law Committee 2002: CA/PL PV 19, points 94-95)

The November 2000 revision of the EPC did away with the legal basis for EPO Board of Appeal involvement. Board of Appeal members are therefore legally prohibited from taking part in the work of other legal tribunals. They should not even be given the task of ruling on the legitimacy of an additional fee under Rule 158(3) EPC 2000.

The new one-step review procedure is in keeping with the PCT. Applicants do not face loss of rights in the protest procedure and further examination of unity of invention can take place in the national phase. Attempts by certain applicants to make non-unitary inventions part of the subject-matter of applications ("complex applications") should be resisted.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

The new protest procedure under the PCT (see Rules 40.2 and 68.3 PCT, as in force since 1 April 2005) simplifies the procedure where an applicant, invited to pay additional search or preliminary examination fees, wishes to do so "under protest". There is no longer any requirement for a prior review of the justification for the invitation nor for the protest to be dealt with by a three-member board. The deletion of Articles 154(3) and 155(3) EPC 1973 means that the Boards of Appeal no longer play any role in these cases.

The amendments in **Rule 158(3) EPC 2000** are consequential upon the deletion of Article 154(3) EPC 1973 and the adoption of revised Rules 40.2 and 68.3 PCT. The protest will be examined finally by a body akin the current "review panel". Further details concerning the procedure have been determined by the President of the EPO in

- Decision dated 24 June 2007 providing for review panels for the implementation of the protest procedure under the PCT, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 140, N.1
- Notice from the EPO dated 24 June 2007 concerning the protest procedure under the PCT, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, 146, N.2

In the Patent Law Committee 2002 and 2006: CA/PL PV 19, points 94; CA/PL PV 30, point 161)

Comments on the impartiality and independence of the review board.

Rule 106 EPC 1973 "The national fee" has been **deleted** in view of the deletion of Article 158(2) EPC 1973 as well as Article 54(4) and Rule 23a EPC 1973. The filing fee (i.e. the equivalent of the national fee under Articles 22 and 39 PCT) and the designation fees are clearly referred to in Rule 159(1)(c) and (d) EPC 2000.

Rule 158	The European Patent Office as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority
----------	---

Rule 105 EPC 1973

(1) In the case of Article 17, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty, an additional fee equal to the amount of the search fee shall be payable for each further invention for which an international search is to be carried out.

(2) In the case of Article 34, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty, an additional fee equal to the amount of the preliminary examination fee shall be payable for each further invention for which the international preliminary examination is to be carried out.

(3) Without prejudice to Rules 40.2(e) and 68.3(e) of the Regulations under the Cooperation Treaty, where an additional fee has been paid under protest, the European Patent Office shall review whether the invitation to pay the additional fee was justified and, if it does not so find, shall refund the additional fee. If the European Patent Office after such a review considers the invitation to be justified, it shall inform the applicant accordingly and shall invite him to pay a fee for the examination of the protest ("protest fee"). If the protest fee is paid in due time, the protest shall be referred to the Board of Appeal for a decision.

Rule 158 EPC 2000

(1) In the case of Article 17, paragraph 3(a) **PCT**, an additional **international [...]** search fee shall be **paid** for each further invention for which an international search is to be carried out.

(2) In the case of Article 34, paragraph 3(a) **PCT**, an additional fee [...] **for international** preliminary examination shall be **paid** for each further invention for which the international preliminary examination is to be carried out.

(3) [...] **Where** an additional fee has been paid under protest, the European Patent Office **shall examine the protest in accordance with Rule 40.2(c) to (e) or Rule 68.3(c) to (e) PCT, subject to payment of the prescribed protest fee. Further details concerning the procedure shall be determined by the President of the European Patent Office.**

RULE 159 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

In **Rule 159(1)(e) EPC 2000**, the reference to Article 157(2)(b) EPC 1973 has been deleted, taking into account the deletion of the relevant fee provision from Article 153 EPC 2000. All fees falling due on entry into the European phase, together with the provisions on the legal consequences of non-payment, have been transferred to the Implementing Regulations (see also Rules 160 and 162 EPC 2000).

New Rule 159(3) EPC 2000 incorporates Article 153(2) EPC 1973 governing competence for review under Article 25 PCT.

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Rule 107(2) EPC 1973 has been **deleted**. A similar provision has been incorporated in Article 14(2) of the Rules relating to Fees.

Rule 159	The European Patent Office as a designated or elected Office – Requirements for entry into the European phase
-----------------	--

Rule 107 EPC 1973

(1) In the case of an international application as referred to in Article 150, paragraph 3, the applicant must perform the following acts within a period of thirty-one months 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;

(b) specify the application documents, as originally filed or in amended form, on which the European grant procedure is to be based;

(c) pay the national basic fee provided for in Rule 106(a);

(d) pay the designation fees if the time limit specified in Article 79, paragraph 2, has expired earlier;

(e) pay the search fee provided for in Article 157, paragraph 2(b), where a supplementary European search report has to be drawn up;

(f) file the request for examination provided for in Article 94, if the time limit specified in Article 94, paragraph 2, has expired earlier;

(g) pay the renewal fee in respect of the third year provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen due earlier under Rule 37, paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule 23.

(2) Where the European Patent Office has drawn up an international preliminary examination report the examination fee shall be reduced as laid down in the Rules relating to Fees. If the report was established on certain parts of the international application in accordance with Article 34, paragraph 3(c), of the Cooperation Treaty, the reduction shall be allowed only if examination is to be performed on the subject-matter covered by the report.

[See Article 153 EPC 1973:

(2) When the European Patent Office acts as a designated Office, the Examining Division shall be competent to take decisions which are required under Article 25, paragraph 2(a), of the Cooperation Treaty.]

Rule 159 EPC 2000

(1) In **respect** of an international application **under Article 153**, [...] the applicant **shall** perform the following acts within [...] thirty-one months 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 **153**, paragraph **4**;

(b) specify the application documents, as originally filed or **as** amended [...], on which the European grant procedure is to be based;

(c) pay the **filing** fee provided for in **Article 78**, paragraph **2**;

(d) pay the designation fees if the **period under Rule 39** has expired earlier;

(e) pay the search fee [...], where a supplementary European search report has to be drawn up;

(f) file the request for examination provided for in Article 94, if the **period under Rule 70, paragraph 1**, has expired earlier;

(g) pay the renewal fee in respect of the third year provided for in Article 86, paragraph 1, if the fee has fallen due earlier under Rule **51**, paragraph 1;

(h) file, where applicable, the certificate of exhibition referred to in Article 55, paragraph 2, and Rule **25**.

Deleted – incorporated in Article 14(2) Rules relating to Fees

(2) The Examining Division shall be competent to take decisions of the European Patent Office under Article 25, paragraph 2(a) PCT.

RULE 160 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Rule 108(3), third sentence, and (4) EPC 1973 are **deleted**, in view of the legal remedy established by Article 121 EPC 2000 (see Rule 135 EPC 2000).

RULE 161 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Amendments are purely editorial or consequential to other amendments made elsewhere.

Rule 160	Consequences of non-fulfilment of certain requirements
----------	--

Rule 108 EPC 1973

- (1) If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in due time, or if the national basic fee or the search fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.
- (2) The designation of any Contracting State in respect of which the designation fee has not been paid in due time shall be deemed to be withdrawn.
- (3) If the European Patent Office notes that the application or the designation of a Contracting State is deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it shall communicate this to the applicant. Rule 69, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis. The loss of rights shall be deemed not to have occurred if, within two months of notification of the communication under sentence 1, the omitted act is completed and a surcharge is paid.
- (4) Designation fees in respect of which the applicant has dispensed with notification of the communication under paragraph 3 may still be validly paid within two months of expiry of the applicable time limit, provided that within this period a surcharge is paid.

Rule 160 EPC 2000

- (1) If either the translation of the international application or the request for examination is not filed in due time, or if the **filing** fee or the search fee is not paid in due time, or if no designation fee is paid in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.
- (2) *Unchanged*
- (3) If the European Patent Office notes that the application or the designation of a Contracting State is deemed to be withdrawn under paragraph 1 or 2, it shall communicate this to the applicant. Rule **112**, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis. [...]

Deleted

Rule 161	Amendment of the application
----------	------------------------------

Rule 109 EPC 1973

Without prejudice to Rule 86, paragraphs 2 to 4, the application may be amended once, within a non-extendable period of one month as from notification of a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for any supplementary search which has to be performed under Article 157, paragraph 2.

Rule 161 EPC 2000

Without prejudice to Rule **137**, paragraphs 2 to 4, the application may be amended once, within [...] one month [...] from [...] a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for any supplementary search which has to be performed under Article **153**, paragraph 7.

RULE 162 EPC

(Explanatory remarks 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Amendments are purely editorial or consequential to other amendments made elsewhere.

Rule 162 Claims incurring fees [...]

Rule 110 EPC 1973

(1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than ten claims, a claims fee shall be payable for the eleventh and each subsequent claim within the period provided for in Rule 107, paragraph 1.

(2) Any claims fees not paid in due time may still be validly paid within a non-extendable period of grace of one month as from notification of a communication pointing out the failure to pay. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period provided for in paragraph 1 and which are in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.

(4) Where a claims fee is not paid in due time, the claim concerned shall be deemed to be abandoned.

Rule 162 EPC 2000

(1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than ten claims, a claims fee shall be **paid** for the eleventh and each subsequent claim within the period **under** Rule **159**, paragraph 1.

(2) **If the** claims fees **are** not paid in due time, **they** may still [...] be paid within [...] one month **from [...]** a communication **concerning** the failure to **observe the time limit**. If within this period amended claims are filed, the claims fees due shall be computed on the basis of such amended claims.

(3) Any claims fees paid within the period **under** paragraph 1 and [...] in excess of those due under paragraph 2, second sentence, shall be refunded.

(4) *Unchanged*

RULE 163 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

In Rule 111(1), (2) and (3) EPC 1973, the terms "within such a period as it shall specify" have been replaced by "within two months", in order to align Rule 163 EPC 2000 with Rule 58 EPC 2000.

Rule 163(3) EPC 2000 clarifies that, if no sequence listing has been provided in the international phase complying with the PCT Administrative Instructions, a sequence listing complying with rules to be specified by the President of the EPO (who may e.g. prescribe a particular data carrier) has to be filed upon entry into the European phase. It follows from the reference to Rule 30(3) EPC 2000 that, if an invitation is to be issued, the applicant has to pay the late furnishing fee as well, and that the application is refused if the applicant does not perform the prescribed acts.

Rule 163(4) EPC 2000 is based on Rule 51 *bis*.1(a)(vii) PCT.

Rule 163(5) EPC 2000 fills a hiatus.

Rule 163(6) EPC 2000 is introduced as the legal consequences of non-correction of the deficiencies were not clear under the EPC 1973. The wording is in line with Article 90(5) EPC 2000. It contains no reference to Rule 163(3) EPC 2000, as the legal consequences are covered by the reference to Rule 30(3) EPC 2000 in that paragraph.

(In the Patent Law Committee 2006: CA/PL PV 30, points 162-163)

Rule 163 Examination of certain formal requirements by the European Patent Office**Rule 111 EPC 1973**

(1) If the data concerning the inventor prescribed in Rule 17, paragraph 1, have not yet been submitted at the expiry of the period provided for in Rule 107, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the data within such period as it shall specify.

(2) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number or copy provided for in Article 88, paragraph 1, and Rule 38, paragraphs 1 to 3, have not yet been submitted at the expiry of the period provided for in Rule 107, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish the number or copy of the earlier application within such period as it shall specify. Rule 38, paragraph 4, shall apply.

(3) If at the expiry of the period provided for in Rule 107, paragraph 1, a sequence listing as prescribed in Rule 5.2 of the Regulations under the Cooperation Treaty is not available to the European Patent Office, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, the applicant shall be invited to file a sequence listing conforming to the prescribed standard or on the prescribed data carrier within such period as the European Patent Office shall specify.

Rule 163 EPC 2000

(1) **Where** the [...] **designation of** the inventor **under** Rule 19, paragraph 1, **has** not yet been **made within** the period **under** Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to [...] **make the designation** within **two months**.

(2) Where the priority of an earlier application is claimed and the file number **of the previous application or the copy thereof** provided for in Rule 52, paragraph 1, [...] and **Rule 53** have not yet been submitted [...] **within** the period **under** Rule 159, paragraph 1, the European Patent Office shall invite the applicant to furnish **that** number or copy [...] within **two months**. **Rule 53, paragraphs 2 and 3**, shall apply.

(3) **Where**, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, a sequence listing **complying with the standard provided for in the Administrative Instructions under the PCT** is not available to the European Patent Office [...], the applicant shall be invited to file a sequence listing **complying with the rules laid down by the President of the European Patent Office** within **two months**. **Rule 30, paragraphs 2 and 3, shall apply mutatis mutandis**.

(4) **Where**, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the address, the nationality or the State in which his residence or principal place of business is located is missing in respect of any applicant, the **European Patent Office shall invite the applicant to furnish these indications within two months**.

(5) **Where**, at the expiry of the period under Rule 159, paragraph 1, the requirements of Article 133, paragraph 2, have not been satisfied, the European Patent Office shall invite the applicant to appoint a professional representative within two months.

(6) If the deficiencies noted under paragraphs 1, 4 or 5 are not corrected in due time, the European patent application shall be refused. If the deficiency noted under paragraph 2 is not corrected in due time, the right of priority shall be lost for the application.

RULE 164 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Many practical problems have arisen within the framework of Rule 112 EPC 1973. The Rule did not address all possible scenarios, e.g. not the situation where non-unity was only introduced by amendments filed on entry into the European phase. Also the case where, after amendment on entry into the European phase, the application was unitary but nevertheless related to an invention not searched, was not covered. Especially in the situation where there was no supplementary search and Rule 112 EPC 1973 had to be applied by the Examining Division, there was no straightforward procedure. Applicants considered a Rule 112-communication as a first communication by the Examining Division and responded by e.g. contesting the findings or filing further amendments. This has caused considerable delays.

The EPO believes that the principle should be that examination should only be carried out on inventions covered either by the international search report or by the supplementary search report, in line with Enlarged Board of Appeal decision G2/92 (OJ EPO 1993, 591). **New Rule 164 EPC 2000** simplifies the procedure, and the opportunity to have multiple inventions searched within the framework of one application will be limited to the international phase. On entry into the European phase, non-unitary subject matter should be deleted.

The new provision does not involve any loss of rights for the applicant. The result is just that the applicant will have to use the appropriate way of having any further inventions searched and examined by filing divisional applications. This will bring the Euro-PCT procedure in line with the Euro-direct procedure.

RULE 165 EPC

(Explanatory remarks 2006: CA/PL 17/06)

Article 153(5) EPC 2000 states that a Euro-PCT application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54(3) EPC 2000 if the conditions laid down in Article 153(3) or (4) EPC 2000 "and in the Implementing Regulations" are fulfilled. The only relevant provision in the Implementing Regulations to the EPC 2000 is Rule 159 EPC 2000, which would involve that all conditions for entry into the European phase must be fulfilled before an application is considered to be an Article 54(3)-application.

This would mean a departure from the procedure under the EPC 1973. Under Article 158(2) EPC 1973, it was sufficient that a translation was filed (where necessary) and the national fee paid. It would be a burden for examiners if they would need to check that all conditions are fulfilled in the conflicting application and would have to delay examination until this is the case. Applicants would be left in uncertainty likewise.

Rule 165 EPC 2000 specifically states that once the filing fee is paid for the conflicting application, it is considered to be an Article 54(3)-application. The new Rule safeguards continuity in the well-established EPO practice.

Rule 164	Consideration of unity by the European Patent Office
----------	--

Rule 112 EPC 1973

If only a part of the international application has been searched by the International Searching Authority because that Authority considered that the application did not comply with the requirement of unity of invention, and the applicant did not pay all additional fees according to Article 17, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty within the prescribed time limit, the European Patent Office shall consider whether the application complies with the requirement of unity of invention. If the European Patent Office considers that this is not the case, it shall inform the applicant that a European search report can be obtained in respect of those parts of the international application which have not been searched if a search fee is paid for each invention involved within a period specified by the European Patent Office which may not be shorter than two weeks and may not exceed six weeks. The Search Division shall draw up a European search report for those parts of the international application which relate to inventions in respect of which search fees have been paid. Rule 46, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Rule 164 EPC 2000

(1) Where the European Patent Office considers that the application documents which are to serve as the basis for the supplementary search do not meet the requirements of unity of invention, a supplementary search report shall be drawn up on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims.

(2) Where the examining division finds that the application documents on which the European grant procedure is to be based do not meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the international search report or, as the case may be, by the supplementary search report, it shall invite the applicant to limit the application to one invention covered by the international search report or the supplementary search report.

Rule 165	The Euro-PCT application as conflicting application under Article 54, paragraph 3
----------	--

EPC 1973

The EPC 1973 did not contain an equivalent provision.

Rule 165 EPC 2000

A Euro-PCT application shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if in addition to the conditions laid down in Article 153, paragraph 3 or 4, the filing fee under Rule 159, paragraph 1(c) has been paid.

Appendix 1: Explanatory remarks – General points

The Introductory Part of document CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1* – which contains the explanatory remarks to the 2002 revision of the Implementing Regulations – includes a few general points which are of relevance throughout the Implementing Regulations:

- The English text of the Implementing Regulations uses two different terms for the same notion, i.e. "time limit" or "period". Wherever possible, for the sake of consistency, "time limit" has been replaced by "period".
- Where a Rule refers to "a period to be specified", this means a period specified by the EPO in the individual case. New Rule 132(1) EPC 2000 makes this clear.
- Where the Rules contain the expression "unless otherwise provided", this means unless otherwise provided in the Convention or the Implementing Regulations.
- Where the Rules specify a period to be observed following an invitation or communication from the EPO, the period always starts with the notification of such communication, since all decisions, notices and communications have to be notified to the parties (Article 119 EPC 2000, Rules 125-131 EPC 2000). Therefore, the provisions concerned need not expressly refer to the requirement of notification (see e.g. Rules 55, 56, 58 EPC 2000).

In addition, in the introduction to document CA/PL 11/06, point 4, the following general point is made:

- The amendments to the Implementing Regulations take into account the harmonisation of the PCT Regulations with the Patent Law Treaty. Therefore, where appropriate, the new text of the Implementing Regulations to the EPC 2000 also reflects the amendments of the Regulations under the PCT as adopted by the Assembly of the PCT Union on 5 October 2005 (see Report of the Assembly, PCT/A/34/6).

* See Special edition n° 1 of the OJ EPO 2003, pages 159-200.

Appendix 2: Transitional provisions for the Implementing Regulations to the EPC 2000

Article 2 of the Decision* of the Administrative Council of 7.12.2006 amending the Implementing Regulations to the EPC 2000 reads as follows:

"The Implementing Regulations to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications, European patents, decisions of departments of the European Patent Office and international applications, in so far as the foregoing are subject to the provisions of the EPC 2000. However, Rule 62 shall only apply to European patent applications and international applications entering the European phase filed on or after 1 July 2005."

It follows that, with one exception (relating to Rule 62 EPC 2000), there are no separate transitional provisions governing the Implementing Regulations to the EPC 2000. The applicability of the Rules depends on the transitional provisions for the EPC Articles on which the Rules are based.

* See also Special edition n° 1 of the OJ EPO 2007, page 89.

Appendix 3: Cross-reference index

I. Articles of the EPC 1973 → Rules of the EPC 2000

Art. 16 (elements)	R. 10	Art. 99(3)	R. 75
Art. 18(1) (elements)	R. 10	Art. 105 (elements)	R. 89
Art. 61(1) (elements)	R. 16	Art. 106(2)	R. 98
Art. 77 (elements)	R. 37	Art. 106(4), (5)	R. 97
Art. 78(2)	R. 38	Art. 110(2), (3)	R. 100(2),(3)
Art. 79(2), (3)	R. 39	Art. 115 (elements)	R. 114
Art. 80	R. 40	Art. 117(2)	R. 119
Art. 88(1) (elements)	R. 53	Art. 117(4), (5), (6)	R. 120
Art. 91(1), (2), (3)	Art. 90(3)-(5) ; R. 57	Art. 121(2), (3)	R. 135
Art. 91(5)	Art. 90(5); R. 60	Art. 122(2), (3), (4), (5)	R. 136
Art. 92(2)	R. 65	Art. 135(2)	R. 155
Art. 93(2)	R. 68	Art. 136(1), (2) (elements)	R. 155
Art. 94(2), (3)	R. 70	Art. 151(1)	R. 157
Art. 96(1)	R. 70	Art. 152	R. 157
		Art. 153(2)	R. 159

II. Rules of the EPC 1973 → Rules of the EPC 2000

R. 1	R. 3	R. 16(3)	R. 78
R. 2	R. 4	R. 17	R. 19
R. 4 (elements)	R. 36(2)	R. 18	R. 20
R. 5	R. 5	R. 19	R. 21
R. 6	R. 6	R. 20	R. 22
R. 7	R. 7	R. 21	R. 23
R. 8	R. 8	R. 22	R. 24
R. 9	R. 11	R. 23	R. 25
R. 10	R. 12	R. 23a	-
R. 11	R. 13	R. 23b	R. 26
R. 12	R. 9	R. 23c	R. 27
R. 13(1), (2), (3), (5)	R. 14	R. 23d	R. 28
R. 13(4)	R. 78	R. 23e	R. 29
R. 14	R. 15	R. 24	R. 35
R. 15(1), (2)	R. 17	R. 25	R. 36
R. 15(3)	-	R. 26	R. 41
R. 16(1), (2)	R. 18	R. 27	R. 42

R. 27a(1), (4)	R. 30	R. 57a	R. 80
R. 27a(2), (3)	-	R. 58(1), (2), (3)	R. 81
R. 28(1), (2)	R. 31	R. 58(4), (5), (6), (7), (8)	R. 82
R. 28(4), (5)	R. 32	R. 59	R. 83
R. 28(3), (6), (7), (8), (9)	R. 33	R. 60	R. 84
R. 28a	R. 34	R. 61	R. 85
R. 29	R. 43	R. 61a	R. 86
R. 30	R. 44	R. 62	R. 87
R. 31	R. 45	R. 62a	R. 87
R. 32	R. 46	R. 63	R. 88
R. 33	R. 47	R. 64	R. 99
R. 34	R. 48	R. 65	R. 101
R. 35	R. 49	R. 66(1)	R. 100(1)
R. 36	R. 50	R. 66(2)	R. 102
R. 37	R. 51	R. 67	R. 103
R. 38(1), (2), (6)	R. 52	R. 68	R. 111
R. 38(3), (4), (5)	R. 53	R. 69	R. 112
R. 38a	R. 54	R. 70	R. 113
R. 39	R. 55	R. 71	R. 115
R. 40	R. 57	R. 71a	R. 116
R. 41	R. 57; R. 58	R. 72(1)	R. 117
R. 42	R. 60	R. 72(2)	R. 118
R. 43	R. 56	R. 72(3), (4)	R. 119
R. 44	R. 61	R. 73	R. 121
R. 44a	R. 62	R. 74	R. 122
R. 45	R. 63	R. 75	R. 123
R. 46	R. 64	R. 76	R. 124
R. 47	R. 66	R. 77	R. 125
R. 48	R. 67	R. 78	R. 126
R. 49	R. 68	R. 79	R. 128
R. 50	R. 69	R. 80	R. 129
R. 51(1)	R. 70(2)	R. 81	R. 130
R. 51(2) - (11)	R. 71	R. 82	R. 125(4)
R. 52	R. 72	R. 83	R. 131
R. 53	R. 73	R. 84	R. 132
R. 54	R. 74	R. 84a	R. 133
R. 55	R. 76	R. 85	R. 134
R. 56	R. 77	R. 85a	-
R. 57	R. 79	R. 85b	-

R. 86	R. 137	R. 99	R. 150
R. 87	R. 138	R. 100	R. 151
R. 88	R. 139	R. 101	R. 152
R. 89	R. 140	R. 102	R. 154
R. 90	R. 142	R. 103	R. 156
R. 91	-	R. 104	R. 157
R. 92	R. 143	R. 105	R. 158
R. 93	R. 144	R. 106	-
R. 94	R. 145	R. 107	R. 159
R. 95	R. 146	R. 108	R. 160
R. 95a	R. 147	R. 109	R. 161
R. 96	-	R. 110	R. 162
R. 97	R. 148	R. 111	R. 163
R. 98	R. 149	R. 112	R. 164

Appendix 4: Rules deleted from the Implementing Regulations

Rule 4 EPC 1973 "Language of a European divisional application" has been deleted – its substance has been moved to Rule 36(2) EPC 2000.

Rule 12 EPC 1973 "Administrative structure of the European Patent Office" has been deleted – its substance has been moved to Rule 9 EPC 2000.

Chapter V "Prior European applications" of Part II of the Implementing Regulations and **Rule 23a EPC 1973** "Prior application as state of the art" have been deleted following the deletion of Article 54(4) EPC 1973.

Rule 27a(2) and (3) EPC 1973 "Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences" has been deleted in view of Rules 2 and 30(1) EPC 2000.

Rule 28 EPC 1973 "Deposit of biological material" has been deleted – its substance has been moved to Rules 31 to 33 EPC 2000.

Rule 28a EPC 1973 "New deposit of biological material" has been deleted – its substance has been moved to Rule 31 EPC 2000.

Rule 62a EPC 1973 "New certificate for a European patent" has been deleted in view of the references in Rule 87, second sentence, EPC 2000.

Rule 82 EPC 1973 "Irregularities in the notification" has been deleted – its substance has been moved to Rule 125(4) EPC 2000.

Rule 85a EPC 1973 "Period of grace for payment of fees" and **Rule 85b EPC 1973** "Period of grace for the filing of the request of examination" have been deleted in view of the extended scope of application of further processing under Article 121 EPC 2000 (see also the explanatory remarks to new Rule 135 EPC 2000).

Rule 91 EPC 1973 "Waiving of enforced recovery procedures" has been deleted – its substance has been transferred to Article 13(4) of the Rules relating to Fees.

Rule 96 EPC 1973 "Additional publications by the European Patent Office" has been deleted. The substance of sub-paragraphs (a) to (e) of Article 128(5) EPC 1973 has been incorporated in Rule 19(3) EPC 2000.

Rule 106 EPC 1973 "The national fee" has been deleted, as it is no longer necessary, since Article 158(2) as well as Article 54(4) and Rule 23a EPC 1973 have been deleted. The filing fee (i.e. the equivalent of the national fee under Articles 22 and 39 PCT) and the designation fees are clearly referred to in Rule 159(1)(c) and (d) EPC 2000.



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets

Amtsblatt Official Journal Journal officiel

Europäisches Patentamt (EPA)
European Patent Office (EPO)
Office européen des brevets (OEB)

Munich
Headquarters
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
80298 Munich
Germany

The Hague
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Netherlands
Tel. +31 (0)70 340-2040
Postal address
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Netherlands

Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 25901-0
Postal address
10958 Berlin
Germany

Vienna
Rennweg 12
1030 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-0
Postal address
Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Brussels Bureau
Avenue de Cortenbergh, 60
1000 Brussels
Belgium
Tel. +32 (0)2 27415-90

www.epo.org

ISSN 0170/9291

Présentation synoptique CBE 1973/2000
Partie II : Règlement d'exécution

Sonderausgabe 5 | 2007

Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000)
Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 –
Teil II: Die Ausführungsordnung

Special edition 5 | 2007

Revision of the European Patent Convention (EPC 2000)
Synoptic presentation EPC 1973/2000 –
Part II: The Implementing Regulations

Edition spéciale 5 | 2007

Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000)
Présentation synoptique CBE 1973/2000 –
Partie II : Règlement d'exécution

Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung

Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
80298 München
Deutschland
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Für den Inhalt verantwortlich

Direktion 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© EPA

Bestellungen sind zu richten an:

Europäisches Patentamt
Dienststelle Wien
Postfach 90
1031 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Druck

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Official Journal of the European Patent Office

Published and edited by

European Patent Office
Directorate 5.2.2
80298 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsible for the content

Directorate 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© EPO

Please send your order to:

European Patent Office
Vienna sub-office
Postfach 90
1031 Vienna
Austria
Tel. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Printer

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Journal officiel de l'Office européen des brevets

Publication et rédaction

Office européen des brevets
Direction 5.2.2
80298 Munich
Allemagne
Tél. +49 (0)89 2399-5225
Fax +49 (0)89 2399-5298
official-journal@epo.org

Responsable de la rédaction

Direction 5.2.2
International_legal_affairs@epo.org

© OEB

Les commandes doivent être

adressées à :
Office européen des brevets
Agence de Vienne
Postfach 90
1031 Vienne
Autriche
Tél. +43 (0)1 52126-411
Fax +43 (0)1 52126-2495
subs@epo.org

Impression

Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Avant-propos

La révision des articles de la CBE entreprise lors de la conférence des Etats contractants de novembre 2000 a entraîné un remaniement complet du règlement d'exécution de la CBE. Celui-ci s'est déroulé en deux phases :

- A la suite de la conférence de novembre 2000, le Conseil d'administration a adopté le règlement d'exécution de la CBE 2000 le 12 décembre 2002*.
* Cf. édition spéciale n° 1 du JO OEB 2003, pages 74-158.
- Considérant que des modifications du règlement d'exécution de la CBE 2000 étaient nécessaires et utiles eu égard aux récents développements, le Conseil d'administration a modifié le règlement d'exécution de la CBE 2000 le 7 décembre 2006**.
** Cf. édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, pages 103-195.

Cette dernière version du règlement d'exécution est entrée en vigueur avec la CBE 2000, le 13 décembre 2007.

La présente publication compare le règlement d'exécution de la CBE 1973 avec celui de la CBE 2000, en donnant un aperçu de l'étendue des changements.

Des remarques explicatives consolidées ont en outre été incluses. Elles se fondent sur les documents suivants, qui datent respectivement des années 2002 et 2006 :

- CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1 ; CA/PL PV 19.
- CA/PL 11/06 ; CA/PL 17/06 ; CA/PL 29/06 Add. 1 ; CA/PL PV 29 ; CA/PL PV 30 ; CA/PL PV 31.

Les documents ci-dessus sont disponibles en ligne, à l'adresse suivante :
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000_fr.html.

Le processus de révision des règles en deux phases (2002 et 2006) a nécessairement entraîné certaines répétitions dans les remarques explicatives. Aux fins de la présente publication, les remarques explicatives ont été abrégées et mises à jour attentivement, en particulier lorsque les modifications apportées en 2002 ont été supprimées ou adaptées en 2006.

**Les remarques explicatives sont fondées sur les textes
en vigueur au 13 décembre 2007.**

**La présente publication est uniquement destinée à des fins d'étude
et ne fait pas partie des *travaux préparatoires* à la CBE 2000.**

Indications pour le lecteur

Les polices **gras** et [...] ont été utilisées dans la colonne de droite de la comparaison synoptique entre les règles de la CBE 1973 et celles de la CBE 2000 pour indiquer les modifications par rapport aux règles de la CBE 1973.

Exemple

Règle 6 Production des traductions et réduction des taxes	
<p style="text-align: center;">Règle 6 CBE 1973</p> <p>(1) La traduction visée à l'article 14, paragraphe 2 doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité.</p> <p>(2) La traduction visée à l'article 14, paragraphe 4, doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce ; si cette dernière est un acte d'opposition ou un recours, le délai est prorogé, s'il y a lieu, jusqu'au terme du délai d'opposition ou de recours.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 6 CBE 2000</p> <p>(1) La traduction prévues à l'article 14, paragraphe 2, doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen [...].</p> <p>(2) La traduction prévues à l'article 14, paragraphe 4, doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce. Cela vaut également pour les requêtes présentées conformément à l'article 105bis. Lorsque cette [...] pièce est un acte d'opposition, un acte de recours, un mémoire exposant les motifs du recours ou une requête en révision, la traduction peut être produite, selon le cas, dans le délai d'opposition, de recours, de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de présentation d'une requête en révision, si ce délai expire ultérieurement.</p>

Abréviations et renvois

"**CBE 1973**" renvoie aux articles de la CBE et au règlement d'exécution applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la CBE 2000, c'est-à-dire

- à la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, telle que modifiée par l'acte portant révision de l'article 63 de la CBE du 17 décembre 1991 et par les décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 21 décembre 1978, du 13 décembre 1994, du 20 octobre 1995, du 5 décembre 1996, du 10 décembre 1998 et du 27 octobre 2005, et
- au règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration en date du 9 décembre 2004.

"**CBE 2000**" renvoie

- aux articles de la CBE 2000 que la conférence diplomatique a adoptés par l'acte de révision du 29 novembre 2000*, dans la version établie par le Conseil d'administration par décision du 28 juin 2001**, et
- au règlement d'exécution de la CBE 2000 tel qu'adopté par décision du Conseil d'administration en date du 7 décembre 2006***.

* Cf. édition spéciale n° 4 du JO OEB 2001, pages 3-51.

** Cf. édition spéciale n° 4 du JO OEB 2001, pages 54-133.

*** Cf. édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, pages 103-195.

Des **dispositions transitoires** ont été adoptées par décision du Conseil d'administration en date du 28 juin 2001*.

* Cf. édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, pages 196-198.

Le **Traité sur le droit des brevets (PLT)** du 1^{er} juin 2000 peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/plt/index.html>

**Présentation synoptique
du règlement d'exécution de la CBE 1973 et du règlement d'exécution de la CBE 2000,
accompagnée de remarques explicatives**

Table des matières

Présentation synoptique CBE 1973/2000 – Partie II : le règlement d'exécution	4
Annexe 1 : Remarques explicatives - Généralités	291
Annexe 2 : Dispositions transitoires	293
Annexe 3 : Tableau de correspondance	295
Annexe 4 : Règles supprimées du règlement d'exécution	299

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I

RÈGLE 1

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

La nouvelle règle 1 CBE 2000 a été insérée afin d'adapter le règlement d'exécution à la possibilité d'effectuer un dépôt par voie électronique. Elle précise quels sont les documents qui satisfont à l'exigence de la forme écrite.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 58-73, CA/PL PV 31, points 5-9 et Annexe 2, page 24)

Le comité a discuté des implications de la proposition visant à utiliser les termes "sur papier ou sur écran" (en particulier eu égard aux images tridimensionnelles) à la règle 1 CBE 2000.

RÈGLE 2 CBE

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

La nouvelle règle 2 CBE 2000 ancre expressément dans le règlement d'exécution la possibilité d'effectuer un dépôt électronique.

En vertu de **la règle 2(1), deuxième phrase, CBE 2000**, il appartient au Président de l'OEB de déterminer comment, sous quelle forme et notamment par quels moyens techniques il est possible de déposer des documents conformes à l'exigence de la forme écrite.

La règle 2(2) CBE 2000 traite de la signature des documents.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par télécopie, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 7, A.3.

Décision en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 12, A.4.

Décision en date du 12 juillet 2007, relative aux signatures et supports de données électroniques ainsi qu'aux logiciels à utiliser pour le dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 17, A.5.

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA
CONVENTION

Chapitre I Dispositions générales

Règle 1	Procédure écrite
---------	------------------

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 1 CBE 2000

Dans la procédure écrite devant l'Office européen des brevets, il est satisfait à l'exigence relative à l'utilisation de la forme écrite si le contenu des documents peut être reproduit lisiblement sur papier.

Règle 2	Dépôt des documents et exigences de forme auxquelles ils doivent satisfaire
---------	---

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 2 CBE 2000

(1) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, les documents peuvent être déposés par remise directe, par voie postale ou par des moyens techniques de communication. Le Président de l'Office européen des brevets arrête les modalités d'application et les conditions requises ainsi que, le cas échéant, des exigences de forme et des exigences techniques particulières régissant le dépôt de documents. Il peut en particulier prévoir qu'il y a lieu de produire une confirmation. Si cette confirmation n'est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est rejetée ; les documents produits ultérieurement sont réputés ne pas avoir été reçus.

(2) Si la convention prévoit l'obligation de signer un document, l'authenticité de celui-ci peut être confirmée par une signature manuscrite ou par d'autres moyens appropriés dont l'utilisation a été autorisée par le Président de l'Office européen des brevets. Un document authentifié par ces autres moyens est réputé remplir les conditions juridiques relatives à la signature au même titre qu'un document portant une signature manuscrite et déposé sur papier.

RÈGLE 3 CBE 2000

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" : CA/PL PV 19, point 8)

La règle 1 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 3 CBE 2000**.

L'OEB fixe au cas par cas le délai à impartir conformément à **la règle 3(3), deuxième phrase, CBE 2000** (la nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale, le délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois).

(Cf. également remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 74-79 et CA/PL PV 31, points 5-9)

Le comité a discuté des termes "documents utilisés comme moyens de preuve" à **la règle 3(3) CBE 2000** et "documents" à la règle 1(3) CBE 1973 : le terme "documents" est utilisé à la règle 1 CBE 2000 et cet usage est cohérent tout au long de la CBE.

Règle 3 Langues admissibles dans la procédure écrite
--

Règle 1 CBE 1973

- (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) Les documents utilisés comme moyens de preuve devant l'Office européen des brevets, notamment les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'Office européen des brevets peut exiger que, dans un délai qu'il impartit et qui ne doit pas être inférieur à un mois, une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles.

Règle 3 CBE 2000

- (1) *Inchangé*
- (2) *Inchangé*
- (3) Les documents utilisés comme moyens de preuve [...], **en particulier** les publications, peuvent être produits en toute langue. Toutefois, l'Office européen des brevets peut exiger [...] qu'une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles dans un délai qu'il impartit [...]. **Si la traduction requise n'est pas produite dans les délais, l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte du document en question.**

RÈGLE 4 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, point 9)

La règle 2 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 4 CBE 2000**.

Règle 4	Langues admissibles lors de la procédure orale
---------	--

Règle 2 CBE 1973

(1) Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut également utiliser l'une des langues officielles de l'un des Etats contractants à condition d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. L'Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent paragraphe.

(2) Au cours de la procédure orale, les agents de l'Office européen des brevets peuvent utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office au lieu et place de la langue de la procédure.

(3) Au cours de la procédure d'instruction, toute partie à l'audition de laquelle il doit être procédé, les témoins ou experts appelés à participer à la procédure, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets ou de l'un des Etats contractants, peuvent utiliser une autre langue. Si l'instruction est décidée sur requête d'une partie à la procédure, les parties, témoins ou experts appelés à participer à cette instruction, qui s'expriment dans des langues autres que les langues officielles de l'Office européen des brevets, ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête assure l'interprétation dans la langue de la procédure ; l'Office européen des brevets peut toutefois autoriser l'interprétation dans l'une de ses autres langues officielles.

(4) Sous réserve de l'accord des parties et de l'Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée dans la procédure orale.

(5) L'Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l'interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans l'une de ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l'une des parties à la procédure.

Règle 4 CBE 2000

(1) Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut [...] utiliser **une langue officielle de l'Office européen des brevets autre que la langue de la procédure**, à condition soit d'en aviser l'**Office européen des brevets** un mois au moins avant la date **de la procédure orale**, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut utiliser une langue officielle de l'un des Etats contractants à condition d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. L'Office européen des brevets peut autoriser des dérogations **aux présentes dispositions**.

(2) Au cours de la procédure orale, les agents de l'Office européen des brevets peuvent utiliser [...] **une langue officielle de l'Office européen des brevets autre que la langue de la procédure**.

(3) **Lors de l'instruction, les parties, témoins ou experts appelés à être entendus**, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante **d'une langue officielle** de l'Office européen des brevets ou **d'un Etat contractant**, peuvent utiliser une autre langue. Si **la mesure** d'instruction est **ordonnée** sur requête d'une partie [...], les parties, témoins ou experts **qui s'expriment dans une langue autre qu'une langue officielle** de l'Office européen des brevets ne **sont** entendus que si **cette** partie assure l'interprétation dans la langue de la procédure. L'Office européen des brevets peut toutefois autoriser l'interprétation dans l'une de ses autres langues officielles.

(4) Sous réserve de l'accord des parties et de l'Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée [...].

(5) L'Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l'interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans **ses** autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l'une des parties [...].

La règle 4 CBE 1973 "Langue des demandes divisionnaires européennes" a été **supprimée**
– son contenu a été transféré à la règle 36(2) CBE 2000.

Règle 4 Langues admissibles lors de la procédure orale
--

(6) Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties à la procédure, des témoins et experts, faites au cours d'une procédure orale dans l'une des langues officielles de cet Office, sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications du texte de la description ou des revendications de la demande de brevet européen ou du brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.

(6) Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties [...], témoins et experts faites [...] dans **une** langue officielle de **l'Office européen des brevets** sont consignées au procès-verbal dans **cette** langue. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications [...] **apportées à une** demande de brevet européen ou **à un** brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.

RÈGLE 5 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le libellé de la règle 5 CBE 1973 a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

L'OEB fixe au cas par cas le délai à impartir conformément à la règle 5 CBE 2000 (la nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale, le délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois).

L'expression "sauf s'il en est disposé autrement" signifie "sauf s'il en est disposé autrement dans la Convention ou dans le règlement d'exécution".

RÈGLE 6 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, point 10)

Le libellé de la règle 6 CBE 1973 a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

En vertu de l'article 6(3) du Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 (PLT), l'OEB peut exiger une traduction si la demande n'est pas déposée dans l'une de ses langues officielles. Le PLT ne prévoit pas de délai pour produire la traduction, mais précise que si aucune traduction n'est produite, il y a lieu de le notifier au demandeur, afin de lui permettre de produire la traduction dans un délai minimum de deux mois à compter de la date de la notification (article 6(7) PLT ensemble la règle 6(1) PLT). La notification est prévue à la règle 58 CBE 2000. Cette disposition, ajoutée au délai de deux mois visé à **la règle 6(1) CBE 2000**, signifie que le demandeur disposera toujours d'un délai minimum de quatre mois, à compter de la date de dépôt de la demande, pour produire la traduction.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 29/06 Add.1, CA/PL PV 30, points 80-81)

Le délai prévu à **la règle 6(1) CBE 2000** pour produire la traduction a été réduit à deux mois. Comme dans le cas de la règle 40(3) CBE 2000 (production d'une copie certifiée conforme ou d'une traduction de la demande déposée antérieurement), le demandeur disposera ainsi d'au moins quatre mois, avec le délai prévu à la règle 58 CBE 2000, pour produire la traduction.

La règle 6(2), deuxième phrase CBE 2000 précise qu'une requête en limitation ou en révocation présentée conformément à l'article 105bis CBE dans une langue non officielle autorisée, qui n'est en tant que telle pas subordonnée à des délais, doit elle aussi être traduite dans un délai d'un mois dans une langue officielle de l'OEB.

La règle 6(2), troisième phrase CBE 2000 se réfère également aux requêtes en révision prévues à l'article 112bis CBE.

La règle 6(3) CBE 2000 dispose que les réductions de taxes s'appliquent également aux requêtes en limitation ou en révocation présentées conformément à l'article 105bis CBE ainsi qu'aux requêtes en révision présentées conformément à l'article 112bis CBE.

Règle 5 Certification de traductions
--

Règle 5 CBE 1973

Si la traduction d'un document doit être produite, l'Office européen des brevets peut exiger, dans un délai qu'il impartit, la production d'une attestation, certifiant que la traduction est une traduction correcte du texte original. Si l'attestation n'est pas produite dans les délais, le document est réputé n'avoir pas été reçu, sauf dispositions contraires de la convention.

Règle 5 CBE 2000

Lorsque la traduction d'un document **est requise**, l'Office européen des brevets peut exiger la production, dans un délai qu'il impartit, d'une attestation certifiant que la traduction est **conforme** au texte original. Si l'attestation n'est pas produite dans les délais, le document est réputé n'avoir pas été **produit**, sauf **s'il en est disposé autrement**.

Règle 6 Production des traductions et réduction des taxes

Règle 6 CBE 1973

(1) La traduction visée à l'article 14, paragraphe 2 doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité. Cependant, lorsque la traduction concerne une demande divisionnaire européenne ou la nouvelle demande de brevet européen prévue à l'article 61, paragraphe 1, lettre b), elle peut être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de cette demande.

(2) La traduction visée à l'article 14, paragraphe 4, doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce ; si cette dernière est un acte d'opposition ou un recours, le délai est prorogé, s'il y a lieu, jusqu'au terme du délai d'opposition ou de recours.

(3) Une réduction du montant des taxes de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours est accordée, selon le cas, au demandeur, au titulaire ou à l'opposant qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 4. Cette réduction est fixée à un pourcentage du montant desdites taxes, dans le règlement relatif aux taxes.

Règle 6 CBE 2000

(1) La traduction **prévue** à l'article 14, paragraphe 2, doit être produite dans un délai de **deux** mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen [...].

(2) La traduction **prévue** à l'article 14, paragraphe 4, doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce. **Cela vaut également pour les requêtes présentées conformément à l'article 105bis. Lorsque cette pièce est un acte d'opposition, un acte de recours, un mémoire exposant les motifs du recours ou une requête en révision, la traduction peut être produite, selon le cas, dans le délai d'opposition, de recours, de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours ou de présentation d'une requête en révision, si ce délai expire ultérieurement.**

(3) **Lorsqu'une personne visée à l'article 14, paragraphe 4, dépose une demande de brevet européen, présente une requête en examen, forme une opposition ou un recours ou présente une requête en révision, en limitation ou en révocation dans une langue autorisée dans cette disposition, la taxe de dépôt, la taxe d'examen, la taxe d'opposition, la taxe de recours, la taxe de requête en révision, la taxe de limitation ou la taxe de révocation est réduite conformément au règlement relatif aux taxes.**

RÈGLE 7 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le libellé de la règle 7 CBE 1973 a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Règle 7	Valeur juridique de la traduction de la demande de brevet européen
----------------	---

Règle 7 CBE 1973

Sauf preuve contraire, l'Office européen des brevets peut, pour déterminer si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, présumer que la traduction visée à l'article 14, paragraphe 2 est une traduction exacte du texte original de la demande.

Règle 7 CBE 2000

Sauf preuve contraire, l'Office européen des brevets **présume**, pour déterminer si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen **s'étend** au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, que la traduction **produite conformément** à l'article 14, paragraphe 2, **ou à la règle 40, paragraphe 3**, est [...] **conforme au** texte original de la demande.

CHAPITRE II

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les dispositions du chapitre II de la première partie du règlement d'exécution portent essentiellement sur l'organisation de l'OEB. Afin de refléter la distinction entre les instances du premier degré et les chambres de recours, le chapitre II est subdivisé en deux sections :

la section I traite des "dispositions générales" (règles 8, 9, 10 et 11 CBE 2000) ;

la section II traite de l'"organisation des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours" (règles 12 et 13 CBE 2000).

SECTION 1

RÈGLE 8 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La Convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention, qui est citée à la règle 8 CBE 1973, n'a jamais été utilisée à l'OEB, étant donné que l'Arrangement de Strasbourg est entré en vigueur le 7 octobre 1975, soit avant la création de l'OEB le 1^{er} novembre 1977. Cette référence peut donc être **supprimée**.

RÈGLE 9 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La nouvelle règle 9 CBE 2000 intègre une partie du contenu de la règle 12(2) et (3) CBE 1973. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble de l'OEB et sont donc insérées dans la section I, qui traite des "dispositions générales".

La disposition centrale de la règle 12(1) CBE 1973, selon laquelle le Président fixe le nombre des directions à l'intérieur desquelles les divisions d'examen et d'opposition sont regroupées, découle déjà du pouvoir de décision du Président, de sorte que cette partie de la règle 12 CBE 1973 a été **supprimée**. Toutefois, la disposition précisant que les divisions d'examen et d'opposition sont regroupées sur le plan administratif en directions est reprise sous une forme modifiée à **la nouvelle règle 9(1) CBE 2000**.

A la règle 9(1) CBE 2000, l'énumération des instances dans les procédures devant l'OEB est remplacée par une référence à l'article 15 CBE 2000.

La suppression de la deuxième phrase de la règle 12(2) CBE 1973 tient compte des articles 16 et 17 CBE 2000.

Chapitre II Organisation de l'Office européen des brevets

Section I Dispositions générales

Règle 8 Classification des brevets

Règle 8 CBE 1973

- (1) L'Office européen des brevets utilise :
- a) jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, concernant la classification internationale des brevets, la classification prévue à l'article premier de la Convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention,
 - b) après l'entrée en vigueur dudit Arrangement, la classification prévue à l'article premier de celui-ci.
- (2) La classification visée au paragraphe 1 est ci-après dénommée classification internationale.

Règle 8 CBE 2000

L'Office européen des brevets utilise [...] la classification des brevets prévue à l'article premier de l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification internationale des brevets [...], ci-après dénommée classification internationale.

Règle 9 Structure administrative de l'Office européen des brevets

Règle 12 CBE 1973

- (1) Les divisions d'examen et les divisions d'opposition sont groupées sur le plan administratif en directions dont le nombre est fixé par le Président de l'Office européen des brevets.
- (2) Les directions, la division juridique, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours, ainsi que les services administratifs de l'Office européen des brevets, sont groupés sur le plan administratif en directions générales. La section de dépôt et les divisions de la recherche sont groupées sur le plan administratif en une direction générale.
- (3) Chaque direction générale est dirigée par un Vice-Président. La nomination d'un Vice-Président à la tête d'une direction générale est décidée par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.

Règle 9 CBE 2000

Supprimé

- (1) **L'Office européen des brevets est organisé** sur le plan administratif en directions générales, **auxquelles sont rattachés les instances visées à l'article 15 ainsi que les services créés pour traiter les questions juridiques et l'administration interne de l'Office.**
- (2) Chaque direction générale est dirigée par un Vice-Président. **L'affectation** d'un Vice-Président à une direction générale est décidée par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.

RÈGLE 10 CBE

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

La nouvelle règle 10 CBE 2000 délimite la période durant laquelle la section de dépôt est compétente pour examiner la demande lors du dépôt et quant aux exigences de forme, et contient les dispositions régissant le passage des compétences aux divisions d'examen.

Pour éviter un chevauchement des compétences, **la règle 10(1) CBE 2000** prévoit que la compétence de la section de dépôt cesse lorsque celle de la division d'examen commence.

L'article 94(1) CBE 2000 dispose que sur requête, l'OEB examine conformément au règlement d'exécution *si* la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la CBE. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen. C'est pourquoi **la règle 10(2) CBE 2000** dispose que, sous réserve des paragraphes 3 et 4 de la règle 10 CBE 2000, la division d'examen devient compétente dès qu'une requête en examen a été déposée.

Au cas où la requête en examen est déposée avant que le demandeur ait reçu le rapport de recherche européenne, **la règle 10(3) CBE 2000** prévoit que la division d'examen ne devient compétente qu'une fois que la déclaration visée à la règle 70(2) CBE 2000 a été reçue.

La règle 10(4) CBE 2000 est une disposition distincte qui régit les cas où le demandeur a renoncé au droit découlant de la règle 70(2) CBE 2000. Dans de tels cas, le passage des compétences est immédiat et, par conséquent, la première notification de la division d'examen peut être envoyée avec le rapport de recherche ou le même jour que celui-ci. Les nouvelles dispositions relatives aux compétences sont donc en tous points cohérentes avec la pratique existante.

Règle 10	Compétences de la section de dépôt et de la division d'examen
----------	---

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 10 CBE 2000

(1) La section de dépôt est compétente pour examiner une demande de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme jusqu'au moment où la division d'examen devient compétente pour examiner la demande de brevet européen conformément à l'article 94, paragraphe 1.

(2) Sous réserve des paragraphes 3 et 4, la division d'examen est compétente pour examiner une demande de brevet européen conformément à l'article 94, paragraphe 1, dès qu'une requête en examen est présentée.

(3) Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, la division d'examen est compétente, sous réserve du paragraphe 4, dès que l'Office européen des brevets reçoit la déclaration visée à la règle 70, paragraphe 2.

(4) Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, et si ce dernier a renoncé au droit découlant de la règle 70, paragraphe 2, la division d'examen est compétente dès que le rapport de recherche est transmis au demandeur.

RÈGLE 11 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La nouvelle règle 11(1) CBE 2000 reflète le fait que les instances intervenant dans la procédure de délivrance, à savoir les divisions de la recherche, les divisions d'examen et les divisions d'opposition, se composent d'examineurs techniciens et sont rattachées sur le plan administratif à une direction.

Les pouvoirs du Président définis à la règle 9(2) et (3) CBE 1973 sont maintenus à **la règle 11(2) et (3) CBE 2000**.

La règle 9(4) CBE 1973 est **supprimée**. Il n'a jamais été constitué de greffe de la division d'opposition. Ces tâches sont en effet accomplies par des agents au sens de la règle 11(3) CBE 2000. En outre, le Président peut déjà, dans le cadre de son pouvoir de décision, charger des agents des formalités spécialisés de la fixation des frais.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 29/06 Add. 1, CA/PL PV 30, point 85)

Les divisions de la recherche sont incluses dans la liste des instances qui figure à **la règle 11(3) CBE 2000** : le Président peut ainsi confier à des agents ne possédant pas de formation juridique ou technique des tâches qui incombent aux divisions de la recherche. La règle 11(3) CBE 2000 est donc alignée sur la règle 11(1) et (2) CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 31, point 4)

Les agents des formalités sont chargés depuis de nombreuses années de traiter les aspects formels des demandes au sein des divisions de la recherche, d'examen et d'opposition. La règle 11(3) CBE 2000 se borne à conférer un fondement juridique à cette pratique.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la compétence de la division juridique, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 113, G.1.

Décision en date du 12 juillet 2007, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 106, F.2.

Règle 11	Répartition des attributions entre les instances du premier degré
----------	---

Règle 9 CBE 1973

(1) Le Président de l'Office européen des brevets fixe le nombre des divisions de la recherche, des divisions d'examen et des divisions d'opposition. Il répartit les attributions entre ces instances par référence à la classification internationale et décide, le cas échéant, du classement d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen selon cette classification.

(2) Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le Président de l'Office européen des brevets peut confier d'autres attributions à la section de dépôt, aux divisions de la recherche, aux divisions d'examen, aux divisions d'opposition et à la division juridique.

(3) Le Président de l'Office européen des brevets peut confier certaines tâches, incombant normalement aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière, à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique.

(4) Le Président de l'Office européen des brevets peut attribuer une compétence exclusive à l'un des greffes des divisions d'opposition pour la fixation du montant des frais de procédure prévue à l'article 104, paragraphe 2.

Règle 11 CBE 2000

(1) **Les examinateurs techniciens agissant en qualité de membres** des divisions de la recherche, d'examen ou d'opposition **sont rattachés à des directions. Le Président de l'Office européen des brevets** répartit les attributions entre ces directions par référence à la classification internationale.[...]

(2) [...] Le Président de l'Office européen des brevets peut confier à la section de dépôt, aux divisions de la recherche, d'examen et d'opposition, ainsi qu'à la division juridique d'autres attributions **en plus de celles qui leur sont dévolues par la convention.**

(3) Le Président de l'Office européen des brevets peut confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs **techniciens ou juristes** des tâches incombant aux divisions **de la recherche**, d'examen ou d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière.

Supprimé

SECTION 2

Afin de refléter la distinction entre les instances du premier degré et les chambres de recours, une nouvelle **section II** traite de l'"organisation des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours" (règles 12 et 13 CBE 2000).

RÈGLE 12 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La référence à l'article 134 CBE figurant à **la règle 12(6) CBE 2000** a été adaptée à la CBE 2000.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

Concernant la période de "deux années d'activité" visée à **la règle 12(2) CBE 2000**, il y a lieu de noter que lorsque la nouvelle structure du Praesidium des chambres de recours a été introduite en 2001 par une modification de la règle 10 CBE, les membres du Praesidium étaient élus, conformément aux dispositions fixées, pour **une année donnée**. Cela était conforme à l'ancienne règle 10, telle qu'en vigueur avant 2001, selon laquelle les trois membres du Praesidium choisis à l'époque au suffrage étaient élus pour une année d'activité donnée.

La période pour laquelle les membres du Praesidium des chambres de recours sont élus a été étendue à **deux années d'activité**. Cette mesure va dans l'intérêt de l'efficacité, tout en garantissant que la volonté des électeurs soit dûment représentée.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, point 86)

La durée du mandat fixée à la règle 12(2) CBE 2000 n'a pas d'incidence sur les périodes de temps fixées aux règles 12(4) et 13(1) CBE 2000.

Section 2 Organisation des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours

Règle 12 Praesidium des chambres de recours

Règle 10 CBE 1973

(1) L'instance autonome au sein de l'unité organisationnelle comprenant les chambres de recours (le " Praesidium des chambres de recours ") se compose du Vice-Président en charge des chambres de recours, président, et de douze membres des chambres de recours, parmi lesquels six sont présidents et six sont membres.

(2) Tous les membres du Praesidium sont élus par les présidents et les membres des chambres de recours pour une année d'activité donnée. Si la composition du Praesidium n'est pas complète, il est pourvu aux vacances en désignant les présidents et les membres qui ont le plus d'ancienneté.

(3) Le Praesidium arrête le règlement de procédure des chambres de recours ainsi que le règlement de procédure relatif à l'élection et à la désignation de ses membres. Le Praesidium conseille également le Vice-Président en charge des chambres de recours sur des questions concernant le fonctionnement des chambres de recours en général.

(4) Avant le début de chaque année d'activité, le Praesidium, élargi de façon à comprendre tous les présidents, répartit les attributions entre les chambres de recours. Il décide, dans la même composition, sur les conflits d'attribution entre plusieurs chambres de recours. Le Praesidium élargi désigne les membres titulaires et les membres suppléants des différentes chambres de recours. Tout membre d'une chambre de recours peut être désigné membre de plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent être modifiées, en tant que de besoin, au cours de l'année d'activité considérée.

Règle 12 CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) Tous les membres du Praesidium sont élus par les présidents et les membres des chambres de recours **pour deux années** d'activité données. Si la composition du Praesidium n'est pas complète, il est pourvu aux vacances en désignant les présidents et les membres qui ont le plus d'ancienneté.

(3) *Inchangé*

(4) *Inchangé*

RÈGLE 13 CBE

Règle 13 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 13(1) et (2) CBE 2000 renvoie à l'article 11(3) CBE 2000, en lieu et place de l'article 160 CBE 1973, qui a été supprimé.

La règle 13(1) et (2) CBE 2000 a été reformulée de manière à éviter la négation qui était employée à la règle 11 CBE 1973.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" : CA/PL PV 30, point 87)

Compte tenu de la nouvelle procédure prévue à l'article 112bis CBE, il est possible que davantage de membres de la Grande Chambre de recours doivent régulièrement traiter des requêtes en révision. Il est donc opportun de désigner

- d'une part, des membres titulaires et des membres suppléants pour les procédures visées à l'article 22(1)a) et b) CBE, et
- d'autre part, des membres titulaires et des membres suppléants de la Grande Chambre de recours pour la procédure mentionnée à l'article 22(1)c) CBE, à savoir pour des requêtes en révision.

La règle 13(1) CBE 2000 est clarifiée à cet égard, en ce qu'elle prévoit la désignation spéciale de membres de la Grande Chambre de recours pour ces deux types de procédures.

Règle 12	Praesidium des chambres de recours
----------	------------------------------------

(5) Le Praesidium ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant et deux présidents de chambres de recours. S'agissant des tâches mentionnées au paragraphe 4, neuf membres doivent être présents, parmi lesquels doivent figurer le Vice-Président en charge des chambres de recours ou son suppléant et trois présidents de chambres de recours. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

(6) Le Conseil d'administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu de l'article 134, paragraphe 8, lettre c).

(5) *Inchangé*

(6) Le Conseil d'administration peut confier aux chambres de recours des compétences en vertu de **l'article 134bis, paragraphe 1 c).**

Règle 13	Répartition des attributions au sein de la Grande Chambre de recours et adoption de son règlement de procédure
----------	--

Règle 11 CBE 1973

(1) Avant le début de chaque année d'activité, les membres de la Grande Chambre de recours qui n'ont pas été nommés en vertu de l'article 160, paragraphe 2, désignent les membres titulaires et les membres suppléants de la Grande Chambre de recours.

(2) Les membres de la Grande Chambre de recours qui n'ont pas été nommés en vertu de l'article 160, paragraphe 2, arrêtent le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

(3) Les décisions relatives aux questions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être prises que si au moins cinq membres sont présents, parmi lesquels doit figurer le Président de la Grande Chambre de recours ou son suppléant ; en cas de partage égal des voix, la voix du Président ou de son suppléant est prépondérante. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

Règle 13 CBE 2000

(1) Avant le début de chaque année d'activité, les membres de la Grande Chambre de recours [...] **qui ont été nommés en vertu de l'article 11, paragraphe 3**, désignent les membres titulaires et les membres suppléants de la Grande Chambre de recours **dans les procédures visées à l'article 22, paragraphe 1 a) et l'article 22, paragraphe 1 b), ainsi que les membres titulaires et les membres suppléants dans la procédure visée à l'article 22, paragraphe 1 c).**

(2) Les membres de la Grande Chambre de recours [...] **qui ont été nommés en vertu de l'article 11, paragraphe 3**, arrêtent le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

(3) *Inchangé*

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE I

Afin de clarifier la structure du règlement d'exécution, les règles relatives à un **demandeur** non habilité sont séparées des dispositions applicables au **titulaire du brevet** non habilité.

Par conséquent, le contenu des règles 13(4) et 16(3) CBE 1973 a été transféré dans la cinquième partie du règlement d'exécution qui régit la procédure d'opposition, où il est inséré dans la nouvelle règle 78 CBE 2000. Le **titre** du chapitre I de la deuxième partie du règlement d'exécution est modifié en conséquence.

RÈGLE 14 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" : CA/PL PV 19, point 11)

La règle 13 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 14 CBE 2000**.

Le contenu de la règle 13(4) CBE 1973 a été transféré dans la nouvelle règle 78(2) CBE 2000.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la compétence de la division juridique, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 113, G.1.

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre I Procédure prévue lorsque le demandeur n'est pas une personne habilitée

Règle 14 Suspension de la procédure

Règle 13 CBE 1973

(1) Si un tiers apporte à l'Office européen des brevets la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur à l'effet d'établir que le droit à l'obtention du brevet européen lui appartient, l'Office suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de cette procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'Office européen des brevets ; il est irrévocable. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la publication de la demande de brevet européen.

(2) Si la preuve est apportée à l'Office européen des brevets qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans la procédure en revendication du droit à l'obtention du brevet européen, l'Office européen des brevets notifie au demandeur ou, selon le cas, aux autres parties intéressées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée par la notification, à moins que, conformément à l'article 61, paragraphe 1, lettre b), une nouvelle demande de brevet européen n'ait été déposée pour l'ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut être reprise qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la poursuite de la procédure de délivrance.

(3) L'Office européen des brevets peut, simultanément ou à une date ultérieure, prendre la décision de suspendre la procédure et fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure en instance devant lui, sans tenir compte de l'état de la procédure engagée contre le demandeur visée au paragraphe 1. Cette date doit être notifiée au tiers ainsi qu'au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties intéressées. Si, avant cette date, la preuve n'est pas apportée qu'une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l'Office européen des brevets peut reprendre la procédure.

(5) La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui courent, à l'exception de ceux qui s'appliquent au paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure ; toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.

Règle 14 CBE 2000

(1) Si un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur [...] **afin d'obtenir une décision au sens de l'article 61, paragraphe 1, [...]** la procédure de délivrance est suspendue, à moins que ce tiers [...] **ne déclare par écrit à l'Office européen des brevets** qu'il consent à la poursuite de la procédure. **Ce consentement** est irrévocable. Toutefois, [...] la procédure de délivrance **n'est pas** suspendue tant que la demande de brevet européen n'a pas été publiée.

(2) Si la preuve est apportée [...] qu'une décision passée en force de chose jugée **au sens de l'article 61, paragraphe 1, a été rendue**, l'Office européen des brevets notifie au demandeur **et, le cas échéant**, aux autres parties [...] que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée **dans** la notification, à moins qu'une nouvelle demande de brevet européen n'ait été déposée conformément à l'article 61, paragraphe 1 b), pour l'ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut pas être reprise **avant** l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la **reprise** de la procédure.

(3) **Lorsqu'il suspend la procédure de délivrance**, ou à une date ultérieure, l'Office européen des brevets [...] peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance, sans tenir compte de l'état de la procédure **nationale** engagée [...] conformément au paragraphe 1. Il notifie cette date au tiers, au demandeur **et, le cas échéant**, aux autres parties [...]. Si la preuve n'est pas apportée avant cette date qu'une décision passée en force de chose jugée a été **rendue**, l'Office européen des brevets peut reprendre la procédure.

(4) La suspension de la procédure entraîne celle **de tous** les délais qui courent **à la date de la suspension**, à l'exception **des délais** de paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure. Toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois.

RÈGLE 15 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le **titre** de la règle 14 CBE 1973 a été modifié, car il prêtait à confusion, en faisant uniquement référence au retrait de la demande de brevet européen, alors que la règle 15 CBE 2000 régit également le retrait d'une désignation.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, point 12)

La référence à la "procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet" est remplacée par la formulation plus explicite "procédure [...]" conformément à la règle 14, paragraphe 1".

RÈGLE 16 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les conditions dans lesquelles un tiers peut faire usage des facultés ouvertes par l'article 61(1) CBE 1973 ont été transférées dans le règlement d'exécution et font désormais l'objet de **la nouvelle règle 16 CBE 2000**.

Règle 15	Limitation des retraits
-----------------	--------------------------------

Règle 14 CBE 1973

A compter du jour où un tiers apporte la preuve à l'Office européen des brevets qu'il a introduit une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet, et jusqu'au jour où l'Office européen des brevets reprend la procédure de délivrance, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.

Règle 15 CBE 2000

A compter du jour où un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure **nationale [...]** **conformément à la règle 14, paragraphe 1**, et jusqu'au jour où [...] la procédure de délivrance est reprise, ni la demande de brevet européen ni la désignation de tout Etat contractant ne peuvent être retirées.

Règle 16	Procédure prévue dans les cas visés à l'article 61, paragraphe 1
-----------------	---

CBE 1973

*[Cf. article 61(1) CBE 1973 :
... cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée,*

... et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré,

... et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la présente convention ...]

Règle 16 CBE 2000

(1) La personne qui a droit à l'obtention du brevet européen ne peut faire usage des facultés qui lui sont ouvertes par l'article 61, paragraphe 1, que si :

a) elle agit dans un délai de trois mois après que la décision qui lui reconnaît ce droit est passée en force de chose jugée, et si

b) le brevet européen n'a pas encore été délivré.

(2) Il ne peut être fait usage de ces facultés que pour les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance.

RÈGLE 17 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 15 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient la règle 17 CBE 2000.

Dans un souci de clarté, la règle 15(2) CBE 1973 a été subdivisée en deux paragraphes :
- **la règle 17(2) CBE 2000** concerne le délai de paiement des taxes de dépôt et de recherche ;
- **la règle 17(3) CBE 2000** concerne le délai de paiement des taxes de désignation.

Conformément à l'article 51(3) CBE 2000, les conséquences juridiques du défaut de paiement de ces taxes en temps utile sont également prévues à la règle 17(2) et (3) CBE 2000.

La règle 15(3) CBE 1973 a été **supprimée**, dans la mesure où une nouvelle demande déposée en application de l'article 61 CBE 2000 doit toujours être déposée directement auprès de l'OEB (cf. articles 61(2) et 76(1) CBE 2000). Il n'est pas nécessaire que les Etats contractants exigent la mise au secret de ces demandes une fois close l'action en revendication du droit à la demande, la demande précédente étant déjà publiée à ce moment-là.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 13-15)

L'insertion, dans **la règle 17(1) CBE 2000**, de la référence aux décisions qui doivent être reconnues en vertu du protocole sur la reconnaissance permet de combler une lacune dans la formulation de la règle 15(1) CBE 1973.

L'article 78(2) CBE 2000 prévoit les conséquences juridiques du non-paiement des taxes de dépôt et de recherche (fiction de retrait). S'il y est fait une nouvelle fois mention dans **la règle 17(2) CBE 2000**, c'est uniquement pour établir clairement que ces conséquences s'appliquent également dans le cas d'une nouvelle demande déposée en application de l'article 61(1)b) CBE 2000.

Les conséquences juridiques du non-paiement des taxes de désignation visées à **la règle 17(3) CBE 2000** ne sont en revanche prévues que dans le règlement d'exécution (fiction de retrait, cf. règle 39(2) et (3) CBE 2000).

RÈGLE 18 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 16 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 18 CBE 2000**.

L'insertion, dans **la règle 18(2) CBE 2000**, de la référence aux décisions qui doivent être reconnues en vertu du protocole sur la reconnaissance vise à combler une lacune dans la formulation de la règle 16(2) CBE 1973.

Le contenu de la règle 16(3) CBE 1973 a été transféré dans la nouvelle règle 78(2) CBE 2000.

Règle 17	Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée
-----------------	--

Règle 15 CBE 1973

(1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet européen en vertu d'une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b), la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision a été rendue ou reconnue.

(2) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées pour la nouvelle demande de brevet européen dans le délai d'un mois à compter de son dépôt.

Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande de brevet européen.

(3) Les délais pour la transmission des demandes de brevet européen prescrits à l'article 77, paragraphes 3 et 5, sont de quatre mois à compter de la date de dépôt effective de la nouvelle demande.

Règle 17 CBE 2000

(1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet européen en vertu d'une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, conformément à l'article 61, paragraphe 1 b), la demande initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, **ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance.**

(2) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées [...] dans un délai d'un mois à compter du dépôt **de la nouvelle demande. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.**

(3) Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande [...]. **La règle 39, paragraphes 2 et 3, est applicable.**

Supprimé

Règle 18	Transfert partiel du droit au brevet européen
-----------------	--

Règle 16 CBE 1973

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, l'article 61 ainsi que la règle 15 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.

(2) S'il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désignés dans lesquels le jugement a été rendu ou est reconnu, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour d'autres Etats contractants désignés.

Règle 18 CBE 2000

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande **initiale** de brevet européen, l'article 61 ainsi que **les règles 16 et 17 s'appliquent** à la partie en cause.

(2) S'il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désignés dans lesquels **la décision** a été rendue ou reconnue, **ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance**, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour **les autres** Etats contractants désignés.

CHAPITRE II

RÈGLE 19 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 17 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 19 CBE 2000**.

La liste des indications prévue jusque-là à l'article 128(5) CBE 1973 figure désormais à la règle 19(3) CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 16-17)

La règle 19(3) CBE 2000 prévoit la communication à un tiers, c'est-à-dire à l'inventeur, de certaines informations relatives à la demande. Cela se justifie par le lien étroit entre demandeur et inventeur.

Chapitre II Mention de l'inventeur

Règle 19 Désignation de l'inventeur

Règle 17 CBE 1973

(1) La désignation de l'inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément ; elle doit comporter le nom, les prénoms et l'adresse complète de l'inventeur, la déclaration mentionnée à l'article 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

(2) L'Office européen des brevets ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur.

(3) Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, l'Office européen des brevets informe l'inventeur désigné des indications contenues dans la désignation et des autres indications prévues à l'article 128, paragraphe 5.

[Cf. article 128(5) CBE 1973 :

a) *le numéro de la demande de brevet européen ;*

b) *la date du dépôt de la demande de brevet européen et, si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et le numéro de la demande antérieure ;*

c) *le nom du demandeur ;*

d) *le titre de l'invention ;*

e) *la mention des Etats contractants désignés.]*

(4) Le demandeur ou l'inventeur ne peuvent se prévaloir ni de l'omission de la notification visée au paragraphe 3 ni des erreurs dont elle pourrait être entachée.

Règle 19 CBE 2000

(1) La désignation de l'inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément. Elle doit comporter le nom, les prénoms et l'adresse complète de l'inventeur, la déclaration visée à l'article 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

(2) *Inchangé*

(3) Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, l'Office européen des brevets **notifie** à l'inventeur désigné les indications contenues dans la désignation et les indications suivantes [...]:

a) le numéro de la demande de brevet européen ;

b) la date du dépôt de la demande de brevet européen et, si [...] une priorité a été revendiquée, la date, l'Etat et le numéro de dépôt de la demande antérieure ;

c) le nom du demandeur ;

d) le titre de l'invention ;

e) les Etats contractants désignés.

(4) *Inchangé*

RÈGLE 20 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 18 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 20 CBE 2000**.

RÈGLE 21 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 19 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 21 CBE 2000**.

Règle 20	Publication de la désignation de l'inventeur
-----------------	---

Règle 18 CBE 1973

(1) La personne désignée comme inventeur est mentionnée en cette qualité dans les publications de la demande de brevet européen et dans les fascicules du brevet européen, à moins qu'elle ne déclare par écrit à l'Office européen des brevets qu'elle renonce au droit d'être mentionnée en tant qu'inventeur.

(2) Lorsqu'un tiers produit à l'Office européen des brevets une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire du brevet est tenu de le désigner comme inventeur, les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.

Règle 20 CBE 2000

(1) La personne désignée comme inventeur est mentionnée [...] dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen, à moins qu'elle ne déclare par écrit à l'Office européen des brevets qu'elle a renoncé au droit d'être mentionnée en tant qu'inventeur.

(2) **Le paragraphe 1 est applicable** lorsqu'un tiers produit auprès de l'Office européen des brevets une décision passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire [...] d'un brevet **européen** est tenu de le désigner comme inventeur.

Règle 21	Rectification de la désignation d'un inventeur
-----------------	---

Règle 19 CBE 1973

(1) Une désignation erronée de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet européen, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de la règle 17 sont applicables.

(2) Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée au Bulletin européen des brevets, cette inscription ou publication est rectifiée.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables à l'annulation d'une désignation erronée de l'inventeur.

Règle 21 CBE 2000

(1) Une désignation erronée de l'inventeur [...] **n'est** rectifiée sur requête **qu'avec** le consentement de la personne désignée à tort et, si la requête [...] **est présentée par un tiers, le consentement du demandeur ou du titulaire du brevet. La règle 19** est applicable.

(2) Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au Registre européen des brevets ou publiée au Bulletin européen des brevets, **sa rectification ou sa radiation y est également inscrite ou publiée.**

Supprimé

CHAPITRE III

RÈGLE 22 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1, CA/PL PV 19, points 18-20)

La règle 20 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 22 CBE 2000**.

Le nouveau libellé de la règle 22(1) CBE 2000 n'implique aucun changement de pratique en ce qui concerne le niveau de preuve requis pour les transferts devant être inscrits au Registre.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la compétence de la division juridique, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 113, G.1.

RÈGLE 23 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 21 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 23 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la compétence de la division juridique, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 113, G.1.

Chapitre III Inscription au Registre des transferts, licences et autres droits

Règle 22 Inscription des transferts

Règle 20 CBE 1973

- (1) Un transfert de demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, si des documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets.
- (2) La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration. Elle ne peut être rejetée que si les conditions prescrites au paragraphe 1 ne sont pas remplies.
- (3) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis.

Règle 22 CBE 2000

- (1) **Le** transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, **sur production de documents prouvant ce transfert.**
- (2) La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration. Elle ne peut être rejetée que **s'il n'a pas été satisfait aux dispositions du paragraphe 1.**
- (3) Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets que dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis **et à partir de la date à laquelle ils ont été produits.**

Règle 23 Inscription de licences et d'autres droits

Règle 21 CBE 1973

- (1) Les dispositions de la règle 20, paragraphes 1 et 2 sont applicables à l'inscription de la concession ou du transfert d'une licence ainsi qu'à l'inscription de la constitution ou du transfert d'un droit réel sur une demande de brevet européen et de l'exécution forcée sur une telle demande.
- (2) Les inscriptions visées au paragraphe 1 sont radiées sur requête ; elle n'est réputée déposée qu'après paiement d'une taxe d'administration. La requête doit être accompagnée, soit des documents établissant que le droit s'est éteint, soit d'une déclaration par laquelle le titulaire du droit consent à la radiation de l'inscription ; elle ne peut être rejetée que si ces conditions ne sont pas remplies.

Règle 23 CBE 2000

- (1) La règle **22**, paragraphes 1 et 2, est applicable à l'inscription de la concession ou du transfert d'une licence ainsi qu'à l'inscription de la constitution ou du transfert d'un droit réel sur une demande de brevet européen et de l'exécution forcée sur une telle demande.
- (2) Les inscriptions visées au paragraphe 1 sont radiées sur requête [...] accompagnée soit des documents **prouvant** que le droit s'est éteint, soit de la déclaration **écrite** du titulaire du droit par laquelle il consent à la radiation de l'inscription. [...] **La règle 22, paragraphe 2, est applicable.**

RÈGLE 24 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 22 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 24 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la compétence de la division juridique, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 113, G.1.

CHAPITRE IV

RÈGLE 25 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 23 CBE 1973 a été réorganisée pour des raisons de clarté et divisée en lettres a) à d).
Elle devient **la règle 25 CBE 2000**.

Le chapitre V "Demandes européennes antérieures" de la deuxième partie du règlement d'exécution et **la règle 23bis CBE 1973 "Demande antérieure en tant qu'état de la technique"** ont été **supprimés** à la suite de la suppression de l'article 54(4) CBE 1973 (cf. remarques explicatives relatives à l'article 54 CBE).

Règle 24	Mentions spéciales pour l'inscription d'une licence
----------	---

Règle 22 CBE 1973

- (1) Une licence d'une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent.
- (2) Une licence d'une demande de brevet européen est inscrite au Registre européen des brevets en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite audit registre.

Règle 24 CBE 2000

- Une licence sur une demande de brevet européen est inscrite [...] :
- a)** en tant que licence exclusive si le demandeur et le licencié le requièrent ;
- b)** en tant que sous-licence, lorsqu'elle est concédée par le titulaire d'une licence inscrite au Registre européen des brevets.

Chapitre IV Attestation d'exposition

Règle 25	Attestation d'exposition
----------	--------------------------

Règle 23 CBE 1973

Le demandeur doit, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, produire l'attestation visée à l'article 55, paragraphe 2, délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée. Cette attestation doit, en outre, mentionner la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. L'attestation doit être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.

Règle 25 CBE 2000

- Le demandeur doit produire, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, l'attestation visée à l'article 55, paragraphe 2. **Cette attestation doit :**
- a)** être délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition ;
- b)** constater que l'invention y a été réellement exposée ;
- c)** mentionner la date d'ouverture de l'exposition et, [...] **lorsque l'invention a été divulguée à une date ultérieure, la date à laquelle l'invention a été divulguée pour la première fois ;** et
- d)** être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, [...] **dûment authentifiées** par l'autorité **susmentionnée**.

CHAPITRE V

Le chapitre VI de la deuxième partie du règlement d'exécution de la CBE 1973, qui concerne les inventions biotechnologiques, devient **le chapitre V**.

RÈGLE 26 CBE

La règle 26 CBE 2000 est inchangée par rapport à la règle 23ter CBE 1973.

RÈGLE 27 CBE

La règle 27 CBE 2000 est inchangée par rapport à la règle 23quater CBE 1973.

Chapitre V Inventions biotechnologiques

Règle 26 Généralités et définitions

(1) Pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, les dispositions pertinentes de la convention sont appliquées et interprétées conformément aux prescriptions du présent chapitre. La directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques constitue un moyen complémentaire d'interprétation.

(2) Les "inventions biotechnologiques" sont des inventions qui portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

(3) On entend par "matière biologique" toute matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique.

(4) On entend par "variété végétale" tout ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions d'octroi d'une protection des obtentions végétales, peut :

a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

(5) Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

(6) On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

Règle 27 Inventions biotechnologiques brevetables

Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet :

a) une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ;

b) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée ;

c) un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale.

RÈGLE 28 CBE

La règle **28 CBE 2000** est inchangée par rapport à la règle 23quinquies CBE 1973.

RÈGLE 29 CBE

La règle **29 CBE 2000** est inchangée par rapport à la règle 23sexies CBE 1973.

Règle 28 Exceptions à la brevetabilité

Conformément à l'article 53 a), les brevets européens ne sont pas délivrés notamment pour les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :

- a) des procédés de clonage des êtres humains ;
- b) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain ;
- c) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ;
- d) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

Règle 29 Le corps humain et ses éléments

- (1) Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
- (2) Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.
- (3) L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.

RÈGLE 30 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Pour des raisons de clarté et de méthodologie, le contenu de la règle 27bis(1) et (4) CBE 1973 a été inclus dans le chapitre V consacré aux inventions biotechnologiques et devient **la règle 30(1) et (2) CBE 2000**.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

Les paragraphes 2 et 3 de la règle 27bis CBE 1973 sont **supprimés**. La règle 2 CBE 2000 ensemble **la règle 30(1) CBE 2000** constituent une base juridique suffisante pour permettre au Président de l'OEB de déterminer les conditions régissant le dépôt de la partie de la demande réservée au listage de séquences. L'OEB pourra ce faisant également requérir que la partie réservée au listage de séquences soit produite uniquement sur un support électronique ou, si la demande est déposée en ligne, que seule une version ASCII du listage de séquences soit fournie, au lieu d'une version présentée à la fois au format PDF et au format ASCII. Les déclarations visées tant au paragraphe 2 qu'au paragraphe 3 de la règle 27bis CBE 1973 sont explicitement prévues par la norme OMPI ST.25, à savoir respectivement aux points 40 et 37. La norme OMPI ST.25 est annexée à la décision de la Présidente de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de listages des séquences (cf. édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 29, C.1.1.1). Elle représente une base juridique suffisante pour demander ces deux déclarations.

La taxe pour remise tardive, qui s'applique déjà aux demandes au titre du PCT (cf. règle 13^{ter} PCT), est introduite dans la CBE, à **la nouvelle règle 30(3) CBE 2000**. La remise tardive de listages de séquences entraîne un surcroît de travail et un retard notables dans la préparation du rapport de recherche européenne. Il est donc nécessaire de couvrir les frais administratifs supplémentaires en jeu et d'inciter les demandeurs à produire dans les meilleurs délais des listages de séquences conformes à la norme pertinente. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, la conséquence juridique du défaut de paiement (le rejet de la demande) est mentionnée expressément à **la nouvelle règle 30(3), seconde phrase CBE 2000**, étant donné que la taxe pour remise tardive ne signifie pas au sens strict que la demande est entachée d'un vice de forme au sens de l'article 90(4) CBE 2000 ensemble la règle 57 j) CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 88-93)

Le comité a discuté de la conséquence juridique mentionnée à **la règle 30(3) CBE 2000**.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 31, points 21-23)

La nouvelle règle 30(3) CBE 2000 correspond aux règles 13^{ter} et 5(2) PCT. Il est nécessaire de disposer de listages de séquences complets dans les délais afin de pouvoir rédiger le rapport de recherche européenne en temps utile. La demande peut être modifiée après l'établissement du rapport de recherche. Il est recommandé de ne pas inclure dans la divulgation les listages de séquences qui ne sont pas nécessaires. Il est possible de recourir à la poursuite de la procédure.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de listages des séquences, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 26, C.1 (y compris les Annexes C.1.1.1 Norme ST.25 de l'OMPI relative à la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet et C.1.1.2 Annexe C - Norme relative à la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT).

Communiqué en date du 12 juillet 2007, relatif au dépôt de listages des séquences, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 84, C.2 (y compris l'Annexe C.2.1).

Règle 30	Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés
----------	---

Règle 27bis CBE 1973

(1) Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d'acides aminés.

(2) Le Président de l'Office européen des brevets peut exiger qu'en plus des pièces écrites de la demande, une liste de séquences établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 soit produite sur un support de données qu'il prescrit et qu'elle soit accompagnée d'une déclaration selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite.

(3) Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(4) Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.

Règle 30 CBE 2000

(1) Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir **un listage** de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d'acides aminés.

Supprimé

Supprimé

(2) **Un listage** de séquences produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.

(3) **Si, à la date de dépôt, le demandeur n'a pas produit un listage de séquences établi conformément aux exigences prévues au paragraphe 1, l'Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ce listage de séquences et à acquitter la taxe pour remise tardive. Si le demandeur ne fournit pas le listage de séquences requis et n'acquitte pas la taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la demande est rejetée.**

RÈGLES 31 à 33 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 28 CBE 1973 intitulée "Dépôt de matière biologique" était une règle extrêmement longue et difficilement lisible. Elle couvrait en vrac non seulement le dépôt de la matière biologique, mais également l'accès à la matière biologique et la remise d'un échantillon, la solution de l'expert et quelques dispositions de forme.

Pour des raisons de clarté et de méthodologie, le contenu de la règle 28 CBE 1973 a donc été restructuré comme suit :

règle 31 CBE 2000 dépôt de matière biologique
règle 32 CBE 2000 solution de l'expert
règle 33 CBE 2000 accès à une matière biologique, remise d'un échantillon et modalités y relatives

Les nouvelles règles sont incluses dans le chapitre V consacré aux inventions biotechnologiques.

RÈGLE 31 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les paragraphes 1 et 2 de la règle 28 CBE 1973 forment **la nouvelle règle 31 CBE 2000**, qui traite du dépôt de matière biologique. Le libellé de la nouvelle règle a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 31, points 11 et 12)

Comme l'expression "autorité de dépôt" est mentionnée pour la première fois à la règle 31(1)a) CBE 2000, une référence au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes est requise.

Règle 31	Dépôt de matière biologique
----------	-----------------------------

Règle 28(1) et (2) CBE 1973

(1) Lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique, à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 que si :

a) un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée ;

b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique ;

c) la demande comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la matière biologique déposée, et

d) lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et est fourni à l'Office européen des brevets un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la présente règle.

(2) Les indications mentionnées au paragraphe 1, lettre c) et, le cas échéant, lettre d) peuvent être communiquées

a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen,

b) jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à avancer la publication de la demande,

Règle 31 CBE 2000

(1) *Inchangé*

a) un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée, **dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977**, au plus tard à la date de dépôt de la demande ;

b) *Inchangé*

c) *Inchangé*

d) lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et **il** est fourni à l'Office européen des brevets un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la **règle 33**.

(2) Les indications mentionnées au paragraphe 1 c) et [...] d) peuvent être communiquées

a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen ;

b) jusqu'à la date de présentation d'une requête **en vertu de l'article 93, paragraphe 1 b) ;**

RÈGLE 32 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les paragraphes 4 et 5 de la règle 28 CBE 1973 forment **la nouvelle règle 32 CBE 2000** intitulée "Solution de l'expert". Le libellé de la nouvelle règle a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Règle 32(1) CBE 2000 : Communiqué du Président de l'OEB du 28 juillet 1981 relatif à la communication à l'OEB du choix de la solution de l'expert et à la publication de ce choix (JO OEB 1981, 358).

Règle 32(2)b) CBE 2000 : cf. les conditions générales fixées par le Président de l'OEB aux fins de la reconnaissance de la qualité d'expert agréé conformément à la règle 28 CBE 1973 (JO OEB 1981, 359 s. ; 1992, 470).

Règle 31 Dépôt de matière biologique
--

c) dans un délai d'un mois après la notification, faite par l'Office européen des brevets au demandeur, qu'il existe un droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2.

Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle.

c) dans un délai d'un mois après que l'Office européen des brevets a notifié au demandeur l'existence du droit de consulter le dossier prévu à l'article 128, paragraphe 2.

Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément à la **règle 33**.

Règle 32 Solution de l'expert

Règle 28(4) et (5) CBE 1973

(4) Jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande, le demandeur peut informer l'Office européen des brevets que,

a) jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant,

b) pendant vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande, si cette dernière est rejetée, retirée ou réputée retirée,

l'accessibilité prévue au paragraphe 3 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant.

(5) Peut être désignée comme expert :

a) toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation ;

b) toute personne physique qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'Office européen des brevets.

La désignation est accompagnée d'une déclaration de l'expert par laquelle il assume à l'égard du demandeur l'engagement visé au paragraphe 3, et ce, soit jusqu'à la date à laquelle le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, soit jusqu'à la date visée au paragraphe 4, lettre b), dans le cas où la demande a été rejetée, retirée ou est réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers.

Règle 32 CBE 2000

(1) Jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande **de brevet européen**, le demandeur peut informer l'Office européen des brevets que,

a) jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant,

b) pendant vingt ans à compter de la date du dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée,

l'accessibilité prévue à la règle 33 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant.

(2) Peut être désignée comme expert :

a) toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation ;

b) toute personne physique qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'Office européen des brevets.

La désignation est accompagnée d'une déclaration de l'expert par laquelle il assume à l'égard du demandeur l'engagement visé à la **règle 33**, et ce, soit jusqu'à la date à laquelle le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, soit jusqu'à la date visée au **paragraphe 1 b)**, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers.

RÈGLE 33 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les paragraphes 3, 6, 7, 8 et 9 de la règle 28 CBE 1973 forment **la nouvelle règle 33 CBE 2000** intitulée "Accès à une matière biologique". Le libellé de la nouvelle règle a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 31, point 10 et annexe 2, page 27)

Une référence à la règle 34 CBE 2000 a été incluse dans **la règle 33(6) CBE 2000**.

Règle 33 Accès à une matière biologique
--

Règle 28(3), (6), (7), (8) et (9) CBE 1973

(3) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée est accessible à toute personne qui en fait la requête et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2. Sous réserve du paragraphe 4, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon de la matière biologique déposée.

Cette remise n'a lieu que si le requérant s'est engagé à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n'utiliser cette matière qu'à des fins expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen s'éteint dans tous les Etats contractants désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.

L'engagement de n'utiliser la matière biologique qu'à des fins expérimentales n'est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire. L'expression "licence obligatoire" est entendue comme couvrant les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.

(6) On entend par matière biologique dérivée aux fins du paragraphe 3 toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en œuvre de l'invention. Les engagements visés au paragraphe 3 ne font pas obstacle à un dépôt d'une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets.

Règle 33 CBE 2000

(1) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée **conformément à la règle 31** est, sur requête, accessible à toute personne et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l'article 128, paragraphe 2. Sous réserve de la **règle 32**, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d'un échantillon de la matière biologique déposée.

(2) Cette remise n'a lieu que si le requérant s'est engagé à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n'utiliser cette matière qu'à des fins expérimentales jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou **à laquelle** le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.

L'engagement de n'utiliser la matière biologique qu'à des fins expérimentales n'est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire. L'expression "licence obligatoire" est entendue comme couvrant les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.

(3) On entend par matière biologique dérivée aux fins du **paragraphe 2** toute matière qui présente encore les caractéristiques de la matière déposée essentielles à la mise en œuvre de l'invention. Les engagements visés au **paragraphe 2** ne font pas obstacle à un dépôt d'une matière biologique dérivée, nécessaire aux fins de la procédure en matière de brevets.

Règle 33 Accès à une matière biologique

(7) La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée à l'Office européen des brevets au moyen d'une formule agréée par cet office. L'Office européen des brevets certifie sur cette formule qu'une demande de brevet européen faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a droit à la remise d'un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l'Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen.

(8) L'Office européen des brevets transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au paragraphe 7.

(9) Le Président de l'Office européen des brevets publie au Journal officiel de l'Office européen des brevets la liste des autorités de dépôt habilitées et des experts agréés aux fins de l'application de la présente règle.

(4) La requête **visée** au **paragraphe 1** est adressée à l'Office européen des brevets au moyen d'un **formulaire** agréé par **lui**. L'Office européen des brevets certifie sur ce **formulaire** qu'une demande de brevet européen faisant état du dépôt de la matière biologique a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné **conformément à la règle 32** a droit à la remise d'un échantillon de cette matière. La requête est également adressée à l'Office européen des brevets après la délivrance du brevet européen.

(5) L'Office européen des brevets transmet à l'autorité de dépôt, ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue au **paragraphe 4**.

(6) [...] L'Office européen des brevets publie au Journal officiel la liste des autorités de dépôt habilitées et des experts agréés aux fins de l'application des **règles 31 à 34**.

RÈGLE 34 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 28bis CBE 1973 relative au "nouveau dépôt de matière biologique" était pour l'essentiel calquée sur l'article 4 du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets :

- la règle 28bis(1) CBE 1973, à l'exception de la seconde condition à remplir pour que l'accessibilité de la matière biologique ne soit pas interrompue (copie du récépissé de dépôt communiquée à l'OEB), correspond à l'article 4(1) a) et d) et 4(2) du Traité de Budapest ;
- la règle 28bis(2) CBE 1973 correspond à l'article 4(1)b)i) du Traité de Budapest ;
- la règle 28bis(3) CBE 1973 correspond à l'article 4(1)b)i) et e) du Traité de Budapest ;
- la règle 28bis(4) CBE 1973 correspond à l'article 4(1)c) du Traité de Budapest.

A l'instar de la règle 28 CBE 1973, la règle 28bis CBE 1973 était une règle de lecture assez difficile. **La règle 34 CBE 2000**, qui constitue une version révisée et raccourcie de cette règle, suit le modèle de l'article 14 de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Elle se réfère en outre expressément au Traité de Budapest.

Comme indiqué ci-dessus, la règle 28bis CBE 1973 fixait une condition supplémentaire à l'accessibilité sans interruption de la matière biologique, à savoir la communication d'une copie du récépissé de dépôt dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt. Cette condition a été reprise dans la règle 34 CBE 2000.

Les modalités de la procédure relative au nouveau dépôt sont explicitées dans les Directives relatives à l'examen (A-IV, 4.1.1).

Enfin, le libellé de la règle 28bis CBE 1973 a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 31, points 11-12 et annexe 2, page 28)

Le libellé a été aligné sur l'article 14(1) de la directive 98/44/CE.

Règle 34	Nouveau dépôt de matière biologique
----------	-------------------------------------

Règle 28bis CBE 1973

(1) Si de la matière biologique déposée conformément à la règle 28, paragraphe 1, cesse d'être accessible auprès de l'autorité qui a reçu ce dépôt :

a) parce que cette matière biologique n'est plus viable

b) ou que, pour d'autres raisons, l'autorité de dépôt n'est pas à même d'en fournir des échantillons, et si aucun échantillon de la matière biologique n'a été transféré à une autre autorité de dépôt, habilitée aux fins de la règle 28, auprès de laquelle la matière biologique reste accessible, l'interruption de l'accessibilité est réputée non avenue à condition qu'un nouveau dépôt de la matière biologique initialement déposée ait été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette interruption a été notifiée au déposant de la matière biologique par l'autorité de dépôt et qu'une copie du récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.

(2) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a), le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de dépôt qui a reçu le dépôt initial ; dans les cas prévus au paragraphe 1, lettre b), il peut être effectué auprès d'une autre autorité de dépôt habilitée aux fins de la règle 28.

(3) Si l'autorité de dépôt auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial n'est plus habilitée aux fins de la règle 28, soit totalement, soit à l'égard du type de matière biologique auquel l'échantillon déposé appartient, ou si cette autorité de dépôt a cessé, temporairement ou définitivement, d'exercer ses fonctions en ce qui concerne la matière biologique déposée, et si la notification mentionnée au paragraphe 1 n'est pas faite dans les six mois suivant cet événement, le délai de trois mois défini au paragraphe 1 commence à courir à la date à laquelle le Journal officiel de l'Office européen des brevets a mentionné cet événement.

Règle 34 CBE 2000

Si de la matière biologique déposée conformément à la **règle 31** cesse d'être **disponible** auprès de l'autorité **de dépôt habilitée**, [...] l'interruption de l'accessibilité est réputée non avenue à condition qu'un nouveau dépôt de cette matière ait été effectué auprès d'une autorité de dépôt habilitée, **dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977**, et qu'une copie du récépissé de ce nouveau dépôt délivré par l'autorité de dépôt, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet européen ou du brevet européen, ait été communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.

Supprimé

Supprimé

(4) Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le déposant, certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial.

Supprimé

(5) Si le nouveau dépôt a été fait conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977, les dispositions de ce traité prévalent.

Supprimé

TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE I

RÈGLE 35 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 24-25)

Les indications géographiques figurant à l'article 75(1)a) CBE 1973 ont été transférées à **la règle 35(1) CBE 2000**.

La règle 24 CBE 1973 a par ailleurs été restructurée dans un souci de clarté et alignée sur le texte de la CBE 2000.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

Les deuxième et troisième phrases de la règle 24(1) CBE 1973 sont **supprimées**, étant donné que leur objet est déjà couvert par **la nouvelle règle 2 CBE 2000**.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 94-96)

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par téléfax, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 7, A.3.

Décision en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 12, A.4.

Décision en date du 12 juillet 2007, relative aux signatures et supports de données électroniques ainsi qu'aux logiciels à utiliser pour le dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 17, A.5.

TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre I Dépôt de la demande de brevet européen

Règle 35	Dispositions générales
----------	------------------------

Règle 24 CBE 1973

(1) Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit, directement ou par la voie postale, auprès des autorités visées à l'article 75. Le Président de l'Office européen des brevets peut décider que les demandes de brevet européen peuvent être déposées également par des moyens techniques de communication, dont il arrête les conditions d'utilisation. Il peut notamment décider que des documents reproduisant par écrit le contenu des demandes ainsi déposées et répondant aux prescriptions du présent règlement doivent être produits dans un délai imparti par l'Office européen des brevets.

(2) L'administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose la date de leur réception sur les pièces de cette demande. Elle délivre sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception.

(3) Si l'administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée est celle visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b), elle informe sans délai l'Office européen des brevets de la réception des pièces de la demande. Elle indique à l'Office européen des brevets la nature de ces pièces, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date de priorité.

(4) Lorsque l'Office européen des brevets a reçu une demande de brevet européen par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, il en informe le demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande.

Règle 35 CBE 2000

(1) Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit [...] **auprès de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin**, ou auprès des administrations visées à l'article 75, **paragraphe 1 b)**.
[...]

(2) L'administration auprès de laquelle la demande de brevet européen est déposée appose sur les pièces de cette demande la date de leur réception **et** délivre sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins le numéro de la demande, la nature et le nombre des pièces ainsi que la date de leur réception.

(3) Si la demande de brevet européen est déposée auprès d'une administration visée à l'article 75, paragraphe 1 b), celle-ci informe sans délai l'Office européen des brevets de la réception [...] de la demande, **et** indique en particulier [...] la nature des pièces déposées, le jour de leur réception, le numéro donné à la demande et, le cas échéant, la date **de toute** priorité **revendiquée**.

(4) Lorsque l'Office européen des brevets **reçoit** une demande de brevet européen par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant, il en informe le demandeur en lui indiquant la date à laquelle il a reçu la demande.

RÈGLE 36 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

A l'instar de la règle 4 CBE 1973, **la règle 36(2) CBE 2000** dispose qu'une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Elle indique en outre clairement que le dépôt doit se faire à Munich, La Haye ou Berlin (cf. article 76(1), première phrase CBE 1973).

De plus, conformément à l'article 51(3) CBE 2000, **les nouveaux paragraphes 3 et 4 de la règle 36 CBE 2000** prévoient non seulement les taxes à acquitter et leur délai de paiement, mais également les conséquences juridiques du défaut de paiement de ces taxes dans les délais. Aussi la règle 25(2) CBE 1973 a-t-elle été subdivisée pour des raisons de clarté en un paragraphe 3 et un paragraphe 4 dans la règle 36 CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 26-27)

La réglementation expresse de la langue dans laquelle une demande divisionnaire doit être déposée (règle 36(2) CBE 2000) constitue de jure un changement de la situation juridique, mais ne modifie en rien la pratique actuelle. L'article 14(2) CBE 2000 n'exclut pas une telle clarification pour les demandes divisionnaires.

Règle 36 Demandes divisionnaires européennes
--

Règle 25 CBE 1973

(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

Règle 4 CBE 1973

Toute demande divisionnaire européenne ou, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, sa traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure de brevet européen.

[Cf. article 76 CBE 1973 :

(1) *Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye.]*

Règle 25 CBE 1973

(2) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées pour une demande divisionnaire européenne dans le délai d'un mois à compter de son dépôt. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire européenne.

Règle 36 CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) Une demande divisionnaire [...] doit être **rédigée** dans la langue de la procédure de la demande antérieure [...] **et être déposée auprès de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.**

(3) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées [...] dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. **Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.**

(4) Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire. **La règle 39, paragraphes 2 et 3, est applicable.**

RÈGLE 37 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 28-29)

Les modalités concernant la transmission à l'OEB des demandes de brevet européen par les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, qui figuraient auparavant à l'article 77(1) et (5) CBE 1973, ainsi que le contenu de l'article 77(2) et (3) CBE 1973 ont été transférés dans **la nouvelle règle 37 CBE 2000**.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

Le libellé de **la règle 37(2), dernière phrase CBE 2000** implique que **l'ensemble des taxes** acquittées pour une demande de brevet européen déposée auprès d'un office national sont remboursées lorsque cette demande ne parvient pas à l'OEB dans un délai de quatorze mois à compter de son dépôt ou de la date de priorité. Le terme "taxes" englobe également les éventuelles taxes additionnelles ou surtaxes qui auraient été acquittées.

La règle 39(4) CBE 2000 précise que le principe du non-remboursement des taxes de désignation n'est pas applicable dans le cas particulier visé à la règle 37(2) CBE 2000.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 97-100)

RÈGLE 38 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le délai de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche prévu à l'article 78(2) CBE 1973 a été transféré dans **la nouvelle règle 38 CBE 2000**. La conséquence juridique du défaut de paiement de ces taxes dans les délais étant déjà prévue dans le nouvel article 78(2) CBE 2000, il n'est pas nécessaire de la réitérer à la règle 38 CBE 2000.

Règle 37	Transmission des demandes de brevet européen
----------	--

CBE 1973

[Cf. article 77 CBE 1973 :

(1) ... dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat ...

(2) Les Etats contractants prennent toutes les mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1, soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt.

(3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité.

(5) ... dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, ... Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.]

Règle 37 CBE 2000

(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant transmet les demandes de brevet européen à l'Office européen des brevets dans le plus court délai compatible avec sa législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, et prend toutes mesures utiles pour s'assurer que ces demandes soient transmises :

a) dans un délai de six semaines à compter de leur dépôt, lorsque l'objet de ces demandes n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation nationale ; ou

b) dans un délai de quatre mois à compter de leur dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de quatorze mois à compter de la date de priorité, lorsqu'il y a lieu d'examiner si l'objet de ces demandes est susceptible d'être mis au secret.

(2) Une demande de brevet européen qui ne parvient pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de son dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, est réputée retirée. Les taxes acquittées pour cette demande sont remboursées.

Règle 38	Taxe de dépôt et taxe de recherche
----------	------------------------------------

CBE 1973

[Cf. article 78 CBE 1973 :

(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche ; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande.]

Règle 38 CBE 2000

La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen.

RÈGLE 39 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La nouvelle règle 39 CBE 2000 prévoit

- le délai de paiement des taxes de désignation (cf. article 79(2) CBE 1973),
- la conséquence juridique du défaut de paiement d'une taxe de désignation dans les délais (cf. article 91(4) CBE 1973),
- la conséquence juridique du défaut de paiement de l'ensemble des taxes de désignation ou du retrait de toutes les désignations (cf. article 79(3) CBE 1973), et
- le principe du non-remboursement des taxes de désignation (cf. article 79(3), dernière phrase CBE 1973).

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 101-102)

Le membre de phrase "Sans préjudice de la règle 37, paragraphe 2, deuxième phrase" a été inséré à **la règle 39(4) CBE 2000** :

- le principe du non-remboursement des taxes de désignation n'est pas applicable dans le cas particulier visé à la règle 37(2) CBE 2000 ;
- la règle 39(4) CBE 2000 couvre les cas où la demande est parvenue à l'OEB, tandis que la règle 37(2) CBE 2000 traite des cas où elle n'y est pas parvenue.

Règle 39 Taxes de désignation**CBE 1973**

[Cf. article 79 CBE 1973 :

(2) ... Les taxes de désignation sont acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.]

[Cf. article 91 CBE 1973 :

(4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre e), la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée.]

[Cf. article 79 CBE 1973 :

(3) Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande de brevet européen.

...

Les taxes de désignation ne sont pas restituées.]

Règle 39 CBE 2000

(1) Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.

(2) Si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'est pas acquittée dans les délais, la désignation de cet Etat est réputée retirée.

(3) Si aucune taxe de désignation n'est acquittée dans les délais ou si la désignation de tous les Etats contractants est retirée, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(4) Sans préjudice de la règle 37, paragraphe 2, deuxième phrase, les taxes de désignation ne sont pas remboursées.

RÈGLE 40 CBE

L'article 80 CBE 1973 disposait que la date de dépôt de la demande de brevet européen était celle à laquelle le demandeur avait produit des documents qui contenaient :

- a) une indication selon laquelle un brevet européen était demandé ;
- b) la désignation d'au moins un Etat contractant ;
- c) les indications qui permettaient d'identifier le demandeur ;
- d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14(1) et (2) CBE.

L'article 80 CBE 2000 dispose que les exigences relatives à l'attribution d'une date de dépôt sont prévues par le règlement d'exécution.

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le texte de la **nouvelle règle 40(1) CBE 2000** suit le modèle de l'article 5(1) et (7) du Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 (PLT).

En vertu de l'article 5(7) et de la règle 2(5)a) PLT, les Parties contractantes sont tenues d'accepter un renvoi à une seule et unique demande déposée antérieurement, aux lieu et place d'une description et des éventuels dessins, à condition que la demande antérieure soit identifiée en bonne et due forme. Ces exigences sont énoncées à la **nouvelle règle 40(2) CBE 2000**.

Dans un tel cas de figure, les Parties au PLT peuvent exiger le dépôt

- d'une copie de la demande antérieure (règle 2(5)b) PLT) (à moins qu'une telle copie ne soit déjà à la disposition de la Partie contractante (règle 4(3) PLT)), et,
- s'il y a lieu, d'une traduction de la demande antérieure.

Ces exigences sont regroupées dans la **nouvelle règle 40(3) CBE 2000**.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

Le demandeur doit produire une **copie certifiée conforme** plutôt qu'une copie normale, étant donné que la demande déposée antérieurement n'est pas forcément publiée ou qu'elle constitue la demande dont la priorité est revendiquée et pour laquelle il existe un document de priorité.

Un délai de deux mois est prévu à la règle 40(3) CBE 2000, comme pour la règle 6(1) CBE 2000. Si la copie de la demande antérieure ou la traduction n'est pas produite dans un délai de deux mois, le demandeur recevra une notification lui impartissant un délai de deux mois au titre de la règle 55 CBE 2000 (pour produire la copie) ou de la règle 58 CBE 2000 (pour produire la traduction). Le demandeur dispose ainsi des quatre mois prescrits par la règle 2.5)b)ii) PLT.

Si l'on fait abstraction de la rationalisation des délais, l'OEB a tout intérêt à recevoir dès que possible la copie de la demande antérieure, et, le cas échéant, la traduction en vue de la publication de la demande, en particulier si la demande européenne est déposée vers la fin du délai de priorité.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 103-104)

Règle 40	Date de dépôt
----------	---------------

CBE 1973

[Cf. article 80 CBE 1973 :

La date de dépôt de la demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent :

- a) *une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ; ...*
- c) *les indications qui permettent d'identifier le demandeur ;*
- d) *une description]*

Règle 40 CBE 2000

(1) La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent :

- a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ;
- b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur **ou de prendre contact avec lui ;**
- c) une description **ou un renvoi à une demande déposée antérieurement.**

(2) Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au paragraphe 1 c) doit indiquer la date de dépôt et le numéro de cette demande, ainsi que l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins.

(3) Si la demande contient un renvoi conformément au paragraphe 2, une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Si la demande déposée antérieurement n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets, une traduction de la demande dans l'une de ces langues doit être produite dans ce délai. La règle 53, paragraphe 2, est applicable.

CHAPITRE II

RÈGLE 41 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 26 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 41 CBE 2000**.

La seconde phrase de la règle 26(1) CBE 1973, superflue, a été **supprimée**. Il va sans dire que les formulaires sont mis à disposition gratuitement par l'OEB et les administrations nationales.

Le texte de la règle 41(2)c) CBE 2000 a été actualisé et aligné sur l'actuel formulaire de requête en délivrance de l'OEB pour ce qui concerne les coordonnées du demandeur. Il est recommandé à ce dernier de fournir son numéro de fax, et non plus son adresse télégraphique ou de télex.

La règle 26(2)h) CBE 1973 est **supprimée** pour tenir compte du nouvel article 79(1) CBE 2000, qui dispose que tous les Etats parties à la CBE lors du dépôt sont réputés désignés.

Chapitre II Dispositions régissant les demandes

Règle 41 Requête en délivrance

Règle 26 CBE 1973

- (1) La requête en délivrance d'un brevet européen doit être présentée sur une formule établie par l'Office européen des brevets. Des formules imprimées sont mises gratuitement à la disposition des déposants par les administrations visées à l'article 75, paragraphe 1.
- (2) La requête doit contenir :
- a) une pétition en vue de la délivrance d'un brevet européen ;
- b) le titre de l'invention, qui doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie ;
- c) l'indication du nom, de l'adresse, de la nationalité, de l'Etat du domicile ou du siège du demandeur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les noms précédant les prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu de la législation qui les régit doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée. Elles doivent en tout état de cause comporter toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Il est recommandé d'indiquer l'adresse télégraphique et de télex ainsi que le numéro de téléphone ;
- d) l'indication, dans les conditions prévues sous c), du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du demandeur, s'il en a été constitué un ;
- e) le cas échéant, l'indication que la demande constitue une demande divisionnaire européenne et le numéro de la demande initiale de brevet européen ;
- f) dans le cas prévu à l'article 61, paragraphe 1, lettre b), le numéro de la demande initiale de brevet européen ;

Règle 41 CBE 2000

- (1) La requête en délivrance d'un brevet européen doit être présentée sur un **formulaire** établi par l'Office européen des brevets.[...]
- (2) La requête doit :
- a) contenir une **demande** en vue de la délivrance d'un brevet européen ;
- b) *Inchangé*
- c) indiquer le nom, l'adresse, la nationalité ainsi que l'Etat du domicile ou du siège du demandeur. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms. Les personnes morales et les sociétés assimilées aux personnes morales en vertu du **droit dont elles relèvent** doivent figurer sous leur désignation officielle. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée **et** comporter en tout état de cause toutes les indications administratives pertinentes, y compris, le cas échéant, le numéro de la maison. Il est recommandé d'indiquer les **numéros de télécopie** et de téléphone ;
- d) *Inchangé*
- e) le cas échéant, **préciser** que la demande constitue une demande divisionnaire et indiquer le numéro de la demande **antérieure** de brevet européen ;
- f) *Inchangé*

Règle 41 Requête en délivrance
--

g) si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et l'Etat dans lequel ou pour lequel elle a été déposée ;

h) la désignation de l'Etat contractant ou des Etats contractants dans lesquels la protection de l'invention est demandée ;

i) la signature du demandeur ou celle de son mandataire ;

j) la liste des pièces jointes à la requête. Cette liste indique également le nombre des feuilles de la description, des revendications, des dessins et de l'abrégé qui doivent être joints à la requête ;

k) la désignation de l'inventeur, si celui-ci est le demandeur.

(3) En cas de pluralité de demandeurs, la requête contient, de préférence, la désignation d'un demandeur ou d'un mandataire comme représentant commun.

g) *Inchangé*

Supprimé

h) *devient h)* - *Texte inchangé*

i) contenir la liste des pièces jointes à la requête. Cette liste **doit** également indiquer le nombre de feuilles de la description, des revendications, des dessins et de l'abrégé qui sont joints à la requête ;

j) *devient j)* - *Texte inchangé*

(3) En cas de pluralité de demandeurs, la requête **doit**, de préférence, contenir la désignation d'un demandeur ou d'un mandataire comme représentant commun.

RÈGLE 42 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 27 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 42 CBE 2000**.

Règle 42	Contenu de la description
----------	---------------------------

Règle 27 CBE 1973

- (1) La description doit :
- a) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
- b) indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour l'établissement du rapport de recherche européenne et pour l'examen ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure doivent être cités de préférence ;
- c) exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème ; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;
- d) décrire brièvement les figures des dessins s'il en existe ;
- e) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention dont la protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples, s'il y a lieu, et des références aux dessins, s'il en existe ;
- f) expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont celle-ci est susceptible d'application industrielle.
- (2) La description doit être présentée de la manière et suivant l'ordre indiqués au paragraphe 1, à moins qu'en raison de la nature de l'invention une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise.

Règle 42 CBE 2000

- (1) La description doit :
- a) *Inchangé*
- b) indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile **à la compréhension** de l'invention, à l'établissement du rapport de recherche européenne et à l'examen **de la demande de brevet européen, et** de préférence citer les documents reflétant cet état de la technique ;
- c) *Inchangé*
- d) *Inchangé*
- e) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée [...], en utilisant des exemples, si cela s'avère approprié, et en se référant aux dessins, s'il y en a ;
- f) *Inchangé*
- (2) La description doit être présentée de la manière et suivant l'ordre indiqués au paragraphe 1, à moins qu'en raison de la nature de l'invention, [...] une présentation différente ne soit plus concise ou ne permette une meilleure **compréhension**.

RÈGLE 43 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 29 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 43 CBE 2000**.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 30-32)

Règle 43 Forme et contenu des revendications
--

Règle 29 CBE 1973

(1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent contenir :

a) un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;

b) une partie caractérisante précédée des expressions "caractérisé en" ou "caractérisé par" et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous a), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

(2) Sans préjudice des dispositions de l'article 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande implique :

a) plusieurs produits ayant un lien entre eux ;

b) différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;

c) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives.

(3) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

Règle 43 CBE 2000

(1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. **S'il y a lieu**, les revendications doivent contenir :

a) un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de **l'objet** revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;

b) une partie caractérisante **introduite** par l'expression "caractérisé en" ou "caractérisé par" et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a), la protection est recherchée.

(2) Sans préjudice de l'article 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande **se rapporte** :

a) *Inchangé*

b) *Inchangé*

c) à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où **ces solutions ne peuvent pas être couvertes de façon** appropriée par une seule revendication.

(3) *Inchangé*

Règle 43 **Forme et contenu des revendications**

(4) Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication et préciser les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée. Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère directement est elle-même une revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée.

(5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est recherchée. S'il existe plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes.

(6) Les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins ; en particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que : "... comme décrit dans la partie... de la description" ou "comme illustré dans la figure... des dessins".

(7) Si la demande de brevet européen contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

(4) Toute revendication qui contient **l'ensemble** des caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter une référence à cette autre revendication, si possible dans le préambule, et préciser les caractéristiques additionnelles [...]. Une revendication dépendante [...] **peut** également se référer directement à une autre revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une ou plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée.

(5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention **revendiquée**. [...] Les revendications doivent être numérotées **consécutivement** en chiffres arabes.

(6) Sauf en cas d'absolue nécessité, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention. En particulier, elles ne doivent pas **contenir des expressions** telles que "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme illustré dans la figure ... des dessins".

(7) Si la demande de brevet européen contient des dessins **comprenant des signes de référence**, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent en principe être suivies des signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

RÈGLE 44 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 30(1) CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 44 CBE 2000**.

RÈGLE 45 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le texte de **la règle 45(1) CBE 2000** a été aligné sur l'article 2, point 15 du règlement relatif aux taxes, qui porte sur la taxe de revendication afférente à chaque revendication à partir de la onzième.

Le contenu des deuxième et troisième phrases de la règle 31(1) CBE 1973 a été intégré dans **la nouvelle règle 45(2) CBE 2000** pour plus de clarté. Étant donné que les revendications ne sont plus requises pour obtenir une date de dépôt, la règle 45(2) CBE 2000 fait référence au dépôt du premier jeu de revendications.

La seconde phrase de la règle 31(2) CBE 1973 a été **supprimée**, son contenu étant désormais couvert par la règle 37(2) CBE 2000.

Enfin, le libellé de la règle 31 CBE 1973 a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

(Cf. également les remarques explicatives 2006 : CA/PL 11/06, page 4 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" : CA/PL PV 29, points 10-16)

Les discussions ont notamment porté sur le terme "abandonnée", qui est employé à la règle 45(3) CBE 2000.

Règle 44	Unité de l'invention
-----------------	-----------------------------

Règle 30 CBE 1973

(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'entend 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.

Règle 44 CBE 2000

(1) Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une [...] demande de brevet européen, **il n'est satisfait à l'exigence** d'unité de l'invention prévue à l'article 82 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'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

(2) *Inchangé*

Règle 45	Revendications donnant lieu au paiement de taxes
-----------------	---

Règle 31 CBE 1973

(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.

Règle 45 CBE 2000

(1) Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications [...], une taxe de revendication doit être acquittée pour chaque revendication **à partir de la onzième**.

(2) Les taxes de revendication doivent être acquittées [...] dans un délai d'un mois à compter du dépôt **du premier jeu de revendications**. Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être dans un délai d'un mois à compter de la **notification** signalant que le délai n'a pas été observé.

(3) [...] Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée.[...]

RÈGLE 46 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 32 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 46 CBE 2000**.

Par ailleurs, certaines redondances dans le texte de la règle 32(2)j) CBE 1973 ont été supprimées. Dans ce contexte, les termes "keywords" et "catchwords" utilisés dans la version anglaise sont équivalents. En outre, les circuits électriques et les diagrammes d'installation schématiques étant des diagrammes, et par conséquent considérés comme des dessins en vertu de la règle 46(3) CBE 2000, la règle 46(2)j) CBE 2000 a été simplifiée en se bornant à se référer aux dessins.

Règle 46	Forme des dessins
----------	-------------------

Règle 32 CBE 1973

(1) La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée. Les marges minimales sont les suivantes :

marge du haut : 2,5 cm
 marge de gauche : 2,5 cm
 marge de droite : 1,5 cm
 marge du bas : 1 cm

(2) Les dessins sont exécutés comme suit :

a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

b) Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.

c) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction électronique ou photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.

d) Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. L'utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, n'est pas autorisée.

e) Toutes les lignes des dessins doivent en principe être tracées à l'aide d'instruments de dessin technique.

f) Les éléments d'une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

g) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L'alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l'alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

Règle 46 CBE 2000

(1) La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. La surface utile ou la surface utilisée de ces feuilles ne doit pas comporter de cadres. Les marges minimales sont les suivantes :

marge du haut : 2,5 cm
 marge de gauche : 2,5 cm
 marge de droite : 1,5 cm
 marge du bas : 1 cm

(2) Les dessins **doivent** être exécutés comme suit :

a) *Inchangé*

b) Les coupes **doivent** être indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.

c) L'échelle des dessins et [...] leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction électronique ou photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.

d) *Inchangé*

e) *Inchangé*

f) Les éléments d'une même figure doivent être **proportionnés** les uns par rapport aux autres, à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

g) La hauteur des chiffres et **des** lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L'alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l'alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

Règle 46 **Forme des dessins**

h) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d'ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue ; lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille ; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

i) Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.

j) Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l'exception de courtes indications indispensables telles que "eau", "vapeur", "ouvert", "fermé", "coupe suivant AB" et, dans le cas de schémas de circuits électriques, de diagrammes d'installation schématiques et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus, à l'exception de mots clés indispensables à leur intelligence. Ces mots doivent être placés de manière telle que leur traduction éventuelle puisse leur être substituée sans que soit cachée aucune ligne des dessins.

(3) Les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

h) Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont **censées** constituer une **seule** figure, elles doivent être présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille ; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

i) Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être **uniformes** dans toute la demande.

j) Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l'exception de quelques **mots-clés** tels que "eau", "vapeur", "ouvert", "fermé", "coupe suivant AB", lorsque ceux-ci sont indispensables à la compréhension des dessins [...]. Ces **mots-clés** doivent être placés de telle manière que leur traduction éventuelle puisse leur être substituée sans que soit cachée aucune ligne des dessins.

(3) Les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont **réputés être** des dessins.

RÈGLE 47 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 33 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 47 CBE 2000**.

Règle 47 Forme et contenu de l'abrégé
--

Règle 33 CBE 1973

- (1) L'abrégé doit mentionner le titre de l'invention.
- (2) L'abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins ; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention. L'abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées.
- (3) L'abrégé ne peut, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots.
- (4) Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qu'il propose de faire publier avec l'abrégé. L'Office européen des brevets peut décider de publier une autre figure ou plusieurs autres figures s'il estime qu'elle caractérise ou qu'elles caractérisent mieux l'invention. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.
- (5) L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.

Règle 47 CBE 2000

- (1) *Inchangé*
- (2) L'abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins. Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention. L'abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux **avantages** ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses **éventuelles** applications.
- (3) L'abrégé **ne doit pas**, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots.
- (4) Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qui **devraient être publiées** avec l'abrégé. L'Office européen des brevets peut décider de publier une ou plusieurs autres figures s'il estime qu'elles caractérisent mieux l'invention. Chacune des caractéristiques essentielles mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.
- (5) L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause. **En particulier, il doit** permettre d'apprécier s'il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même.

RÈGLE 48 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 34 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 48 CBE 2000**.

Règle 48	Éléments prohibés
-----------------	--------------------------

Règle 34 CBE 1973

(1) La demande de brevet européen ne doit pas contenir :

a) des éléments ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

b) des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en elles-mêmes ;

c) des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus.

(2) Lorsqu'une demande de brevet européen contient des éléments et dessins visés au paragraphe 1, lettre a), l'Office européen des brevets les omet lors de la publication en indiquant la place et le nombre des mots et des dessins omis.

(3) Lorsqu'une demande de brevet européen contient des déclarations visées au paragraphe 1, lettre b), l'Office européen des brevets peut les omettre lors de la publication de la demande. Dans ce cas, il indique la place et le nombre des mots omis, et fournit, sur demande, une copie des passages ayant fait l'objet de l'omission.

Règle 48 CBE 2000

(1) La demande de brevet européen ne doit pas contenir :

a) *Inchangé*

b) *Inchangé*

c) *Inchangé*

(2) Lorsque la demande contient des éléments **ou** dessins visés au paragraphe 1 a), l'Office européen des brevets **peut les omettre de la demande telle que publiée**, en indiquant la place ainsi que le nombre des mots et des dessins omis.

(3) Lorsque la demande contient des déclarations visées au paragraphe 1 b), l'Office européen des brevets peut les omettre **de la demande telle que publiée**, en indiquant la place et le nombre des mots omis. L'Office européen des brevets fournit sur **requête** une copie des passages omis.

RÈGLE 49 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 35 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 49 CBE 2000**.

Le principe dont il est question à la règle 49(10) CBE 2000 - à savoir que les demandeurs doivent utiliser la nomenclature et les signes généralement admis dans le domaine technique concerné - est présenté en termes généraux.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

L'obligation de produire les pièces de la demande de brevet européen en trois exemplaires - prévue à la règle 35(2) CBE 1973 - n'a plus lieu d'être, étant donné que les fichiers sont tenus électroniquement. La règle 35(2) CBE 1973 peut donc être **supprimée** (cf. également règle 36(4) CBE 1973).

La règle 35(7) CBE 1973 est **supprimée**, car il n'est pas émis d'objections, dans la pratique, contre les textes figurant dans les marges, par exemple des numéros de référence ou des données imprimées par le télécopieur.

Règle 49	Dispositions générales relatives à la présentation des pièces de la demande
-----------------	--

Règle 35 CBE 1973

(1) Les traductions visées à l'article 14, paragraphe 2, sont considérées comme des pièces de la demande.

(2) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Toutefois, le Président de l'Office européen des brevets peut décider que les pièces doivent être produites en moins de trois exemplaires.

(3) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par le moyen de la numérisation, de la photographie, de procédés électriques, de l'offset et du microfilm en un nombre illimité d'exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé.

(4) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Sous réserve de la règle 32, paragraphe 2, lettre h) et de la présente règle, paragraphe 11, chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens vertical).

(5) Le début de chaque pièce de la demande de brevet européen (requête, description, revendications, dessins, abrégé) doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.

(6) Sous réserve de la règle 32, paragraphe 1, les marges minimales doivent être les suivantes :

marge du haut :	2 cm
marge de gauche :	2,5 cm
marge de droite :	2 cm
marge du bas :	2 cm

Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant :

marge du haut :	4 cm
marge de gauche :	4 cm
marge de droite :	3 cm
marge du bas :	3 cm

Règle 49 CBE 2000

(1) **Toute** traduction **produite** conformément à l'article 14, paragraphe 2, **ou à la règle 40, paragraphe 3**, est **réputée être** une pièce de la demande **de brevet européen**.

Supprimé

(2) Les pièces de la demande doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par le moyen de la numérisation, de la photographie, de procédés **électrostatiques**, de l'offset et du microfilm en un nombre illimité d'exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé.

(3) Les pièces de la demande doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Sous réserve du paragraphe 10 et de la **règle 46, paragraphe 2 h)**, chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens vertical).

(4) [...] Chaque pièce de la demande (requête, description, revendications, dessins, abrégé) doit **commencer** sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.

(5) Sous réserve de la **règle 46, paragraphe 1**, les marges minimales doivent être les suivantes :

marge du haut :	2 cm
marge de gauche :	2,5 cm
marge de droite :	2 cm
marge du bas :	2 cm

Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant :

marge du haut :	4 cm
marge de gauche :	4 cm
marge de droite :	3 cm
marge du bas :	3 cm

(7) Les marges des feuilles doivent être totalement vierges lors du dépôt de la demande de brevet européen.

(8) Toutes les feuilles de la demande de brevet européen doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut.

(9) Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent en principe être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge.

(10) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l'abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés. Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés, l'interligne doit être de 1 1/2. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile.

(11) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l'abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l'abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l'objet desdites revendications en fait apparaître l'intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s'ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement ; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques sont présentés horizontalement, le sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du côté gauche de la feuille.

Supprimé

(8) *devient (6) - libellé inchangé*

(9) *devient (7) - libellé inchangé*

(10) *devient (8) - libellé inchangé*

(9) La requête en délivrance du brevet européen, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l'abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l'abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l'objet desdites revendications en fait apparaître l'intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s'ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement. [...] Les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques présentés horizontalement doivent être disposés de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du côté gauche de la feuille.

(12) Les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, et, si le cas d'espèce le justifie, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence devra en outre être exprimée en unités de la pratique internationale. Doivent être utilisés, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.

(13) La terminologie et les signes de la demande de brevet européen doivent être uniformes.

(14) Aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable ni comporter de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

(10) Les **valeurs** doivent être exprimées en unités **conformes aux normes** internationales, et, s'il y a lieu, selon le système métrique en utilisant les unités SI. Toute indication ne répondant pas à cette exigence **doit** en outre être exprimée en unités **conformes aux normes** internationales. [...] Seuls les termes, **conventions**, formules, signes et symboles techniques généralement admis dans le domaine considéré doivent être utilisés.

(11) La terminologie et les signes **utilisés** doivent être uniformes **dans toute la demande de brevet européen**.

(12) Aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable ni comporter de corrections [...]. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

RÈGLE 50 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 36 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 50 CBE 2000**.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

L'obligation de produire plusieurs exemplaires des documents - prévue à la règle 36(4) CBE 1973 – n'a plus lieu d'être, étant donné que les fichiers sont tenus électroniquement. La règle 36(4) CBE 1973 peut donc être **supprimée**.

La règle 36(5) CBE 1973 est **supprimée**, puisque cette question est désormais couverte par **la nouvelle règle 2 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Communiqué de l'OEB, en date du 12 juillet 2007, relatif à l'accessibilité des bureaux de réception de l'OEB, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 5, A.2.

Décision en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par télécopie, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 7, A.3.

Règle 50 Documents produits ultérieurement
--

Règle 36 CBE 1973

(1) Les règles 27, 29 et 32 à 35 s'appliquent aux documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen. La règle 35, paragraphes 2 à 14, s'applique en outre aux traductions des revendications visées à la règle 51.

(2) Tous documents autres que ceux visés au paragraphe 1, première phrase, doivent, en principe, être dactylographiés ou imprimés. Une marge d'environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille.

(3) A l'exclusion des pièces annexes, les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen doivent être signés. Si un document n'est pas signé, l'Office européen des brevets invite l'intéressé, dans un délai qu'il lui impartit, à remédier à cette irrégularité. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé n'avoir pas été reçu.

(4) Les documents qui doivent être communiqués à d'autres personnes, ou qui concernent plusieurs demandes de brevet européen ou plusieurs brevets européens, doivent être produits en un nombre suffisant d'exemplaires. Les exemplaires manquants sont établis aux frais de l'intéressé, si celui-ci ne se conforme pas à cette obligation malgré l'injonction de l'Office européen des brevets.

(5) Le Président de l'Office européen des brevets peut décider que, par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen peuvent être adressés à l'Office européen des brevets également par des moyens techniques de communication, dont il arrête les conditions d'utilisation. Il peut notamment décider qu'une pièce reproduisant par écrit le contenu des documents ainsi adressés et répondant aux prescriptions du présent règlement doit être produite dans un délai fixé par lui. Si cette pièce n'est pas produite dans les délais, les documents sont réputés non reçus.

Règle 50 CBE 2000

(1) Les **règles 42, 43 et 46 à 49** s'appliquent aux documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen. La **règle 49, paragraphes 2 à 12**, s'applique en outre aux traductions des revendications visées à la **règle 71**.

(2) Tous les documents autres que **les pièces de la demande** doivent, en principe, être dactylographiés ou imprimés. Une marge d'environ 2,5 cm doit être réservée sur le côté gauche de la feuille.

(3) A l'exclusion des pièces annexes, les documents postérieurs au dépôt de la demande doivent être signés. Si un document n'est pas signé, l'Office européen des brevets invite l'intéressé à remédier à cette irrégularité dans un délai qu'il lui impartit. Si le document est signé dans les délais, il garde le bénéfice de sa date. Dans le cas contraire, le document est réputé **non déposé**.

Supprimé

Supprimé

CHAPITRE III

RÈGLE 51 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 37(1) et (3) CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000. La règle 37 CBE 1973 devient **la règle 51 CBE 2000**.

Le contenu de l'article 86(2) CBE 1973 a été transféré dans **la nouvelle règle 51(2) CBE 2000**. Les conséquences du défaut de paiement d'une taxe annuelle étant déjà prévues à l'article 86(1) CBE 2000, il n'est pas nécessaire de les mentionner à nouveau dans le règlement d'exécution.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

La nouvelle règle 51(4) CBE 2000 dispose que lorsqu'il a été fait droit à une requête en **restitutio in integrum** au titre de l'article 122 CBE, les taxes annuelles qui, en raison de l'effet rétroactif de la décision relative à la restitutio in integrum, seraient arrivées à échéance pendant la période comprise entre la date à laquelle la perte de droits s'est produite et la décision rétablissant le demandeur dans ses droits, n'échoient qu'à la date de la signification de cette décision. Ces taxes annuelles peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois suivant la date en question. Si elles ne sont pas payées dans ce délai, la règle 51(2) CBE 2000 s'applique, ce qui signifie que les taxes peuvent encore être acquittées avec une surtaxe jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date en question.

La nouvelle règle 51(4) CBE 2000 modifie la pratique antérieure selon laquelle, après une première perte de droits, les taxes annuelles devaient encore être acquittées aux dates normales afin d'éviter une deuxième perte de droits qui pouvait se produire en vertu de l'article 86(3), première phrase CBE 1973, compte tenu de l'effet rétroactif de la restitutio in integrum.

Une situation analogue existe lorsqu'il est fait droit à une **requête en révision**. **La nouvelle règle 51(5) CBE 2000** dispose elle aussi que les taxes annuelles qui arriveraient à échéance en raison de l'effet rétroactif de la décision de la Grande Chambre de recours, n'échoient qu'à la date de la signification de la décision dans laquelle la Grande Chambre de recours ordonne la réouverture de la procédure.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 29/06 Add. 1)

Contrairement à la pratique suivie au titre de la CBE 1973, **la règle 51(4) CBE 2000** prévoit que les taxes annuelles peuvent être acquittées après coup lorsqu'une demande de brevet européen est rétablie avec effet rétroactif à la suite d'une restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE. Or, cette règle n'est **applicable que si la demande** a été rejetée ou était réputée retirée **dans son intégralité** par suite de l'inobservation d'un délai. En effet, elle ne serait pas adaptée en cas de **perte partielle de droits**, dans la mesure où une demande de brevet européen continue d'exister en cas, p. ex., de perte du droit de priorité ou de la désignation d'un Etat, et où il y a donc lieu d'acquitter régulièrement les taxes annuelles pour cette demande. Le passage ajouté au début de la règle 51(4) CBE 2000 définit ainsi expressément le domaine d'application de cette disposition.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 108-110)

L'*epi* a fait observer que la règle 51(4) et (5) CBE 2000 ne s'applique qu'aux demandes européennes en instance, alors que la restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE ou la réouverture de la procédure devant la chambre de recours au titre de l'article 112bis (5) CBE peuvent aussi s'appliquer aux brevets délivrés. En l'absence de législation nationale, des problèmes vont se poser. Selon l'Office, cette question est du ressort des législateurs nationaux.

Chapitre III Taxes annuelles

Règle 51 Paiement des taxes annuelles

Règle 37 CBE 1973

(1) Le paiement pour une demande de brevet européen des taxes annuelles au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus d'une année avant son échéance.

[Cf. article 86 CBE 1973 :

(2) *Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.]*

(2) Au sens de l'article 86, paragraphe 2, la surtaxe est considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané lorsqu'elle est acquittée dans le délai prévu par ladite disposition.

(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.

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 51 CBE 2000

(1) La taxe annuelle due au titre de l'année à venir pour une demande de brevet européen vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle ne peut être valablement acquittée plus d'une année avant son échéance.

(2) Si une taxe annuelle n'est pas acquittée dans les délais, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai.

(3) Les taxes annuelles **dues** pour une demande **antérieure** à la date à laquelle une demande divisionnaire [...] est déposée doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire **à la date de son dépôt**. Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle **due** dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ce délai. **Le paragraphe 2 est applicable. [...]**

(4) Si l'inobservation d'un délai a eu pour conséquence qu'une demande de brevet européen a été rejetée ou était réputée retirée et si le demandeur a été rétabli dans ses droits en vertu de l'article 122, une taxe annuelle

a) qui serait venue à échéance conformément au paragraphe 1 au cours de la période débutant à la date à laquelle la perte de droits s'est produite, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle est signifiée la décision rétablissant les droits, échoit à cette dernière date.

Règle 51 Paiement des taxes annuelles

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Cette taxe ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le paragraphe 2 est applicable.

b) qui était déjà échue à la date à laquelle la perte de droits s'est produite, sans que le délai prévu au paragraphe 2 ait toutefois déjà expiré, peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifiée la décision rétablissant les droits, sous réserve du paiement de la surtaxe visée au paragraphe 2 dans ce délai.

(5) Si la Grande Chambre de recours rouvre la procédure devant la chambre de recours en vertu de l'article 112bis, paragraphe 5, deuxième phrase, une taxe annuelle

a) qui serait venue à échéance conformément au paragraphe 1 au cours de la période débutant à la date à laquelle a été rendue la décision de la chambre de recours faisant l'objet de la requête en révision, et allant jusqu'à la date incluse à laquelle est signifiée la décision de la Grande Chambre de recours relative à la réouverture de la procédure devant la chambre de recours, échoit à cette dernière date.

Cette taxe ainsi que toute taxe annuelle due dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date peuvent encore être acquittées sans surtaxe dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le paragraphe 2 est applicable.

b) qui était déjà échue à la date à laquelle a été rendue la décision de la chambre de recours, sans que le délai prévu au paragraphe 2 ait toutefois déjà expiré, peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle est signifiée la décision de la Grande Chambre de recours relative à la réouverture de la procédure devant la chambre de recours, sous réserve du paiement de la surtaxe visée au paragraphe 2 dans ce délai.

Règle 51 Paiement des taxes annuelles

(4) La taxe annuelle pour une nouvelle demande de brevet européen déposée en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b), n'est pas exigible au titre de l'année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.

(6) Lorsqu'une nouvelle demande de brevet européen est déposée conformément à l'article 61, paragraphe 1 b), aucune taxe annuelle n'est **due** au titre de l'année au cours de laquelle cette demande a été déposée et de toute année antérieure.

CHAPITRE IV

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les règles 52 et 53 CBE 2000 énoncent les conditions à remplir lorsqu'une priorité est revendiquée en vertu de l'article 88(1) CBE. La règle 52 CBE 2000 concerne la déclaration de priorité, tandis que la règle 53 CBE 2000 porte sur les documents de priorité.

RÈGLE 52 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, point 33)

La règle 52(1) CBE 2000 fait référence à un premier dépôt effectué auprès d'un membre de l'Organisation mondiale du commerce pour tenir compte de l'article 87(1) CBE 2000.

La règle 52(2) CBE 2000 prévoit que la déclaration complète de priorité - y compris le numéro de dépôt de la demande antérieure - doit de préférence être effectuée lors du dépôt de la demande. Or, en vertu de l'article 13(1) du Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 (PLT), de la règle 14(1) et (3) PLT ainsi que de la règle 26bis PCT, la déclaration de priorité peut également être effectuée ultérieurement, à savoir dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité, ou, lorsque le demandeur a requis la publication anticipée de sa demande, jusqu'à la présentation d'une telle requête. Les déclarations effectuées lors du dépôt peuvent également être corrigées dans ce délai.

Le nouveau système est donc fondé sur le principe selon lequel la déclaration de priorité devrait être effectuée lors du dépôt de la demande, mais qu'elle peut également être effectuée ou corrigée ultérieurement dans le délai susmentionné de seize mois. Cela représente un assouplissement considérable par rapport à l'exigence prévue à la règle 38(2) CBE 1973, selon laquelle au moins la date et l'Etat du dépôt antérieur devaient être indiqués lors du dépôt. Il n'est à ce stade pas prévu de faire usage de l'article 13(4) PLT et de prescrire le paiement d'une taxe en cas de revendication tardive d'une priorité ou de correction de la déclaration de priorité.

(Cf. également les remarques explicatives 2006 : CA/PL 11/06, page 6 = CA/PL 17/06)

La première phrase de la règle 52(1) CBE 2000 établit que le dépôt antérieur doit avoir été effectué dans ou pour un Etat partie à la Convention de Paris ou un membre de l'Organisation mondiale du commerce.

La deuxième phrase de la règle 52(1) CBE 2000 établit que les indications requises en vertu de la première phrase doivent également être fournies dans les cas où le droit de priorité est fondé sur une demande qui a été déposée auprès d'un service de la propriété industrielle qui n'est pas lié par la Convention de Paris ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce mais qui, suivant une communication émanant du Président de l'OEB, reconnaît qu'un premier dépôt effectué auprès de l'OEB donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

A **la règle 52(2) et (3) CBE 2000**, les délais prévus à la règle 26bis.1)a) PCT concernant le dépôt ultérieur et la correction de déclarations de priorité sont repris pour les demandes euro-directes, avec les adaptations terminologiques nécessaires, afin d'éviter un traitement différent des demandes euro-PCT et des demandes européennes directes. Dans un souci de clarté, le cas où la déclaration de priorité est effectuée après coup et celui où une déclaration de priorité est corrigée sont traités séparément.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 29, points 17-22, CA/PL PV 30, points 111-113)

Chapitre IV Priorité

Règle 52 Déclaration de priorité

Règle 38(1), (2) et (6) CBE 1973

(1) La déclaration de priorité visée à l'article 88, paragraphe 1 indique la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué et le numéro de ce dépôt.

(2) La date et l'Etat du dépôt antérieur doivent être indiqués lors du dépôt de la demande de brevet européen ; le numéro de dépôt doit être indiqué avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.

(6) Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet européen publiée et sont portées sur le fascicule du brevet européen.

Règle 52 CBE 2000

(1) La déclaration de priorité visée à l'article 88, paragraphe 1, indique la date du dépôt antérieur, l'Etat **partie à la Convention de Paris ou le membre de l'Organisation mondiale du commerce** dans lequel ou pour lequel il a été effectué et le numéro de ce dépôt. **La première phrase s'applique dans le cas prévu à l'article 87, paragraphe 5.**

(2) **La déclaration de priorité doit, de préférence, être effectuée** lors du dépôt de la demande de brevet européen. **Elle peut encore être effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée.**

(3) **Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet européen.**

(4) **Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu'une requête a été présentée en vertu de l'article 93, paragraphe 1 b).**

(5) Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet européen publiée et **dans le fascicule du brevet européen.**

RÈGLE 53 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le libellé de la règle 38(3) à (5) CBE 1973 a été aligné sur le Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 (PLT) et simplifié. La règle 38(3) à (5) CBE 1973 devient **la règle 53 CBE 2000**.

La règle 53(3) CBE 2000 reflète les exigences prévues à la règle 4(4) PLT, à savoir que la traduction d'une demande antérieure qui n'a pas été déposée dans une langue officielle de l'OEB ne sera plus systématiquement exigée, mais que le demandeur ou, selon le cas, le titulaire du brevet sera invité par l'OEB à produire une telle traduction dans les seuls cas où la validité de la revendication de priorité est importante pour établir si l'invention concernée est brevetable.

L'OEB fixe dans chaque cas le délai à impartir conformément à **la règle 53(3) CBE 2000** (la nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale, le délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois).

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 34-36)

Le comité a discuté de l'importance des documents de priorité dans le cadre des litiges en contrefaçon, et notamment de la question de savoir s'il faut prévoir une disposition autorisant l'OEB à demander, à l'initiative d'un tiers également, une traduction d'un document de priorité.

L'OEB a fait observer que le but de la règle 53 CBE 2000 est de permettre à l'OEB de mettre en œuvre la procédure de délivrance des brevets. Autrement dit, il ne faut consulter les documents de priorité que lorsqu'ils sont indispensables pour apprécier la brevetabilité d'une invention. C'est notamment le cas lorsqu'il existe un état de la technique pertinent publié pendant l'intervalle de priorité. Cette disposition ne peut pas concerner la phase post-délivrance, puisque celle-ci est soumise à la législation nationale.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la production de documents de priorité, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 22, B.1.

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la production de documents de priorité dans le cas de demandes divisionnaires européennes et de nouvelles demandes de brevet européen déposées en application de l'article 61(1)b) CBE, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 24, B.2.

RÈGLE 54 CBE

La règle 38bis CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 54 CBE 2000**.

Règle 53 Documents de priorité

Règle 38(3), (4) et (5) CBE 1973

(3) La copie de la demande antérieure doit être produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie doit être certifiée conforme par l'administration qui a reçu la demande antérieure et doit être accompagnée d'une attestation de cette administration indiquant la date de dépôt de la demande antérieure.

(4) La copie de la demande antérieure est réputée régulièrement produite si une copie de cette demande, qui est à la disposition de l'Office européen des brevets, doit être versée au dossier de la demande de brevet européen selon les modalités fixées par le Président de l'Office européen des brevets.

[Cf. article 88 CBE 1973 :

(1) ... sa traduction [de la demande antérieure] dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues officielles de l'Office.]

(5) La traduction de la demande antérieure requise en vertu de l'article 88, paragraphe 1 doit être produite dans un délai imparti par l'Office européen des brevets et, au plus tard, dans le délai prévu à la règle 51, paragraphe 4. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 4 est applicable.

Règle 53 CBE 2000

(1) **Le demandeur qui revendique une priorité** doit produire une copie de la demande antérieure **dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Cette copie et la date de dépôt** de la demande antérieure doivent être certifiées par l'administration **auprès de laquelle cette demande a été déposée.**

(2) La copie de la demande antérieure est réputée **dûment** produite si une copie de cette demande, qui est à la disposition de l'Office européen des brevets, doit être versée au dossier de la demande de brevet européen **dans les conditions déterminées** par le Président de l'Office européen des brevets.

(3) **Lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'invention en cause est brevetable, l'Office européen des brevets invite le demandeur ou le titulaire du brevet européen à produire, dans un délai qu'il lui impartit, une traduction de cette demande dans l'une des langues officielles [...].** Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le **paragraphe 2** est applicable.

Règle 54 Délivrance de documents de priorité
--

Règle 38bis CBE 1973

Sur requête, l'Office européen des brevets délivre au demandeur une copie certifiée conforme de la demande de brevet européen (document de priorité). Le Président de l'Office européen des brevets arrête toutes les modalités nécessaires, y compris la forme du document de priorité et les conditions dans lesquelles il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration.

Règle 54 CBE 2000

Sur requête, l'Office européen des brevets délivre au demandeur une copie certifiée conforme de la demande de brevet européen (**le** document de priorité), **dans les conditions déterminées** par le Président de l'Office européen des brevets, **telles que notamment** la forme du document de priorité et les **cas** dans lesquels il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration.

QUATRIÈME PARTIE

CHAPITRE I

RÈGLE 55 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 55 CBE 2000 porte sur l'examen prévu à l'article 90(1) CBE 2000. L'OEB doit examiner si la demande satisfait aux exigences prévues pour qu'une date de dépôt lui soit accordée, et il doit donner au demandeur la possibilité de remédier aux irrégularités, si nécessaire, conformément à l'article 90(4) CBE 2000. Le délai de deux mois correspond à l'article 5(3) et à la règle 2(1) du Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 (PLT).

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 114-115)

En ce qui concerne le point de départ du délai, le lecteur se reportera à la remarque explicative générale reproduite à l'Annexe 1, n° 4 : "Lorsque les règles indiquent un délai à respecter à la suite d'une invitation ou d'une notification émise par l'OEB, le délai commence toujours à courir avec la signification d'une telle notification ..."

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre I Examen par la section de dépôt

Règle 55	Examen lors du dépôt
----------	----------------------

Règle 39 CBE 1973

Si la demande de brevet européen ne satisfait pas aux exigences de l'article 80, la section de dépôt notifie au demandeur les irrégularités constatées et l'informe que s'il n'y remédie pas dans un délai d'un mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans le délai aux irrégularités constatées, la section de dépôt lui notifie la date de dépôt.

Règle 55 CBE 2000

S'il résulte de l'examen prévu à l'article 90, paragraphe 1, que la demande ne satisfait pas aux exigences de la règle 40, paragraphe 1 a) ou c), paragraphe 2 ou paragraphe 3, première phrase, l'Office européen des brevets notifie au demandeur les irrégularités constatées et l'informe que, s'il n'y est pas remédié dans un délai de **deux mois**, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans ce délai aux irrégularités constatées, **la date de dépôt accordée par l'Office lui est notifiée.**

RÈGLE 56 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

L'article 5(5) du Traité sur le droit des brevets du 1^{er} juin 2000 (PLT) prévoit que lorsqu'une partie de la description ou des dessins ne semblent pas figurer dans la demande, il y a lieu de le notifier au demandeur.

La nouvelle règle 56 CBE 2000 correspond aux dispositions prévues à l'article 5(6) PLT. Si le demandeur dépose une partie manquante de la description ou des dessins manquants soit de sa propre initiative, soit en réponse à une invitation en ce sens émise en application de la règle 55 CBE 2000 dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou de la notification établie en application de la règle 56(1) CBE 2000, une nouvelle date de dépôt est attribuée à la demande (règle 56(2) CBE 2000, règle 2(3) PLT).

Si la demande revendique une priorité et que la partie manquante de la description ou les dessins manquants figurent dans la demande dont la priorité est revendiquée, cette partie manquante ou ces dessins manquants peuvent, si les exigences de **la règle 56(3) CBE 2000** sont remplies, être incorporés dans la demande sans que celle-ci ne perde sa date de dépôt initiale (article 5(6)b) et règle 2(4) PLT).

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 37-39)

Les discussions ont porté sur **la deuxième phrase de la règle 56(1) CBE 2000**, selon laquelle "Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission d'une telle notification". L'OEB a fait remarquer qu'il vérifie les pièces de la demande pour s'assurer qu'elles sont complètes, comme le prévoit le PLT. L'OEB ne peut toutefois vérifier, dans le cadre de l'examen lors du dépôt, chaque demande en particulier pour déterminer s'il manque des parties de la description. Pour pouvoir effectuer ce constat, il faut que la demande soit entrée dans la phase de l'examen quant au fond.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

La règle 56(1) CBE 2000 ne s'applique pas à des **parties des dessins**. Si la section de dépôt constate qu'une partie d'un dessin manque, elle partira du principe, aux fins de la règle 56 CBE 2000, que l'intégralité du dessin manque dans la demande, et elle invitera le demandeur à produire à nouveau le dessin dans son entier.

La règle 56(3) CBE 2000 dispose que pour les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qui doivent être traités au titre de ce paragraphe, le demandeur doit indiquer l'endroit où ces parties de la description ou ces dessins manquants figurent dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci. Cette nouvelle disposition facilite le traitement des parties manquantes de la description et des dessins manquants. Une condition similaire est prévue dans les dispositions correspondantes du règlement d'exécution du PCT (cf. règle 20.6.a)iv) PCT). Par ailleurs, l'expression "demande antérieure" est employée tout au long de la règle 56(3) CBE 2000, afin de garantir que cette dernière ne couvre que le cas de parties manquantes figurant dans des demandes dont la priorité est revendiquée et non dans une demande déposée antérieurement.

Règle 56 Parties manquantes de la description ou dessins manquants**Règle 43 CBE 1973**

(1) S'il résulte de l'examen prescrit à l'article 91, paragraphe 1, lettre g), que les dessins ont été déposés postérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, la section de dépôt notifie au demandeur que les dessins et les références aux dessins figurant dans la demande de brevet européen sont réputés supprimés à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d'un mois, une requête aux fins d'obtenir une demande dont la date sera la date à laquelle les dessins ont été déposés.

(2) S'il résulte de l'examen que les dessins n'ont pas été déposés, la section de dépôt invite le demandeur à les déposer dans un délai d'un mois et l'informe que la date de la demande sera celle à laquelle les dessins auront été déposés ou que, si les dessins ne sont pas déposés dans le délai, les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées.

(3) Toute nouvelle date de dépôt de la demande est notifiée au demandeur.

Règle 56 CBE 2000

(1) S'il résulte de l'examen prévu à l'article 90, paragraphe 1, que **des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou dans les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, l'Office européen des brevets invite le demandeur à déposer les parties manquantes dans un délai de deux mois. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission d'une telle notification.**

(2) **Si des parties manquantes de la description ou des dessins manquants sont déposés après la date de dépôt, mais dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une invitation est émise conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. L'Office européen des brevets en informe le demandeur.**

(3) **Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont déposés dans le délai prévu au paragraphe 2, et si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de la règle 40, paragraphe 1, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au paragraphe 2, le demandeur en fasse la demande et :**

a) **produise une copie de la demande antérieure, à moins qu'une telle copie ne soit à la disposition de l'Office européen des brevets en vertu de la règle 53, paragraphe 2 ;**

b) **produise, lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets, une traduction de la demande antérieure dans l'une de ces langues, à moins qu'une telle traduction ne soit à la disposition de l'Office européen des brevets en vertu de la règle 53, paragraphe 3, et**

c) indique l'endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci.

La règle 56(4) CBE 2000 fait ressortir clairement que le délai mentionné dans la première phrase est celui indiqué au paragraphe 1 ou au paragraphe 2. La règle 56(4) CBE 2000 prévoit en outre la conséquence juridique lorsque les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ne sont pas déposés dans le délai applicable, ou lorsque le demandeur a retiré les parties manquantes de la description ou les dessins manquants. Dans de tels cas, toute référence aux parties de la description ou aux dessins, ou le dépôt des parties de la description ou des dessins, sont réputés ne pas avoir été effectués.

La règle 56(5) CBE 2000 prévoit la conséquence juridique lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à la règle 56(3)a) à c), ou lorsqu'il est satisfait à l'une quelconque des dites conditions mais après le délai applicable. Dans un tel cas, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. Le demandeur peut toutefois retirer les parties de la description ou les dessins déposés ultérieurement afin de conserver sa date de dépôt initiale (règle 56(6) CBE 2000).

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 31, points 24-26)

Le comité a discuté du cas de figure où la description contient une référence à une **partie** d'un dessin et où cette partie ne figure pas dans le dessin. Il se pose en effet la question de savoir si le dessin dans son ensemble sera réputé ne pas avoir été déposé.

L'OEB a expliqué que la formulation "parties manquantes des dessins" a été délibérément évitée à **la règle 56(1) CBE 2000**, car l'Office ne veut pas être tenu de vérifier si les dessins déposés sont complets. Cette formulation n'a pas davantage été employée à d'autres paragraphes de la règle 56 CBE 2000. De cette façon, les demandeurs ne peuvent pas déposer ultérieurement des parties de dessins en tant que parties manquantes, mais doivent toujours produire le dessin complet. Si la demande contient une référence à un dessin complet qui n'a pas été produit, la référence sera supprimée. Toutefois, si le dessin a été déposé en partie seulement, les références à ce dessin pourront normalement rester dans le document.

(Cf. également les observations de l'epi figurant dans le document CA/PL 30/06)

Règle 56 Parties manquantes de la description ou dessins manquants

(4) Si le demandeur :

a) ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans le délai prévu au paragraphe 1 ou 2

ou

b) retire, conformément au paragraphe 6, des parties manquantes de la description ou des dessins manquants déposés conformément au paragraphe 2,

les références visées au paragraphe 1 sont réputées être supprimées et le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants est réputé ne pas avoir été effectué. L'Office européen des brevets en informe le demandeur.

(5) Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 3 a) à paragraphe 3 c) dans le délai prévu au paragraphe 2, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés. L'Office européen des brevets en informe le demandeur.

(6) Dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 2 ou paragraphe 5, dernière phrase, le demandeur peut retirer les parties manquantes de la description ou les dessins manquants déposés, auquel cas la nouvelle date est réputée ne pas avoir été attribuée. L'Office européen des brevets en informe le demandeur.

RÈGLE 57 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La nouvelle règle 57 CBE 2000 porte sur l'examen quant aux exigences de forme qui est effectué conformément à l'article 90(3) CBE 2000 après qu'une date de dépôt a été accordée à la demande. Elle reprend le contenu de l'article 91(1) CBE 1973.

Les **revendications** ont été introduites à **la règle 57c) CBE 2000**, dans la mesure où elles ne représentent plus une condition à remplir pour l'octroi d'une date de dépôt.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

La règle 57a) CBE 2000 comporte une référence à la règle 40(3), deuxième phrase CBE 2000 (qui traite de la traduction de la demande déposée antérieurement). Alors que la règle 55 CBE 2000 prévoit un nouveau délai de deux mois si la copie de la demande antérieure n'est pas produite dans le délai fixé à la règle 40(3), première phrase CBE 2000, il n'y a en revanche pas de disposition concernant un dépôt tardif de la **traduction** mentionnée à la règle 40(3), deuxième phrase CBE 2000. Si la traduction n'est pas produite, le demandeur recevra, au titre de la règle 58 CBE 2000, une invitation fixant un délai de deux mois. La non-observation de cette exigence sera ainsi identifiée en tant qu'irrégularité quant à la forme, et entraînera un rejet de la demande conformément à l'article 90(5) CBE.

La règle 57c) CBE 2000 se rapporte aussi au "renvoi" visé à la règle 40(2) et (3) CBE. Contrairement à la procédure selon le PCT, l'attribution d'une date de dépôt ne dépend plus, dans le cadre de la CBE 2000, du dépôt des revendications. La question de savoir si la demande contient une ou plusieurs revendications pouvant servir de base à la recherche européenne est tranchée au cours de l'examen quant aux exigences de forme au titre de l'article 90(3) et de la règle 57 CBE 2000.

La règle 57c) CBE 2000 établit clairement qu'un renvoi à une demande déposée antérieurement, conformément à la règle 40(1)c), (2) et (3) CBE, peut également remplacer les revendications. Il convient de souligner que si les revendications peuvent être déposées à une date ultérieure comprise dans le délai visé à la règle 58 CBE, il n'est pas nécessaire d'examiner si elles satisfont à l'exigence de l'article 123(2) CBE, lorsqu'elles peuvent être considérées, en raison du renvoi, comme produites à la date de dépôt.

La règle 57i) CBE 2000 indique clairement que l'examen quant aux exigences de forme n'englobe pas la question de savoir si les valeurs sont exprimées en unités conformes aux normes internationales, et, s'il y a lieu, selon le système métrique en utilisant les unités SI. L'examen ne vise pas non plus, à ce stade de la procédure, à déterminer si la terminologie et les signes utilisés dans la demande sont uniformes. *(Cf. remarques explicatives 2006 : CA/PL 29/06 Add. 1).*

La règle 57j) CBE 2000 concerne le dépôt tardif de listages de séquences. La CBE 1973 prévoyait la possibilité de requérir la poursuite de la procédure dans ce cas de figure. Cette possibilité est maintenue pour les délais prévus à la règle 30(3) CBE 2000 et à la règle 163(3) CBE 2000 en insérant un nouveau paragraphe j) dans la règle 57 CBE 2000, portant spécialement sur l'examen de la question de savoir si les conditions énoncées aux règles 30 ou 163(3) CBE 2000 sont réunies. La règle 58 CBE 2000 et, partant, le fait d'exclure le délai visé dans cette règle de la poursuite de la procédure (cf. règle 135(2) CBE 2000) ne s'appliquent pas à la nouvelle règle 57j) CBE 2000 ; seules les règles 30 et 163(3) CBE régiront cette question.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 121-122)

Règle 57	Examen quant aux exigences de forme
----------	-------------------------------------

CBE 1973

[Cf. article 91 CBE 1973 :

(1) *Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 90, paragraphe 3, la section de dépôt examine :*

d) *si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité ;*

c) *si l'abrégé a été déposé ;*

f) *si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 81 ;*

g) *si les dessins auxquels fait référence l'article 78, paragraphe 1, lettre d) ont été déposés à la date de dépôt de la demande.*

a) *s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2 ;]*

Règle 40 CBE 1973

Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, lettre b), sont celles prévues à la règle 27bis, paragraphes 1 à 3, à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la règle 35, paragraphes 2 à 11 et 14 et à la règle 36, paragraphes 2 et 4.

Règle 57 CBE 2000

Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine, conformément à l'article 90, paragraphe 3 :

a) si la traduction de la demande requise en vertu de l'article 14, paragraphe 2, ou de la règle 40, paragraphe 3, deuxième phrase, a été produite dans les délais ;

b) si la requête en délivrance d'un brevet européen satisfait aux exigences de la règle 41 ;

c) si la demande contient une ou plusieurs revendications conformément à l'article 78, paragraphe 1 c), ou un renvoi à une demande déposée antérieurement conformément à la règle 40, paragraphes 1 c), 2 et 3, précisant qu'il remplace également les revendications ;

d) si la demande contient un abrégé conformément à l'article 78, paragraphe 1 e) ;

e) si la taxe de dépôt et la taxe de recherche ont été acquittées conformément à la règle 17, paragraphe 2, à la règle 36, paragraphe 3, ou à la règle 38 ;

f) si la désignation de l'inventeur a été effectuée conformément à la règle 19, paragraphe 1 ;

g) le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences des règles 52 et 53 concernant la revendication de priorité ;

h) le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2 ;

i) si la demande satisfait aux exigences de la règle 46 et de la règle 49, paragraphes 1 à 9 et 12 ;

j) si la demande satisfait aux exigences de la règle 30 ou de la règle 163, paragraphe 3.

RÈGLE 58 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 58 CBE 2000 est une disposition d'application de l'article 90(4) CBE 2000, en vertu duquel le demandeur doit avoir la possibilité de remédier aux irrégularités de sa demande. Les irrégularités entachant la revendication de priorité sont quant à elles régies dans la nouvelle règle 59 CBE 2000.

RÈGLE 59 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

En vertu de la nouvelle règle 59 CBE 2000, le demandeur sera invité à indiquer le numéro de dépôt de la demande antérieure ou à produire une copie de cette demande, s'il ne l'a pas déjà fait dans le délai de 16 mois prévu aux règles 52(2) et 53(1) CBE 2000. L'OEB fixe dans chaque cas le délai à impartir conformément à la règle 59 CBE 2000 (la nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale, le délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois).

Conformément à l'article 90(5) CBE 2000, le droit de priorité est perdu lorsqu'il n'est pas remédié dans les délais aux irrégularités constatées dans l'invitation. Dans ce cas, le demandeur pourra présenter une requête en restitutio in integrum.

Quant aux autres irrégularités susceptibles d'entacher la revendication de priorité, telles que l'omission de la date ou de l'Etat du dépôt antérieur, aucune invitation ne sera émise. Cela correspond à ce qui était prévu à la règle 38(2) CBE 1973 en liaison avec la règle 41(2) CBE 1973, car ces informations sont nécessaires pour la publication de la demande. Par conséquent, lorsque la date ou l'Etat du dépôt antérieur ne sont pas indiqués dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, le droit de priorité sera perdu. Toutefois, comme dans le cas susmentionné, le demandeur pourra présenter une requête en restitutio in integrum.

Règle 58	Correction d'irrégularités dans les pièces de la demande
-----------------	---

Règle 41 CBE 1973

(1) Si l'examen prévu à l'article 91, paragraphe 1, lettres a) à d), fait apparaître des irrégularités dans la demande de brevet européen, la section de dépôt le signale au demandeur et l'invite à remédier à ces irrégularités dans le délai qu'elle lui impartit. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées et conformément aux observations de la section de dépôt.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le demandeur qui revendique la priorité a omis d'indiquer lors du dépôt de la demande de brevet européen la date ou le pays du premier dépôt.

(3) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas davantage applicables si l'examen fait apparaître que la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d'un an à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Dans un tel cas, la section de dépôt signale au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité à moins que, dans un délai d'un mois, il n'indique une date rectifiée qui se situe au cours de l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen.

Règle 58 CBE 2000

Si la demande de brevet européen n'est pas conforme aux exigences de la règle 57 a), b), c), d), h) et i), l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et l'invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. La description, les revendications et les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier à ces irrégularités [...].

Supprimé

Supprimé

Règle 59	Irrégularités dans la revendication de priorité
-----------------	--

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 59 CBE 2000

Si le numéro de dépôt de la demande antérieure visé à la règle 52, paragraphe 1, ou la copie de cette demande visée à la règle 53, paragraphe 1, n'a pas été produit dans les délais, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et l'invite à les produire dans un délai qu'il lui impartit.

RÈGLE 60 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le délai prévu à l'article 91(5) CBE 1973 est repris à **la règle 60(1) CBE 2000**. Si la désignation de l'inventeur n'est pas effectuée dans les délais, la demande ne sera plus réputée retirée mais elle sera rejetée (cf. article 90(5) CBE 2000).

La règle 60(2) CBE 2000 précise que la désignation de l'inventeur doit également être effectuée lors du dépôt dans le cas d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée au titre de l'article 61(1)b) CBE. Si cette désignation n'est pas faite lors du dépôt de la demande, l'OEB invite le demandeur à l'effectuer dans un délai qu'il lui impartit (cf. règle 132 CBE 2000).

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

Le dernier segment de la règle 60(1) CBE 2000 a été ajouté afin de donner plus de temps au demandeur pour fournir les informations nécessaires - pour autant que cela ne retarde pas la publication de la demande de brevet européen.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 123-127)

Règle 60 Désignation ultérieure de l'inventeur

Règle 42 CBE 1973

(1) S'il résulte de l'examen prescrit à l'article 91, paragraphe 1, lettre f) que la désignation de l'inventeur n'a pas été effectuée conformément à la règle 17, la section de dépôt notifiée au demandeur que s'il n'a pas été remédié à cette irrégularité dans les délais prévus à l'article 91, paragraphe 5, la demande de brevet européen est réputée retirée.

[Cf. article 91 CBE 1973 :

(5) Lorsque ... il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur ... dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet est réputée retirée.]

(2) Dans le cas d'une demande divisionnaire européenne ou dans celui d'une nouvelle demande de brevet européen au sens de l'article 61, paragraphe 1, lettre b), le délai pendant lequel l'inventeur peut encore être désigné ne peut en aucun cas être inférieur à deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, qui doit mentionner la date d'expiration de ce délai.

Règle 60 CBE 2000

(1) **Si la désignation de l'inventeur n'a pas été effectuée conformément à la règle 19, l'Office européen des brevets notifie au demandeur que la demande de brevet européen sera rejetée si cette désignation n'est pas effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, étant entendu que ce délai est réputé avoir été respecté si l'information est communiquée avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen.**

(2) **Si la désignation de l'inventeur n'a pas été effectuée conformément à la règle 19 dans une demande divisionnaire ou une nouvelle demande déposée conformément à l'article 61, paragraphe 1 b), l'Office européen des brevets invite le demandeur à effectuer cette désignation dans un délai qu'il lui impartit.**

CHAPITRE II

RÈGLE 61 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

L'énumération entre parenthèses qui figure à la deuxième phrase de la règle 44(2) CBE 1973 et qui présente des exemples sur la façon dont les parties pertinentes d'un document cité peuvent être rattachées aux revendications concernées, est **supprimée** étant donné qu'elle n'est pas exhaustive et qu'il peut très bien exister d'autres possibilités d'identifier les documents.

RÈGLE 62 CBE

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 11/06, page 10, CA/PL 17/06)

Conformément aux dispositions de la règle 44bis CBE 1973, insérée dans le règlement d'exécution par décision du Conseil d'administration en date du 9 décembre 2004 (cf. JO OEB 2005, 5), l'OEB établit un rapport de recherche européenne élargi (EESR) pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales entrant dans la phase européenne qui sont déposées à compter du 1^{er} juillet 2005. Cf. également les documents CA/PL 22/04 Rév. 1 et CA/138/04.

La règle 44bis CBE 1973 devient **la règle 62 CBE 2000**.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 29, points 23-25)

L'OEB a confirmé qu'en l'absence d'unité, le rapport partiel de recherche, qui est envoyé avec une invitation à acquitter de nouvelles taxes, ne contient pas d'avis. Si aucune nouvelle taxe n'est payée, le rapport partiel de recherche est transformé en rapport de recherche et est accompagné d'un avis.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 128-132)

Chapitre II Rapport de recherche européenne

Règle 61 Contenu du rapport de recherche européenne

Règle 44 CBE 1973

(1) Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l'Office européen des brevets à la date d'établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet européen, et l'activité inventive.

(2) Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées (par exemple en indiquant la page, la colonne et les lignes ou les figures).

(3) Le rapport de recherche européenne doit distinguer entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt et à la date de dépôt et postérieurement.

(4) Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet européen, est cité dans le rapport de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.

(5) Le rapport de recherche européenne est rédigé dans la langue de la procédure.

(6) Le rapport de recherche européenne mentionne le classement de la demande de brevet européen selon la classification internationale.

Règle 61 CBE 2000

(1) Le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l'Office européen des brevets à la date d'établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté **et l'activité inventive de l'invention objet de la demande de brevet européen.**

(2) Chaque **document** est cité en relation avec les revendications qu'il concerne. S'il y a lieu, les parties pertinentes du document cité sont identifiées [...].

(3) *Inchangé*

(4) Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu **avant** la date de dépôt de la demande de brevet européen est cité dans le rapport de recherche européenne en précisant la date de publication du document, si elle existe, et celle de la divulgation non écrite.

(5) *Inchangé*

(6) Le rapport de recherche européenne mentionne le classement **de l'objet** de la demande de brevet européen selon la classification internationale.

Règle 62 Rapport de recherche européenne élargi

Règle 44bis CBE 1973

(1) Le rapport de recherche européenne est accompagné d'un avis sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la présente convention, à moins qu'une notification ne puisse être émise au titre de la règle 51, paragraphe 2 ou paragraphe 4.

(2) L'avis visé au paragraphe 1 n'est pas publié avec le rapport de recherche.

Règle 62 CBE 2000

(1) Le rapport de recherche européenne est accompagné d'un avis sur la question de savoir si la demande et l'invention qui en fait l'objet semblent satisfaire aux exigences de la présente convention, à moins qu'une notification ne puisse être émise au titre de la **règle 71, paragraphe 1 ou 3.**

(2) *Inchangé*

RÈGLE 63 CBE

La règle 45 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 63 CBE 2000**.

RÈGLE 64 CBE

La règle 46 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 64 CBE 2000**.

Règle 63	Recherche incomplète
----------	----------------------

Règle 45 CBE 1973

Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu'une telle recherche est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne. La déclaration et le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne.

Règle 63 CBE 2000

Si l'Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie **de l'objet revendiqué, il établit soit une déclaration motivée à cet effet, soit**, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne. La déclaration ou le rapport partiel est considéré, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne.

Règle 64	Rapport de recherche européenne en cas d'absence d'unité d'invention
----------	--

Règle 46 CBE 1973

(1) Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, elle établit un rapport partiel de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Elle notifie au demandeur que si le rapport de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande de brevet européen qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.

(2) Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen par la division d'examen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que la communication visée audit paragraphe n'était pas justifiée.

Règle 64 CBE 2000

(1) **Si l'Office européen des brevets** estime que la demande de brevet européen ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention, il établit un rapport partiel de recherche [...] pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications. Il notifie au demandeur que si le rapport de recherche européenne doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée pour chaque invention concernée dans un délai qu'il lui impartit et qui ne doit être ni inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. [...] Le rapport de recherche européenne est établi pour les parties de la demande [...] qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées.

(2) Toute taxe acquittée en vertu du paragraphe 1 est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen [...], le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que la **notification émise conformément au paragraphe 1** n'était pas justifiée.

RÈGLE 65 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

L'article 92(2) CBE 1973 est repris dans **la nouvelle règle 65 CBE 2000**.

RÈGLE 66 CBE

La règle 47 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 66 CBE 2000**.

CHAPITRE III

RÈGLE 67 CBE

La règle 48 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 67 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, concernant l'achèvement des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 94, D.1.

Règle 65	Transmission du rapport de recherche européenne
-----------------	--

CBE 1973

[Cf. article 92 CBE 1973 :

(2) *Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur ; il est accompagné de copies de tous les documents cités.]*

Règle 65 CBE 2000

Dès qu'il est établi, le rapport de recherche européenne est transmis au demandeur avec les copies de tous les documents cités.

Règle 66	Contenu définitif de l'abrégé
-----------------	--------------------------------------

Règle 47 CBE 1973

(1) La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne et arrête simultanément le contenu définitif de l'abrégé.

(2) Le contenu définitif de l'abrégé est notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne.

Règle 66 CBE 2000

[...] Lorsqu'il établit le rapport de recherche européenne, l'Office européen des brevets arrête simultanément le contenu définitif de l'abrégé et le transmet au demandeur avec le rapport de recherche.

Chapitre III Publication de la demande de brevet européen

Règle 67	Préparatifs techniques en vue de la publication
-----------------	--

Règle 48 CBE 1973

(1) Le Président de l'Office européen des brevets détermine quand les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen sont réputés achevés.

(2) La demande de brevet européen n'est pas publiée lorsque la demande a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

Règle 67 CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) La demande [...] n'est pas publiée **si** elle a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication.

RÈGLE 68 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le contenu de l'article 93(2) CBE 1973 est incorporé dans **la règle 68(1) CBE 2000**, qui précise clairement que l'abrégé est toujours compris dans la demande publiée.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

La règle 68(1) CBE 2000 dispose que la publication de la demande de brevet européen comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, "tels que ces documents ont été déposés". Pour éviter toute divergence avec l'article 70(2) CBE, selon lequel la demande dans sa langue initiale (lorsqu'elle n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB) constitue la "demande telle qu'elle a été déposée", **la première phrase de la règle 68(1) CBE 2000** énonce clairement que si les pièces de la demande n'ont pas été déposées dans une langue officielle de l'OEB, une traduction de la demande est publiée dans la langue de la procédure. Cette disposition met également en œuvre l'article 14(5) CBE 2000, qui dispose que les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 29/06 Add.1)

La première phrase de la règle 68(4) CBE 2000 concerne le cas où une date de dépôt est attribuée à une demande de brevet européen conformément à la règle 40(1) CBE 2000, alors que les revendications ne sont déposées qu'à une date ultérieure. Etant donné que le dépôt ultérieur de revendications peut entraîner une extension de l'objet au sens de l'article 123(2) CBE, il est précisé lors de la publication de la demande que les revendications ont été déposées après la date de dépôt.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 133-135 ; CA/PL PV 31, points 37-38)

Les termes "tels que ces documents ont été déposés" qui sont employés à la règle 68(1) CBE 2000 ne tiennent pas compte des modifications éventuelles apportées aux pièces de la demande au titre de la règle 58 CBE 2000, des parties manquantes ajoutées au titre de la règle 56(3) CBE 2000 et des revendications ajoutées au titre de la règle 58 CBE 2000 ensemble la règle 57c) CBE 2000.

Les parties manquantes déposées ultérieurement sont réputées faire partie de la demande telle que déposée et seront publiées. Il sera examiné si les parties manquantes d'une demande doivent être mentionnées lors de la publication de la demande.

Règle 68	Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne
----------	---

CBE 1973

[Cf. article 93 CBE 1973 :

(2) *Cette publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche européenne et l'abrégé, pour autant que ces derniers documents soient disponibles avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et l'abrégé n'ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l'objet d'une publication séparée.]*

Règle 49 CBE 1973

(1) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme de la publication des demandes de brevet européen ainsi que les indications qui doivent y figurer. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque le rapport de recherche européenne et l'abrégé sont publiés séparément. Le Président de l'Office européen des brevets peut déterminer des modalités particulières de publication de l'abrégé.

(2) Les Etats contractants désignés doivent figurer dans la demande de brevet européen publiée.

(3) Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet européen, les revendications ont été modifiées conformément à la règle 86, paragraphe 2, les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication à côté des revendications initiales.

Règle 68 CBE 2000

(1) **La publication de la demande de brevet européen comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que l'abrégé ou, si ces pièces de la demande n'ont pas été déposées dans une langue officielle de l'Office européen des brevets, leur traduction dans la langue de la procédure, et, en annexe, le rapport de recherche européenne si celui-ci est disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche ou l'abrégé n'est pas publié à la même date que la demande, il est publié séparément.**

(2) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme [...] **sous laquelle** les demandes **sont publiées** ainsi que les indications qui doivent y figurer. [...] **Ceci vaut également** lorsque le rapport de recherche européenne et l'abrégé sont publiés séparément. [...]

(3) Les Etats contractants désignés [...] **sont indiqués** dans la demande [...] publiée.

(4) **Si les revendications n'ont pas été déposées à la date de dépôt de la demande, cela est indiqué lors de la publication.** Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande [...], les revendications ont été modifiées en vertu de la **règle 137, paragraphe 2**, les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication **en sus** des revendications **telles que déposées.**

RÈGLE 69 CBE

La règle 50 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient **la règle 69 CBE 2000**.

RÈGLE 70 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 70(1) CBE 2000 contient les dispositions d'application relatives à la requête en examen prévue à l'article 94(2) CBE 2000.

Le contenu de l'article 96(1) et (3) et de la règle 51(1) CBE 1973 est incorporé dans **la règle 70(2) et (3) CBE 2000**.

S'agissant du "délai imparti" visé à **la règle 70(2) CBE 2000**, cf. la nouvelle règle 132 CBE 2000.

Règle 69 Renseignements concernant la publication
--

Règle 50 CBE 1973

(1) L'Office européen des brevets est tenu de notifier au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne et d'appeler, dans cette notification, son attention sur les dispositions de l'article 94, paragraphes 2 et 3.

(2) Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de la notification visée au paragraphe 1. Si la notification indique par erreur une date postérieure à celle de la mention de la publication, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen, à moins que l'erreur ne soit évidente.

Règle 69 CBE 2000

(1) L'Office européen des brevets **notifie** au demandeur la date à laquelle le Bulletin européen des brevets **mentionne** la publication du rapport de recherche européenne et **appelle [...] son attention** sur les dispositions de la **règle 70, paragraphe 1, et de l'article 94, paragraphe 2.**

(2) Le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de la notification visée au paragraphe 1. Si la notification indique [...] une date postérieure à celle de la **publication**, la date postérieure est considérée comme déterminante pour le délai de présentation de la requête en examen, à moins que l'erreur ne soit évidente.

Règle 70 Requête en examen

CBE 1973

[Cf. article 94 CBE 1973 :

(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête ... ne peut être retirée.]

[Cf. article 96 CBE 1973 :

(1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande.]

Règle 51 CBE 1973

(1) Dans la notification prévue à l'article 96, paragraphe 1, l'Office européen des brevets donne au demandeur la possibilité de prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

[Cf. article 96 CBE 1973 :

(3) Si, dans le délai qui lui a été impartit, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes 1..., la demande est réputée retirée.]

Règle 70 CBE 2000

(1) Le demandeur peut présenter une requête en examen de la demande de brevet européen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête ne peut pas être retirée.

(2) Si la requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, l'Office européen des brevets invite le demandeur à déclarer, dans un délai qu'il lui impartit, s'il souhaite maintenir sa demande, et lui donne la possibilité de prendre position sur le rapport de recherche européenne et de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

(3) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise conformément au paragraphe 2, la demande est réputée retirée.

CHAPITRE IV

RÈGLE 71 CBE

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 11/06, page 12 = CA/PL 17/06)

La règle 71(3) CBE 2000 se conforme à la décision du Conseil d'administration du 9 décembre 2004 (JO OEB 2005, 8), selon laquelle le délai prévu pour acquitter les taxes de délivrance et d'impression ainsi que pour produire une traduction des revendications n'est pas prorogeable (cf. également CA/PL 23/04 et CA/139/04). La durée du délai – quatre mois – est fixée à la règle 71(3) CBE 2000.

La CBE 1973 ne prévoyait aucune base juridique pour demander des taxes de revendication additionnelles si de nouvelles revendications étaient produites en réponse à une notification au titre de la règle 51(5) CBE 1973 et si leur nombre dépassait le nombre figurant initialement au dossier. **La règle 71(6) CBE 2000** prévoit désormais une base juridique pour demander des taxes de revendication additionnelles si de nouvelles revendications sont soumises en réponse à une notification au titre de la règle 71(5) CBE 2000 et que leur nombre dépasse le nombre figurant initialement au dossier.

L'OEB fixe dans chaque cas le délai à impartir conformément à **la règle 71(1) et (5) CBE 2000**. La nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale, le délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 29, points 26-30 ; CA/PL PV 30, points 137-139)

La règle 51(4) CBE 1973, qui est entrée en vigueur le 1^{er} avril 2005, a écourté la procédure de délivrance. Pendant la phase couverte par la règle 51(4), il était déconseillé à l'examineur d'apporter des changements sur le fond. Il convient de suivre la pratique récemment introduite jusqu'à ce que l'Office et les utilisateurs aient acquis davantage d'expérience. La règle 71 CBE 2000 pourra être revue ultérieurement.

Chapitre IV Examen par la division d'examen

Règle 71 Procédure d'examen

Règle 51 CBE 1973

(1) Dans la notification prévue à l'article 96, paragraphe 1, l'Office européen des brevets donne au demandeur la possibilité de prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

(2) Dans toute notification prévue à l'article 96, paragraphe 2, la division d'examen invite le demandeur, s'il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins.

(3) Toute notification prévue à l'article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen.

(4) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite, dans un délai non prorogeable à fixer et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, à acquitter les taxes de délivrance et d'impression, ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

(5) Si, dans le délai prévu au paragraphe 4, le demandeur requiert des modifications au titre de la règle 86, paragraphe 3, ou la correction d'erreurs au titre de la règle 88, il produit, si les revendications sont modifiées ou corrigées, une traduction des revendications telles que modifiées ou corrigées. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié ou corrigé.

Règle 71 CBE 2000

Transféré à la règle 70(2) CBE 2000

(1) Dans toute notification **émise conformément à l'article 94, paragraphe 3**, la division d'examen invite le demandeur, s'il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins **dans un délai qu'elle lui impartit**.

(2) **La** notification prévue à l'**article 94, paragraphe 3**, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen.

(3) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite [...] à acquitter les taxes de délivrance et d'impression ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure **dans un délai de quatre mois**. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

(4) Si, dans le délai prévu au **paragraphe 3**, le demandeur requiert des modifications en vertu de la **règle 137, paragraphe 3**, ou la correction d'erreurs en vertu de la **règle 139**, il **doit produire**, si les revendications sont modifiées ou corrigées, une traduction des revendications telles que modifiées ou corrigées. Si le demandeur acquitte les taxes et produit les traductions dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié ou corrigé.

Règle 71 Procédure d'examen

(6) Si la division d'examen n'approuve pas une modification ou une correction demandée conformément au paragraphe 5, elle donne au demandeur, avant de prendre une décision, la possibilité de présenter dans un délai à fixer, ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires et, si les revendications sont modifiées, de produire une traduction des revendications telles que modifiées. Si le demandeur présente de telles modifications, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié. Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, les taxes de délivrance et d'impression ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément au paragraphe 7 sont remboursées.

(7) Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 4 des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31, paragraphe 1.

(8) Si les taxes de délivrance et d'impression, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile, ou si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(8bis) Si les taxes de désignation viennent à échéance après la signification de la notification visée au paragraphe 4, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé.

(9) Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de la notification visée au paragraphe 4 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé.

(10) La notification visée au paragraphe 4 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l'article 65, paragraphe 1.

(11) La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen.

(5) Si la division d'examen n'approuve pas une modification ou une correction demandée conformément au paragraphe 4, elle donne au demandeur, avant de prendre une décision, la possibilité de présenter dans un délai **qu'elle lui impartit** ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires et, si les revendications sont modifiées, de produire une traduction des revendications telles que modifiées. Si le demandeur présente de telles modifications, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié. Si la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, les taxes de délivrance et d'impression ainsi que toute taxe de revendication acquittée conformément au paragraphe 6 sont remboursées.

(6) Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 3 **et, le cas échéant, au paragraphe 5**, des taxes de revendication pour toutes les revendications **à partir de la onzième**, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la **règle 45 ou de la règle 162**.

(7) Si les taxes de délivrance et d'impression, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées **dans les délais**, ou si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(8) Si les taxes de désignation viennent à échéance après la notification visée au paragraphe 3, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé.

(9) Si une taxe annuelle vient à échéance après [...] la notification visée au paragraphe 3 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur en est informé.

(10) La notification visée au paragraphe 3 **indique** les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l'article 65, paragraphe 1.

(11) La décision de délivrance du brevet européen indique le texte de la demande de brevet européen [...] **sur la base duquel elle a été prise**.

RÈGLE 72 CBE

La règle 52 CBE 1973 a été simplifiée et alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient la **règle 72 CBE 2000**.

CHAPITRE V

RÈGLE 73 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Au lieu de faire référence aux règles 48 et 49 CBE 1973, qui n'étaient que partiellement applicables à la publication du fascicule du brevet européen, **la nouvelle règle 73 CBE 2000** régit tous les aspects de la publication du fascicule, y compris son contenu. Cf. également l'article 98 CBE 1973.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la forme de la publication de demandes de brevet européen, de rapports de recherche européenne et de fascicules de brevet européen, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 97, D.3.

Décision en date du 12 juillet 2007, relative à la liste des références citées par le demandeur dans les demandes et les fascicules de brevet européen, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 99, D.4.

RÈGLE 74 CBE

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

La règle 54 CBE 1973 a été modifiée par décision du Conseil d'administration du 9 décembre 2004 (JO OEB 2005, 11), afin d'autoriser le Président de l'OEB à arrêter le contenu, la forme et les moyens de communication du certificat et à déterminer les cas dans lesquels il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration (cf. également les documents CA/141/04 et CA/PL 26/04 Rév. 1). La règle est inchangée mais devient **la règle 74 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007, relative au contenu, à la forme et aux moyens de communication du certificat de brevet européen, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 95, D.2.

Règle 72	Délivrance du brevet européen à plusieurs demandeurs
-----------------	---

Règle 52 CBE 1973

Si des personnes différentes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que titulaires de la demande de brevet dans différents Etats contractants, la division d'examen délivre le brevet européen, pour chacun desdits Etats contractants, à celui des demandeurs qui figure ou à ceux des demandeurs qui figurent au registre comme titulaires des droits pour cet Etat.

Règle 72 CBE 2000

Si des personnes différentes sont inscrites au Registre européen des brevets en tant que titulaires de la demande de brevet dans différents Etats contractants, **l'Office européen des brevets délivre [...] en conséquence** le brevet européen pour chacun desdits Etats contractants [...].

Chapitre V Fascicule du brevet européen

Règle 73	Contenu et forme du fascicule
-----------------	--------------------------------------

Règle 53 CBE 1973

Les dispositions des règles 48 et 49, paragraphes 1 et 2 s'appliquent au fascicule du brevet européen. Le fascicule mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen délivré peut faire l'objet d'une opposition.

*[Cf. article 98 CBE 1973 :
L'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet européen contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.]*

Règle 73 CBE 2000

(1) [...] Le fascicule du brevet européen **comprend la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.** Il mentionne également le délai pendant lequel le brevet européen [...] peut faire l'objet d'une opposition.

(2) **Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme sous laquelle le fascicule est publié ainsi que les indications qui doivent y figurer.**

(3) **Les Etats contractants désignés sont indiqués dans le fascicule.**

Règle 74	Certificat de brevet européen
-----------------	--------------------------------------

Règle 54 CBE 1973

Dès que le fascicule du brevet européen a été publié, l'Office européen des brevets délivre au titulaire du brevet un certificat de brevet européen. Le Président de l'Office européen des brevets arrête le contenu, la forme et les moyens de communication du certificat et détermine les cas dans lesquels il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration.

Règle 74 CBE 2000

Inchangé

CINQUIÈME PARTIE

CHAPITRE I

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les dispositions régissant la procédure de limitation ont été insérées dans la cinquième partie du règlement d'exécution, qui a été subdivisée en deux chapitres :

le chapitre I traite de la procédure d'opposition ;

le chapitre II traite de la procédure de limitation.

Le libellé des nouvelles règles a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

RÈGLE 75 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La nouvelle règle 75 CBE 2000 est reprise de l'article 99(3) CBE 1973. La formulation initiale "pour tous les Etats désignés" serait appropriée s'il était possible de renoncer au brevet européen dans le cadre d'une procédure centralisée. La nouvelle formulation "**dans** tous les Etats contractants" reflète mieux le fait que le brevet européen représente un "faisceau de brevets".

Règle 76 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 76(1) CBE 2000 reprend la deuxième phrase de l'article 99(1) CBE 1973. Le titre de la règle est modifié en conséquence.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 42-43)

L'expression "par écrit" qui figure à la règle 76(1) CBE 2000 exclut les oppositions formées verbalement - mais non celles formées par voie électronique.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 140-142)

Le fait que **la règle 76(3) CBE 2000** renvoie à la troisième partie du règlement d'exécution (qui porte sur la demande de brevet européen) indique clairement que la troisième partie s'applique aux exigences de forme relatives à l'acte d'opposition. Plusieurs dispositions de la troisième partie du règlement d'exécution peuvent en effet jouer un rôle important dans la procédure d'opposition. Aussi est-il nécessaire, dans un souci d'exhaustivité, d'effectuer un renvoi général.

CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE
DE LA CONVENTION

Chapitre I Procédure d'opposition

Règle 75 Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci

CBE 1973

[Cf. article 99 CBE 1973 :

(3) *L'opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.]*

Règle 75 CBE 2000

Une opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen dans tous les Etats contractants désignés ou si le brevet s'est éteint dans tous ces Etats.

Règle 76 Forme et contenu de l'opposition

CBE 1973

[Cf. article 99 CBE 1973 :

(1) *...L'opposition doit être formée par écrit et motivée. ...]*

Règle 55 CBE 1973

L'acte d'opposition doit comporter :

- a) l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c) ;
- b) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l'invention ;
- c) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs ;
- d) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire de l'opposant, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c).

Règle 76 CBE 2000

(1) **L'opposition doit être formée par écrit et motivée.**

(2) L'acte d'opposition doit contenir :

- a) les indications **concernant l'opposant telles que prévues à la règle 41, paragraphe 2 c) ;**
- b) le numéro du brevet européen contre lequel l'opposition est formée, ainsi que **le nom** du titulaire **du brevet** et le titre de l'invention ;
- c) *Inchangé*
- d) si l'opposant a constitué un mandataire, les indications concernant le mandataire telles que prévues à la **règle 41, paragraphe 2 d).**

(3) **La troisième partie du règlement d'exécution s'applique à l'acte d'opposition.**

RÈGLE 77 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 56 CBE 1973 a été alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 77 CBE 2000**.

L'OEB fixe dans chaque cas d'espèce le délai à impartir conformément à **la règle 77(2) CBE 2000**. La nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale, le délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.

La référence à la règle 1(1) CBE 1973 qui figurait dans la règle 56(1) CBE 1973 a été supprimée, étant donné qu'elle était erronée : si un acte d'opposition était déposé dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB et si la traduction requise (règle 1(1) CBE 1973) n'était pas produite en temps utile, l'acte d'opposition était réputé ne pas avoir été déposé (article 14(4) CBE 2000). Cf. également la règle 101(1) CBE 2000, qui porte sur le rejet du recours pour irrecevabilité.

Règle 77 Rejet de l'opposition pour irrecevabilité
--

Règle 56 CBE 1973

(1) Si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme aux dispositions de l'article 99, paragraphe 1, de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 55, lettre c), ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, elle rejette ladite opposition comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié à ces irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition.

(2) Si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme aux dispositions autres que celles prévues au paragraphe 1, elle le notifie à l'opposant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai qu'elle lui impartit. Si l'acte d'opposition n'est pas régularisé dans les délais, la division d'opposition rejette l'opposition comme irrecevable.

(3) Toute décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec une copie de l'acte d'opposition, au titulaire du brevet.

Règle 77 CBE 2000

(1) Si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme à l'article 99, paragraphe 1, ou à la **règle 76, paragraphe 2 c)**, ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, elle rejette l'opposition comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié à ces irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition.

(2) Si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme aux dispositions autres que celles visées au paragraphe 1, elle le notifie à l'opposant et l'invite à remédier, dans un délai qu'elle lui impartit, aux irrégularités constatées. **S'il n'est pas remédié à ces irrégularités** dans les délais, la division d'opposition rejette l'opposition comme irrecevable.

(3) **La** décision par laquelle une opposition est rejetée pour irrecevabilité est notifiée, avec une copie de l'acte d'opposition, au titulaire du brevet.

RÈGLE 78 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les règles 13(4) et 16(3) CBE 1973 – qui figuraient au chapitre I de la deuxième partie du règlement d'exécution - portaient sur la procédure à suivre lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'était pas habilité à déposer la demande ou à obtenir le brevet.

Les facultés ouvertes par l'article 61(1) CBE 1973, dans le cas où le **demandeur** n'est pas une personne habilitée, sont subordonnées à l'exigence que le brevet n'ait pas encore été délivré. Cette condition a été transférée de l'article 61(1) CBE 1973 à la nouvelle règle 16(1)b) CBE 2000.

Par ailleurs, la règle 13(4) CBE 1973 prévoyait que la procédure d'opposition était suspendue lorsqu'un tiers était en mesure de prouver qu'il avait engagé devant une juridiction nationale une action en revendication du droit au brevet à l'encontre du **titulaire du brevet**. De même, la règle 16(3) CBE 1973 portait sur le transfert partiel du droit au brevet en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

Afin de clarifier la structure du règlement d'exécution, la disposition relative au **demandeur** non habilité est séparée de celle relative au **titulaire du brevet** non habilité. Par conséquent, le contenu des règles 13(4) et 16(3) CBE 1973 a été transféré dans **la nouvelle règle 78 CBE 2000** qui est insérée dans la cinquième partie du règlement d'exécution, laquelle régit la procédure d'opposition.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, point 143, CA/PL PV 31, point 13 et Annexe 2, page 29)

Il est fait référence à la règle 14(4) CBE 2000, qui concerne les délais interrompus par suite de la suspension de la procédure. La modification précise quelles sont les conséquences juridiques d'une suspension de la procédure d'opposition.

Règle 78	Procédure prévue lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée
-----------------	---

Règle 13 CBE 1973

(4) Si, lors d'une procédure d'opposition ou au cours du délai d'opposition, un tiers apporte à l'Office européen des brevets la preuve qu'il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen à l'effet d'établir que le droit au brevet européen lui appartient, l'Office suspend la procédure d'opposition, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement doit être déclaré par écrit à l'Office européen des brevets ; il est irrévocable. Toutefois, la suspension ne doit être décidée que lorsque la division d'opposition considère l'opposition recevable. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables.

Règle 16 CBE 1973

(3) Si un tiers a été substitué, en vertu de l'article 99, paragraphe 5, au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d'opposition peut contenir pour ces Etats contractants des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d'autres Etats contractants désignés.

Règle 78 CBE 2000

(1) Si, lors d'une procédure d'opposition ou au cours du délai d'opposition, un tiers apporte [...] la preuve qu'il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen **afin d'obtenir une décision au sens de l'article 61, paragraphe 1, [...] la procédure d'opposition est suspendue**, à moins que ce tiers **ne déclare par écrit** à l'Office européen des brevets qu'il consent à la poursuite de la procédure. Ce consentement est irrévocable. Toutefois, **la procédure n'est suspendue** que lorsque la division d'opposition considère l'opposition recevable. La **règle 14, paragraphes 2 à 4, est applicable**.

(2) Si un tiers a été substitué, en vertu de l'article 99, paragraphe 4, au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d'opposition peut contenir pour ces Etats des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d'autres Etats désignés.

RÈGLE 79 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 57 CBE 1973 a été alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 79 CBE 2000**.

L'OEB fixe dans chaque cas d'espèce le délai à impartir conformément à **la règle 79(2) et (3) CBE 2000**. La nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale, le délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.

RÈGLE 80 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 57bis CBE 1973 a été alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 80 CBE 2000**.

Règle 79 Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition**Règle 57 CBE 1973**

- (1) La division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'opposition formée et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à présenter ses observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins.
- (2) Si plusieurs oppositions ont été formées, ces oppositions sont notifiées en même temps que la notification visée au paragraphe 1 par la division d'opposition aux différents opposants.
- (3) Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées aux autres parties intéressées par la division d'opposition qui invite les parties, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu'elle leur impartit.
- (4) En cas de demande d'intervention dans la procédure d'opposition, la division d'opposition peut s'abstenir d'appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

Règle 79 CBE 2000

- (1) La division d'opposition notifie au titulaire du brevet **l'acte d'opposition** et **lui donne la possibilité** de présenter ses observations et de **modifier**, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins dans un délai qu'elle lui impartit.
- (2) Si plusieurs oppositions ont été formées, **la division d'opposition** les notifie **aux différents opposants** en même temps que la notification visée au paragraphe 1.
- (3) **La division d'opposition** notifie aux autres parties [...] toutes observations et modifications **présentées** par le titulaire du brevet, et les invite, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu'elle leur impartit.
- (4) En cas d'intervention dans la procédure **en vertu de l'article 105**, la division d'opposition peut s'abstenir d'appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

Règle 80 Modification du brevet européen**Règle 57bis CBE 1973**

Sans préjudice de la règle 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

Règle 80 CBE 2000

Sans préjudice de la **règle 138**, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à **un** motif d'opposition visé à l'article 100, même si ce motif n'a pas été invoqué par l'opposant.

RÈGLE 81 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 81(1) CBE 2000 incorpore les principes posés par la Grande Chambre de recours en ce qui concerne l'examen des motifs d'opposition par la division d'opposition (cf. G 10/91, JO OEB 1993, 420).

Les paragraphes 1 à 3 de la règle 58 CBE 1973 ont été alignés sur le texte de la CBE 2000 et intégrés à **la règle 81(2) et (3) CBE 2000**.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 : CA/PL PV 19, points 44-45)

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

La deuxième phrase de la règle 81(2) CBE 2000 a été ajoutée pour faire pendant à la règle 79(1) et (3) CBE 2000, qui prévoit que les parties sont invitées à répliquer dans un délai qui leur est imparti. L'OEB fixe ce délai dans chaque cas d'espèce (la nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale, le délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois).

Règle 81 Examen de l'opposition

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 58(1) à (3) CBE 1973

(1) Toute notification faite en vertu de l'article 101, paragraphe 2, ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties.

(2) Dans toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l'article 101, paragraphe 2, celui-ci est invité, s'il y a lieu, à déposer, en tant que de besoin, une description, des revendications et des dessins modifiés.

(3) En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l'article 101, paragraphe 2, est motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet européen.

Règle 81 CBE 2000

(1) La division d'opposition examine les motifs d'opposition qui sont invoqués dans la déclaration de l'opposant visée à la règle 76, paragraphe 2 c). Elle peut également examiner d'office les motifs d'opposition qui n'ont pas été invoqués par l'opposant s'ils sont susceptibles de s'opposer au maintien du brevet européen.

(2) Les notifications émises conformément à l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, ainsi que les réponses à ces notifications sont envoyées à toutes les parties. Si la division d'opposition le juge opportun, elle invite les parties à répliquer dans un délai qu'elle leur impartit.

(3) Dans toute notification [...] émise conformément à l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, il doit, si nécessaire, être donné au titulaire du brevet la possibilité de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. Si nécessaire, la notification est motivée et indique les motifs qui s'opposent au maintien du brevet européen.

RÈGLE 82 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 58(4) à (8) CBE 1973 a été transférée dans **la nouvelle règle 82 CBE 2000**, qui porte uniquement sur le maintien du brevet européen sous une forme modifiée.

Les conséquences juridiques du défaut de paiement de la taxe prescrite ou de la non-production de la traduction dans les délais font l'objet de **la règle 82(3) CBE 2000**. Les montants de la taxe et de la surtaxe sont fixés à l'article 2, points 8 et 9 du règlement relatif aux taxes (55 EUR et 100 EUR).

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

La deuxième phrase de la règle 82(2) CBE 2000 précise que le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour acquitter la taxe d'impression et pour produire la traduction des revendications modifiées. La situation juridique prévue par la règle 58(5) CBE 1973 demeure donc inchangée.

La règle 82(3) CBE 2000 dispose que si le demandeur n'accomplit pas ces actes dans les délais, il peut le faire encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé.

Règle 82 Maintien du brevet européen sous une forme modifiée**Règle 58(4) à (8) CBE 1973**

(4) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.

(5) En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d'opposition, l'examen de l'opposition peut être poursuivi ; dans le cas contraire, la division d'opposition, à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure.

(7) La notification de la division d'opposition à laquelle fait référence le paragraphe 5 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l'article 65, paragraphe 1.

(6) Si les actes requis au paragraphe 5 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition qu'une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois.

(8) La décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.

Règle 82 CBE 2000

(1) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen **sous** une forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties **le texte dans lequel elle envisage de maintenir** le brevet [...] et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord avec ce texte [...].

(2) **Si une partie n'est pas d'accord** avec le texte notifié par la division d'opposition, l'examen de l'opposition peut être poursuivi. Dans le cas contraire, la division d'opposition, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, invite le titulaire du brevet européen à acquitter **la taxe [...] prescrite** et à produire une traduction des revendications modifiées dans les [...] langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure, dans un délai de trois mois. [...] **Cette invitation** indique les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en vertu de l'article 65, paragraphe 1.

(3) Si les actes requis au paragraphe 2 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent encore être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la [...] notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, **sous réserve du paiement** d'une surtaxe [...] dans ce délai. **Dans le cas contraire, le brevet est révoqué.**

(4) La décision de maintenir le brevet européen **sous** une forme modifiée indique [...] le texte du brevet sur la base duquel elle a été **prise**.

RÈGLE 83 CBE

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 29/06 Add.1)

Dans la procédure d'opposition, il ne sera plus nécessaire ni souhaitable de déposer les documents en deux exemplaires, car ceux-ci ne font que gonfler le dossier électronique. L'OEB prépare le nombre d'exemplaires requis pour toutes les parties.

Règle 83 Demande de documents

Règle 59 CBE 1973

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 audit acte 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.

Règle 83 CBE 2000

Les documents mentionnés par une partie à la procédure d'opposition doivent être déposés [...] avec l'acte d'opposition ou les conclusions écrites. Si ces documents ne sont pas joints audit acte 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.

RÈGLE 84 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 60(1) CBE 1973 a été alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 84 CBE 2000**.

RÈGLE 85 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 61 CBE 1973 a été alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient **la règle 85 CBE 2000**.

RÈGLE 86 CBE

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1 ; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006 : CA/PL PV 30, points 140-142)

La référence qui figure à **la règle 86 CBE 2000** a été étendue.

Les dispositions de la troisième partie du règlement d'exécution (qui porte sur la demande de brevet européen) s'appliquent aux exigences de forme relatives aux documents produits au cours des procédures d'opposition, de limitation, de révocation, de recours et de révision. Plusieurs dispositions de la troisième partie du règlement d'exécution peuvent en effet jouer un rôle important dans ces procédures. Aussi est-il nécessaire, dans un souci d'exhaustivité, d'effectuer un renvoi général.

Règle 84	Poursuite d'office de la procédure d'opposition
-----------------	--

<p style="text-align: center;">Règle 60 CBE 1973</p> <p>(1) Si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant ; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à l'opposant par l'Office européen des brevets de la renonciation ou de l'extinction.</p> <p>(2) Si un opposant décède ou devient incapable, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office, même sans la participation de ses héritiers ou représentants légaux. Il en va de même en cas de retrait de l'opposition.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 84 CBE 2000</p> <p>(1) Si le titulaire du brevet a renoncé au brevet européen dans tous les Etats contractants désignés ou si le brevet s'est éteint dans tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant ; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'Office européen des brevets informant l'opposant de la renonciation ou de l'extinction.</p> <p>(2) <i>Inchangé</i></p>
--	--

Règle 85	Transfert du brevet européen
-----------------	-------------------------------------

<p style="text-align: center;">Règle 61 CBE 1973</p> <p>Les dispositions de la règle 20 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 85 CBE 2000</p> <p>La règle 22 s'applique au transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.</p>
---	--

Règle 86	Documents produits au cours de la procédure d'opposition
-----------------	---

<p style="text-align: center;">Règle 61bis CBE 1973</p> <p>Les dispositions du chapitre II de la Troisième Partie du règlement d'exécution s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 86 CBE 2000</p> <p>[...] La troisième partie du règlement d'exécution s'applique aux documents produits au cours de la procédure d'opposition.</p>
---	---

RÈGLE 87 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 62 CBE 1973 a été remaniée de manière à correspondre à la règle 73(1) CBE 2000. Elle devient **la règle 87 CBE 2000**.

Une référence à la règle 74 CBE 2000 est incluse, si bien que la règle 62bis CBE 1973 (qui portait sur le nouveau certificat de brevet européen) est redondante. Cette dernière disposition est **supprimée**.

RÈGLE 88 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les détails concernant les décisions relatives à la répartition des frais et la procédure de fixation des frais sont regroupés à **la règle 88 CBE 2000**.

La règle 88(1) et (2) CBE 2000 est inchangée quant au fond par rapport à la règle 63(1) et (4) CBE 1973.

La première phrase de la règle 88(2) CBE 2000 correspond à la première phrase de l'article 104(2) CBE 1973 et énonce comme auparavant le principe selon lequel le montant des frais ne peut être fixé qu'en vertu d'une décision de répartition passée en force de chose jugée.

La première phrase de la règle 88(3) CBE 2000 réunit la deuxième phrase de l'article 104(2) CBE 1973 et une partie de la règle 63(3) CBE 1973.

RÈGLE 89 CBE

(Remarques explicatives 2002 : CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La nouvelle règle 89 CBE 2000 intègre les détails qui ont été supprimés de l'article 105 CBE 1973.

L'ajout d'une référence à la règle 76 CBE 2000 au sein de **la règle 89(2) CBE 2000** clarifie le fait qu'en cas d'intervention, les indications figurant dans la déclaration doivent correspondre au contenu de l'acte d'opposition.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

Conformément à l'article 105(2) CBE 2000, une intervention **recevable** est assimilée à une opposition. En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention, les règles régissant l'opposition – en particulier les règles 76 et 77 CBE 2000 – s'appliquent également aux interventions.

La règle 89(2) CBE 2000 renvoie donc à la règle 77 CBE 2000 afin d'indiquer expressément la conséquence juridique de l'irrecevabilité de l'intervention.

<p>La règle 62bis CBE 1973 "Nouveau certificat de brevet européen" a été supprimée compte tenu des renvois qui figurent à la deuxième phrase de la règle 87 CBE 2000.</p>

Règle 87	Contenu et forme du nouveau fascicule du brevet européen
-----------------	---

<p style="text-align: center;">Règle 62 CBE 1973</p> <p>Les dispositions de la règle 49, paragraphes 1 et 2, s'appliquent au nouveau fascicule du brevet européen.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 87 CBE 2000</p> <p>Le nouveau fascicule du brevet européen comprend la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. La règle 73, paragraphes 2 et 3, et la règle 74 sont applicables.</p>
---	---

Règle 88	Frais
-----------------	--------------

<p style="text-align: center;">Règle 63 CBE 1973</p> <p>(1) La répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition. La répartition ne peut prendre en considération que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties.</p> <p>(2) Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être annexés à la requête de fixation des frais. Celle-ci n'est recevable que si la décision pour laquelle est requise la fixation des frais est passée en force de chose jugée. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.</p> <p>(3) La requête motivée en vue d'une décision de la division d'opposition sur la fixation des frais par le greffe doit être présentée par écrit à l'Office européen des brevets, dans le délai d'un mois après la signification de la fixation des frais. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de fixation des frais.</p> <p>(4) La division d'opposition statue sur la requête visée au paragraphe 3 sans procédure orale.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 88 CBE 2000</p> <p>(1) La répartition des frais est ordonnée dans la décision rendue sur l'opposition. [...] Seules sont prises en considération les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Les frais incluent la rémunération des représentants des parties.</p> <p>(2) La division d'opposition fixe sur requête le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition des frais passée en force de chose jugée. Le décompte des frais et les pièces justificatives doivent être annexés à cette requête [...]. Pour la fixation des frais, il suffit que leur présomption soit établie.</p> <p>(3) [...] Une décision de la division d'opposition peut être requise dans un délai d'un mois à compter de la notification relative à la fixation des frais qui est prévue au paragraphe 2. La requête doit être présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.</p> <p>(4) <i>Inchangé</i></p>
--	--

Règle 89	Intervention du contrefacteur présumé
-----------------	--

<p style="text-align: center;">CBE 1973</p> <p><i>[Cf. article 105 CBE 1973 :</i></p> <p>(1) ... à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. ...</p> <p>(2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. ...]</p>	<p style="text-align: center;">Règle 89 CBE 2000</p> <p>(1) La déclaration d'intervention doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des actions visées à l'article 105 a été introduite.</p> <p>(2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée ; les règles 76 et 77 sont applicables. La déclaration d'intervention n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'opposition.</p>
--	---

CHAPITRE II

Procédure de limitation

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les règles 90 à 96 CBE 2000, qui font l'objet du **nouveau chapitre II** de la cinquième partie du règlement d'exécution, contiennent les dispositions d'application de la procédure de limitation (articles 105bis, 105ter et 105quater CBE 2000). Ainsi qu'il est indiqué dans les remarques explicatives concernant ces articles, la procédure de limitation est conçue comme une procédure ex parte qui ne prévoit pas la participation de tiers. Les tiers peuvent cependant présenter des observations conformément à l'article 115 CBE 2000.

Règle 90 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 90 CBE 2000 définit l'objet de la procédure centralisée de limitation ou de révocation devant l'OEB. Elle dispose expressément que seul le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié par l'OEB fait l'objet de cette procédure.

Règle 91 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 91 CBE 2000 attribue aux divisions d'examen les nouvelles tâches découlant de la procédure de limitation, ce qui est logique puisque celle-ci consistera à modifier des revendications dans une procédure ex parte, c'est-à-dire pour l'essentiel à apprécier des questions techniques relatives à la formulation des revendications. S'agissant de la composition et des tâches des divisions d'examen dans la procédure de limitation, l'article 18(2) CBE 2000 est applicable.

Il est nécessaire de prévoir expressément que la procédure de limitation relève de la compétence des divisions d'examen, car une telle compétence ne découle qu'indirectement de l'article 21(3)a) CBE 2000. Pour des raisons de cohérence et de transparence, il est préférable que la compétence des divisions d'examen soit prévue dans le règlement d'exécution, plutôt qu'au moyen d'une décision du Président prise sur le fondement de la règle 11(2) CBE

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 48-49)

En réponse à la question de savoir si la procédure de limitation devrait être conduite par les mêmes examinateurs, pour des raisons d'efficacité, lorsque le brevet européen en question a fait l'objet d'une opposition, l'Office a déclaré que ce n'était pas nécessaire car la procédure de limitation étant une procédure ex parte, elle peut se dérouler longtemps après la délivrance du brevet européen.

Chapitre II Procédure de limitation ou de révocation

Règle 90 Objet de la procédure

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 90 CBE 2000

La procédure de limitation ou de révocation visée à l'article 105bis a pour objet le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d'opposition ou de limitation devant l'Office européen des brevets.

Règle 91 Compétence pour la procédure

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 91 CBE 2000

La division d'examen statue sur les requêtes en limitation ou en révocation du brevet européen présentées conformément à l'article 105bis. L'article 18, paragraphe 2, est applicable.

RÈGLE 92 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1; discussions au sein du comité "Droit des brevets" 2002: CA/PL PV 19, points 50-51)

La règle 92 CBE 2000 énonce en détail les exigences auxquelles doit satisfaire une requête en limitation ou en révocation d'un brevet européen.

La règle 92(1) CBE 2000 prévoit que la requête doit être présentée par écrit. Celle-ci devra préciser si elle a pour objet la limitation ou la révocation du brevet. En vertu de l'article 105bis(1) CBE 2000, la requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation. Les montants des taxes sont fixés à l'article 2, point 10bis du règlement relatif aux taxes (requête en limitation : 1000 EUR ; requête en révocation : 450 EUR). Il n'est pas nécessaire de motiver la requête, mais cela peut s'avérer utile lorsque, par exemple, il ne ressort pas clairement des pièces de la requête si la personne qui l'a présentée était habilitée ou si la modification demandée des revendications a pour effet d'en limiter la portée.

La règle 92(2) CBE 2000 précise quelles sont les informations et les pièces que doit contenir la requête. **Les dispositions des lettres a), b) et e)** servent à établir l'identité du requérant et, s'il y a lieu, du mandataire, ainsi qu'à identifier le brevet qui fait l'objet de la requête (cf. les dispositions correspondantes figurant à la règle 76 CBE 2000 concernant l'acte d'opposition).

La règle 92(2)c) CBE 2000 régit les cas où le requérant n'est pas le titulaire du brevet pour tous les Etats contractants dans lesquels le brevet européen a pris effet (à savoir qu'il a été délivré et validé et qu'il n'a pas été révoqué). Dans ce cas, il doit indiquer quels sont les autres titulaires du brevet et prouver qu'il est autorisé à agir en leur nom dans la procédure de limitation ou de révocation. Etant donné qu'en vertu de l'article 68 CBE 2000, la limitation et la révocation prennent rétroactivement effet, cette exigence s'applique également aux titulaires de brevets dans les Etats où le brevet européen s'est déjà éteint.

En vertu de l'article 105bis(1) CBE 2000, le brevet européen ne peut être limité que par une modification des revendications. **La règle 92(2)d) CBE 2000** dispose en conséquence que la requête doit contenir le texte complet des revendications modifiées. Un jeu de revendications séparé peut également être produit pour un Etat contractant donné conformément à la règle 138 CBE 2000, qui porte sur le cas où la demande comporte des revendications, une description ou des dessins différents pour des Etats différents.

Il n'est pas exigé de déposer une description modifiée conformément au texte modifié des revendications, étant donné que les revendications telles que modifiées seront en général fondées sur la description du brevet tel que délivré. Si le requérant souhaite néanmoins modifier la description, il peut produire en annexe à la requête une description modifiée. Il en va de même pour les dessins.

En vertu de la règle 3(2) CBE 2000, le texte des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description doit être déposé dans la langue dans laquelle le brevet a été délivré.

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La règle 92(1), deuxième phrase CBE 2000 indique clairement que les dispositions de la troisième partie du règlement d'exécution (qui portent sur la demande de brevet européen) s'appliquent également dans les procédures de limitation et de révocation (cf. également les remarques explicatives concernant les règles 76(3) et 86 CBE 2000).

Règle 92 Exigences auxquelles doit satisfaire la requête**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 92 CBE 2000

(1) La requête en limitation ou en révocation d'un brevet européen doit être présentée par écrit. La troisième partie du règlement d'exécution s'applique aux documents produits au cours de la procédure de limitation ou de révocation.

(2) La requête doit contenir :

a) les indications concernant le titulaire du brevet européen qui présente la requête (le requérant), telles que prévues à la règle 41, paragraphe 2 c), ainsi que l'indication des Etats contractants pour lesquels le requérant est le titulaire du brevet ;

b) le numéro du brevet dont la limitation ou la révocation est requise, ainsi que la liste des Etats contractants dans lesquels ce brevet a pris effet ;

c) le cas échéant, le nom et l'adresse des titulaires du brevet pour les Etats contractants dans lesquels le requérant n'est pas le titulaire du brevet, ainsi que la preuve que le requérant est autorisé à agir en leur nom dans la procédure ;

d) lorsque la limitation du brevet est requise, le texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés ;

e) si le requérant a constitué un mandataire, les indications concernant le mandataire telles que prévues à la règle 41, paragraphe 2 d).

RÈGLE 93 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 93 CBE 2000 porte sur la relation entre la procédure de limitation et la procédure d'opposition.

La règle 93(1) CBE 2000 régit les cas où une procédure d'opposition est en instance à l'encontre du brevet concerné au moment où la requête en limitation ou en révocation est présentée (article 105bis(2) CBE 2000). En ce cas, la requête est réputée ne pas avoir été présentée et le remboursement de la taxe de limitation ou de révocation est ordonné.

La règle 93(2) CBE 2000 prévoit que lorsqu'une procédure de **limitation** est en instance à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre du brevet en cause, l'Office clôt d'office la procédure de limitation. Dans ce cas, il ordonnera le remboursement de la taxe de limitation.

Cela est conforme au principe de la primauté de la procédure d'opposition, tel que prévu à l'article 105bis(2) CBE 2000, et tient compte du fait que dans un tel cas de figure, le requérant peut défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d'opposition.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" 2002: CA/PL PV 19, points 52-53)

La règle 93(2) CBE 2000 n'est pas applicable lorsque la **révocation** du brevet est requise. La procédure d'opposition ne prévaut que dans le cas où le titulaire du brevet cherche à limiter son brevet. S'il veut renoncer complètement au brevet, la procédure plus simple de révocation du brevet prime.

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La règle 93(2), première phrase CBE 2000 mentionne explicitement le remboursement de la taxe de limitation. Si la taxe visée à la règle 95(3), première phrase CBE 2000 a toutefois déjà été acquittée lorsque la procédure en limitation est close, la **règle 93(2), deuxième phrase CBE 2000** prévoit son remboursement.

RÈGLE 94 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 94 CBE 2000 porte sur l'examen de la recevabilité des requêtes présentées en application de l'article 105bis CBE 2000. La question de la recevabilité ne doit être traitée que si la requête en limitation ou en révocation ne relève pas de la règle 93 CBE 2000 et que si elle a été valablement présentée, à savoir lorsque la taxe prescrite à l'article 105bis(1) CBE 2000 a été acquittée et que les conditions générales relatives à la validité des actes de procédure accomplis devant l'OEB sont remplies (cf. les règles 3(1) et 50(3) CBE 2000). Si tel n'est pas le cas, l'agent des formalités informera le requérant que celle-ci n'est pas valable et lui en exposera les motifs.

Cette disposition, qui est rédigée sur le modèle de la règle 77 CBE 2000 pour la procédure d'opposition, prévoit que la requête en limitation ou en révocation d'un brevet européen sera rejetée comme irrecevable si les exigences de la règle 92 CBE 2000 ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans le délai imparti dans l'invitation à remédier aux irrégularités.

L'examen de la recevabilité et la décision y relative incombent à l'agent des formalités. Des dispositions plus détaillées à ce sujet ont été arrêtées sur le fondement de la règle 11(3) CBE 2000, laquelle autorise le Président à attribuer certaines tâches à des agents qui ne sont pas des examinateurs techniciens ou juristes.

Règle 93 Primauté de la procédure d'opposition**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 93 CBE 2000

(1) La requête en limitation ou en révocation est réputée ne pas avoir été présentée si une procédure d'opposition est en instance à l'encontre du brevet à la date à laquelle la requête est présentée.

(2) Si, à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre d'un brevet européen, une procédure de limitation est en instance à l'encontre de ce brevet, la division d'examen clôt la procédure de limitation et ordonne le remboursement de la taxe de limitation. Le remboursement de la taxe visée à la règle 95, paragraphe 3, première phrase, est également ordonné si le requérant a déjà acquitté cette taxe.

Règle 94 Rejet de la requête pour irrecevabilité**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 94 CBE 2000

Si la division d'examen constate que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen n'est pas conforme aux exigences de la règle 92, elle invite le requérant à remédier, dans un délai qu'elle lui impartit, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la division d'examen rejette la requête comme irrecevable.

RÈGLE 95 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1; discussions au comité "Droit des brevets" 2002: CA/PL PV 19, points 54-55; Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La règle 95 CBE 2000 concerne l'examen de la requête en limitation ou en révocation, lorsqu'elle est considérée comme recevable, ainsi que la décision sur cette requête.

La règle 95(1) CBE 2000, qui porte sur la requête en **révocation**, prévoit que le brevet européen est révoqué si la requête est recevable. Le requérant doit être informé de la révocation et de la date à laquelle la décision sera publiée au Bulletin européen des brevets.

La règle 95(2) CBE 2000 concerne l'examen quant au fond de la requête en **limitation** du brevet européen. Il y a lieu d'examiner :

- si la modification demandée des revendications représente effectivement une limitation (ce qui n'est par exemple pas le cas lorsque les modifications sont uniquement apportées à des fins de clarification ou pour revendiquer un autre objet) ;
 - s'il est satisfait aux exigences des articles 84 et 123(2) et (3) CBE et
 - le cas échéant, si les modifications apportées à la description ou aux dessins satisfont à ces exigences.
- L'examen est effectué sur la base des revendications modifiées, ainsi que, le cas échéant, sur la base de la description modifiée et des dessins modifiés, tels que le requérant les a déposés conformément à la règle 92(2)d) CBE 2000.

Si la requête ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, la division d'examen donnera au requérant **une seule** possibilité de remédier aux irrégularités et de modifier les revendications, la description et les dessins dans un délai qu'elle lui impartit. Les fautes de transcription ou les erreurs manifestes peuvent être corrigées sur requête ou par l'Office (règle 139 CBE 2000). Etant donné qu'une telle requête peut être à nouveau présentée à tout moment, il ne semble pas déraisonnable de priver le requérant de la possibilité de soumettre d'autres modifications. Il n'est pas examiné si l'objet du brevet limité est encore brevetable en vertu des articles 52 à 57 CBE ou si la modification requise des revendications atteint l'objectif recherché de la limitation, à savoir par exemple la délimitation de l'objet breveté par rapport à un état de la technique donné.

La règle 95(3) CBE 2000 prévoit que s'il y a lieu de faire droit à une requête en limitation du brevet européen, le requérant doit produire une traduction des revendications modifiées et acquitter la taxe d'impression du fascicule du brevet modifié avant que la limitation du brevet ne puisse être décidée. Il a trois mois pour acquitter la taxe d'impression et produire la traduction (sur le modèle de la règle 82(2), deuxième phrase CBE 2000). La référence à la règle 82(3) CBE 2000 garantit la possibilité d'accorder un délai supplémentaire, comparable au délai supplémentaire de deux mois prévu dans la procédure d'opposition.

La règle 95(4) CBE 2000 dispose que la requête en limitation du brevet européen est rejetée si le requérant ne répond pas à la notification qui lui a été adressée conformément à la règle 95(2) CBE 2000 ou s'il n'est pas possible de faire droit à la requête. Cela vaut également si le requérant n'accomplit pas dans les délais les actes requis à la règle 95(3) CBE 2000.

En vertu de la règle 138 CBE 2000, la demande peut comporter différents jeux de revendications pour différents Etats contractants.

La procédure de limitation sera annoncée dans le Registre européen des brevets, mais pas dans le Bulletin. Les tiers pourront s'informer du contenu d'une requête via l'inspection publique. Dans le cadre de l'échange de données, il est prévu que les offices nationaux de brevets des Etats contractants seront informés des procédures de limitation en instance.

L'OEB n'informe pas les titulaires de licences des procédures de limitation en instance ou de toute autre procédure engagée à propos d'un brevet européen.

Règle 95 **Décision sur la requête****CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 95 CBE 2000

- (1) Si la requête en révocation est recevable, la division d'examen révoque le brevet et le notifie au requérant.**
- (2) Si la requête en limitation est recevable, la division d'examen examine si les revendications modifiées représentent une limitation par rapport aux revendications du brevet tel que délivré ou tel que modifié dans la procédure d'opposition ou de limitation, et si elles satisfont à l'article 84 ainsi qu'à l'article 123, paragraphes 2 et 3. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, la division d'examen donne au requérant une seule possibilité de remédier aux irrégularités constatées et de modifier les revendications ainsi que, s'il y a lieu, la description et les dessins, dans un délai qu'elle lui impartit.**
- (3) S'il y a lieu de faire droit à la requête en limitation en vertu du paragraphe 2, la division d'examen le notifie au requérant et l'invite à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure, dans un délai de trois mois ; la règle 82, paragraphe 3, première phrase, est applicable. Si le requérant accomplit ces actes dans les délais, la division d'examen limite le brevet.**
- (4) Si le requérant ne répond pas dans les délais à la notification émise conformément au paragraphe 2, s'il ne peut être fait droit à la requête en limitation ou si le requérant n'accomplit pas dans les délais les actes requis au paragraphe 3, la division d'examen rejette la requête.**

RÈGLE 96 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1; discussions au sein du comité "Droit des brevets" 2002: CA/PL PV 19, points 56-57)

La règle 96 CBE 2000 correspond à la règle 87 CBE 2000 (qui porte sur le contenu et la forme du nouveau fascicule du brevet européen).

Règle 96	Contenu et forme du fascicule du brevet européen modifié
----------	--

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 96 CBE 2000

Le fascicule du brevet européen modifié comprend la description, les revendications et les dessins tels que modifiés. La règle 73, paragraphes 2 et 3, et la règle 74 sont applicables.

SIXIÈME PARTIE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

En raison du transfert dans le règlement d'exécution de certaines dispositions de la sixième partie de la Convention relatives à la procédure de recours (en particulier de dispositions des articles 106 et 110 CBE 1973) et eu égard à l'introduction du nouvel article 112bis CBE 2000, il a été nécessaire d'élargir la sixième partie du règlement d'exécution et de la subdiviser en deux chapitres, à savoir :

- le **chapitre I** qui concerne la procédure de recours (articles 106 à 112 CBE) ;
- le **chapitre II** qui régit les requêtes en révision (article 112bis CBE).

CHAPITRE I

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le chapitre I de la sixième partie du règlement d'exécution régit les dispositions de procédure applicables à la procédure de recours, la recevabilité du recours ainsi que l'examen du recours quant à sa recevabilité et à son bien-fondé (cf. en particulier les articles 106, 108 et 110 CBE).

RÈGLE 97 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le contenu de l'article 106(4) et (5) CBE 1973 a été transféré dans la **nouvelle règle 97 CBE 2000** sur la base de l'article 106(3) CBE 2000.

RÈGLE 98 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le contenu de l'article 106(2) CBE 1973 a été transféré dans la nouvelle **règle 98 CBE 2000**. La formulation initiale "pour tous les Etats désignés" serait appropriée s'il était possible de renoncer au brevet européen dans le cadre d'une procédure centralisée. La nouvelle formulation "**dans** tous les Etats contractants" reflète mieux le fait que le brevet européen représente un "faisceau de brevets".

SIXIÈME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre I Procédure de recours

Règle 97 Recours contre la répartition et la fixation des frais

CBE 1973

[Cf. l'article 106 CBE 1973:

(4) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition.

(5) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement relatif aux taxes.]

Règle 97 CBE 2000

(1) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition.

(2) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui de la taxe de recours.

Règle 98 Renonciation au brevet ou extinction de celui-ci

CBE 1973

[Cf. l'article 106 CBE 1973:

(2) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.]

Règle 98 CBE 2000

Un recours peut être formé contre la décision d'une division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen dans tous les Etats contractants désignés ou si le brevet s'est éteint dans tous ces Etats.

RÈGLE 99 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 99(1) CBE 2000 définit le contenu de l'acte de recours à déposer dans le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE 2000, et reprend les exigences mentionnées à la règle 64a) et b) CBE 1973, à savoir l'indication du nom et de l'adresse du requérant ainsi que de la décision attaquée

Toutefois, la règle 64b) CBE 1973 prévoyait que l'**acte de recours** devait déjà comporter une requête indiquant la mesure dans laquelle la modification de la décision attaquée était demandée. Cela posait rarement un problème pour les recours formés par un opposant. En règle générale, un opposant demande que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué (en tout ou en partie). En revanche, lorsque le requérant est le titulaire du brevet, les revendications modifiées sont presque toujours déposées avec le **mémoire exposant les motifs du recours**, et ce n'est qu'alors que l'on sait quelle est la nature précise de la modification qu'il est demandé d'apporter à la décision attaquée. Par conséquent, cette exigence est transférée dans la **règle 99(2) CBE 2000**, qui définit le contenu du mémoire exposant les motifs du recours. A ce jour, cette question avait uniquement été concrétisée par la jurisprudence des chambres de recours sur la base de l'article 108, troisième phrase CBE.

L'exigence de la règle 99(1)c) CBE 2000 tient compte de ce que la requête initiale du requérant, selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (cf. G 9/92 et G 4/93, JO OEB 1994, 875 et G 1/99, JO OEB 2001, 381), définit l'objet du recours et, ainsi, le cadre de la procédure de recours. En règle générale, l'acte de recours devrait déjà indiquer clairement si la décision attaquée est contestée en tout ou en partie seulement et définir l'étendue des questions soulevées dans la procédure de recours.

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

La nouvelle règle 99(3) CBE 2000 précise que les dispositions de la troisième partie du règlement d'exécution s'appliquent aux exigences de forme applicables à l'acte de recours, au mémoire exposant les motifs du recours et aux documents produits pendant la procédure de recours. Cf. les remarques explicatives relatives aux règles 76(3) et 86 CBE 2000.

Règle 99	Contenu de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours
----------	---

Règle 64 CBE 1973

L'acte de recours doit comporter :

- a) le nom et l'adresse du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c) ;
- b) une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

Règle 99 CBE 2000

(1) L'acte de recours doit comporter :

- a) le nom et l'adresse du requérant ***tels que prévus à la règle 41, paragraphe 2 c)*** ;
- b) [...] **l'indication** de la décision attaquée, et [...]
- c) **une requête définissant l'objet du recours.**

(2) Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant doit présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé.

(3) La troisième partie du règlement d'exécution s'applique à l'acte de recours, au mémoire exposant les motifs du recours et aux documents produits pendant la procédure de recours.

RÈGLE 100 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 100(1) CBE 2000 est reprise de la règle 66(1) CBE 1973. L'expression "sauf s'il en est disposé autrement" signifie sauf s'il en est disposé autrement dans la Convention ou dans le règlement d'exécution.

La règle 100(2) et (3) CBE 2000, qui provient de l'article 110(2) et (3) CBE 1973, régit désormais clairement l'examen du recours quant à sa recevabilité et à son bien-fondé.

La chambre de recours invitera les parties "aussi souvent qu'il est nécessaire" à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. Elle doit préciser au cas par cas la durée du délai qu'elle leur impartit, tel que prévu à la **règle 100(2) CBE 2000** (la nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale un tel délai ne peut ni être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois).

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 58-59)

Lors des discussions qui ont porté sur la conséquence juridique prévue à la règle 100(3) CBE 2000 (fiction du retrait de la demande), il s'est posé la question de savoir si l'on devait plutôt prévoir le retrait du recours. L'OEB a fait observer que cette disposition est avant tout applicable aux procédures devant les chambres de recours techniques dans lesquelles le rejet d'une demande fait l'objet du recours. Si l'on prévoyait comme conséquence juridique la fiction du retrait du recours, le demandeur serait privé de la possibilité de requérir la poursuite de la procédure. Il en résulterait pour le demandeur que la décision de rejet rendue en première instance passerait en force de chose jugée. C'est pourquoi la fiction du retrait de la demande est plus favorable aux demandeurs, hormis dans les cas peu nombreux où le recours porte sur l'éclaircissement d'un point de détail.

RÈGLE 101 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 101 CBE 2000 énonce les dispositions à observer lors de l'examen de la recevabilité.

La référence à la règle 1(1) CBE 1973, qui figurait dans la règle 65(1) CBE 1973, a été **supprimée**, car elle n'était pas correcte. En effet, si un recours était formé dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB et si la traduction requise (règle 1(1) CBE 1973) n'était pas produite en temps utile, le recours était réputé ne pas avoir été déposé (article 14(4) CBE 2000). Cf. également la règle 77 CBE 2000 portant sur le rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

Règle 100 Examen du recours

Règle 66(1) CBE 1973

(1) A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours.

[Cf. article 110 CBE 1973:

(2) Au cours de l'examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

(3) Si, dans le délai qui lui a été impartit, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision faisant l'objet du recours n'ait été prise par la division juridique.]

Règle 100 CBE 2000

(1) **Sauf** s'il en est disposé autrement, les dispositions **régissant** la procédure devant l'instance qui a rendu la décision [...] **attaquée s'appliquent** à la procédure de recours.

(2) **Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.**

(3) **Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une invitation émise conformément au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision attaquée n'ait été rendue par la division juridique.**

Règle 101 Rejet du recours pour irrecevabilité
--

Règle 65 CBE 1973

(1) Si le recours n'est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 et à celles de la règle 1, paragraphe 1 et de la règle 64, lettre b), la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108.

(2) Si la chambre de recours constate que le recours n'est pas conforme aux dispositions de la règle 64, lettre a), elle le notifie au requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. Si le recours n'est pas régularisé dans les délais, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

Règle 101 CBE 2000

(1) Si le recours n'est pas conforme aux articles 106 à 108, à la **règle 97 ou à la règle 99, paragraphe 1 b) ou c) ou paragraphe 2**, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 108.

(2) Si la chambre de recours constate que le recours n'est pas conforme **à la règle 99, paragraphe 1 a)**, elle le notifie au requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable.

RÈGLE 102 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 102 CBE 2000 correspond dans une large mesure à la règle 66(2) CBE 1973.

Règle 102 Forme des décisions des chambres de recours
--

Règle 66 CBE 1973

(1) A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours.

(2) La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l'agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié. La décision contient :

- a) l'indication qu'elle a été rendue par la chambre de recours ;
- b) la date à laquelle elle a été rendue ;
- c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours qui y ont pris part ;
- d) la désignation des parties et de leurs représentants;
- e) les conclusions des parties ;
- f) l'exposé sommaire des faits ;
- g) les motifs ;
- h) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative aux frais de procédure.

Règle 102 CBE 2000

Transféré dans la règle 100(1) CBE 2000

La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l'agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié. La décision contient :

- a) *Inchangé*
- b) *Inchangé*
- c) *Inchangé*
- d) *Inchangé*
- e) les requêtes des parties ;**
- f) *Inchangé*
- g) *Inchangé*
- h) *Inchangé*

RÈGLE 103 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 103(1)a) CBE 2000 reprend le texte de la règle 67 CBE 1973.

La règle 103(1)b) CBE 2000 contribue à compenser partiellement l'absence de recours incident. Les recours formés à titre de précaution, à savoir pour le cas où l'autre partie formerait elle-même un recours, peuvent, lorsque l'autre partie ne fait pas recours, être retirés sans conséquence au niveau des coûts entre l'expiration du délai de recours et l'expiration du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir à un stade de la procédure où ni les parties ni l'OEB n'y ont consacré trop de temps.

La règle 103(2) CBE 2000 codifie la jurisprudence de la chambre de recours juridique (J 32/95, OJ EPO 1999, 713).

Règle 103 Remboursement de la taxe de recours

Règle 67 CBE 1973

Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l'instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.

Règle 103 CBE 2000

(1) La taxe de recours **est remboursée**

a) en cas de révision préjudicielle ou lorsque la chambre de recours fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure, **ou**

b) **lorsque le recours est retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et avant l'expiration du délai de dépôt de ce mémoire.**

(2) **En cas de révision préjudicielle, l'instance dont la décision est attaquée ordonne le remboursement si elle le juge équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Dans tous les autres cas, la chambre de recours statue sur le remboursement.**

CHAPITRE II

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les nouvelles règles 104 à 110 CBE 2000, qui sont regroupées au sein du nouveau **chapitre II** de la sixième partie, sont des dispositions d'application de l'article 112bis CBE 2000 sur les requêtes en révision.

RÈGLE 104 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 104 CBE 2000 est une disposition d'application de l'article 112bis(2)d) CBE.

Le droit à une procédure orale, mentionné à la **règle 104a) CBE 2000**, constitue un aspect important du droit d'être entendu. Méconnaître une requête tendant à la tenue d'une procédure orale peut donc représenter un vice fondamental de procédure, qui doit être traité de la même manière que les situations couvertes par l'article 112bis(2)a), b) et c) CBE 2000. Il appartiendra à la Grande Chambre de recours d'apprécier la gravité du vice de procédure. Toutefois, la non-tenue d'une procédure orale ne pourra justifier la réouverture de la procédure de recours que s'il y a violation de l'article 116 CBE.

C'est également à la Grande Chambre de recours qu'il incombera d'apprécier la gravité du vice fondamental de procédure mentionné à la **règle 104b) CBE 2000**. A cette fin, elle devra interpréter les termes "fondamental" et "pertinente". Le principe est que seules les requêtes présentées par écrit ou mentionnées dans le procès-verbal de la procédure orale à la demande de la partie concernée entrent dans le champ d'application de cette disposition. En outre, telle qu'elle est libellée, la **règle 104b) CBE 2000** implique que le vice fondamental de procédure doit se rapporter au recours. Par conséquent, les requêtes en répartition des frais, en remboursement de la taxe de recours ou toute autre requête concernant des questions secondaires n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition. Il n'est pas souhaitable non plus de rouvrir partiellement la procédure de recours pour traiter uniquement des questions secondaires.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 60 à 64)

Lors des discussions concernant la nécessité d'inclure dans le règlement d'exécution d'autres motifs permettant de présenter une requête en révision, en plus de ceux qui sont déjà prévus à l'article 112bis(2)a) à c) CBE 2000, l'OEB a fait observer que l'article 112bis(2)d) CBE 2000 prévoit la possibilité d'ajouter d'autres motifs dans le règlement d'exécution.

Lors des discussions qui ont porté sur la restriction du libellé de la **règle 104b) CBE 2000** ("... sur une requête clairement rédigée .."), l'OEB a fait observer qu'il convient de laisser aux chambres de recours le soin d'interpréter l'expression "requête pertinente" figurant à la règle 104b) CBE 2000.

Chapitre II Requête en révision par la Grande Chambre de recours

Règle 104 Autres vices fondamentaux de procédure

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 104 CBE 2000

Il peut y avoir vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis, paragraphe 2 d), lorsque la chambre de recours,

- a) n'a pas tenu, en violation de l'article 116, une procédure orale requise par le requérant, ou**
- b) a statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision.**

RÈGLE 105 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 105 CBE dispose que la procédure de révision ne peut être engagée sur le fondement de l'article 112bis(2)e) CBE 2000 que si l'infraction pénale a été constatée par une juridiction ou une administration compétente dans une décision passée en force de chose jugée. L'infraction pénale est "constatée dans une décision passée en force chose jugée" lorsqu'elle a été établie:

- dans un jugement (pénal) passé en force de chose jugée;
- dans une autre décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction compétente;
- dans une décision passée en force de chose jugée rendue par une administration compétente (par exemple en droit administratif pénal, dans la mesure où une telle infraction peut avoir une incidence sur la décision de la chambre de recours).

Il n'est pas exigé que l'administration ou la juridiction concernée ait prononcé une condamnation (en matière pénale), car si tel était le cas, certaines situations seraient exclues, par exemple lorsque l'auteur de l'infraction décède avant le prononcé du jugement ou lorsqu'il n'est pas possible de prononcer sa condamnation pour irresponsabilité pénale. Ce qui importe en revanche c'est de savoir si un acte représentant une infraction pénale a bien été commis et si cela a été constaté dans une décision passée en force de chose jugée par une juridiction ou une administration compétente.

Règle 105 Infractions pénales

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 105 CBE 2000

Une requête en révision peut être fondée sur l'article 112bis, paragraphe 2 e), si l'infraction pénale a été constatée par une juridiction ou une administration compétente dans une décision passée en force de chose jugée ; il n'est pas nécessaire qu'une condamnation ait été prononcée.

RÈGLE 106 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 106 CBE 2000 prévoit qu'une objection doit déjà avoir été soulevée à l'encontre du vice de procédure au cours de la procédure de recours, dans la mesure où la partie lésée en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. Il appartiendra à la Grande Chambre de recours d'interpréter les termes "n'ait pas pu être soulevée" et de définir comment il conviendra d'apprécier si une objection pouvait être soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 64-65)

Lors des discussions sur la nécessité de prévoir l'obligation de soulever des objections, l'OEB a fait observer que la règle 106 CBE 2000 a été conçue afin d'empêcher que ce nouveau moyen de recours extraordinaire soit utilisé pour faire traîner en longueur la procédure.

RÈGLE 107 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 107 CBE 2000 est une disposition d'application de l'article 112bis(4), première phrase CBE 2000, notamment en ce qui concerne l'obligation du requérant de motiver ses allégations. Le mémoire exposant les motifs de la requête prévu à l'article 112bis(4), première phrase CBE 2000 doit être déposé dans les délais prévus à l'article 112bis(4), deuxième et troisième phrases CBE 2000. Son contenu doit répondre aux exigences de la règle 107 CBE 2000.

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06, CA/PL 29/06 Add.1)

En vertu de la **règle 107(1)a) CBE 2000**, seules les indications concernant le requérant qui sont nécessaires à son identification, à savoir son nom et son adresse, sont requises.

La règle 107(3) CBE 2000 indique clairement que les dispositions de la troisième partie du règlement d'exécution sont applicables. Cf. les remarques explicatives concernant les règles 76(3), 86 et 99(3) CBE 2000.

Règle 106 Obligation de soulever des objections**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 106 CBE 2000

Une requête présentée en vertu de l'article 112bis, paragraphe 2 a) à d), n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

Règle 107 Contenu de la requête en révision**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 107 CBE 2000

- (1) La requête doit comporter :**
- a) le nom et l'adresse du requérant tels que prévus à la règle 41, paragraphe 2 c) ;**
 - b) l'indication de la décision à réviser.**
- (2) La requête doit exposer les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision de la chambre de recours, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels elle est fondée.**
- (3) La troisième partie du règlement d'exécution s'applique à la requête en révision et aux documents produits pendant la procédure.**

RÈGLE 108 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1; Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La règle 108(1) CBE 2000 énumère les exigences auxquelles la requête en révision doit satisfaire pour être recevable.

La règle 108(2) CBE 2000 est formulée sur le modèle de la règle 101(2) CBE 2000, qui s'applique à la procédure de recours. Elle dispose que si la chambre constate que le recours n'est pas conforme à la règle 99(1)a) CBE 2000, elle invite le requérant à remédier, dans un délai qu'elle lui impartit, aux irrégularités entachant les indications requises au titre de cette règle. Les personnes déposant une requête en révision ne doivent pas être privées d'une possibilité similaire de remédier aux irrégularités. En effet, même si les indications requises se limitent au "nom" et à "l'adresse" (cf. règle 107(1)a) CBE 2000), un nom et une adresse incomplets conduiraient sinon automatiquement à l'irrecevabilité de la requête, ce qui compliquerait inutilement les choses.

Le délai à impartir visé à la **règle 108(2) CBE 2000** doit être fixé au cas par cas (la nouvelle règle 132(1) CBE 2000 dispose qu'en règle générale le délai ne peut ni être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois).

La règle 108(3) CBE 2000 concerne la décision de la Grande Chambre de recours lorsque la requête en révision est fondée. La procédure de révision ayant le caractère d'une voie de recours extraordinaire, la Grande Chambre de recours annulera la décision de la chambre de recours (par cassation ou *iudicium rescindens*) et ordonnera la réouverture de la procédure. La procédure est rouverte devant la chambre de recours compétente en vertu du plan de répartition des attributions arrêté conformément à la règle 12(4) CBE 2000. Toutefois, la Grande Chambre de recours peut ordonner que certains membres de la chambre soient remplacés.

Règle 108 Examen de la requête**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 108 CBE 2000

- (1) Si la requête n'est pas conforme à l'article 112bis, paragraphe 1, 2 ou 4, à la règle 106 ou à la règle 107, paragraphe 1 b) ou 2, la Grande Chambre de recours la rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 112bis, paragraphe 4.**
- (2) Si la Grande Chambre de recours constate que la requête n'est pas conforme à la règle 107, paragraphe 1 a), elle le notifie au requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans les délais, la Grande Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable.**
- (3) Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision de la chambre de recours et ordonne la réouverture de la procédure devant la chambre de recours compétente en vertu de la règle 12, paragraphe 4. La Grande Chambre de recours peut ordonner que des membres de la chambre de recours qui ont pris part à la décision annulée soient remplacés.**

RÈGLE 109 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 109(1), première phrase CBE 2000 est le pendant de la règle 100(1) CBE 2000. Les dispositions régissant la procédure de recours s'appliquent en particulier à la procédure devant la Grande Chambre de recours statuant dans une formation de cinq membres conformément à la règle 109(2)b) CBE 2000. L'unanimité requise à la règle 109(2)a) CBE 2000 s'applique uniquement lorsque la Grande Chambre de recours siège dans une formation de trois membres.

L'expression "sauf s'il en disposé autrement" signifie sauf s'il en est disposé autrement dans la Convention ou le règlement d'exécution.

(Remarques explicatives 2002 et 2006: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1, CA/PL 17/06; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 et 2006: CA/PL PV 19, point 70, CA/PL PV 30, points 146-147)

Dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, la Grande Chambre de recours peut écourter les délais suivants en vertu de la **règle 109(1), deuxième phrase CBE 2000**:

- le délai minimum de deux mois pour la citation à la procédure orale (cf. la règle 115(1), deuxième phrase CBE 2000),
- le délai minimum de deux mois pour les délais impartis par l'OEB (cf. la règle 132(2) CBE 2000),
- le délai pour la citation à comparaître d'une partie, d'un témoin ou d'un expert (cf. règle 118(2), première phrase CBE 2000).

Enfin, dans l'intérêt d'une procédure efficace et rationalisée au titre de l'article 112bis CBE, il devrait en outre être possible d'écourter le délai dans lequel est demandée une interprétation dans la langue de la procédure. Aussi la Grande Chambre est-elle habilitée, en vertu de la **règle 109(1), troisième phrase CBE 2000**, à impartir un délai s'écartant de la règle 4(1), première phrase CBE 2000.

Règle 109 Procédure en cas de requête en révision

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 109 CBE 2000

(1) Sauf s'il en est disposé autrement, les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours s'appliquent à la procédure prévue à l'article 112bis. La règle 115, paragraphe 1, deuxième phrase, la règle 118, paragraphe 2, première phrase, et la règle 132, paragraphe 2, ne sont pas applicables. La Grande Chambre de recours peut impartir un délai s'écartant de la règle 4, paragraphe 1, première phrase.

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 109(2) CBE 2000 est une disposition d'application de l'article 22(2), deuxième phrase CBE 2000.

La phase initiale de la procédure relative à la requête en révision est conduite conformément à la **règle 109(3) CBE 2000**. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, les procédures qui n'ont manifestement aucune chance d'aboutir doivent être closes rapidement. La procédure au titre de la règle 109(3) CBE 2000 sera donc conduite par écrit, sans la participation des autres parties. Il n'est pas nécessaire, à ce stade, de faire participer d'autres parties, étant donné qu'une procédure complète sera mise en œuvre si la requête n'est pas rejetée au motif qu'elle est manifestement irrecevable ou non fondée. Si la requête est rejetée au motif qu'elle est manifestement irrecevable ou non fondée, les autres parties ne sont pas lésées, étant donné que la procédure relative à la requête en révision est close et que la situation juridique reste telle qu'elle résulte de la décision de la chambre de recours.

Dans la procédure au titre de la **règle 109(3) CBE 2000**, le requérant sera invité à participer à une procédure orale s'il en a fait la demande ou si la Grande Chambre de recours le juge utile, auquel cas elle émettra d'office une invitation. Si nécessaire, le délai à observer pour émettre l'invitation peut être écourté. A l'issue de la procédure orale, la Grande Chambre rejettera la requête comme irrecevable ou non fondée, ou elle poursuivra la procédure dans la formation de cinq membres conformément à la règle 109(2)b) CBE 2000, cette fois avec la participation des autres parties. L'affaire sera tranchée "sur la base de la requête", c'est-à-dire sur la base des motifs présentés dans le délai prévu à l'article 112bis(4) CBE et fondés sur les faits et preuves justifiant l'annulation de la décision.

Les décisions de la Grande Chambre doivent être motivées, conformément aux principes généraux (cf. également le document *CA/PL PV 19, point 66*). Il ressort des articles 106 et 112bis CBE que les décisions de la Grande Chambre de recours relatives à des requêtes en révision ne sont pas susceptibles de recours.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006: CA/PL PV 31, points 14-15)

Lors des discussions qui ont porté sur la base sur laquelle la requête devait être tranchée, l'OEB a expliqué que la **règle 109(3) CBE 2000** concerne la phase initiale de la procédure, lorsque la Grande chambre examine, dans une formation de trois membres, si la requête en révision est manifestement irrecevable ou non fondée. Cet examen aura lieu dans un bref délai et sur la base des pièces fournies par le requérant. La Grande Chambre siégeant dans la formation de trois membres rendra sa décision sur la base des preuves et des motifs présentés conformément à l'article 112bis(4) CBE, c'est-à-dire sur la base de tout ce qui aura été déposé dans le délai de présentation de la requête en révision. L'admission d'éléments de la requête produits après le délai est laissée à l'appréciation de la Grande Chambre de recours.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 66-70)

Lors des discussions qui ont porté sur la nécessité de tenir une procédure orale devant la Grande Chambre de recours, l'OEB a souligné que ce nouveau moyen de recours extraordinaire ne devait pas être utilisé à des fins dilatoires. Dès lors, la procédure doit être rapidement close par une décision. Dans la pratique, cela veut dire que si la Grande chambre de recours estime que la requête en révision est clairement irrecevable ou non fondée, elle donnera au requérant la possibilité de prendre position et le convoquera à une procédure orale si le requérant en a fait la demande.

Règle 109 Procédure en cas de requête en révision

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

(2) La Grande Chambre de recours statue

a) dans une formation de deux membres juristes et un membre technicien, lorsqu'elle examine les requêtes en révision et qu'elle rejette celles qui sont manifestement irrecevables ou non fondées ; une telle décision requiert l'unanimité ;

b) dans une formation de quatre membres juristes et un membre technicien, lorsque la requête n'est pas rejetée conformément à la lettre a).

(3) Lorsque la Grande Chambre de recours siège dans la formation prévue au paragraphe 2 a), elle statue sans la participation des autres parties et sur la base de la requête.

RÈGLE 110 CBE

(Remarques explicatives 2002 et 2006: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1, CA/PL 17/06)

La règle 110 CBE 2000 porte sur le remboursement de la taxe de requête en révision, qui sera ordonné si la procédure est rouverte devant les chambres de recours.

Règle 110 Remboursement de la taxe de requête en révision
--

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 110 CBE 2000

La Grande Chambre de recours ordonne le remboursement de la taxe de requête en révision lorsque la procédure devant les chambres de recours est rouverte.

SEPTIÈME PARTIE

CHAPITRE I

RÈGLE 111 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 68 CBE 1973, qui est devenue la **règle 111 CBE 2000**, a été alignée sur le style de la CBE 2000.

RÈGLE 112 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 69 CBE 1973, qui est devenue la **règle 112 CBE 2000**, a été alignée sur le style de la CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 72-73)

S'agissant de la suppression de la référence à l'article 119 CBE dans la règle 69(1) CBE 1973, l'OEB a expliqué que cet article s'applique à la signification de toutes les notifications et décisions de l'OEB, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter une référence spécifique.

SEPTIÈME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SEPTIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

Chapitre I Décisions et notifications de l'Office européen des brevets

Règle 111 Forme des décisions

Règle 68 CBE 1973

(1) Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office européen des brevets peuvent être prononcées à l'audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties.

(2) Les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours. L'avertissement appelle également l'attention des parties sur les dispositions des articles 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de cet avertissement.

Règle 111 CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) Les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours [...] **et qui** appelle l'attention des parties sur les dispositions des articles 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de cet avertissement.

Règle 112 Constatation de la perte d'un droit

Règle 69 CBE 1973

(1) Si l'Office européen des brevets constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle de la convention sans qu'une décision de rejet de la demande de brevet européen, qu'une décision de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou qu'une décision concernant une mesure d'instruction ait été prise, il le notifie à la personne intéressée, conformément aux dispositions de l'article 119.

(2) Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Une telle décision n'est prise que dans le cas où l'Office européen des brevets ne partage pas le point de vue du requérant ; dans le cas contraire, l'Office européen des brevets en avise le requérant.

Règle 112 CBE 2000

(1) Si l'Office européen des brevets constate qu'une perte de droit [...] **s'est produite** sans qu'une décision de rejet de la demande de brevet européen, de délivrance, de révocation ou de maintien du brevet européen ou une décision concernant une mesure d'instruction n'ait été prise, il le notifie à la partie intéressée. [...]

(2) Si la **partie** intéressée estime que les conclusions de l'Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, requérir une décision en l'espèce [...]. **L'Office européen des brevets** ne prend une telle décision que dans le cas où il ne partage pas le point de vue de la partie intéressée ; dans le cas contraire, il en informe cette dernière.

RÈGLE 113 CBE 2000

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 70 CBE 1973, qui est devenue la **règle 113 CBE 2000**, a été alignée sur le style de la CBE 2000.

CHAPITRE II

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Un **nouveau chapitre II**, intitulé "Observations de tiers," est introduit dans la huitième partie du règlement d'exécution. Les chapitres suivants sont renumérotés en conséquence.

RÈGLE 114 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

L'article 115(1), deuxième phrase et (2) CBE 1973 a été supprimé et son contenu transféré dans la nouvelle **règle 114 CBE 2000**.

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 29/06 Add.1)

La règle 114(1) CBE 2000 dispose que les tiers doivent présenter leurs observations au titre de 115 CBE dans une langue officielle de l'OEB. Toutefois, grâce au renvoi à la règle 3(3) CBE 2000, il est clair que les tiers ont la possibilité de produire des documents utilisés comme moyens de preuve, et en particulier des publications, dans n'importe quelle langue. En vertu de la règle 3(3), deuxième phrase CBE 2000, l'OEB peut exiger qu'une traduction soit produite dans l'une de ses langues officielles. Si la traduction n'est pas produite en temps utile, l'OEB peut ne pas tenir compte du document.

Règle 113 Signature, nom, sceau

Règle 70 CBE 1973

(1) Toute décision, notification et communication de l'Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et de l'indication du nom de l'agent responsable.

(2) Si les documents mentionnés au paragraphe 1 sont produits par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si ces documents sont produits automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci vaut également pour des notifications et communications préimprimées.

Règle 113 CBE 2000

(1) Toute décision, **citation**, communication et notification de l'Office européen des brevets doit être revêtue de la signature et du nom de l'agent responsable.

(2) Si **un** document mentionné au paragraphe 1 est produit par l'agent responsable à l'aide d'un ordinateur, un sceau peut remplacer la signature. Si **ce** document est produit automatiquement par ordinateur, il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer le nom de l'agent responsable. Ceci vaut également pour les notifications et communications préimprimées.

Chapitre II Observations des tiers

Règle 114 Observations des tiers

CBE 1973

[Cf. l'article 115 CBE 1973:

(1) ... Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. ...

(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.]

Règle 114 CBE 2000

(1) Les observations des tiers doivent être présentées par écrit dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et être motivées. La règle 3, paragraphe 3, est applicable.

(2) Ces observations sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet, qui peut prendre position.

CHAPITRE III

RÈGLE 115 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 71 CBE 1973, qui devient la **règle 115 CBE 2000**.

RÈGLE 116 CBE

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La seule modification apportée à la **règle 116(1) CBE 2000** concerne la référence à la règle 132 CBE 2000.

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 116(2) CBE 2000.

Chapitre III Procédure orale et instruction

Règle 115 Citation à une procédure orale

Règle 71 CBE 1973

(1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l'article 116 fait mention de la disposition figurant au paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref.

(2) Si une partie régulièrement citée devant l'Office européen des brevets à une procédure orale n'a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence.

Règle 115 CBE 2000

(1) La citation des parties à une procédure orale conformément à l'article 116 fait mention [...] du paragraphe 2 de la présente règle. Elle comporte un délai minimum de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus bref.

(2) Si une partie régulièrement citée à une procédure orale devant l'Office européen des brevets n'a pas comparu, la procédure peut être poursuivie en son absence.

Règle 116 Préparation de la procédure orale

Règle 71bis CBE 1973

(1) Dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 84 n'est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

(2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu communication des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à fournir au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux conditions requises par la convention. Le paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, est applicable.

Règle 116 CBE 2000

(1) Dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps, il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La **règle 132** n'est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

(2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu **notification** des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à produire, au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux **exigences** de la convention. Le paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, est applicable.

RÈGLE 117 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 72(1) CBE 1973, qui devient la **règle 117 CBE 2000**.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 74)

A la demande de l'*epi*, l'OEB a convenu d'examiner séparément la question de l'étendue des procès-verbaux des procédures orales, notamment les transcriptions des dépositions de témoins et d'experts.

Règle 117 Décision ordonnant une mesure d'instruction
--

Règle 72(1) CBE 1973

(1) Lorsque l'Office européen des brevets estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à la descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins ou d'experts a été demandée par une partie, la décision de l'Office européen des brevets fixe le délai dans lequel la partie requérante doit déclarer à cet Office les noms et adresses des témoins et experts qu'elle désire faire entendre.

Règle 117 CBE 2000

Lorsque l'Office européen des brevets estime nécessaire d'entendre **une** partie, **un** témoin ou **un** expert ou de procéder à une descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, **ainsi que** les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition d'un témoin ou d'un expert a été demandée par une partie, la décision [...] fixe le délai dans lequel **cette** partie doit **communiquer** le nom et l'adresse du témoin ou de l'expert [...].

RÈGLES 118, 119 et 120 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Cet ensemble de règles, qui régit la procédure d'instruction, correspond dans une large mesure à la règle 72 CBE 1973, mais reprend également les paragraphes 2 à 6 de l'article 117 CBE 1973.

Dans un souci de clarté et afin d'assurer une meilleure lisibilité, ces dispositions, qui sont rédigées dans le style de la CBE 2000, sont divisées en trois règles distinctes.

Règle 118 Citation à comparaître devant l'Office européen des brevets

CBE 1973

[Cf. l'article 117 CBE 1973:

(3) Si l'Office européen des brevets estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement,

a) il cite devant lui la personne concernée ou ...]

Règle 72(2) CBE 1973

(2) La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref. La citation doit contenir :

a) un extrait de la décision mentionnée au paragraphe 1, précisant notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus ;

b) la désignation des parties à la procédure et l'indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4 ;

c) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside et une invitation à faire savoir à l'Office européen des brevets, dans le délai qui lui a été imparti par cet Office, s'il est disposé à comparaître devant ledit Office.

Règle 118 CBE 2000

(1) Les parties, témoins ou experts qui doivent être entendus sont cités devant l'Office européen des brevets.

(2) *Inchangé*

a) un extrait de la décision visée à la **règle 117**, précisant [...] les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins ou experts seront entendus ;

b) [...] **le nom** des parties [...] et l'indication des droits auxquels les témoins et experts peuvent prétendre en vertu de la **règle 122, paragraphes 2 à 4** ;

c) une indication selon laquelle toute partie, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat [...] **dans lequel il a son domicile, conformément à la règle 120**, et une invitation à faire savoir à l'Office européen des brevets, dans un délai qui lui est imparti, s'il est disposé à comparaître devant l'Office **eupéen des brevets**.

Règle 119 Exécution des mesures d'instruction devant l'Office européen des brevets
--

CBE 1973

[Cf. l'article 117 CBE 1973:

(2) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d'instruction.]

Règle 72(3) et (4) CBE 1973

(3) Avant que la partie, le témoin ou l'expert ne soit entendu, il est averti que l'Office européen des brevets peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside de l'entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.

(4) Les parties peuvent assister à l'instruction et poser toute question pertinente aux parties, témoins et experts entendus.

Règle 119 CBE 2000

(1) La division d'examen, la division d'opposition et la chambre de recours peuvent charger un de leurs membres de procéder aux mesures d'instruction.

(2) **Les parties, témoins ou experts sont informés avant leur audition** que l'Office européen des brevets peut demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat **dans lequel ils ont leur domicile de les** entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante.

(3) Les parties peuvent assister à l'instruction et poser toute question pertinente à **la partie, au** témoin ou à l'expert entendu.

Règle 120 Audition devant les autorités judiciaires compétentes d'un Etat

CBE 1973

[Cf. l'article 117 CBE 1973:

(4) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office européen des brevets peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il réside. Après avoir reçu cette requête ou, si aucune suite n'a été donnée à la citation à l'expiration du délai imparti par l'Office européen des brevets dans cette citation, ce dernier peut, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

(5) Si une partie, un témoin ou un expert dépose devant l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside la personne concernée, de l'entendre à nouveau dans ces dernières conditions.

Règle 120 CBE 2000

(1) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office européen des brevets peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat **dans lequel il a son domicile. Si une telle requête est présentée** ou si aucune suite n'a été donnée à la citation **dans** le délai imparti dans cette citation, **l'Office européen des brevets** peut, conformément à l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

(2) Si une partie, un témoin ou un expert **a été entendu par** l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander, **conformément à l'article 131, paragraphe 2**, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat **dans lequel** la personne concernée **a son domicile** de l'entendre à nouveau dans ces [...] conditions.

(6) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d'autoriser un des membres de l'instance intéressée à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de ladite autorité, soit directement.]

(3) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d'autoriser un des membres de l'instance **concernée** à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de cette autorité, soit directement.

RÈGLE 121 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 73 CBE 1973, qui devient la **règle 121 CBE 2000**.

Règle 121 Commission d'experts

Règle 73 CBE 1973

- (1) L'Office européen des brevets décide de la forme dans laquelle sont soumis les rapports des experts qu'il désigne.
- (2) Le mandat de l'expert doit contenir :
 - a) une description précise de sa mission ;
 - b) le délai qui lui est imparti pour la présentation du rapport d'expertise ;
 - c) la désignation des parties à la procédure ;
 - d) l'indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de la règle 74, paragraphes 2 à 4.
- (3) Une copie du rapport écrit est remise aux parties.
- (4) Les parties peuvent faire valoir des moyens de récusation à l'égard des experts. L'instance concernée de l'Office européen des brevets statue sur la récusation.

Règle 121 CBE 2000

- (1) L'Office européen des brevets décide de la forme dans laquelle **doit être présenté l'avis** de l'expert qu'il désigne.
- (2) *Inchangé*
- a) *Inchangé*
- b) le délai qui lui est imparti pour la présentation de son **avis** ;
- c) le **nom** des parties à la procédure ;
- d) l'indication des droits auxquels il peut prétendre en vertu de la **règle 122, paragraphes 2 à 4**.
- (3) Une copie de **l'avis** écrit est remise aux parties.
- (4) Les parties peuvent **récuser** un expert. L'instance concernée de l'Office européen des brevets statue sur la récusation.

RÈGLE 122 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 74 CBE 1973, qui devient la **règle 122 CBE 2000**.

Règle 122 Frais de l'instruction

Règle 74 CBE 1973

- (1) L'Office européen des brevets peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès dudit Office, par la partie qui a demandé cette instruction, d'une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais.
- (2) Les témoins et les experts qui ont été cités par l'Office européen des brevets et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais. La première phrase du présent paragraphe est applicable aux témoins et aux experts qui comparaissent devant l'Office européen des brevets sans qu'il les ait cités et sont entendus comme tels.
- (3) Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont en outre droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner ; les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins ou experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission.
- (4) Le Conseil d'administration détermine les modalités d'application des dispositions des paragraphes 2 et 3. Le paiement des sommes dues en vertu desdits paragraphes est effectué par l'Office européen des brevets.

Règle 122 CBE 2000

- (1) L'Office européen des brevets peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès **de l'Office**, par la partie qui a demandé cette instruction, d'une provision dont il fixe le montant par référence à une estimation des frais.
- (2) Les témoins ou les experts qui ont été cités par l'Office européen des brevets et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais. [...] **Ceci vaut également pour les personnes** qui comparaissent devant l'Office européen des brevets sans qu'il les ait citées et sont entendues comme **témoins ou experts**.
- (3) *Inchangé*
- (4) Le Conseil d'administration détermine les modalités d'application des paragraphes 2 et 3. [...] Les sommes dues en vertu de ces dispositions **sont acquittées** par l'Office européen des brevets.

RÈGLE 123 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 75 CBE 1973, qui devient la **règle 123 CBE 2000**.

Règle 123 Conservation de la preuve

Règle 75 CBE 1973

(1) L'Office européen des brevets peut, sur requête, procéder sans délai à une mesure d'instruction, en vue de conserver la preuve de faits qui peuvent affecter une décision qu'il sera vraisemblablement appelé à prendre au sujet d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen, lorsqu'il y a lieu d'appréhender que l'instruction ne devienne ultérieurement plus difficile ou même impossible. La date de la mesure d'instruction doit être notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet en temps utile pour lui permettre de participer à l'instruction. Il peut poser toutes questions pertinentes.

(2) La requête doit contenir :

a) l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège du requérant, dans les conditions prévues à la règle 26, paragraphe 2, lettre c) ;

b) des indications suffisantes pour permettre l'identification de la demande de brevet européen ou du brevet européen en cause ;

c) l'indication des faits qui nécessitent la mesure d'instruction ;

d) l'indication de la mesure d'instruction ;

e) un exposé du motif justifiant la présomption selon laquelle l'instruction pourra être ultérieurement plus difficile ou même impossible.

(3) La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de conservation de la preuve.

(4) La décision sur la requête ainsi que toute mesure d'instruction sont prises par l'instance de l'Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision pouvant être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée. Les dispositions de la convention relatives à l'instruction dans les procédures devant l'Office européen des brevets sont applicables.

Règle 123 CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) La requête doit contenir :

a) les indications [...] **concernant le requérant telles que prévues à la règle 41, paragraphe 2 c) ;**

b) *Inchangé*

c) *Inchangé*

d) *Inchangé*

e) *Inchangé*

(3) La requête n'est réputée présentée qu'après **le** paiement de la taxe prescrite.

(4) La décision sur la requête ainsi que toute mesure d'instruction **en résultant** sont prises par l'instance de l'Office européen des brevets qui aurait été appelée à prendre la décision **susceptible** d'être affectée par les faits dont la preuve doit être apportée. Les dispositions relatives à l'instruction dans les procédures devant l'Office européen des brevets sont applicables.

RÈGLE 124 CBE

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

Dans la pratique suivie au titre de la CBE 1973, la déposition du témoin était en règle générale résumée point par point par le membre juriste, et dictée sous cette forme sur un dictaphone. La personne entendue avait la possibilité de formuler tout de suite des objections concernant le texte dicté, lequel pouvait donc être corrigé immédiatement. Normalement, le témoin renonçait à son droit d'entendre ensuite l'intégralité de la déposition. Cette possibilité d'y renoncer a été exprimée à la **règle 124(2), première phrase CBE 2000**.

Pour renforcer l'authenticité du procès-verbal, tout en simplifiant et en accélérant l'instruction, il pourrait s'avérer dans certains cas opportun d'établir le procès-verbal verbatim, à l'aide de moyens techniques. Cependant, cela serait impossible s'il fallait satisfaire aux conditions énoncées à la règle 76(2), première et deuxième phrases CBE 1973. La **nouvelle règle 124(2), dernière phrase CBE** précise qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas d'observer ces conditions.

La **règle 124(3) CBE 2000** a été adaptée aux nouvelles règles 2(2) et 124(2) CBE 2000.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006: CA/PL PV 30, points 149-150)

Les procès-verbaux des procédures orales devant les chambres de recours sont des procès-verbaux au sens de la règle 124 CBE 2000, laquelle est suffisamment souple pour permettre différentes formes de procès-verbaux. Les chambres de recours s'interrogent actuellement sur la nécessité de revoir leurs pratiques en matière de procès-verbaux à la lumière de la CBE 2000.

Règle 124 Procès-verbal des procédures orales et des instructions

Règle 76 CBE 1973

- (1) Les procédures orales et les instructions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal contenant l'essentiel de la procédure orale ou de l'instruction, les déclarations pertinentes des parties et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de la descente sur les lieux.
- (2) Le procès-verbal de la déposition d'un témoin, d'un expert ou d'une partie lui est lu ou lui est soumis pour qu'il en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l'auteur de la déposition. Lorsque le procès-verbal n'est pas approuvé, les objections formulées sont mentionnées.
- (3) Le procès-verbal est authentifié par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.
- (4) Une copie du procès-verbal est remise aux parties.

Règle 124 CBE 2000

- (1) *Inchangé*
- (2) Le procès-verbal de la déposition d'un témoin, d'un expert ou d'une partie lui est lu, [...] lui est soumis pour qu'il en prenne connaissance **ou, lorsque le procès-verbal est enregistré par des moyens techniques, est réentendu par lui pour autant qu'il ne renonce pas à ce droit.** Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l'auteur de la déposition. Lorsque le procès-verbal n'est pas approuvé, **mention** y est faite des objections formulées. **Il n'est pas nécessaire de faire réentendre le procès-verbal ou de le faire approuver si la déposition a été enregistrée textuellement et directement à l'aide de moyens techniques.**
- (3) Le procès-verbal est **signé** par l'agent **chargé de l'établir** et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction [...].
- (4) *Inchangé*

CHAPITRE IV

RÈGLE 125 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Un certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 77 CBE 1973, qui devient la **règle 125 CBE 2000**.

(Remarques explicatives 2006 : CA/PL 17/06)

Pour souligner que la possibilité (qui sera donnée à l'avenir) d'effectuer une signification par voie électronique équivaut aux autres moyens de signification, la signification par voie électronique est mentionnée à la **règle 125(2)b) CBE 2000**.

Le contenu de la règle 82 CBE 1973, qui porte sur les irrégularités entachant une signification, a par ailleurs été transféré dans la **nouvelle règle 125(4) CBE 2000**, étant donné que l'hypothèse énoncée dans la règle 82 CBE 1973 s'applique quel que soit le moyen par lequel la signification est effectuée.

Chapitre IV Significations

Règle 125 Dispositions générales

Règle 77 CBE 1973

(1) Les significations prévues dans les procédures devant l'Office européen des brevets portent soit sur l'original de la pièce, soit sur une copie de cette pièce certifiée conforme ou portant le sceau de l'Office européen des brevets, soit sur un imprimé établi par ordinateur et portant un tel sceau. Les copies de pièces produites par les parties elles-mêmes ne requièrent pas une telle certification.

(2) La signification directe 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.

(3) La signification par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant est faite conformément aux dispositions applicables audit service dans les procédures nationales.

Règle 82 CBE 1973

Si, une pièce étant parvenue à son destinataire, l'Office européen des brevets n'est pas en mesure de prouver qu'elle a été régulièrement signifiée, ou si les dispositions relatives à la signification n'ont pas été observées, la pièce est réputée signifiée à la date à laquelle l'Office européen des brevets prouve qu'elle a été reçue.

Règle 125 CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) *Inchangé*

a) par la poste conformément à la **règle 126** ;

b) par des moyens techniques de communication conformément à la règle 127 ;

c) par remise dans les locaux de l'Office européen des brevets conformément à la **règle 128** ;

d) par publication conformément à la **règle 129**.

Supprimé – le contenu de cette disposition a été transféré dans les règles 125(2)b) and 127 CBE 2000

(3) La signification par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant est faite conformément au **droit applicable à ce** service dans les procédures nationales.

(4) *Inchangé*

RÈGLE 126 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 78 CBE 1973, qui devient la **règle 126 CBE 2000**.

RÈGLE 127 CBE

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La **nouvelle règle 127 CBE 2000** a été introduite afin de souligner que la possibilité, qui sera donnée à l'avenir, d'effectuer une signification par voie électronique équivaut aux autres moyens de signification.

Règle 126 Signification par la poste**Règle 78 CBE 1973**

(1) Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'Office européen des brevets prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée.

(2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(3) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

(4) Pour autant que la signification par la poste n'est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l'Etat sur le territoire duquel la signification est faite.

Règle 126 CBE 2000

(1) Les décisions qui font courir un délai **pour former un recours ou présenter une requête en révision**, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'Office européen des brevets prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée.

(2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, **cette lettre** est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins [...] **qu'elle** ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(3) *Inchangé*

(4) [...] Si la signification par la poste n'est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3, le droit applicable [...] est celui de l'Etat **dans** lequel la signification est faite.

Règle 127 Signification par des moyens techniques de communication**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 127 CBE 2000

La signification peut être faite par des moyens techniques de communication que détermine le Président de l'Office européen des brevets et dans les conditions qu'il arrête.

RÈGLE 129 CBE

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La règle 80 CBE 1973 reste inchangée sur le fond. Elle devient la **règle 129 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 14 juillet 2007 concernant la signification publique conformément à la règle 129 CBE, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 127, K.1

RÈGLE 130 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 75 CBE 1973, qui devient la **règle 130 CBE 2000**.

<p>La règle 82 CBE 1973, intitulée "Vices de la signification" a été supprimée. Son contenu a été transféré dans la règle 125(4) CBE 2000.</p>
--

Règle 128 Signification par remise directe
--

<p style="text-align: center;">Règle 79 CBE 1973</p> <p>La signification peut être effectuée dans les locaux de l'Office européen des brevets par remise directe de la pièce à signifier au destinataire qui en accuse réception. La signification est réputée faite même si le destinataire refuse d'accepter la pièce à signifier ou d'en accuser réception.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 128 CBE 2000</p> <p><i>Inchangé</i></p>
---	---

Règle 129 Signification publique
--

<p style="text-align: center;">Règle 80 CBE 1973</p> <p>(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.</p> <p>(2) Le Président de l'Office européen des brevets détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé signifié.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 129 CBE 2000</p> <p>(1) S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la signification prévue à la règle 126, paragraphe 1, s'est révélée impossible même après une seconde tentative [...], la signification est faite sous forme de publication.</p> <p>(2) <i>Inchangé</i></p>
--	---

Règle 130 Signification au mandataire ou au représentant
--

<p style="text-align: center;">Règle 81 CBE 1973</p> <p>(1) Si un mandataire a été désigné, les significations lui sont faites.</p> <p>(2) Si plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, il suffit que la signification soit faite à l'un d'entre eux.</p> <p>(3) Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification d'une pièce en un seul exemplaire soit faite au représentant commun.</p>	<p style="text-align: center;">Règle 130 CBE 2000</p> <p>(1) <i>Inchangé</i></p> <p>(2) <i>Inchangé</i></p> <p>(3) Si plusieurs parties ont un représentant commun, il suffit que la signification [...] soit faite au représentant commun.</p>
--	--

CHAPITRE V

RÈGLE 131 CBE

De légères modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 83 CBE 1973, qui devient la règle 131 CBE 2000.

Chapitre V Délais

Règle 131 Calcul des délais

Règle 83 CBE 1973

- (1) Les délais sont fixés en années, mois, semaines ou jours entiers.
- (2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur. Sauf dispositions contraires, lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la réception de la pièce signifiée.
- (3) Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu ; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
- (4) Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu ; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
- (5) Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même nom que celui où ledit événement a eu lieu.

Règle 131 CBE 2000

- (1) *Inchangé*
- (2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur. Sauf **s'il en est disposé autrement**, lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la réception de la pièce signifiée.
- (3) Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu ; **si** le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
- (4) Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu ; **si** le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
- (5) *Inchangé*

RÈGLE 132 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

La nouvelle règle 132(1) CBE 2000 énonce clairement ce qu'il faut entendre par "délai imparti".

Lorsqu'une règle se réfère à un délai "imparti", cela signifie que le délai est imparti par l'Office européen des brevets. Cf. par exemple les règles 3(3), 5, 53(3), 59, 60(2), 64(1), 70(2), 71(1) et (5), 77(2), 79(1) et (3), 81(2), 94, 95(2), 100(2), 101(2), 108(2), 118(2)c, 141, 151 et 152 CBE 2000.

L'expression "sauf s'il en est disposé autrement" figurant à la **règle 132(2) CBE 2000** signifie sauf s'il en est disposé autrement dans la Convention ou le règlement d'exécution.

Les autres modifications sont de nature purement rédactionnelle.

RÈGLE 133 CBE

La règle 84bis CBE 1973 a été alignée sur le texte de la CBE 2000. Elle devient la **règle 133 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 14 juillet 2007 relative à l'application de la règle 133 CBE concernant les pièces reçues tardivement, édition spéciale no 3, JO OEB 2007, 119, I.1

Règle 132 Délais impartis par l'Office européen des brevets**Règle 84 CBE 1973**

Lorsque la convention ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai qui doit être impartit par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois ; dans des circonstances particulières, il peut être porté jusqu'à six mois. Dans certains cas d'espèce, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration.

Règle 132 CBE 2000

- (1) Lorsque la convention ou le règlement d'exécution **se réfère à un délai "imparti", ce délai est impartit par l'Office européen des brevets.**
- (2) **Sauf s'il en est disposé autrement, un délai impartit par l'Office européen des brevets** ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois ; dans **certaines** circonstances [...], il peut être porté jusqu'à six mois. Dans certains cas [...] **particuliers**, le délai peut être prorogé sur requête présentée avant son expiration.

Règle 133 Pièces reçues tardivement**Règle 84bis CBE 1973**

(1) Une pièce reçue en retard par l'Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l'expiration du délai et conformément aux conditions fixées par le Président de l'Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l'expiration du délai.

(2) Le paragraphe 1 s'applique aux délais prévus par la convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).

Règle 133 CBE 2000

- (1) *Inchangé*
- (2) Le paragraphe 1 [...] **est applicable** lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe **1 b)** ou **2 b)**.

RÈGLE 134 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 85 CBE 1973, qui devient la **règle 134 CBE 2000**.

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 11/06, CA/PL 17/06)

La règle 85 CBE 1973 régissait la situation où un délai expirait un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB n'était pas ouvert pour recevoir des pièces ou un jour où le courrier normal ne pouvait pas être distribué. Cette règle est généralement utilisée pour les jours de fermeture de l'Office, comme les samedis, dimanches et jours fériés. Bien que le texte de la règle 85(1) CBE 1973 mentionne uniquement les situations où l'Office est fermé ou bien celles où le courrier ne peut pas être distribué, cette disposition a servi par analogie de base juridique pour proroger les délais dans un cas où le flot des appels téléphoniques entrants et des télécopies arrivant avait été largement interrompu (cf. communiqué du Président de l'OEB, en date du 5 septembre 2003, relatif à la prorogation des délais, JO OEB 2003, 507).

Afin de clarifier cette question, une **nouvelle deuxième phrase** a été introduite à la **règle 134(1) CBE 2000**, afin de lever les doutes éventuels concernant la possibilité d'appliquer la règle 134(1) CBE aux situations où l'OEB, pour des raisons qui relèvent de sa responsabilité, ne serait pas en mesure de recevoir des télécopies, ou bien par exemple aux cas où le serveur de dépôt en ligne *epoline*® ne pourrait pas recevoir les documents.

Au fil des ans, la signification de la notion de "courrier normal" dans l'ancienne règle 85(1) CBE est devenue peu claire. Si "courrier normal" signifie "courrier postal", cette terminologie apparaît restrictive et peu adaptée au développement des moyens modernes de transmission du courrier. Cette terminologie a donc été élargie en employant simplement le terme de "**courrier**" à la **règle 134(1), première phrase CBE 2000**.

Si le paragraphe 1 de la règle 134 CBE 2000 a trait aux facteurs d'ordre **interne** qui font obstacle à la réception des documents, le **paragraphe 2** concerne quant à lui les perturbations externes qui touchent la distribution ou l'acheminement du courrier. Dans ce contexte, l'acheminement du courrier englobe le dépôt des documents à l'aide des moyens de communication autorisés par le Président de l'OEB.

La signification des termes "*interruption*" et "*perturbation*" employés à la règle 85(2) CBE 1973 a donné matière à réflexion. Il serait judicieux de s'en tenir à un seul terme. Une interruption entraîne forcément une perturbation tandis qu'une perturbation n'implique pas forcément une interruption. Compte tenu des moyens modernes de communication, il semble aujourd'hui assez improbable que la distribution du courrier puisse être complètement interrompue, mais elle sera en revanche toujours perturbée. Seul le terme "**perturbation**" est donc employé à la **règle 134(2) et (4) CBE 2000**.

La règle 85(4) CBE 1973 a été introduite en 1985 pour éviter toute perte de droits susceptible de se produire si l'Office n'était pas en mesure d'informer à temps le demandeur de l'expiration d'un délai et de l'expiration imminente du délai supplémentaire. Cette disposition était nécessaire en particulier eu égard aux règles 85bis et 85ter CBE 1973, telles qu'en vigueur jusqu'au 30 mars 1989. Après cette date, les délais supplémentaires commençaient à courir à partir de la signification d'une notification signalant que le délai de base n'avait pas été observé. Cette disposition est par conséquent devenue redondante et peut être **supprimée**.

Règle 134 Prorogation des délais

Règle 85 CBE 1973

(1) Si un délai expire soit un jour où l'un des bureaux de réception de l'Office européen des brevets au sens de l'article 75, paragraphe 1, lettre a) n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, soit un jour où le courrier normal n'y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

(2) Si un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat. La première phrase s'applique au délai prévu à l'article 77, paragraphe 5. Au cas où l'Etat concerné est l'Etat où l'Office européen des brevets a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties. La durée de cette période est indiquée par le Président de l'Office européen des brevets.

(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux délais prévus par la convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b).

(4) En cas de retard dans les notifications de l'Office européen des brevets portant indication de l'expiration de délais, par suite de circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou perturbé le fonctionnement normal de l'Office, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent être valablement accomplis dans un délai d'un mois à compter de la signification de la notification effectuée avec retard. Le début et la fin de l'interruption ou de la perturbation sont indiqués par le Président de l'Office européen des brevets.

Règle 134 CBE 2000

(1) Si un délai expire soit un jour où l'un des bureaux de réception de l'Office européen des brevets au sens de la **règle 35, paragraphe 1**, n'est pas ouvert pour recevoir [...] **des documents**, soit un jour où le courrier [...] n'y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ces documents et où le courrier est distribué. **La première phrase est applicable si des documents déposés par l'un des moyens techniques de communication autorisés par le Président de l'Office européen des brevets en vertu de la règle 2, paragraphe 1, ne peuvent pas être reçus.**

(2) Si un délai expire [...] un jour où se produit une **perturbation** générale concernant la distribution [...] **ou l'acheminement** du courrier dans un Etat contractant [...], le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période [...] de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans **cet** Etat. [...] **Lorsque** l'Etat concerné est l'Etat où l'Office européen des brevets a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties **et à leurs mandataires. Le présent paragraphe est applicable au délai prévu à la règle 37, paragraphe 2. [...]**

(3) Les paragraphes 1 et 2 **sont applicables [...]** lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1 **b)** ou 2 **b)**.

Supprimé

La prorogation des délais au titre de la règle 134(1) à (3) CBE 2000 se fait automatiquement par l'effet des dispositions juridiques si les conditions sont remplies. Pour des raisons de clarté, et conformément à la pratique actuelle de l'OEB, la **nouvelle règle 134(4) CBE 2000** prévoit expressément que l'OEB publie un communiqué signalant le début et la fin de la perturbation.

La **règle 134(5) CBE 2000** a été reformulée. Elle s'applique désormais non seulement à la perturbation de la **distribution du courrier**, mais également à l'acheminement du courrier **par des moyens techniques de communication**.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006: CA/PL PV 29, points 32-40)

Dans la pratique, l'OEB a appliqué une approche souple et a interprété une interruption dans le même sens qu'une perturbation. Par conséquent, l'OEB a assimilé l'interruption d'un seul moyen d'acheminement à une perturbation et a appliqué la règle 85 CBE 1973. Une défaillance simultanée de tous les moyens de communication n'est guère concevable. D'un autre côté, il faut tenir compte du fait qu'un demandeur pourrait avoir à acquitter des taxes plus élevées s'il était contraint d'utiliser d'autres moyens de communication.

La règle 85bis CBE 1973 "Délai supplémentaire pour le paiement des taxes" et la **règle 85ter CBE 1973** "Délai supplémentaire pour la requête en examen" ont été **supprimées** étant donné que le champ d'application de la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 CBE 2000 a été élargi (cf. les remarques explicatives relatives à la nouvelle règle 135 CBE 2000).

Règle 134 Prorogation des délais

(5) Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, la preuve peut être apportée que, lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration d'un délai, le service postal a été interrompu, ou perturbé par suite de cette interruption, en raison d'une guerre, d'une révolution, d'un désordre civil, d'une grève, d'une calamité naturelle ou pour d'autres raisons semblables, dans la localité où une partie ou son mandataire a son domicile, son siège ou sa résidence. Si, au vu de la preuve produite, l'Office européen des brevets est convaincu que de telles circonstances ont existé, la pièce reçue tardivement sera réputée avoir été reçue dans les délais, à condition que l'expédition postale ait été effectuée dans les cinq jours suivant la reprise du service postal.

(4) Les dates de début et de fin d'une éventuelle perturbation au sens du paragraphe 2 sont publiées par l'Office européen des brevets.

(5) Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, **toute partie intéressée** peut apporter la preuve que, lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration d'un délai, **la distribution ou l'acheminement du courrier ont été perturbés en raison de circonstances exceptionnelles telles que [...] calamité naturelle, guerre, désordre civil, panne générale de l'un quelconque des moyens techniques de communication autorisés par le Président de l'Office européen des brevets conformément à la règle 2, paragraphe 1, ou pour d'autres raisons semblables qui ont touché la localité où la partie intéressée ou son mandataire a son domicile ou son siège. Si la preuve produite est convaincante** pour l'Office européen des brevets, le **document** reçu tardivement sera réputé avoir été reçu dans les délais, à condition que l'expédition **ou l'acheminement du courrier** aient été effectués **au plus tard le cinquième jour suivant la fin de la perturbation.**

RÈGLE 135 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1) and 2006 (CA/PL 17/06)

La **nouvelle règle 135 CBE 2000** contient des dispositions d'application de l'article 121 CBE 2000.

La règle 135(1) CBE 2000 énonce les conditions à remplir (délai, taxe, accomplissement de l'acte omis) pour que l'OEB fasse droit à une requête en poursuite de la procédure au titre de l'article 121(2) CBE 2000. Le contenu de la nouvelle règle correspond dans une large mesure à l'article 121(2) CBE 1973. Toutefois, compte tenu du champ d'application plus étendu de la poursuite de la procédure, le délai de présentation d'une requête ne commence plus à courir à compter de la notification de la perte de la demande de brevet européen, mais à partir de la notification signalant soit l'inobservation d'un délai, soit la perte d'un droit. Etant donné que la poursuite de la procédure entre désormais en ligne de compte pour les délais de paiement des taxes, il n'est plus exigé que la requête soit présentée par écrit. Dans le nouveau système, la requête sera présentée simplement en acquittant la taxe prescrite. Le montant des taxes exigibles dans les différents cas de figure est fixé à l'article 2, point 12 du règlement relatif aux taxes (le montant s'élève à 50% de la taxe concernée en cas de retard de paiement, à 210 EUR en cas de retard dans l'accomplissement des actes exigés conformément à la règle 71(3) CBE 2000 et à 210 EUR dans les autres cas).

L'article 121(3) CBE 1973 relative à la compétence pour statuer sur les requête en poursuite de la procédure est transféré à la **règle 135(3) CBE 2000**.

La règle 135(2) CBE 2000 exclut un certain nombre de délais de la poursuite de la procédure, sur la base de l'article 121(4), deuxième phrase CBE 2000. D'une manière générale, le principe à la base de la CBE 2000 est qu'il ne doit pas être possible de cumuler des moyens de recours. Ainsi, lorsqu'il existe un moyen de remédier à la non-observation d'un délai, autoriser la poursuite de la procédure reviendrait à instaurer en première instance un système en deux volets pour rectifier l'erreur, ce qui n'est pas désirable.

Règle 6(1) CBE 2000 : le délai de deux mois pour produire la traduction requise à l'article 14(2) CBE 2000 a été exclu, car il peut être remédié à l'inobservation de ce délai en vertu de la règle 58 CBE 2000.

Règle 16(1)a) CBE 2000 : le délai de trois mois pour faire usage des facultés prévues à l'article 61 CBE est exclu de la poursuite de la procédure, parce qu'il n'est pas surveillé par l'OEB et qu'il n'est pas possible d'émettre une notification au cas où il ne serait pas observé. Cela est acceptable dans la mesure où il est implicitement reconnu par cette exclusion que la personne habilitée en vertu de l'article 61(1) CBE a accès aux mécanismes prévus par la CBE pour remédier à l'inobservation des délais. Par conséquent, si cette personne n'observe pas un délai, elle peut présenter une requête en restitutio in integrum.

La règle 31(2) CBE 2000 porte sur les délais dans lesquels les informations sur le dépôt de matière biologique peuvent être communiquées à un stade ultérieur. Si ces délais ne sont pas respectés, il n'est pas satisfait aux exigences des règles 31(1)c) ou d) et 31(2) CBE 2000, et l'invention ne peut pas être considérée comme exposée au sens de la règle 31 CBE 2000 ensemble l'article 83 CBE. Pour des raisons de sécurité juridique, le législateur a fixé des délais impératifs afin de garantir que les informations requises soient disponibles à temps avant que la demande de brevet ne soit publiée ou après qu'un droit de consulter le dossier a été constaté. Compte tenu de la double nature de ces délais (qui ressortissent à la fois à la forme et au fond) et étant donné que les dispositions de la règle 31 CBE 2000 sont soumises aux exigences de l'article 83 CBE, la poursuite de la procédure est exclue.

Règle 40(3) CBE 2000: le délai de deux mois prévu en cas de renvoi à une demande déposée antérieurement a été exclu, car il peut être remédié à l'inobservation de ce délai en vertu de la règle 58 CBE 2000.

Règle 51(2) CBE 2000: le délai de six mois prévu pour acquitter les taxes annuelles est exclu de la poursuite de la procédure, au motif qu'il s'agit d'un délai supplémentaire (cf. article 5bis de la Convention de Paris "délai de grâce pour le paiement de taxes"). Il y a donc là un mécanisme qui correspond dans ses effets à la poursuite de la procédure. Le délai prévu à la règle 51(2) CBE 2000 peut en revanche faire l'objet d'une restitutio in integrum.

Règle 135 Poursuite de la procédure**CBE 1973**

[Cf. l'article 121 CBE 1973 :

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure.

(3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.]

Règle 135 CBE 2000

(1) La poursuite de la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1, doit être requise, au moyen du paiement de la taxe prescrite, dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant l'inobservation d'un délai ou une perte de droits. L'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête.

(2) Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais visés à l'article 121, paragraphe 4, ainsi que les délais prévus à la règle 6, paragraphe 1, à la règle 16, paragraphe 1 a), à la règle 31, paragraphe 2, à la règle 40, paragraphe 3, à la règle 51, paragraphes 2 à 5, à la règle 52, paragraphes 2 et 3, aux règles 55, 56, 58, 59, 64 et à la règle 112, paragraphe 2.

(3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête en poursuite de la procédure.

La **règle 51(3) CBE 2000** prévoit les délais de paiement des taxes annuelles pour les demandes divisionnaires. Si le délai de quatre mois visé à la règle 51(3) CBE 2000 pour le paiement des taxes annuelles sans surtaxe expire et que les taxes annuelles n'ont pas été acquittées, le moyen de remédier à cette situation est déjà prévu à la règle 51(3), dernière phrase CBE 2000, à savoir le paiement avec surtaxe dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. La mention, dans la règle 135(2) CBE 2000, de la totalité du paragraphe 3 de la règle 51 CBE 2000 établit clairement que le délai de six mois visé à la règle 51(3) CBE 2000 est lui aussi exclu de la poursuite de la procédure, comme le délai énoncé à la règle 51(2) CBE 2000.

Règle 51(4) et (5) CBE 2000: les délais prévus à la règle 51(4) et (5) CBE 2000 sont également exclus.

La **règle 52(2) et (3) CBE 2000** prévoit un délai de 16 mois pour présenter la déclaration de priorité ou une correction de celle-ci. Compte tenu de la publication de la demande, le nouveau délai prévu à la règle 52(2) CBE 2000 pour produire à un stade ultérieur une déclaration de priorité ou une correction de celle-ci ne permet pas la poursuite de la procédure.

Règle 55 CBE 2000: le délai prévu pour remédier aux irrégularités constatées au cours de l'examen lors du dépôt a été exclu car la procédure prévue dans cette règle constitue déjà une forme de remède juridique.

Règle 56 CBE 2000: le délai prévu pour déposer à un stade ultérieur des parties manquantes de la description ou des dessins manquants a été exclu car la procédure prévue dans cette règle constitue déjà une forme de remède juridique.

Règles 58 et 59 CBE 2000: les délais prévus pour remédier aux irrégularités constatées à l'issue de l'examen quant aux exigences de forme ont été exclus car la procédure prévue dans ces règles constitue déjà une forme de remède juridique.

La **règle 64 CBE 2000** fixe le délai de paiement de nouvelles taxes de recherche en cas de défaut d'unité de l'invention. La situation juridique selon la CBE 1973 est ainsi maintenue, ce qui permet d'éviter les situations procédurales complexes dans le cas où l'OEB ne voit pas la nécessité d'une poursuite de la procédure.

Règle 112(2) CBE 2000: le délai de deux mois prévu pour présenter une requête tendant à obtenir une décision susceptible de recours a été exclu, car cette disposition prévoit un mécanisme de réexamen en cas de perte de droits résultant de la CBE. Si le délai prévu pour demander un tel réexamen n'est pas observé, la perte de droits devient définitive, sans que l'OEB n'émette une notification ou ne rende une décision à ce sujet. Le point de départ nécessaire pour une poursuite de la procédure fait donc défaut. Par ailleurs, il convient également d'exclure le délai fixé à la règle 112(2) CBE 2000 pour des raisons de fond, puisque cette disposition vise à remédier à une situation.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, point 76-79)

En réponse à des demandes visant à lever l'exclusion de certains délais dans la **règle 135(2) CBE 2000**, l'OEB a souligné qu'en vertu de la CBE 2000, la poursuite de la procédure représentera le moyen de recours normal dans la procédure de délivrance. En d'autres termes, il ne sera possible ni de choisir entre différents moyens de recours, ni de les cumuler (par exemple la poursuite de la procédure **et** la restitutio in integrum). En pratique, la poursuite de la procédure sera un instrument procédural permettant de prolonger un délai moyennant le paiement d'une taxe. Ceci a été pris en compte dans la décision d'exclure certains délais de la poursuite de la procédure. Le principe appliqué dans la CBE 2000 est qu'il doit toujours y avoir **un** moyen de remédier à l'inobservation d'un délai.

S'agissant tout particulièrement de l'exclusion des délais prévus aux règles 55, 56, 58 et 59 CBE 2000, l'OEB a expliqué que comme il existe déjà des moyens de remédier à l'inobservation des délais impartis dans le cadre de l'examen lors du dépôt et de l'examen quant aux exigences de forme, le fait d'autoriser la poursuite de la procédure reviendrait à créer en première instance un système à deux degrés visant à corriger des erreurs. Cela irait à l'encontre des efforts déployés en vue de rationaliser la procédure de délivrance des brevets.

(Cf. également les remarques explicatives 2006: CA/PL 29/06 Add.1; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006: CA/PL PV 30, points 151-158)

RÈGLE 136 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1 et 2006: CA/PL 17/06; discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 80-81)

La règle 136 CBE 2000 contient des dispositions d'application de l'article 122 CBE 2000.

La règle 136(1) CBE 2000, qui est fondée sur l'article 122(2) et (3) CBE 1973, fixe les délais applicables pour présenter une requête en restitutio in integrum. La règle 136(1), dernière phrase CBE 2000 dispose que la requête est subordonnée au paiement d'une taxe (qui s'élève à 550 EUR, cf. article 2, point 13, du règlement relatif aux taxes).

Restitutio in integrum quant au délai de paiement des taxes annuelles

Afin de simplifier la structure des délais et vu les dispositions du Traité sur le droit des brevets (PLT) en date du 1^{er} juin 2000 (article 12(1)ii) et règle 13(2)ii PLT), le délai supplémentaire de six mois prévu dans la nouvelle règle 51(2) CBE 2000 ne doit pas être déduit du délai d'un an prévu pour requérir la restitutio in integrum. Désormais, ce délai commencera à courir à l'expiration du délai de six mois prévu pour le paiement des taxes annuelles et non plus à compter de l'échéance du paiement. En vertu de la règle 112 CBE 2000, une notification (établie par ordinateur) est automatiquement envoyée au demandeur dans les deux mois suivant l'expiration du délai de paiement. Par conséquent, dans la pratique, le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum ne sera que rarement invoqué dans ce cas et la prolongation du délai qui s'ensuit en vertu de la CBE 2000 ne désavantagera pas les tiers de manière déraisonnable.

Restitutio in integrum quant au délai de priorité

En vertu de la CBE 2000, la restitutio in integrum entre également en ligne de compte pour le délai de priorité prévu à l'article 87(1) CBE. Toutefois, compte tenu de l'importance centrale que revêt la date de dépôt et/ou de priorité pour la validité de la revendication de priorité, la règle 136(1), deuxième phrase CBE 2000 prévoit dans ce cas un délai spécifique de présentation de la requête, car il est nécessaire de clarifier rapidement la situation. La requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité doit donc être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai (cf. également l'article 13(2) et la règle 14(4) PLT).

Restitutio in integrum quant au délai de présentation d'une requête en révision

De même, le délai prévu pour demander une restitutio in integrum quant au délai de présentation d'une requête en révision au titre de l'article 112bis CBE (qui devrait normalement être d'un an) a été ramené à deux mois suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 112bis(4) CBE.

Règle 136 Restitutio in integrum**CBE 1973**

[Cf. article 122 CBE 1973:

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 86, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année.

(3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée.

(4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.]

Règle 136 CBE 2000

(1) La requête en restitutio in integrum prévue à l'article 122, paragraphe 1, doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, mais au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Cependant, une requête en restitutio in integrum quant à l'un quelconque des délais prévus à l'article 87, paragraphe 1, et à l'article 112bis, paragraphe 4, doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai. La requête en restitutio in integrum n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.

(2) La requête doit être motivée et indiquer les faits invoqués à son appui. L'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête qui est applicable en vertu du paragraphe 1.

(3) Sont exclus de la restitutio in integrum les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise en vertu de l'article 121, ainsi que le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum.

(4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête en restitutio in integrum.

Cette modification est motivée par le fait que, dans presque toutes les affaires de recours, la possibilité illimitée de demander une restitutio in integrum quant aux délais visés à l'article 112bis(4) CBE créerait pendant encore un an une incertitude concernant la valeur juridique définitive de la décision rendue par la chambre de recours. Cette incertitude toucherait les parties, le public en général et la première instance (par exemple en cas de renvoi). Eu égard à la procédure spéciale prévue à l'article 112bis CBE, il est nécessaire de suivre une approche adéquate pour pondérer les avantages et les inconvénients de la restitutio in integrum (d'un côté, équité dans un cas individuel, de l'autre, incertitude quant à l'effet juridique des décisions, qui pèserait en permanence sur l'ensemble du système). Le délai maximum de deux mois pour demander une restitutio in integrum quant au délai de présentation d'une requête en révision répond au besoin primordial de sécurité juridique à ce stade tardif de la procédure.

La règle 136(2) CBE 2000 reprend les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 122 CBE 1973 concernant la motivation de la requête ainsi que l'exposé des faits invoqués à son appui, d'une part, et l'accomplissement de l'acte non accompli, d'autre part.

La règle 136(3) CBE 2000, qui est fondée sur l'article 122(4), deuxième phrase CBE 2000, exclut de la restitutio in integrum tout délai pour lequel la poursuite de la procédure peut être requise. En vertu du nouveau système, il est possible de demander, en cas d'inobservation d'un délai donné, soit la poursuite de la procédure, soit la restitutio in integrum. Au cours de la procédure de délivrance, seule la poursuite de la procédure est normalement possible et la restitutio in integrum n'entre en jeu que lorsque la poursuite de la procédure est exclue eu égard à un délai particulier (cf. notamment la règle 135(2) CBE 2000). La limitation de la faculté de demander la restitutio in integrum au cours de la procédure de délivrance est toutefois compensée dans une certaine mesure par le fait qu'il restera possible de requérir la restitutio in integrum quant au délai applicable à la poursuite de la procédure.

La règle 136(4) CBE 2000 reprend le contenu de l'article 122(4) CBE 1973 concernant la compétence pour statuer sur la requête en restitutio in integrum.

(Cf. les discussions au comité "Droit des brevets" en 2006: CA/PL PV 30, points 159-160)

CHAPITRE VI

RÈGLE 137 CBE

De légères modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 86 CBE 1973, qui devient la **règle 137 CBE 2000**.

L'expression "sauf s'il en est disposé autrement" utilisée à la **règle 137(1) CBE 2000** signifie sauf s'il en est disposé autrement dans la Convention ou dans le règlement d'exécution.

RÈGLE 138 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 138 CBE 2000 tient compte du texte révisé de l'article 54 CBE 2000.

Chapitre VI Modifications et corrections

Règle 137 Modification de la demande de brevet européen

Règle 86 CBE 1973

- (1) A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne.
- (2) Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins.
- (3) Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins à la condition que la modification et la réponse à la notification soient concomitantes. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen.
- (4) Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.

Règle 137 CBE 2000

- (1) **Sauf s'il** en est disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne.
- (2) Après avoir reçu le rapport de recherche européenne [...], le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins.
- (3) Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins, à condition que la modification soit **produite en même temps** que la réponse à la notification. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen.
- (4) *Inchangé*

Règle 138 Revendications, descriptions et dessins différents pour des Etats différents

Règle 87 CBE 1973

Si l'Office européen des brevets constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs des Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphes 3 et 4, ou s'il est informé de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 139, paragraphe 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si l'Office européen des brevets l'estime nécessaire, d'une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu'il s'agit de l'Etat ou des Etats en cause ou d'autres Etats contractants désignés.

Règle 138 CBE 2000

Si l'Office européen des brevets [...] est informé de l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 139, paragraphe 2, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut comporter, pour cet Etat ou ces Etats, des revendications et, **s'il y a lieu**, une description et des dessins différents de ceux que la demande ou le brevet comporte pour d'autres Etats désignés.

RÈGLE 139 CBE

Une modification mineure d'ordre rédactionnel a été apportée à la règle 88 CBE 1973, qui devient la **règle 139 CBE 2000**.

RÈGLE 140 CBE

La règle 89 CBE 1973, qui est inchangée, devient la **règle 140 CBE 2000**.

CHAPITRE VII

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le **nouveau chapitre VII**, intitulé "Informations sur l'état de la technique", comprend la nouvelle règle 141 CBE 2000, qui tient compte de l'article 124(1) CBE 2000.

RÈGLE 141 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

En vertu de la **nouvelle règle 141 CBE 2000**, l'OEB peut demander au demandeur de lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération lors de l'examen de demandes de brevet similaires et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.

L'OEB doit fixer au cas par cas le délai visé à la **règle 141 CBE 2000** qu'il impartit au demandeur (la nouvelle règle 132(2) CBE 2000 dispose qu'en règle générale ce délai ne peut ni être inférieur à deux mois, ni supérieur à quatre mois).

(Voir également les discussions au comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 82-85)

Règle 139	Correction d'erreurs dans les pièces produites auprès de l'Office européen des brevets
------------------	---

Règle 88 CBE 1973

Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

Règle 139 CBE 2000

Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce **produite auprès de** l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

Règle 140	Rectification d'erreurs dans les décisions
------------------	---

Règle 89 CBE 1973

Dans les décisions de l'Office européen des brevets, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées.

Règle 140 CBE 2000

Inchangé

Chapitre VII Informations sur l'état de la technique

Règle 141	Informations sur l'état de la technique
------------------	--

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 141 CBE 2000

L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur à lui communiquer, dans un délai qu'il lui impartit, des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération lors de l'examen de demandes de brevet national ou régional et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.

CHAPITRE VIII

RÈGLE 142 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 90 CBE 1973 a été rationalisée et alignée sur le style de la CBE 2000.
Elle devient la **règle 142 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007 relative à la compétence de la division juridique, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 113, G.1

Chapitre VIII Interruption de la procédure

Règle 142 Interruption de la procédure

Règle 90 CBE 1973

(1) La procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue :

a) en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l'article 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire ;

b) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets à raison d'une action engagée contre ses biens ;

c) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen, ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets à raison d'une action engagée contre ses biens.

(2) Si l'Office européen des brevets a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au paragraphe 1, sous les lettres a) et b), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti.

(3) Dans le cas visé au paragraphe 1, sous la lettre c), la procédure est reprise lorsque l'Office européen des brevets est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque cet Office a signifié aux tiers participants l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office européen des brevets n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que :

Règle 142 CBE 2000

(1) *Inchangé*

a) en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet [...], à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné **conformément** à l'article 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire ;

b) si le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure [...] en raison d'une action engagée contre ses biens ;

c) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet [...], ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure en raison d'une action engagée contre ses biens.

(2) Si l'Office européen des brevets a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre [...] la procédure dans les cas visés au paragraphe 1 **a)** ou **b)**, il **notifie** à cette personne et, le cas échéant, à **toute autre partie** que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti.

(3) Dans le cas visé au paragraphe 1 **c)**, la procédure est reprise lorsque l'Office européen des brevets est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque **l'Office a notifié aux autres parties qu'un nouveau mandataire du titulaire du brevet a été constitué**. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office européen des brevets n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il **notifie** au demandeur ou au titulaire du brevet [...] que :

La **règle 91 CBE 1973** " Renonciation au recouvrement par contrainte " a été **supprimée**.
Son contenu a été transféré dans l'article 13(4) du règlement relatif aux taxes.

Règle 142 Interruption de la procédure

a) dans le cas visé à l'article 133, paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée, ou le brevet européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que

b) dans les cas autres que celui visé à l'article 133, paragraphe 2, la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification.

(4) Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet européen à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de présentation de la requête en examen et du délai de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les deux mois qui précèdent l'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en examen, cette requête peut encore être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter dudit jour.

a) dans le cas visé à l'article 133, paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans un délai de deux mois [...] à compter de cette notification ; ou que

b) dans les autres cas [...], la procédure est reprise avec le demandeur ou le titulaire du brevet à compter [...] de la signification de cette notification.

(4) Les délais en cours [...] à la date d'interruption de la procédure, à l'exception des délais de présentation de la requête en examen et de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter de la date de la reprise de la procédure. Si **cette date** se situe dans les deux mois qui précèdent l'expiration du délai de présentation de la requête en examen, la requête peut encore être présentée dans un délai de deux mois à compter **de cette date**.

CHAPITRE IX

RÈGLE 143 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1 et 2006: CA/PL 11/06, CA/PL 17/06)

La CBE 2000 introduit deux procédures nouvelles qui doivent être mentionnées au Registre européen des brevets :

- la requête en limitation ou en révocation d'un brevet européen (articles 105bis à 105quater CBE) et
- la requête en révision par la Grande Chambre de recours (article 112bis CBE).

La règle 143(1) CBE 2000 concernant les inscriptions au Registre européen des brevets prévoit donc

- un **nouveau paragraphe x)** pour la date et la nature des décisions relatives aux requêtes en limitation ou en révocation d'un brevet européen et
- un **nouveau paragraphe y)** pour la date et la nature des décisions de la Grande Chambre de recours relatives aux requêtes en révision.

Plusieurs modifications d'ordre rédactionnel ont en outre été apportées à la règle 92 CBE 1973 et les références ont été mises à jour.

Enfin, la règle 92(3) CBE 1973 a été **supprimée**, car il n'est pas nécessaire de prévoir dans le règlement d'exécution une base juridique pour la délivrance d'extraits du Registre européen des brevets.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Règle 143(2) CBE 2000: Décision en date du 12 juillet 2007 relative aux mentions figurant dans le Registre européen des brevets, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 100, E.1

Chapitre IX Information du public

Règle 143 Inscriptions au Registre européen des brevets

Règle 92 CBE 1973

- (1) Les mentions suivantes sont inscrites au Registre européen des brevets :
- a) le numéro de la demande de brevet européen ;
 - b) la date de dépôt de la demande de brevet européen ;
 - c) le titre de l'invention ;
 - d) le symbole de la classification attribué à la demande de brevet européen ;
 - e) la mention des Etats contractants désignés ;
 - f) les nom, prénoms et adresse ainsi que l'Etat du domicile ou siège du demandeur ou du titulaire du brevet européen ;
 - g) les nom, prénoms et adresse de l'inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet européen, pour autant que l'inventeur n'ait pas renoncé au droit d'être mentionné en tant que tel, ainsi que le prévoit la règle 18, paragraphe 1 ;
 - h) les nom, prénoms et adresse professionnelle du mandataire du demandeur ou du titulaire du brevet européen, visé à l'article 134 ; en cas de pluralité de mandataires, seuls les nom, prénoms et adresse professionnelle du premier mandataire cité, suivis de la mention "et autres", sont inscrits au registre ; toutefois, pour les groupements visés à la règle 101, paragraphe 9, seules sont inscrites au registre leurs dénomination et adresse ;
 - i) les indications relatives à la priorité (date, Etat et numéro de dépôt de la demande antérieure) ;
 - j) dans le cas de division de la demande de brevet européen, les numéros des demandes divisionnaires européennes ;
 - k) lorsqu'il s'agit soit de demandes divisionnaires européennes, soit de nouvelles demandes de brevet européen dans le cas visé à l'article 61, paragraphe 1, lettre b), les indications mentionnées sous les lettres a), b) et i) du présent paragraphe pour ce qui est de la demande de brevet européen initiale ;

Règle 143 CBE 2000

- (1) *Inchangé*
:
- a) *Inchangé*
 - b) la date de dépôt de la demande [...];
 - c) *Inchangé*
 - d) les symboles de la classification attribués à la demande [...];
 - e) [...] les Etats contractants désignés ;
 - f) [...] **les indications concernant le demandeur ou le titulaire du brevet telles que prévues à la règle 41, paragraphe 2 c) ;**
 - g) les nom, prénoms et adresse de l'inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet, **à moins** que l'inventeur n'ait renoncé au droit d'être mentionné en tant que tel en vertu de la **règle 20, paragraphe 1;**
 - h) [...] **les indications concernant le mandataire du demandeur ou du titulaire du brevet telles que prévues à la règle 41, paragraphe 2 d) ;** en cas de pluralité de mandataires, [...] **uniquement les indications concernant** le premier mandataire cité, suivies de la mention "et autres", [...] **et dans le cas d'un** groupement visé à la **règle 152, paragraphe 11, uniquement** sa dénomination et son adresse ;
 - i) *Inchangé*
 - j) **en** cas de division de la demande [...], **le** numéro de **toutes** les demandes divisionnaires [...];
 - k) lorsqu'il s'agit **d'une** demande divisionnaire [...] ou **d'une** nouvelle demande [...] **déposée conformément** à l'article 61, paragraphe 1 b), les indications **visées aux** lettres a), b) et i) pour ce qui est de la demande [...] **antérieure;**

Règle 143 Incriptions au Registre européen des brevets

l) la date de la publication de la demande de brevet européen et, le cas échéant, la date de la publication du rapport de recherche européenne ;

m) la date de la présentation de la requête en examen ;

n) la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée ;

o) la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ;

p) la date de la déchéance du brevet européen dans un Etat contractant pendant le délai d'opposition et, le cas échéant, pendant la période ayant pour terme la date à laquelle la décision relative à l'opposition est passée en force de chose jugée ;

q) la date du dépôt de l'acte d'opposition ;

r) la date et le sens de la décision relative à l'opposition ;

s) les dates de la suspension et de la reprise de la procédure dans les cas visés à la règle 13 ;

t) les dates de l'interruption et de la reprise de la procédure dans le cas visé à la règle 90 ;

u) la date du rétablissement dans un droit, pour autant qu'une mention a été inscrite ainsi qu'il est prévu sous les lettres n) ou r) du présent paragraphe ;

v) la présentation d'une requête à l'Office européen des brevets, en application de l'article 135 ;

w) la constitution de droits sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen et le transfert de ces droits pour autant que l'inscription de ces mentions est effectuée en application des dispositions du présent règlement d'exécution.

l) la date de la publication de la demande [...] et, le cas échéant, la date de la publication du rapport de recherche européenne ;

m) *Inchangé*

n) la date à laquelle la demande [...] est rejetée, retirée ou réputée retirée ;

o) *Inchangé*

p) *Inchangé*

q) *Inchangé*

r) la date et **la nature** de la décision relative à l'opposition ;

s) les dates de la suspension et de la reprise de la procédure dans les cas visés à la **règle 14 et à la règle 78** ;

t) les dates de l'interruption et de la reprise de la procédure dans le cas visé à la **règle 142** ;

u) la date du rétablissement dans un droit, pour autant qu'une mention a été inscrite **en vertu des** lettres n) ou r) ;

v) la présentation d'une requête [...] en transformation conformément à l'article 135, **paragraphe 3** ;

w) la constitution de droits sur la demande ou sur le brevet européen et le transfert de ces droits, pour autant que l'inscription de ces mentions **est prévue** [...] par le présent règlement d'exécution ;

x) la date et la nature de la décision relative à la requête en limitation ou en révocation du brevet européen ;

(2) Le Président de l'Office européen des brevets peut prescrire que des mentions autres que celles prévues au paragraphe 1 seront inscrites au Registre européen des brevets.

(3) Des extraits du Registre européen des brevets sont délivrés sur requête après paiement d'une taxe d'administration.

y) la date et la nature de la décision de la Grande Chambre de recours relative à la requête en révision.

(2) *Inchangé*

Supprimé

RÈGLE 144 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 93 CBE 1973 a été rationalisée et alignée sur le style de la CBE 2000. Elle devient la **règle 144 CBE 2000**.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007 concernant les pièces exclues de l'inspection publique, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 125, J.3

RÈGLE 145 CBE

La règle 94 CBE 1973 devient la **règle 145 CBE 2000**. Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées au paragraphe 2.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007 relative aux modalités de l'inspection publique, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 123, J.2

Règle 144 Pièces du dossier exclues de l'inspection publique

Règle 93 CBE 1973

En vertu des dispositions de l'article 128, paragraphe 4, les pièces du dossier exclues de l'inspection publique sont :

- a) les pièces concernant l'exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ;
- b) les projets de décisions et d'avis, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation de décisions et d'avis et ne sont pas communiquées aux parties ;
- c) les pièces concernant la désignation de l'inventeur s'il a renoncé au droit d'être mentionné en tant que tel, en vertu de la règle 18, paragraphe 1 ;
- d) toute autre pièce exclue de l'inspection publique par le Président de l'Office européen des brevets au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu.

Règle 144 CBE 2000

Sont exclues de l'inspection publique, en vertu de l'article 128, paragraphe 4, les pièces du dossier suivantes :

- a) les pièces concernant l'**abstention** ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ;
- b) les projets de décisions et de **notifications**, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation des décisions et des **notifications** et ne sont pas communiquées aux parties ;
- c) les pièces concernant la désignation de l'inventeur s'il a renoncé au droit d'être mentionné en tant que tel, en vertu de la **règle 20, paragraphe 1** ;
- d) toute autre pièce exclue de l'inspection publique par le Président de l'Office européen des brevets au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen [...].

Règle 145 Modalités de l'inspection publique

Règle 94 CBE 1973

- (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.
- (2) Le Président de l'Office européen des brevets arrête toutes les modalités de l'inspection publique, y compris les conditions dans lesquelles il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration.

Règle 145 CBE 2000

- (1) *Inchangé*
- (2) Le Président de l'Office européen des brevets arrête toutes les modalités de l'inspection publique, y compris les **cas** dans lesquels il y a lieu d'acquitter une taxe d'administration

RÈGLE 146 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 95 CBE 1973, qui devient la **règle 146 CBE 2000**.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006: CA/PL PV 31, points 39-40)

RÈGLE 147 CBE

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 86-88)

Des discussions ont eu lieu sur la conservation des dossiers lorsque le brevet est révoqué ou que les revendications ont été limitées dans une procédure de limitation (règle 147(4) CBE 2000).

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007 relative à l'utilisation du système de dossier électronique PHOENIX pour la création, la gestion et la conservation des dossiers, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 121, J.1

<p>La règle 96 CBE 1973 "Autres publications de l'Office européen des brevets" a été supprimée. Le contenu de l'article 128(5)a) à e) CBE 1973 a été incorporé dans la règle 19(3) CBE 2000.</p>
--

Règle 146 Communication d'informations contenues dans les dossiers
--

<p>Règle 95 CBE 1973</p> <p>Sous réserve des restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 4 et à la règle 93, l'Office européen des brevets peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens moyennant le paiement d'une taxe d'administration. Toutefois, l'Office européen des brevets peut exiger qu'il soit fait usage de la possibilité du recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.</p>	<p>Règle 146 CBE 2000</p> <p>Sous réserve des restrictions prévues à l'article 128, paragraphes 1 à 4, et à la règle 144, l'Office européen des brevets peut, sur requête, communiquer des informations contenues dans les dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens, moyennant le paiement d'une taxe d'administration. Toutefois, l'Office européen des brevets peut signaler la possibilité de recourir à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime opportun en raison de la quantité des informations à fournir.</p>
---	--

Règle 147 Constitution, tenue et conservation des dossiers
--

<p>Règle 95bis CBE 1973</p> <p>(1) L'Office européen des brevets constitue, tient et conserve des dossiers pour toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens.</p> <p>(2) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont constitués, tenus et conservés.</p> <p>(3) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux.</p> <p>(4) Les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont conservés pendant cinq années au moins après l'expiration de l'année au cours de laquelle, selon le cas :</p> <p>a) la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée ;</p> <p>b) le brevet a été révoqué à la suite d'une procédure d'opposition ;</p> <p>c) le brevet ou la prolongation de sa durée ou la protection correspondante visée à l'article 63, paragraphe 2 est venu à expiration dans le dernier des Etats désignés.</p>	<p>Règle 147 CBE 2000</p> <p>(1) <i>Inchangé</i></p> <p>(2) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle ces dossiers [...] sont constitués, tenus et conservés.</p> <p>(3) <i>Inchangé</i></p> <p>(4) Les dossiers [...] sont conservés pendant cinq années au moins après l'expiration de l'année au cours de laquelle, selon le cas :</p> <p>a) <i>Inchangé</i></p> <p>b) le brevet a été révoqué [...] par l'Office européen des brevets ;</p> <p>c) le brevet [...] ou la protection correspondante visée à l'article 63, paragraphe 2, est venu à expiration dans le dernier des Etats désignés.</p>
--	--

(5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen ayant donné lieu au dépôt de demandes divisionnaires au sens de l'article 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) sont conservés pendant au moins la même durée que le dossier correspondant à l'une quelconque de ces dernières. Cette disposition est également applicable aux dossiers de brevets européens auxquels les demandes ont pu donner lieu.

(5) Sans préjudice du paragraphe 4, les dossiers relatifs aux demandes ayant donné lieu au dépôt de demandes divisionnaires au sens de l'article 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l'article 61, paragraphe **1 b)**, sont conservés pendant au moins la même durée que le dossier correspondant à l'une quelconque de ces dernières. **Cela vaut également** pour les dossiers [...] **relatifs** aux brevets [...] auxquels ces demandes ont donné lieu.

CHAPITRE X

RÈGLE 148 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 97 CBE 1973, qui devient la **règle 148 CBE 2000**.

RÈGLE 149 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 98 CBE 1973, qui devient la **règle 149 CBE 2000**.

Chapitre X Assistance judiciaire et administrative

Règle 148 Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants

Règle 97 CBE 1973

(1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants correspondent directement lorsque les communications qu'ils échangent découlent de l'application des dispositions de la convention. L'Office européen des brevets et les juridictions ou les autres administrations des Etats contractants peuvent correspondre par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

(2) Les frais résultant de toute communication au titre du paragraphe 1 sont à la charge de l'administration qui a fait la communication ; ces communications ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe.

Règle 148 CBE 2000

(1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants correspondent directement lorsque les communications qu'ils échangent découlent de l'application de la **présente** convention. L'Office européen des brevets et les juridictions ou les autres administrations des Etats contractants peuvent correspondre par l'intermédiaire de ces services centraux [...].

(2) *Inchangé*

Règle 149 Communication de dossiers aux juridictions et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire

Règle 98 CBE 1973

(1) La communication des dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens aux tribunaux et administrations des Etats contractants porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces ; la règle 94 n'est pas applicable.

(2) Les juridictions et ministères publics des Etats contractants peuvent, au cours de procédures en instance devant eux, communiquer à des tiers les dossiers ou copies de dossiers qui leur sont transmis par l'Office européen des brevets. Ces communications sont faites dans les conditions prévues à l'article 128 ; il n'est pas perçu de taxe d'administration.

(3) L'Office européen des brevets signale aux juridictions et ministères publics des Etats contractants, lorsqu'il leur transmet les dossiers ou copies de ces dossiers, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 128, paragraphes 1 et 4, la communication à des tiers du dossier d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen.

Règle 149 CBE 2000

(1) La communication des dossiers de demandes de brevet européen ou de brevets européens aux **juridictions** et administrations des Etats contractants porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces ; la **règle 145** n'est pas applicable.

(2) Les juridictions et ministères publics des Etats contractants peuvent, au cours de procédures en instance devant eux, communiquer à des tiers les dossiers ou copies de dossiers qui leur sont transmis par l'Office européen des brevets. Ces communications sont faites **conformément** à l'article 128 **et ne donnent lieu au paiement d'aucune taxe.**

(3) Lorsqu'il transmet des dossiers, l'Office européen des brevets signale [...] les restrictions auxquelles **peut être** soumise, **conformément** à l'article 128, paragraphes 1 et 4, la communication à des tiers d'un dossier [...].

RÈGLE 150 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à la règle 99 CBE 1973, qui devient la **règle 150 CBE 2000**.

Règle 150 Procédure des commissions rogatoires
--

Règle 99 CBE 1973

- (1) Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution.
- (2) L'Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de l'autorité compétente ou joint à ces commissions une traduction dans la langue de ladite autorité.
- (3) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 5 et 6, l'autorité compétente applique les lois de son pays en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'exécution desdites commissions rogatoires. Elle applique notamment les moyens de contrainte appropriés conformément aux lois de son pays.
- (4) En cas d'incompétence de l'autorité requise, les commissions rogatoires sont transmises d'office et sans retard à l'autorité centrale prévue au paragraphe 1. Celle-ci transmet les commissions rogatoires, selon le cas, à une autre autorité compétente de cet Etat, ou à l'Office européen des brevets si aucune autorité n'est compétente dans ledit Etat.
- (5) L'Office européen des brevets est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'instruction ou à toute autre mesure judiciaire, et il en informe les parties, témoins et experts intéressés.
- (6) A la demande de l'Office européen des brevets, l'autorité compétente autorise les membres de l'organisme intéressé à assister à l'exécution et à interroger toute personne faisant une déposition soit directement, soit par l'intermédiaire de ladite autorité.

Règle 150 CBE 2000

- (1) Chaque Etat contractant désigne une **administration** centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets et de les transmettre à la **juridiction ou à l'administration** compétente aux fins d'exécution.
- (2) L'Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de la **juridiction ou de l'administration** compétente ou joint une traduction dans **cette** langue.
- (3) Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la **juridiction ou l'administration** compétente applique **la législation nationale** en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'exécution des commissions rogatoires **et** notamment les moyens de contrainte appropriés [...].
- (4) En cas d'incompétence de la **juridiction ou de l'administration** requise, la commission rogatoire est **remise** d'office et sans retard à l'administration centrale prévue au paragraphe 1. Celle-ci transmet **la** commission rogatoire à **une autre juridiction ou administration** compétente de cet Etat, ou à l'Office européen des brevets si aucune **juridiction ou administration** n'est compétente dans cet Etat.
- (5) *Inchangé*
- (6) **Sur requête** de l'Office européen des brevets, la **juridiction ou l'administration** compétente autorise les membres de **l'instance concernée** à assister à l'exécution et à interroger toute personne faisant une déposition soit directement, soit par l'intermédiaire de **cette juridiction ou administration**.

Règle 150 Procédure des commissions rogatoires

(7) L'exécution de commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d'exiger de l'Organisation le remboursement des indemnités payées aux experts et aux interprètes et des frais résultant de l'application de la procédure prévue au paragraphe 6.

(8) Si la loi appliquée par l'autorité compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si ladite autorité n'est pas en mesure d'exécuter elle-même les commissions rogatoires, elle peut, avec le consentement de l'Office européen des brevets, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant le consentement de l'Office européen des brevets, l'autorité compétente indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l'Office européen des brevets implique pour l'Organisation l'obligation de rembourser ces frais ; s'il n'a pas donné son consentement, l'Organisation n'est pas redevable de ces frais.

(7) *Inchangé*

(8) Si la **législation** appliquée par la **juridiction ou l'administration** compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si **cette juridiction ou administration** n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, elle peut, avec le consentement de l'Office européen des brevets, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant **ce** consentement [...], la **juridiction ou l'administration** compétente indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l'Office européen des brevets implique pour l'Organisation l'obligation de rembourser ces frais ; s'il n'a pas donné son consentement, l'Organisation n'est pas redevable de ces frais.

CHAPITRE XI

RÈGLE 151 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 100 CBE 1973 a été rationalisée et alignée sur le texte de la CBE 2000.
Elle devient la **règle 151 CBE 2000**.

Chapitre XI Représentation

Règle 151 Désignation d'un représentant commun

Règle 100 CBE 1973

(1) Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé. Ces dispositions sont applicables à des tiers intervenant conjointement pour former une opposition ou une requête en intervention ainsi qu'à des cotitulaires d'un brevet européen.

(2) Si, au cours de la procédure, un transfert de droits intervient au profit de plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si son application est impossible, l'Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office européen des brevets désigne lui-même le représentant commun.

Règle 151 CBE 2000

(1) Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est **réputé être** le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé. **Cela vaut également** pour des tiers **agissant** conjointement pour former une opposition **ou présenter une déclaration** d'intervention, ainsi que pour des cotitulaires d'un brevet européen.

(2) Si [...] **la demande de brevet européen est transférée à** plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si son application est impossible, l'Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai **qu'il leur impartit**. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office européen des brevets désigne lui-même le représentant commun.

RÈGLE 152 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

La règle 101(1) CBE 1973 peut induire en erreur dans la mesure où la première phrase implique que les mandataires n'ont pas à déposer de pouvoir s'ils ne sont pas invités à le faire, alors qu'en réalité ils sont tenus de déposer un pouvoir dans les cas déterminés par le Président. S'ils n'accomplissent pas cette formalité, ils sont invités à y remédier. La **règle 152 CBE 2000** a donc été reformulée et subdivisée en trois nouveaux paragraphes en vue d'une plus grande clarté..

La règle 101 CBE 1973 a en outre été rationalisée et alignée sur le style de la CBE 2000.

Décisions du Président de l'OEB et communiqués de l'OEB

Décision en date du 12 juillet 2007 relative au dépôt de pouvoirs, édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, 128, L.1

Règle 152 Pouvoir

Règle 101 CBE 1973

(1) Les mandataires agissant devant l'Office européen des brevets déposent auprès de cet Office, sur sa requête et dans un délai imparti par lui, un pouvoir signé. Le Président de l'Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels il y a lieu d'exiger le dépôt d'un pouvoir.

Le pouvoir est donné soit pour une ou plusieurs demandes de brevet européen, soit pour un ou plusieurs brevets européens. Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevets, ou pour plusieurs brevets, il doit en être fourni un nombre correspondant d'exemplaires.

Si les exigences de l'article 133, paragraphe 2 ne sont pas remplies, le même délai est imparti pour l'avis de la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir.

(2) Toute personne peut donner un pouvoir général autorisant un mandataire à la représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant. Ce pouvoir peut n'être déposé qu'en un exemplaire.

(3) Le Président de l'Office européen des brevets peut prescrire, par un avis publié au Journal officiel de l'Office européen des brevets, la forme et le contenu :

a) du pouvoir, dans la mesure où il est déposé pour représenter une des personnes visées à l'article 133, paragraphe 2, et ;

b) du pouvoir général.

(4) Si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues dans la convention.

(5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables à la révocation du pouvoir.

Règle 152 CBE 2000

(1) [...] Le Président de l'Office européen des brevets détermine les cas dans lesquels **les mandataires agissant devant l'Office européen des brevets doivent déposer un pouvoir signé.**

(2) **Lorsqu'un mandataire ne dépose pas un tel pouvoir, l'Office européen des brevets l'invite à y remédier dans un délai qu'il lui impartit.** Si le pouvoir est donné pour plusieurs demandes de brevet européen ou pour plusieurs brevets **européens**, il doit en être fourni un nombre correspondant d'exemplaires.

(3) S'il n'est pas satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2, le même délai est imparti pour la constitution d'un mandataire et pour le dépôt du pouvoir.

(4) *Inchangé*

(5) Le Président de l'Office européen des brevets peut prescrire [...] la forme et le contenu :

a) du pouvoir déposé pour représenter une des personnes visées à l'article 133, paragraphe 2 ;

b) *Inchangé*

(6) Si le pouvoir **requis** n'est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire, à l'exception du dépôt d'une demande de brevet européen, sont réputés non avenus, sans préjudice d'autres conséquences juridiques prévues par la **présente** convention.

(7) Les **paragraphes 2 et 4** sont applicables à la révocation du pouvoir.

Règle 152 Pouvoir

(6) Tout représentant qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré comme l'étant, aussi longtemps que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'Office européen des brevets.

(7) Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin, à l'égard de l'Office européen des brevets, au décès du mandant.

(8) Si une partie désigne plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire de l'avis de leur constitution ou du pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit séparément.

(9) La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut justifier qu'il exerce au sein du groupement.

(8) **Un mandataire est réputé être** mandaté aussi longtemps que la cessation de son mandat n'a pas été notifiée à l'Office européen des brevets.

(9) Sauf s'il en dispose autrement, **le pouvoir** ne prend pas fin, à l'égard de l'Office européen des brevets, au décès du mandant.

(10) *Inchangé*

(11) *Inchangé*

RÈGLE 153 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le **nouvel article 134bis(1)d) CBE 2000** confère compétence au Conseil d'administration pour adopter des dispositions régissant l'obligation de confidentialité des mandataires agréés et le droit de refuser de divulguer dans les procédures devant l'OEB les communications échangées entre un mandataire agréé et son mandant ou toute autre personne.

L'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les mandataires agréés est prévue à l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés. Etant donné que certains systèmes juridiques établissent une distinction entre cette obligation de confidentialité et le droit de ne pas divulguer les communications échangées entre l'avocat et son client, une nouvelle règle a été introduite, qui prévoit que les communications échangées entre un mandataire agréé et son mandant et relevant de l'obligation de confidentialité du mandataire sont protégées par le secret professionnel. La **règle 153(1) CBE 2000** est rédigée sur le modèle de la définition de ce principe en droit américain dans *Evidence* de Wigmore, telle que citée dans l'affaire *Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer* (Southern District of New York, le 19 avril 1999).

Il est clair que le mot "**mandant**" utilisé dans la nouvelle règle 153(1) CBE 2000 englobe toute personne pour le compte de laquelle le mandataire est susceptible d'agir, que ce soit une personne isolée ou une entreprise, l'employeur du mandataire ou une filiale de l'employeur, etc.

La référence à l'article 2 du règlement en matière de discipline aligne davantage cette disposition sur l'exigence américaine selon laquelle de telles communications doivent être de nature confidentielle. Le nouveau libellé précise désormais clairement que seules les communications relevant de l'obligation de confidentialité du mandataire sont couvertes par la protection du secret professionnel.

L'article 2 du règlement en matière de discipline se lit comme suit :

"Secret professionnel

Tout mandataire agréé est tenu de ne pas divulguer les secrets dont il a été constitué dépositaire dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il n'ait été relevé de cette obligation."

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 89-93)

L'OEB a souligné que cette disposition a été rédigée sur la base de la jurisprudence américaine, afin de couvrir le plus de cas possibles où la protection du secret professionnel est reconnue.

Règle 153 Droit de ne pas divulguer les communications entre un mandataire agréé et son mandant

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 153 CBE 2000

- (1) Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité, il ne peut en aucun cas être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre lui et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit.**
- (2) Sont notamment concernés toute communication ou tout document portant sur :**
- a) l'appréciation de la brevetabilité d'une invention ;**
 - b) la préparation de la demande de brevet européen ou la procédure y relative ;**
 - c) tout avis concernant la validité, l'étendue de la protection ou la contrefaçon de l'objet d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen.**

RÈGLE 154 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

L'article 163 CBE 1973 porte sur les conditions dans lesquelles les mandataires nationaux d'un Etat ayant récemment adhéré à la CBE pouvaient être inscrits sur la liste des mandataires agréés durant une période transitoire. La période transitoire initiale ayant pris fin le 7 octobre 1981, l'article 163 CBE n'a plus de raison d'être et a donc été supprimé.

Toutefois, le contenu de la "clause d'antériorité" figurant à l'article 163 CBE 1973 a été inséré en tant que disposition permanente à l'article 134 CBE 2000, afin de régler la situation des mandataires nationaux provenant d'Etats qui adhéreront à la CBE à l'avenir.

La règle 154(2) et (2)b) CBE 2000 ne fait plus référence à la période transitoire initiale.

La règle 154(3) CBE 2000 prévoit désormais clairement que les mandataires agréés qui ont été inscrits sur la liste en vertu de la "clause d'antériorité" et qui en sont ultérieurement radiés peuvent être réinscrits sur la liste sans devoir passer l'examen européen de qualification.

Enfin, le libellé de la règle 102 CBE 1973 a été simplifié et aligné sur le style de la CBE 2000.

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 22/06)

La règle 102(1) CBE 1973 prévoit deux cas possibles de radiation de la liste des mandataires agréés. Elle dispose en effet que tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés

- sur requête (premier cas possible) ou
- si, en dépit de rappels répétés, il n'a pas acquitté la cotisation annuelle à l'Institut des mandataires agréés (*epi*) près l'OEB **avant la fin de l'année** pour laquelle la cotisation était due (deuxième cas possible).

La procédure entraînant la radiation d'un mandataire agréé dans ce dernier cas présente toutefois, pour l'*epi* comme pour l'OEB, certains inconvénients.

Au cours des huit dernières années, 1 653 personnes n'ont pas acquitté la cotisation annuelle à l'*epi*, ce qui a conduit la division juridique de l'OEB à engager la procédure de radiation selon la deuxième possibilité visée à la règle 102(1) CBE 1973. Cette procédure impliquait une notification, une décision susceptible de recours et la radiation de la liste.

Sur ces 1 653 personnes,

- 587 (soit 35 %) ont acquitté leur cotisation annuelle à l'*epi* avant la fin de l'année pour laquelle cette cotisation était due, ce qui a eu pour effet de mettre fin à la procédure de radiation ;
- 158 autres personnes (soit 10 %) ont été radiées avant la fin de l'année pour laquelle la cotisation était due ;
- les 908 personnes restantes (soit 55 %) ont été radiées d'office à la fin de la procédure susmentionnée.

En vertu de la CBE 1973, la division juridique de l'OEB ne pouvait procéder à la radiation de la liste que lorsque la décision susceptible de recours était passée en force de chose jugée, ce qui est normalement le cas trois à quatre mois après le début de la procédure de radiation. La radiation ne pouvait donc être effectuée qu'aux mois de mars ou avril de l'année suivante. Dans l'intervalle, les 908 personnes en question ont été considérées comme membres actifs de l'*epi*. Par conséquent, il a également fallu leur adresser un rappel concernant le paiement de la cotisation annuelle pour l'année suivante.

Le délai de paiement de la cotisation annuelle selon la deuxième possibilité visée à la **règle 154(1) CBE 2000** a été fixé à la **fin du mois de septembre** de l'année pour laquelle la cotisation est due, et non plus à la fin de l'année. La division juridique pourra alors engager la procédure de radiation trois mois plus tôt. Les personnes concernées pourront donc être radiées avant la fin du mois de décembre, de sorte que l'*epi* n'aura pas à leur envoyer les factures pour l'année suivante. Tant l'*epi* que l'OEB économiseront du temps et de l'argent.

(Cf. également les discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006: CA/PL PV 30, point 165)

Règle 154 Modification de la liste des mandataires agréés**Règle 102 CBE 1973**

(1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit de rappels répétés, il n'a pas acquitté la cotisation annuelle à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets avant la fin de l'année pour laquelle la cotisation était due.

(2) Après l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 163, paragraphe 1, et sans préjudice des mesures disciplinaires prises en application de l'article 134, paragraphe 8, lettre c), tout mandataire agréé ne peut être radié d'office que :

- a) en cas de décès ou d'incapacité ;
- b) s'il ne possède plus la nationalité d'un Etat contractant, à moins qu'il n'ait été inscrit pendant la période transitoire, ou que le Président de l'Office européen des brevets n'ait accordé une dérogation en vertu de l'article 134, paragraphe 6 ;
- c) s'il n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants.

(3) Sur sa requête, toute personne radiée fait l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste des mandataires agréés si les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus.

Règle 154 CBE 2000

(1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit de rappels répétés, il n'a pas acquitté la cotisation annuelle à l'Institut [...] avant la fin du mois de septembre de l'année pour laquelle la cotisation était due.

(2) [...] Sans préjudice des mesures disciplinaires prises conformément à l'article 134bis, paragraphe 1 c), **un** mandataire agréé ne peut être radié d'office que :

- a) *Inchangé*
- b) s'il ne possède plus la nationalité d'un Etat contractant, à moins [...] qu'il n'ait **obtenu** une dérogation en vertu de l'article 134, **paragraphe 7 a)** ;
- c) s'il n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi [...] dans l'un des Etats contractants.

(3) Toute personne **qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés en vertu de l'article 134, paragraphe 2 ou 3, et qui** en est radiée, est sur requête **réinscrite** sur cette liste si les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus.

HUITIÈME PARTIE

RÈGLE 155 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les éléments qui ont été supprimés dans les **articles 135 et 136 CBE 1973** et transférés dans la **règle 155 CBE 2000** sont les suivants:

- délai de présentation d'une requête en transformation;
- cessation des effets produits par la demande de brevet européen en vertu de l'article 66 CBE lorsque la requête en transformation n'est pas présentée dans le délai;
- obligation pour le service national ou pour l'OEB de joindre à la requête en transformation une copie de la demande de brevet européen ou du brevet européen;
- délai de transmission de la requête en transformation.

Bien qu'une référence à l'article 66 CBE figure dans l'article 135(4) CBE 2000, il est également nécessaire d'ajouter une telle référence dans **la règle 115(1), deuxième phrase CBE 2000**. En effet, les effets visés à l'article 66 CBE peuvent cesser non seulement si la requête en transformation n'est pas transmise (article 135(4) CBE 2000), mais également si la requête n'est pas présentée dans les délais.

HUITIÈME PARTIE

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE
DE LA CONVENTION

Règle 155 Présentation et transmission de la requête en transformation

CBE 1973

[Cf. l'article 135 CBE 1973:

(2) La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l'objet de l'article 66 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans ce délai.]

[Cf. l'article 136 CBE 1973:

(2) ... Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête, à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen, aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le requérant dans sa requête.

(1) ... les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national sont mentionnés dans la requête... L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen.

(2) La disposition faisant l'objet de *l'article 66* cesse de produire ses effets si cette transmission n'est pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.]

Règle 155 CBE 2000

(1) La requête en transformation visée à l'article 135, paragraphe 1 a) et b), doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet européen, soit de la notification signalant que la demande est réputée retirée, soit de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête n'est pas présentée dans les délais.

(2) Lorsqu'il transmet la requête en transformation aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés, le service central concerné ou l'Office européen des brevets joint à la requête une copie du dossier de la demande de brevet européen ou du brevet européen.

(3) L'article 135, paragraphe 4, s'applique si la requête en transformation visée à l'article 135, paragraphes 1 a) et 2, n'est pas transmise avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

RÈGLE 156 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les modifications apportées à la règle 103 CBE 1973 tiennent compte de la suppression de l'article 136 CBE 1973, dont le contenu se retrouve en partie dans l'article 135 CBE 2000 et en partie dans la nouvelle règle 155(2) et (3) CBE.

Règle 156 Information du public en cas de transformation

Règle 103 CBE 1973

(1) Les pièces jointes à la requête en transformation, en application de l'article 136, sont mises à la disposition du public par le service central national de la propriété industrielle dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites que les pièces relatives à la procédure nationale.

(2) Le fascicule du brevet national résultant de la transformation d'une demande de brevet européen doit faire mention de cette demande.

Règle 156 CBE 2000

(1) Les pièces jointes à la requête en transformation, **conformément à la règle 155, paragraphe 2**, sont mises à la disposition du public par le service central national de la propriété industrielle dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites que les pièces relatives à la procédure nationale.

(2) *Inchangé*

NEUVIÈME PARTIE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les modalités détaillées de la procédure qui ont été supprimées des articles 150 à 157 CBE 1973 ont, si nécessaire, été transférées dans le règlement d'exécution.

Le libellé des règles 104 à 112 CBE 1973 a été simplifié et aligné sur le texte de la CBE 2000.

RÈGLE 157 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les modifications résultent de la jonction des articles 151 et 152 CBE 1973 dans l'article 151 CBE 2000. En outre, certains détails qui n'ont pas été intégrés dans cet article ont été transférés dans le règlement d'exécution.

La nouvelle règle 157(1) CBE 2000 énumère désormais les conditions - supprimées de l'article 151(1) CBE 1973 - dans lesquelles l'OEB agit en qualité d'office récepteur.

La règle 157(1), deuxième phrase CBE 2000 pose le principe, initialement ancré à l'article 152(1) CBE 1973, selon lequel la demande internationale doit être déposée directement auprès de l'OEB lorsque celui-ci a été choisi en tant qu'office récepteur. L'exception figurant déjà à l'article 151(1) CBE 2000 (application de l'article 75(2) CBE) est réitérée ici dans un souci de clarté.

La règle 157(2), première phrase CBE 2000 provient de la règle 104(1), première phrase CBE 1973. Les deuxième et troisième phrases de la règle 104(1) CBE 1973, qui portent sur le nombre d'exemplaires à produire, ont été supprimées (à l'instar de la suppression de la règle 35(2) CBE 1973 pour les demandes européennes directes, cf. les remarques explicatives relatives à la règle 49 CBE 2000). **La règle 157(2), deuxième phrase CBE 2000** prévoit à toutes fins utiles que le Président peut exiger plus d'un exemplaire.

La règle 104(1), deuxième et troisième phrases CBE 1973 ayant été supprimée, la règle 104(2) CBE 1973 n'a plus lieu d'être. Elle a donc été **supprimée**.

La règle 14 PCT autorise déjà l'office récepteur à exiger le paiement d'une taxe de transmission. **La nouvelle règle 157(4) CBE 2000** se borne à réitérer ce principe dans un souci de clarté.

NEUVIÈME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DIXIÈME PARTIE DE
LA CONVENTION

Règle 157 L'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur

CBE 1973

[Cf. l'article 151 CBE 1973:

(1) L'Office européen des brevets peut être Office récepteur au sens de l'article 2 (xv) du Traité de Coopération, lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat partie à la présente convention à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur ;]

[Cf. l'article 152 CBE 1973:

(1) Si le demandeur choisit l'Office européen des brevets en qualité d'Office récepteur de sa demande internationale, il doit déposer cette dernière directement auprès de l'Office européen des brevets. Toutefois, les dispositions de l'article 75, paragraphe 2, sont applicables.]

Règle 104 CBE 1973

(1) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur au sens du Traité de Coopération, la demande internationale est déposée en allemand, en anglais ou en français. Elle est déposée en trois exemplaires ; il en est de même pour tout document mentionné dans le bordereau prévu à la règle 3.3a)(ii) du règlement d'exécution du Traité de Coopération, à l'exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes. Toutefois, le Président de l'Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en moins de trois exemplaires.

(2) S'il n'est pas satisfait aux dispositions du paragraphe 1, deuxième phrase, les exemplaires manquants sont préparés par l'Office européen des brevets aux frais du demandeur.

(3) Si une demande internationale est déposée auprès de l'administration d'un Etat contractant en vue de sa transmission à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'Office récepteur, l'Etat contractant doit prendre les dispositions utiles pour que la demande parvienne à l'Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant l'expiration du treizième mois suivant son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, suivant la date de priorité.

Règle 157 CBE 2000

(1) L'Office européen des brevets est compétent pour agir en qualité d'office récepteur au sens du PCT, lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat partie à la présente convention et au PCT ou y a son domicile ou son siège. Si le demandeur choisit l'Office européen des brevets en qualité d'office récepteur, la demande internationale doit, sans préjudice du paragraphe 3, être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets. L'article 75, paragraphe 2, est applicable.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, la demande internationale doit être déposée en allemand, en anglais ou en français. Le Président de l'Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en plus d'un exemplaire.

Supprimé

(3) Si une demande internationale est déposée auprès d'une administration d'un Etat contractant en vue de sa transmission à l'Office européen des brevets agissant en qualité d'office récepteur, l'Etat contractant prend toutes mesures utiles pour que la demande parvienne à l'Office européen des brevets au plus tard deux semaines avant l'expiration du treizième mois à compter de son dépôt ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité.

[Cf. l'article 152 CBE 1973:

(3) Le dépôt de la demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission, qui doit être versée dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.]

(4) La taxe de transmission afférente à la demande internationale doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.

RÈGLE 158 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Le système de réexamen à deux niveaux d'une réserve au titre du PCT, tel que prescrit aux articles 154(3) et 155(3) CBE 1973 ensemble la règle 105 CBE 1973, n'est plus prévu à l'article 152 CBE 2000.

La règle 158(3) CBE 2000 prévoit désormais une procédure de réserve simplifiée, en conformité avec les règles 40.2 c) - e) et 68.3 c) - e) PCT, ce qui garantit la sécurité juridique nécessaire.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002: CA/PL PV 19, points 94-95)

Suite à la révision de la CBE qui a eu lieu en novembre 2000, l'intervention des chambres de recours n'a plus de base juridique. Les membres des chambres de recours ne peuvent donc plus prendre part au travail d'autres instances juridictionnelles. Ils ne doivent donc même pas avoir pour tâche de statuer sur la légitimité d'une taxe additionnelle au titre de la règle 158(3) CBE 2000.

La nouvelle procédure de réexamen à un degré est conforme au PCT. Les demandeurs ne sont pas confrontés à une perte de droits et l'unité de l'invention peut à nouveau être examinée dans la phase nationale. Il convient par ailleurs de contrer les tentatives de certains demandeurs de faire passer des inventions dénuées d'unité par le truchement de "demandes complexes".

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La nouvelle procédure de réserve selon le PCT (cf. règles 40.2 et 68.3 PCT, telles qu'en vigueur depuis le 1^{er} avril 2005) simplifie la procédure lorsqu'un demandeur qui a été invité à acquitter des taxes additionnelles de recherche ou d'examen préliminaire souhaite payer ces taxes "sous réserve". Ni le réexamen préalable du bien-fondé de l'invitation ni l'examen de la réserve par un comité de trois membres ne sont plus requis. La suppression des articles 154(3) et 155(3) CBE 1973 signifie que les chambres de recours ne jouent plus aucun rôle dans ces affaires.

La modification proposée de la **règle 158(3) CBE** découle de la suppression de l'article 154(3) CBE et de l'adoption des règles 40.2 et 68.3 PCT révisées. La réserve sera examinée par un organe de réexamen du même type que l'actuelle "instance de réexamen". Le Président de l'OEB a arrêté les modalités de la procédure dans : - la décision en date du 24 juin 2007 instituant des instances de réexamen pour la mise en œuvre de la procédure de réserve prévue par le PCT, édition spéciale no. 3, JO OEB 2007, 140, N.1 - le communiqué de l'OEB en date du 24 juin 2007 relatif à la procédure de réserve prévue par le PCT, édition spéciale no. 3, OJ EPO 2007, 146, N.2

Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2002 et 2006: CA/PL PV 19, points 94; CA/PL PV 30, point 161)

Des observations ont été formulées sur l'impartialité et l'indépendance de l'instance de réexamen.

<p>Règle 106 CBE 1973 "La taxe nationale" a été supprimée eu égard à la suppression de l'article 158(2) CBE 1973 ainsi que de l'article 54(4) et de la règle 23bis CBE 1973. La taxe de dépôt (à savoir l'équivalent de la taxe nationale prévue aux articles 22 et 39 PCT) et les taxes de désignation sont expressément mentionnées à la règle 159(1)c) et d) CBE 2000.</p>

Règle 158 L'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international

Règle 105 CBE 1973

(1) Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération, une taxe additionnelle égale au montant de la taxe de recherche est due pour chacune des autres inventions devant faire l'objet d'une recherche internationale.

(2) Dans le cas visé à l'article 34, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération, une taxe additionnelle égale au montant de la taxe d'examen préliminaire est due pour chacune des autres inventions devant faire l'objet d'un examen préliminaire international.

(3) Sans préjudice des règles 40.2e) et 68.3e) du règlement d'exécution du Traité de Coopération, lorsqu'une taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l'Office européen des brevets réexamine si l'invitation à payer la taxe additionnelle était justifiée et, s'il estime que ce n'est pas le cas, rembourse ladite taxe. Si l'Office européen des brevets considère, après un tel réexamen, que l'invitation était justifiée, il en informe le déposant et l'invite à acquitter une taxe pour l'examen de la réserve („taxe de réserve”). Si la taxe de réserve est acquittée en temps utile, la réserve est soumise à la chambre de recours pour décision.

Règle 158 CBE 2000

(1) Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 3 a) **PCT**, une taxe additionnelle [...] **de recherche internationale doit être acquittée** pour chacune des autres inventions devant faire l'objet d'une recherche internationale.

(2) Dans le cas visé à l'article 34, paragraphe **3 a) PCT**, une taxe additionnelle [...] d'examen préliminaire international **doit être acquittée** pour chacune des autres inventions devant faire l'objet d'un examen préliminaire international.

(3) [...] Lorsqu'une taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l'Office européen des brevets **examine la réserve conformément à la règle 40.2c) à e) ou à la règle 68.3c) à e) PCT, moyennant le paiement de la taxe de réserve prescrite. Le Président de l'Office européen des brevets arrête les autres modalités de cette procédure.**

RÈGLE 159 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

A la **règle 159(1)e) CBE 2000**, la référence à l'article 157(2)b) CBE 1973 a été supprimée, suite à la suppression dans l'article 153 CBE 2000 de la disposition correspondante en matière de taxes. Par conséquent, toutes les taxes dues à l'entrée dans la phase européenne ainsi que les conséquences juridiques du défaut de paiement de ces taxes ont été transférées dans le règlement d'exécution (cf. également les règles 160 et 162 CBE 2000).

L'article 153(2) CBE 1973 relative à la compétence pour effectuer l'examen au titre de l'article 25 PCT est désormais inséré dans la **nouvelle règle 159(3) CBE 2000**.

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

La règle 107(2) CBE 1973 a été **supprimée**. Une disposition similaire a été insérée à l'article 14(2) du règlement relatif aux taxes.

Règle 159 L'Office européen des brevets agissant en qualité d'office désigné ou élu - Exigences à satisfaire pour l'entrée dans la phase européenne

Règle 107 CBE 1973

(1) Dans le cas d'une demande internationale visée à l'article 150, paragraphe 3, le demandeur doit effectuer les actes énumérés ci-après dans un délai de trente et un mois 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 ;
- b) préciser les pièces de la demande, telles que déposées initialement ou telles que modifiées, sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder ;
- c) payer la taxe nationale de base prévue à la règle 106, lettre a) ;
- d) payer les taxes de désignation si le délai prévu à l'article 79, paragraphe 2 a expiré plus tôt ;
- e) payer la taxe de recherche prévue à l'article 157, paragraphe 2, lettre b) lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi ;
- f) présenter la requête en examen prévue à l'article 94 si le délai mentionné à l'article 94, paragraphe 2 a expiré plus tôt ;
- g) payer la taxe annuelle due pour la troisième année, prévue à l'article 86, paragraphe 1, si cette taxe est exigible plus tôt conformément à la règle 37, paragraphe 1 ;
- h) produire, le cas échéant, l'attestation d'exposition visée à l'article 55, paragraphe 2 et à la règle 23.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets a établi un rapport d'examen préliminaire international, la taxe d'examen est réduite conformément au règlement relatif aux taxes. Si le rapport a été établi sur certaines parties de la demande internationale, conformément à l'article 34, paragraphe 3), lettre c) du Traité de Coopération, la réduction n'est accordée que si l'examen doit porter sur l'objet couvert par le rapport.

Règle 159 CBE 2000

(1) Dans le cas d'une demande internationale visée à **l'article 153**, le demandeur doit effectuer les actes énumérés ci-après dans un délai de trente et un mois 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 153, paragraphe 4** ;
- b) préciser les pièces de la demande, telles que déposées [...] ou modifiées, sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder ;
- c) payer la taxe **de dépôt** prévue à **l'article 78, paragraphe 2** ;
- d) payer les taxes de désignation si le délai prévu à la **règle 39** a expiré plus tôt ;
- e) payer la taxe de recherche [...] lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi ;
- f) présenter la requête en examen prévue à l'article 94 si le délai **visé à la règle 70, paragraphe 1**, a expiré plus tôt ;
- g) payer la taxe annuelle due pour la troisième année, prévue à l'article 86, paragraphe 1, si cette taxe est exigible plus tôt conformément à la **règle 51, paragraphe 1** ;
- h) produire, le cas échéant, l'attestation d'exposition visée à l'article 55, paragraphe 2, et à la **règle 25**.

Supprimé – transféré dans l'article 14(2) du règlement relatif aux taxes

[Cf. l'article 153 CBE 1973:

(2) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné, les divisions d'examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à *l'article 25, paragraphe 2, lettre a)*, du Traité de Coopération.]

(2) Les divisions d'examen sont compétentes pour prendre les décisions prévues à l'article 25, paragraphe 2 a) PCT.

RÈGLE 160 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

La règle 108(3), troisième phrase, et (4) CBE 1973 a été **supprimée** eu égard à la procédure prévue à l'article 121 CBE 2000 (cf. règle 135 CBE 2000).

RÈGLE 161 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rev. 1 Add. 1)

Les modifications sont de nature rédactionnelle ou résultent de modifications apportées à d'autres dispositions.

Règle 160 Conséquences de l'inobservation de certaines conditions
--

Règle 108 CBE 1973

(1) Si la traduction de la demande internationale n'est pas produite dans les délais, si la requête en examen n'est pas formulée dans les délais, si la taxe nationale de base ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais ou s'il n'est pas acquitté de taxe de désignation dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(2) La désignation de tout Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée.

(3) Si l'Office européen des brevets constate que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée en vertu du paragraphe 1 ou 2, il le notifie au demandeur. La règle 69, paragraphe 2 est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification faite conformément à la première phrase, l'acte non accompli l'est et une surtaxe est acquittée.

(4) Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la signification de la notification prévue au paragraphe 3 peuvent encore être acquittées dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai applicable, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai.

Règle 160 CBE 2000

(1) Si la traduction de la demande internationale n'est pas produite dans les délais, si la requête en examen n'est pas **présentée** dans les délais, si la taxe **de dépôt** ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais ou s'il n'est pas acquitté de taxe de désignation dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(2) *Inchangé*

(3) Si l'Office européen des brevets constate que la demande ou la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée en vertu du paragraphe 1 ou 2, il le notifie au demandeur. La **règle 112, paragraphe 2**, est applicable. [...]

(4) **Supprimé**

Règle 161 Modification de la demande

Règle 109 CBE 1973

Sans préjudice de la règle 86, paragraphes 2 à 4, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à toute recherche complémentaire devant être effectuée conformément à l'article 157, paragraphe 2.

Règle 161 CBE 2000

Sans préjudice de la **règle 137, paragraphes 2 à 4**, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai [...] d'un mois à compter de la [...] notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à toute recherche complémentaire devant être effectuée conformément à **l'article 153, paragraphe 7**.

RÈGLE 162 CBE

(Remarques explicatives 2002: CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1)

Les modifications sont de nature rédactionnelle ou résultent de modifications apportées à d'autres dispositions.

Règle 162 Revendications donnant lieu au paiement de taxes

Règle 110 CBE 1973

(1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de dix revendications, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième dans le délai prévu à la règle 107, paragraphe 1.

(2) Les taxes de revendication qui n'ont pas été acquittées dans les délais peuvent encore être valablement acquittées dans un délai supplémentaire non reconductible d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant le défaut de paiement. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées.

(3) Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au paragraphe 1 en sus de celles exigibles conformément au paragraphe 2, deuxième phrase sont remboursées.

(4) En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante.

Règle 162 CBE 2000

(1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de dix revendications, une taxe de revendication doit être acquittée pour **chaque** revendication **à partir de la onzième** dans le délai prévu à la **règle 159, paragraphe 1**.

(2) **Si** les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l'être dans un délai [...] d'un mois à compter de la [...] notification signalant **que le délai n'a pas été observé**. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendications modifiées.

(3) *Inchangé*

(4) Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée.

RÈGLE 163 CBE

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

A la règle 111(1), (2) et (3) CBE 1973, les termes "dans un délai qu'il lui impartit" ont été remplacés par "dans un délai de deux mois", afin d'aligner la règle 163 CBE 2000 sur la règle 58 CBE 2000.

La règle 163(3) CBE fait ressortir clairement que si aucun listage de séquences établi conformément aux Instructions administratives du PCT n'a été fourni pendant la phase internationale, un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l'OEB (lequel peut prescrire par exemple un support de données particulier) doit être produit lors de l'entrée dans la phase européenne. Il découle de la référence à la règle 30(3) CBE 2000 que, s'il y a lieu d'envoyer une invitation, le demandeur doit également acquitter la taxe pour remise tardive, et que la demande sera rejetée si le demandeur n'accomplit pas les actes prescrits.

La règle 163(4) CBE 2000 est fondée sur la règle 51*bis*.1 a) vii) PCT.

La règle 163(5) CBE 2000 comble une lacune.

La règle 163(6) CBE 2000 a été introduite car les conséquences juridiques découlant de la non-corrrection des irrégularités ne ressortaient pas clairement des dispositions de la CBE 1973. Le texte a été aligné sur l'article 90(5) CBE 2000. Il ne mentionne pas la règle 163(3) CBE 2000, car les conséquences juridiques sont couvertes par la référence à la règle 30(3) CBE 2000 dans ce paragraphe.

(Discussions au sein du comité "Droit des brevets" en 2006: CA/PL PV 30, points 162-163)

Règle 163 Examen de certaines conditions de forme par l'Office européen des brevets
--

Règle 111 CBE 1973

(1) Si, à l'expiration du délai fixé à la règle 107, paragraphe 1, les renseignements concernant l'inventeur, prévus à la règle 17, paragraphe 1, 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.

(2) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à l'article 88, paragraphe 1 et à la règle 38, paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas encore été produits à l'expiration du délai fixé à la règle 107, paragraphe 1, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure dans un délai qu'il lui impartit. La règle 38, paragraphe 4 est applicable.

(3) Si, à l'expiration du délai fixé à la règle 107, paragraphe 1, une liste de séquences telle que visée à la règle 5.2 du règlement d'exécution du Traité de Coopération n'est pas parvenue à l'Office européen des brevets, ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur le support de données prescrit dans un délai que l'Office européen des brevets lui impartit.

Règle 163 CBE 2000

(1) **Si la désignation de l'inventeur prévue à la règle 19, paragraphe 1, n'a pas été effectuée dans le délai prévu à la règle 159, paragraphe 1 [...], l'Office européen des brevets invite le demandeur à effectuer cette désignation dans un délai de deux mois.**

(2) Si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et que le numéro de dépôt ou la copie de la demande antérieure prévus à la **règle 52, paragraphe 1, et à la règle 53** n'ont pas encore été produits **dans le délai prévu à la règle 159, paragraphe 1**, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce numéro ou cette copie **dans un délai de deux mois. La règle 53, paragraphes 2 et 3, est applicable.**

(3) Si, à l'expiration du délai prévu à la **règle 159, paragraphe 1**, un **listage** de séquences [...] **établi conformément à la norme fixée dans les Instructions administratives du PCT** n'est pas parvenu à l'Office européen des brevets [...], le demandeur est invité à déposer dans un délai de deux mois un **listage** de séquences établi conformément [...] **aux règles arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets. La règle 30, paragraphes 2 et 3, est applicable.**

(4) **Si, à l'expiration du délai prévu à la règle 159, paragraphe 1, l'adresse, la nationalité, ou l'Etat du domicile ou du siège d'un demandeur font défaut, l'Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ces indications dans un délai de deux mois.**

(5) **Si, à l'expiration du délai prévu à la règle 159, paragraphe 1, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à constituer un mandataire agréé dans un délai de deux mois.**

(6) **Lorsqu'il n'est pas remédié aux irrégularités constatées au titre des paragraphes 1, 4 ou 5 dans les délais, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsqu'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée au titre du paragraphe 2 dans les délais, le droit de priorité est perdu pour la demande.**

RÈGLE 164 CBE

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

De nombreux problèmes pratiques sont survenus dans le cadre de la règle 112 CBE 1973. Cette règle ne traitait pas toutes les situations possibles, par exemple celle où l'absence d'unité n'apparaît qu'à la suite de modifications présentées lors de l'entrée dans la phase européenne. De plus, la règle ne couvrait pas le cas où la demande, après avoir été modifiée lors de l'entrée dans la phase européenne, satisfait à la condition d'unité, mais se rapporte cependant à une invention qui n'a pas fait l'objet de la recherche. Il n'existait pas de procédure simple notamment lorsqu'une recherche complémentaire n'était pas effectuée et que la division d'examen devait appliquer la règle 112 CBE 1973. Les demandeurs considéraient une notification établie au titre de la règle 112 comme une première notification de la division d'examen et ils y répondaient par exemple en contestant les conclusions ou en déposant de nouvelles modifications. Cela occasionnait des retards considérables.

L'OEB est d'avis que l'examen ne devrait en principe être effectué que pour des inventions couvertes soit par le rapport de recherche internationale, soit par le rapport complémentaire de recherche, conformément à la décision G 2/92 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1993, 591). Selon la **nouvelle règle 164 CBE 2000**, la procédure est simplifiée et la possibilité de faire effectuer une recherche pour des inventions multiples au titre d'une seule demande est limitée à la phase internationale. Lors de l'entrée dans la phase européenne, un objet entaché d'une absence d'unité doit être supprimé.

La nouvelle disposition n'implique aucune perte de droits pour le demandeur. Elle a pour effet que le demandeur devra procéder de la manière appropriée, c'est-à-dire déposer des demandes divisionnaires, pour faire effectuer une recherche et un examen pour les autres inventions éventuelles. La procédure euro-PCT sera ainsi mise en conformité avec la procédure européenne directe.

RÈGLE 165 CBE

(Remarques explicatives 2006: CA/PL 17/06)

L'article 153(5) CBE 2000 dispose qu'une demande euro-PCT est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE si les conditions prévues à l'article 153(3) ou (4) CBE 2000 "et dans le règlement d'exécution" sont remplies. L'unique disposition correspondante dans le règlement d'exécution 2000 est la règle 159 CBE, ce qui impliquerait qu'une demande serait considérée comme une demande au sens de l'article 54(3) CBE seulement après que l'ensemble des conditions à satisfaire pour l'entrée dans la phase européenne seraient remplies.

Cela représenterait une rupture avec la procédure au titre de la CBE 1973. Conformément à l'article 158(2) CBE 1973, seuls le dépôt d'une traduction (le cas échéant) et le paiement de la taxe nationale étaient nécessaires. L'obligation, pour les examinateurs, de vérifier que toutes les conditions sont remplies dans la demande interférente représenterait un fardeau. Les examinateurs devraient de surcroît retarder l'examen jusqu'à ce que lesdites conditions soient effectivement réunies. De même, les demandeurs seraient laissés dans l'incertitude.

La règle 165 CBE 2000 prévoit expressément que la demande interférente est considérée comme une demande au sens de l'article 54(3) CBE dès le paiement de la taxe de dépôt correspondante. La nouvelle règle garantit la continuité de la pratique bien établie de l'OEB.

Règle 164 Examen de l'unité par l'Office européen des brevets
--

Règle 112 CBE 1973

Lorsqu'une partie seulement de la demande internationale a fait l'objet d'une recherche de la part de l'administration chargée de la recherche internationale, celle-ci ayant estimé que la demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention et que le demandeur n'a pas payé toutes les taxes additionnelles visées à l'article 17, paragraphe 3), lettre a) du Traité de Coopération dans le délai prescrit, l'Office européen des brevets examine si la demande satisfait à l'exigence d'unité d'invention. Dans la négative, l'Office européen des brevets informe le demandeur qu'il peut obtenir un rapport de recherche européenne pour les parties de la demande internationale n'ayant pas fait l'objet d'une recherche en acquittant une taxe de recherche pour chaque invention concernée dans un délai qu'il lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. La division de la recherche établit le rapport de recherche européenne pour les parties de la demande internationale qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées. La règle 46, paragraphe 2 est applicable mutatis mutandis.

Règle 164 CBE 2000

(1) Si l'Office européen des brevets estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à la recherche complémentaire ne satisfont pas aux exigences d'unité d'invention, un rapport complémentaire de recherche est établi pour les parties de la demande qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 82, mentionnée en premier lieu dans les revendications.

(2) Si la division d'examen constate que les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder ne satisfont pas aux exigences d'unité d'invention, ou que la protection est demandée pour une invention qui n'est pas couverte par le rapport de recherche internationale ou, le cas échéant, par le rapport complémentaire de recherche, elle invite le demandeur à limiter la demande à une seule invention couverte par le rapport de recherche internationale ou par le rapport complémentaire de recherche.

Règle 165 La demande euro-PCT en tant que demande interférente au sens de l'article 54, paragraphe 3

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

Règle 165 CBE 2000

Une demande euro-PCT est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues à l'article 153, paragraphe 3 ou 4 sont remplies, et si la taxe de dépôt visée à la règle 159, paragraphe 1 c) a été payée.

Annexe 1: Remarques explicatives – Généralités

L'introduction du document CA/PL 5/02 Rév. 1 Add. 1*, qui contient les remarques explicatives relatives à la révision du règlement d'exécution ayant eu lieu en 2002, comprend quelques remarques générales qui s'appliquent à l'ensemble du règlement d'exécution :

- (1) Le texte anglais du règlement d'exécution utilise deux expressions différentes pour une seule et même notion, à savoir "time limit" ou "period". Chaque fois que cela a été possible, l'expression "time limit" a été remplacée, par souci de cohérence, par "period".
- (2) Lorsque les règles se réfèrent à "un délai imparti", il s'agit d'un délai que l'OEB impartit dans le cas d'espèce. La nouvelle règle 132(1) CBE 2000 le précise clairement.
- (3) Lorsque les règles utilisent l'expression "sauf s'il en est disposé autrement", cela signifie sauf s'il en est disposé autrement dans la Convention ou le règlement d'exécution.
- (4) Lorsque les règles indiquent un délai à respecter à la suite d'une invitation ou d'une notification émise par l'OEB, le délai commence toujours à courir avec la signification d'une telle notification, étant donné que toutes les décisions, notifications et communications doivent être signifiées aux parties (article 119 CBE 2000, règles 125 à 131 CBE 2000). En conséquence, il n'est pas nécessaire que les dispositions concernées fassent expressément référence à l'exigence de signification (cf. p. ex. règles 55, 56 et 58 CBE 2000).

L'introduction du document CA/PL 11/06 (point 4) contient également la remarque générale suivante :

- Les modifications du règlement d'exécution 2000 tiennent également compte de l'harmonisation du règlement d'exécution du PCT avec le Traité sur le droit des brevets. C'est pourquoi le texte proposé du règlement d'exécution reflète aussi les modifications du règlement d'exécution du PCT, telles qu'adoptées par l'Assemblée de l'Union du PCT le octobre 2005 (cf. rapport de l'Assemblée, disponible sous la cote PCT/4/34/6).

* Cf. édition spéciale n° 1 du JO OEB 2003, pages 159-200.

Annexe 2: Dispositions transitoires relatives au règlement d'exécution de la CBE 2000

L'article 2 de la décision* du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'énonce comme suit :

"Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'Office européen des brevets ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000. La règle 62 ne s'applique toutefois qu'aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales entrant dans la phase européenne déposées à partir du 1er juillet 2005."

A l'exception de la règle 62 CBE 2000, il n'y a donc pas de dispositions transitoires distinctes pour le règlement d'exécution de la CBE 2000. L'applicabilité des règles est régie par les dispositions transitoires afférentes aux articles de la Convention sur lesquels les règles sont fondées.

* Cf. également l'édition spéciale n° 1 du JO OEB 2007, page 89.

Annexe 3: tableau de concordance**I. Articles de la CBE 1973 → Règles de la CBE 2000**

Art. 16 (en partie)	R. 10	Art. 99(3)	R. 75
Art. 18(1) (en partie)	R. 10	Art. 105 (en partie)	R. 89
Art. 61(1) (en partie)	R. 16	Art. 106(2)	R. 98
Art. 77 (en partie)	R. 37	Art. 106(4), (5)	R. 97
Art. 78(2)	R. 38	Art. 110(2), (3)	R. 100(2),(3)
Art. 79(2), (3)	R. 39	Art. 115 (en partie)	R. 114
Art. 80	R. 40	Art. 117(2)	R. 119
Art. 88(1) (en partie)	R. 53	Art. 117(4), (5), (6)	R. 120
Art. 91(1), (2), (3)	Art. 90(3)-(5) ; R. 57	Art. 121(2), (3)	R. 135
Art. 91(5)	Art. 90(5); R. 60	Art. 122(2), (3), (4), (5)	R. 136
Art. 92(2)	R. 65	Art. 135(2)	R. 155
Art. 93(2)	R. 68	Art. 136(1), (2) (en partie)	R. 155
Art. 94(2), (3)	R. 70	Art. 151(1)	R. 157
Art. 96(1)	R. 70	Art. 152	R. 157
		Art. 153(2)	R. 159

II. Règles de la CBE 1973 → Règles de la CBE 2000

R. 1	R. 3	R. 16(3)	R. 78
R. 2	R. 4	R. 17	R. 19
R. 4 (en partie)	R. 36(2)	R. 18	R. 20
R. 5	R. 5	R. 19	R. 21
R. 6	R. 6	R. 20	R. 22
R. 7	R. 7	R. 21	R. 23
R. 8	R. 8	R. 22	R. 24
R. 9	R. 11	R. 23	R. 25
R. 10	R. 12	R. 23bis	-
R. 11	R. 13	R. 23ter	R. 26
R. 12	R. 9	R. 23quater	R. 27
R. 13(1), (2), (3), (5)	R. 14	R. 23quinquies	R. 28
R. 13(4)	R. 78	R. 23sexies	R. 29
R. 14	R. 15	R. 24	R. 35
R. 15(1), (2)	R. 17	R. 25	R. 36
R. 15(3)	-	R. 26	R. 41
R. 16(1), (2)	R. 18	R. 27	R. 42

R. 27bis(1), (4)	R. 30	R. 57bis	R. 80
R. 27bis(2), (3)	-	R. 58(1), (2), (3)	R. 81
R. 28(1), (2)	R. 31	R. 58(4), (5), (6), (7), (8)	R. 82
R. 28(4), (5)	R. 32	R. 59	R. 83
R. 28(3), (6), (7), (8), (9)	R. 33	R. 60	R. 84
R. 28bis	R. 34	R. 61	R. 85
R. 29	R. 43	R. 61bis	R. 86
R. 30	R. 44	R. 62	R. 87
R. 31	R. 45	R. 62bis	R. 87
R. 32	R. 46	R. 63	R. 88
R. 33	R. 47	R. 64	R. 99
R. 34	R. 48	R. 65	R. 101
R. 35	R. 49	R. 66(1)	R. 100(1)
R. 36	R. 50	R. 66(2)	R. 102
R. 37	R. 51	R. 67	R. 103
R. 38(1), (2), (6)	R. 52	R. 68	R. 111
R. 38(3), (4), (5)	R. 53	R. 69	R. 112
R. 38bis	R. 54	R. 70	R. 113
R. 39	R. 55	R. 71	R. 115
R. 40	R. 57	R. 71bis	R. 116
R. 41	R. 57; R. 58	R. 72(1)	R. 117
R. 42	R. 60	R. 72(2)	R. 118
R. 43	R. 56	R. 72(3), (4)	R. 119
R. 44	R. 61	R. 73	R. 121
R. 44bis	R. 62	R. 74	R. 122
R. 45	R. 63	R. 75	R. 123
R. 46	R. 64	R. 76	R. 124
R. 47	R. 66	R. 77	R. 125
R. 48	R. 67	R. 78	R. 126
R. 49	R. 68	R. 79	R. 128
R. 50	R. 69	R. 80	R. 129
R. 51(1)	R. 70(2)	R. 81	R. 130
R. 51(2) - (11)	R. 71	R. 82	R. 125(4)
R. 52	R. 72	R. 83	R. 131
R. 53	R. 73	R. 84	R. 132
R. 54	R. 74	R. 84bis	R. 133
R. 55	R. 76	R. 85	R. 134
R. 56	R. 77	R. 85bis	-
R. 57	R. 79	R. 85ter	-

R. 86	R. 137	R. 99	R. 150
R. 87	R. 138	R. 100	R. 151
R. 88	R. 139	R. 101	R. 152
R. 89	R. 140	R. 102	R. 154
R. 90	R. 142	R. 103	R. 156
R. 91	-	R. 104	R. 157
R. 92	R. 143	R. 105	R. 158
R. 93	R. 144	R. 106	-
R. 94	R. 145	R. 107	R. 159
R. 95	R. 146	R. 108	R. 160
R. 95bis	R. 147	R. 109	R. 161
R. 96	-	R. 110	R. 162
R. 97	R. 148	R. 111	R. 163
R. 98	R. 149	R. 112	R. 164

Annexe 4: Règles supprimées du règlement d'exécution

La règle 4 CBE 1973 intitulée "Langue des demandes divisionnaires européennes" a été supprimée, son contenu ayant été transféré dans la règle 36(2) CBE 2000.

La règle 12 CBE 1973 intitulée "Structure administrative de l'Office européen des brevets" a été supprimée, son contenu ayant été transféré dans la règle 9 CBE 2000.

Le chapitre V intitulé "Demandes européennes antérieures", qui figure dans la deuxième partie du règlement d'exécution, et la **règle 23bis CBE 1973** intitulée "Demande antérieure en tant qu'état de la technique" ont été supprimés suite à la suppression de l'article 54(4) CBE 1973.

Les paragraphes 2 et 3 de la règle 27bis CBE 1973, intitulée "Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés", a été supprimée eu égard aux règles 2 et 30(1) CBE 2000.

La règle 28 CBE 1973 intitulée "Dépôt de matière biologique" a été supprimée, son contenu ayant été transféré dans les règles 31 à 33 CBE 2000.

La règle 28bis CBE 1973 intitulée "Nouveau dépôt de matière biologique" a été supprimée, son contenu ayant été transféré dans la règle 31 CBE 2000.

La règle 62bis CBE 1973 intitulée "Nouveau certificat de brevet européen" a été supprimée eu égard aux références figurant à la règle 87, deuxième phrase CBE 2000.

La règle 82 CBE 1973 intitulée "Vices de la signification" a été supprimée, son contenu ayant été transféré dans la règle 125(4) CBE 2000.

La règle 85bis CBE 1973 intitulée "Délai supplémentaire pour le paiement des taxes" et la **règle 85ter CBE 1973** intitulée "Délai supplémentaire pour la requête en examen" ont été supprimées du fait que le champ d'application de la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 CBE 2000 a été élargi (cf. également les remarques explicatives relatives à la nouvelle règle 135 CBE 2000).

La règle 91 CBE 1973 intitulée "Renonciation au recouvrement par contrainte" a été supprimée, son contenu ayant été transféré dans l'article 13(4) du règlement relatif aux taxes.

La règle 96 CBE 1973 intitulée "Autres publications de l'Office européen des brevets" a été supprimée. Le contenu des alinéas a) à e) de l'article 128(5) CBE 1973 a été incorporé dans la règle 19(3) CBE 2000.

La règle 106 CBE 1973 intitulée "Taxe nationale" a été supprimée, étant donné que les articles 158(2) et 54(4) ainsi que la règle 23bis CBE 1973 ont été supprimés. La taxe de dépôt (c'est-à-dire le pendant de la taxe nationale en vertu des articles 22 et 39 PCT) ainsi que les taxes de désignation sont clairement mentionnées à la règle 159(1)c) et d) CBE 2000.

