



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

Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 – Teil I: Die Artikel

Sonderausgabe 4 | 2007

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

Special edition 4 | 2007

Revision of the European Patent Convention (EPC 2000)
Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles

Edition spéciale 4 | 2007

Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000)
Présentation synoptique CBE 1973/2000 – Partie I : Les articles

**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 Luxemburg
Luxemburg

**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

Mit Beschluss vom 24. Februar 2000 hatte der Verwaltungsrat nach Artikel 172 (2) EPÜ eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Revision des EPÜ einberufen.

Die Konferenz fand vom 20. bis 29. November 2000 statt. Am letzten Tag der Konferenz wurde die Akte zur Revision des EPÜ ("Revisionsakte")¹ angenommen: sie umfasst

- die von der Konferenz geänderten 72 Artikel des EPÜ,
- die 7 neu in das EPÜ eingefügten Artikel (Art. 4a, 105a, 105b, 105c, 112a, 134a und 149a EPÜ)
- die 2 von der Konferenz geänderten Protokolle (Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ; Zentralisierungsprotokoll)
- das neue, in das EPÜ aufgenommene Personalstandsprotokoll.

Gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, "eine Neufassung des EPÜ zu erstellen", insbesondere um die Artikel des EPÜ in den drei Amtssprachen redaktionell anzupassen. Diese Neufassung, das EPÜ 2000, wurde am 28. Juni 2001 vom Verwaltungsrat genehmigt und trat am 13. Dezember 2007 in Kraft.

In der vorliegenden Veröffentlichung werden die Artikel des EPÜ 1973 mit den Artikeln des EPÜ 2000 verglichen. Damit soll auf Anhieb erkennbar sein, welche Änderungen des EPÜ die Konferenz der Vertragsstaaten im November 2000 angenommen und welche der Verwaltungsrat im Juni 2001 genehmigt hat.

Ergänzend wurden konsolidierte Erläuterungen sowie Verweise auf die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 und auf die Übergangsbestimmungen hinzugefügt. Alle sogenannten "vorbereitenden Dokumente" stehen online zur Verfügung unter http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/travaux_de.html.

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

¹ Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000, siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2001, Seiten 2 - 51.

Hinweise für den Leser

Im synoptischen Vergleich der Artikel des EPÜ 1973 und der Artikel des EPÜ 2000 wurden in der rechten Spalte folgende Hervorhebungen verwendet: **fett** [...] **grau** ~~durchgestrichen~~

Beispiel

Artikel 53	Ausnahmen von der Patentierbarkeit
EPÜ 1973	EPÜ 2000
Europäische Patente werden nicht erteilt für:	Europäische Patente werden nicht erteilt für:
a) Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;	a) Erfindungen, deren [...] gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein ~~aus der Tatsache~~ daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung [...] in allen oder einigen Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

Die Hervorhebungen in der rechten Spalte zeigen, welche Änderungen und Streichungen das EPÜ 2000 im Vergleich zum EPÜ 1973 enthält:

- **fett**: von der Konferenz der Vertragsstaaten angenommener neuer Text (November 2000)
- [...] : von der Konferenz gestrichener Text (November 2000)
- **grau**: vom Verwaltungsrat genehmigter neuer Text (Juni 2001)
- ~~durchgestrichen~~: vom Verwaltungsrat gestrichener Text (Juni 2001).

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 ABl. EPA 2001, Seiten 3 - 51 und 54 - 133 sowie CA/26/01)
- die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 in der mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 geänderten Fassung (siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. EPA 2007, Seiten 103 - 195).

Die **Übergangsbestimmungen** wurden mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 angenommen (siehe Sonderausgabe Nr. 1 zum ABl. 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>.

Das **TRIPS-Übereinkommen**, Anhang 1C des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994, ist abrufbar unter http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm.

**Synoptische Darstellung
der Artikel des EPÜ 1973 und der Artikel des EPÜ 2000 mit Erläuterungen
und Verweisen auf die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000
sowie auf die Übergangsbestimmungen**

Inhalt

Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 - Teil I: Die Artikel des EPÜ	4
Anlage 1: Artikel 3, 6, 7 und 8 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000	241
Anlage 2: Übergangsbestimmungen	243
Anlage 3: Vorschläge, die von der Revisionskonferenz verworfen wurden	245

Die **PRÄAMBEL** ist unverändert.

ERSTER TEIL

KAPITEL I

ARTIKEL 1 EPÜ ist unverändert.

ARTIKEL 2 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 2 (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung).

ARTIKEL 3 EPÜ wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen).

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE ERTEILUNG EUROPÄISCHER PATENTE (EUROPÄISCHES PATENTÜBEREINKOMMEN)

PRÄAMBEL

Die Vertragsstaaten –

in dem Bestreben, die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten auf dem Gebiet des Schutzes der Erfindungen zu verstärken,

in dem Bestreben, einen solchen Schutz in diesen Staaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren und durch die Schaffung bestimmter einheitlicher Vorschriften für die nach diesem Verfahren erteilten Patente zu erreichen,

in dem Bestreben, zu diesen Zwecken ein Übereinkommen zu schließen, durch das eine Europäische Patentorganisation geschaffen wird und das ein Sonderabkommen im Sinn des Artikels 19 der am 20. März 1883 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 14. Juli 1967 revidierten Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und einen regionalen Patentvertrag im Sinn des Artikels 45 Absatz 1 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970 darstellt –

sind wie folgt übereingekommen:

TEIL I ALLGEMEINE UND INSTITUTIONELLE VORSCHRIFTEN

Kapitel I Allgemeine Vorschriften

Artikel 1	Europäisches Recht für die Erteilung von Patenten

Durch dieses Übereinkommen wird ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen.

Artikel 2	Europäisches Patent

(1) Die nach diesem Übereinkommen erteilten Patente werden als europäische Patente bezeichnet.

(2) Das europäische Patent hat in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus diesem Übereinkommen nichts anderes ergibt bestimmt.

Artikel 3	Territoriale Wirkung

Die Erteilung des eines europäischen Patents kann für einen, oder mehrere oder alle Vertragsstaaten beantragt werden.

ARTIKEL 4 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 4 (1) und (3) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung).

NEUER ARTIKEL 4a EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/83/00; CA/PL PV 14, Nrn. 236 - 245; CA/123/00; CA/124/00, Nrn. 34 - 35; CA/125/00, Nrn. 157 - 169; MR/2/00, S. 1 - 2; MR/PLD 2/00; MR/24/00, S. 57)

1. Die von Frankreich im Juni 1999 und vom Vereinigten Königreich im Oktober 2000 einberufenen Regierungskonferenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation über die Reform des Patentsystems in Europa bildeten den Hintergrund für den Vorschlag, Konferenzen der für Angelegenheiten des Patentwesens zuständigen Minister der EPÜ-Vertragsstaaten als ständige Einrichtung im Rahmen des EPÜ zu verankern.
2. Durch Schaffung einer Rechtsgrundlage für solche Ministerkonferenzen wurde deutlich gemacht, dass die Europäische Patentorganisation in einem politischen Kontext tätig ist und dies auch anerkennt. Die Aufnahme einer geeigneten Bestimmung in das EPÜ selbst war der einfachste und transparenteste Weg, um dies zu erreichen. Als politisch wirksame und flexible Lösung **wurde ein neuer Artikel 4a EPÜ eingefügt, in dem Ministerkonferenzen als ständige Einrichtung im EPÜ verankert werden.**
3. **Die Ministerkonferenz ist kein Organ der Organisation** und berührt die Kompetenzen der nach Artikel 4 (2) EPÜ bestehenden Organe (Europäisches Patentamt und Verwaltungsrat) nicht. Es kann insbesondere nicht ihre Aufgabe sein, Beschlüsse mit rechtsverbindlicher Wirkung für die Organisation zu fassen.

Aufgabe und Bedeutung der Ministerkonferenz sind vielmehr rein politischer Natur.

Einerseits kann sie der Organisation, z. B. durch die Erteilung von Mandaten oder in sonstiger geeigneter Form, gewisse Ziele setzen, die deren Organe im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen anzustreben haben. Andererseits kann sie eine Zusammenarbeit der Vertragsstaaten einleiten, die über den Anwendungsbereich des EPÜ hinausgeht.

Das Vorbild für diese Form der politischen Wegweisung waren die von Frankreich im Jahr 1999 und vom Vereinigten Königreich im Jahr 2000 einberufenen Regierungskonferenzen, die neben den der Organisation erteilten Mandaten die Grundlage für die Ausarbeitung von Vereinbarungen zwischen Vertragsstaaten in der Frage der Übersetzungserfordernisse und der Streitregelung geschaffen haben.

4. Der neue Artikel 4a EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 4 Europäische Patentorganisation

(1) Durch dieses Übereinkommen wird eine Europäische Patentorganisation gegründet, ~~die~~ nachstehend Organisation genannt ~~wird~~. Sie ist mit verwaltungsmäßiger und finanzieller Selbstständigkeit ausgestattet.

(2) Die Organe der Organisation sind:

- a) das Europäische Patentamt;
- b) der Verwaltungsrat.

(3) Die Organisation hat die Aufgabe, ~~die europäischen~~ Patente zu erteilen. Diese Aufgabe wird vom Europäischen Patentamt durchgeführt, dessen Tätigkeit vom Verwaltungsrat überwacht wird.

Artikel 4a Konferenz der Minister der Vertragsstaaten**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

Eine Konferenz der für Angelegenheiten des Patentwesens zuständigen Minister der Vertragsstaaten tritt mindestens alle fünf Jahre zusammen, um über Fragen der Organisation und des europäischen Patentsystems zu beraten.

KAPITEL II

ARTIKEL 5 EPÜ ist unverändert.

ARTIKEL 6 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 6 (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen).

ARTIKEL 7 EPÜ ist unverändert.

ARTIKEL 8 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 8 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung oder Klarstellung).

Kapitel II Die Europäische Patentorganisation

Artikel 5 Rechtsstellung

- (1) Die Organisation besitzt Rechtspersönlichkeit.
- (2) Die Organisation besitzt in jedem Vertragsstaat die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; sie kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor Gericht stehen.
- (3) Der Präsident des Europäischen Patentamts vertritt die Organisation.

Artikel 6 Sitz

- (1) Die Organisation hat ihren Sitz in München.
- (2) Das Europäische Patentamt ~~wird~~ **befindet sich** in München ~~errichtet~~. Es hat eine Zweigstelle in Den Haag.

Artikel 7 Dienststellen des Europäischen Patentamts

In den Vertragsstaaten und bei zwischenstaatlichen Organisationen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes können, soweit erforderlich und vorbehaltlich der Zustimmung des betreffenden Vertragsstaats oder der betreffenden Organisation, durch Beschluss des Verwaltungsrats Dienststellen des Europäischen Patentamts zu Informations- oder Verbindungszwecken geschaffen werden.

Artikel 8 Vorrechte und Immunitäten

Die Organisation, die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Bediensteten des Europäischen Patentamts und die sonstigen Personen, die in dem diesem Übereinkommen beigefügten Protokoll über Vorrechte und Immunitäten bezeichnet sind und an der Arbeit der Organisation teilnehmen, genießen in ~~den Hoheitsgebieten der~~ **jedem** Vertragsstaaten die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte und Immunitäten nach Maßgabe dieses Protokolls.

ARTIKEL 9 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 9 (3) und (4) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung oder Klarstellung).

Artikel 9	Haftung

- (1) Die vertragliche Haftung der Organisation bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist.
- (2) Die außervertragliche Haftung der Organisation für Schäden, die durch sie oder die Bediensteten des Europäischen Patentamts in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursacht worden sind, bestimmt sich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Ist der Schaden durch die Zweigstelle in Den Haag oder eine Dienststelle oder durch Bedienstete, die einer dieser Stellen angehören, verursacht worden, so ist das Recht des Vertragsstaats anzuwenden, in dem sich die betreffende Stelle befindet.
- (3) Die persönliche Haftung der Bediensteten des Europäischen Patentamts gegenüber der Organisation bestimmt sich nach ~~den Vorschriften ihres~~ **ihrem** Statuts oder ~~den~~ für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen.
- (4) Für die Regelung ~~der~~ **von** Streitigkeiten nach den Absätzen 1 und 2 sind folgende Gerichte zuständig:
- a) bei ~~einer~~ Streitigkeiten **nach Absatz 1** ~~das zuständige die~~ Gerichte der Bundesrepublik Deutschland, sofern in dem von den Parteien geschlossenen Vertrag nicht ein Gericht eines anderen Staats bestimmt worden ist;
- b) bei ~~einer~~ Streitigkeiten **nach Absatz 2**, ~~je nach Lage des Falls, entweder das in die Gerichte der Bundesrepublik Deutschland zuständige Gericht oder das zuständige Gericht des Staats, in dem sich die Zweigstelle oder die Dienststelle befindet.~~

KAPITEL III

ARTIKEL 10 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 10 (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung oder Klarstellung).

Kapitel III Das Europäische Patentamt

Artikel 10	Leitung

(1) Die Leitung des Europäischen Patentamts obliegt dem Präsidenten, der dem Verwaltungsrat gegenüber für die Tätigkeit des Amts verantwortlich ist.

(2) Zu diesem Zweck hat der Präsident insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:

- a) er trifft alle für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts zweckmäßigen Maßnahmen, einschließlich des Erlasses interner Verwaltungsvorschriften und der ~~Veröffentlichung von Mitteilungen an die~~ Unterrichtung der Öffentlichkeit;
- b) er bestimmt, soweit ~~in diesem~~ **dieses** Übereinkommen ~~hierüber~~ nichts anderes bestimmt ~~vorgesehen ist~~, welche Handlungen beim Europäischen Patentamt in München und welche Handlungen bei seiner ~~dessen~~ Zweigstelle in Den Haag vorzunehmen sind;
- c) er kann dem Verwaltungsrat Vorschläge für eine Änderung dieses Übereinkommens, ~~sowie Entwürfe~~ für allgemeine Durchführungsbestimmungen und **für** Beschlüsse vorlegen, die zur Zuständigkeit des Verwaltungsrats gehören;
- d) er bereitet den Haushaltsplan und etwaige Berichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne vor und führt sie aus;
- e) er legt dem Verwaltungsrat jedes Jahr einen Tätigkeitsbericht vor;
- f) er übt das Weisungsrecht und die Aufsicht über das Personal aus;
- g) vorbehaltlich **des** Artikels **11** ernennt er die Bediensteten und entscheidet über ihre Beförderung;
- h) er übt die Disziplinargewalt über die nicht in Artikel 11 genannten Bediensteten aus und kann dem Verwaltungsrat Disziplinarmaßnahmen gegenüber den in Artikel 11 Absätze 2 und 3 genannten Bediensteten vorschlagen;
- i) er kann seine Aufgaben und Befugnisse übertragen.

3) Der Präsident wird von mehreren Vizepräsidenten unterstützt. Ist der Präsident abwesend oder verhindert, so wird er nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren von einem der Vizepräsidenten vertreten.

ARTIKEL 11 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/106/99 + Add. 1, CA/PL PV 12, Nrn. 3 - 10; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 1 - 2; MR/2/00, S. 3 - 4; MR/24/00, S. 57 - 58)

1. Die Beteiligung **externer rechtskundiger Mitglieder** aus den EPÜ-Vertragsstaaten in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer hat sich bewährt. Auch in Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Mitwirkung nationaler Richter in wichtigen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer wertvolle Impulse geben, zur internationalen Anerkennung dieser Entscheidungen beitragen und die Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa auf diese Weise fördern kann. Die Ernennung nationaler Richter aus den Vertragsstaaten zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer ist daher auch in Zukunft in hohem Maße wünschenswert.
2. Im EPÜ 1973 war die Rechtsgrundlage für die Ernennung externer Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer die Übergangsvorschrift des Artikels 160 (2) EPÜ, die im Zuge der EPÜ-Revision gestrichen wurde (siehe die Erläuterungen zu Art. 160 EPÜ). **Der neue Artikel 11 (5) EPÜ schafft nun eine dauernde Rechtsgrundlage für die Ernennung externer rechtskundiger Mitglieder der Großen Beschwerdekammer.** Entsprechend der bisherigen Praxis sollen sie für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt werden mit der Möglichkeit der Wiederernennung.
3. Die nach Artikel 160 (2) EPÜ 1973 möglich gewesene Ernennung **externer technisch vorgebildeter Mitglieder** der Technischen Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer oder **externer rechtskundiger Mitglieder** der Juristischen oder der Technischen Beschwerdekammern ist weggefallen. Mit ein Grund für die Schaffung der Möglichkeit, externe Beschwerdekammermitglieder zu ernennen, war die Sorge gewesen, dass insbesondere in der Anfangsphase des EPA das Fachwissen in der notwendigen Breite innerhalb des Hauses fehlen könnte. Das trifft heute nicht mehr zu: Fachwissen ist auf allen technischen Gebieten vorhanden. Daher besteht kein Grund, weiterhin externe technisch vorgebildete Mitglieder der Technischen Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer zu ernennen. Außerdem hat sich die Beteiligung externer Beschwerdekammermitglieder aus organisatorischen Gründen als kompliziert und zunehmend ineffizient erwiesen. Zuletzt waren daher sehr selten externe Mitglieder in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern tätig. Ein Bedürfnis, externe rechtskundige Mitglieder der Juristischen oder der Technischen Beschwerdekammern zu ernennen, bestand nur in den ersten Jahren des EPA.
4. Die Überschrift des **Artikels 11 EPÜ** sowie der Wortlaut des **Artikels 11 (2) und (3) EPÜ** wurden gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung oder Klarstellung).
5. Der revidierte Artikel 11 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 11	Ernennung hoher Bediensteter

EPÜ 1973

- (1) Der Präsident des Europäischen Patentamts wird vom Verwaltungsrat ernannt.
- (2) Die Vizepräsidenten werden nach Anhörung des Präsidenten vom Verwaltungsrat ernannt.
- (3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer einschließlich der Vorsitzenden werden auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom Verwaltungsrat ernannt. Sie können vom Verwaltungsrat nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts wiederernannt werden.
- (4) Der Verwaltungsrat übt die Disziplinargewalt über die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Bediensteten aus.

(Siehe Artikel 160(2) EPÜ 1973:

(2) ... kann der Verwaltungsrat nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer oder der Beschwerdekammern auch technisch vorgebildete oder rechtskundige Mitglieder nationaler Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten ernennen, die ihre Tätigkeit in den nationalen Gerichten oder Behörden weiterhin ausüben können. Sie können für einen Zeitraum ernannt werden, der weniger als fünf Jahre beträgt, jedoch mindestens ein Jahr betragen muß; sie können wiederernannt werden.)

EPÜ 2000

- (1) Der Präsident des Europäischen Patentamts wird vom Verwaltungsrat ernannt.
- (2) Die Vizepräsidenten werden nach Anhörung des Präsidenten **des Europäischen Patentamts** vom Verwaltungsrat ernannt.
- (3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer einschließlich der Vorsitzenden werden auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom Verwaltungsrat ernannt. Sie können vom Verwaltungsrat nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts wieder ernannt werden.
- (4) *Unverändert*
- (5) **Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts auch rechtskundige Mitglieder nationaler Gerichte oder gerichtsähnlicher Behörden der Vertragsstaaten, die ihre richterliche Tätigkeit auf nationaler Ebene weiterhin ausüben können, zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer ernennen. Sie werden für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt und können wieder ernannt werden.**

ARTIKEL 12 und 13 EPÜ

Der Wortlaut der **Artikel 12 und 13 (1) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung oder Klarstellung).

Artikel 12	Amtspflichten

Die Bediensteten des Europäischen Patentamts ~~sind verpflichtet~~, **dürfen** auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Kenntnisse, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, weder preisgeben noch zu verwenden.

Artikel 13	Streitsachen zwischen der Organisation und den Bediensteten des Europäischen Patentamts

(1) Die Bediensteten oder ehemaligen Bediensteten des Europäischen Patentamts oder ihre Rechtsnachfolger haben das Recht, in Streitsachen zwischen ihnen und der Europäischen Patentorganisation das Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation nach ~~der~~ **dessen** Satzung ~~dieses Gerichts~~ und innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen anzurufen, die im Statut der Beamten oder in der Versorgungsordnung festgelegt sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten ergeben.

(2) Eine Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Betreffende alle Beschwerdemöglichkeiten ausgeschöpft hat, die ihm das Statut der Beamten, die Versorgungsordnung oder die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten eröffnen.

ARTIKEL 14 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 25/00; CA/PL PV 14, Nrn. 7 - 10; CA/100/00, S. 3 - 8; CA/124/00, Nrn. 6 - 7; CA/125/00, Nrn. 12 - 22; MR/2/00, S. 5 - 10; MR/8/00; MR/24/00, S. 5 - 10)

1. Die Bestimmung des **Patentrechtsabkommens 2000 (PLT)** zu den Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags machten eine Änderung des Artikels 14 EPÜ einschließlich des Titels erforderlich.
2. Im revidierten **Artikel 14 (1) EPÜ** werden nun lediglich die Amtssprachen des EPA aufgeführt. Der bisherige Satz 2 wurde in Absatz 2 aufgenommen.
3. Der revidierte **Artikel 14 (2) EPÜ** legt fest, dass die Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA einzureichen oder (falls sie in einer anderen Sprache eingereicht wurde) in eine dieser Sprachen zu übersetzen ist. Die Formulierung "in einer anderen Sprache" impliziert, dass eine Anmeldung in Übereinstimmung mit Artikel 5 PLT in jeder Sprache eingereicht werden kann. In Artikel 5 PLT heißt es, dass für die Zwecke der Zuerkennung eines Anmeldetags eine Beschreibung der Erfindung in einer vom Anmelder gewählten Sprache akzeptiert werden muss.

Wird die Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht, so muss der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung in einer Amtssprache des EPA einreichen, damit die Anmeldung bearbeitet werden kann (siehe R. 6 (1) EPÜ 2000). Wird die Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht, fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzureichen (R. 58 EPÜ 2000). Die bisher in Artikel 90 (3) EPÜ 1973 enthaltene Rechtsfolge der nicht rechtzeitigen Einreichung der Übersetzung wurde in Artikel 14 (2) EPÜ aufgenommen.

4. **Artikel 14 (3) EPÜ** wurde ohne inhaltliche Änderungen gekürzt, um ihn verständlicher zu machen. Daneben wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte eine geringfügige redaktionelle Änderung vorgenommen.
5. **Artikel 14 (4) EPÜ** wurde umformuliert und mit dem Artikel 14 (5) EPÜ 1973 zusammengefasst. Da Anmeldungen in jeder Sprache eingereicht werden können, gelten die besonderen Bestimmungen für Anmelder aus Vertragsstaaten, in denen eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, nicht mehr für die Einreichung der Anmeldung selbst, sondern nur noch für später eingereichte Schriftstücke. Die Übersetzung kann in jeder Amtssprache eingereicht werden (siehe R. 3 (1) EPÜ 2000).
6. **Artikel 14 (6) und (7) EPÜ** wurde nur in der englischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

7. Der revidierte Artikel 14 (1) und (2) EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

8. Der revidierte Artikel 14 (3) bis (6) EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 14	Sprachen des Europäischen Patentamts, europäischer Patentanmeldungen und anderer Schriftstücke

EPÜ 1973

- (1) Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und Französisch. Europäische Patentanmeldungen sind in einer dieser Sprachen einzureichen.
- (2) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können europäische Patentanmeldungen in einer Amtssprache dieses Staats einreichen. Sie müssen jedoch eine Übersetzung in einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist einreichen; diese Übersetzung kann während des gesamten Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden.
- (3) Die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie im Fall des Absatzes 2 übersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, die diese Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betreffen, als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.
- (4) Die in Absatz 2 genannten Personen können auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache des betreffenden Vertragsstaats einreichen. Sie müssen jedoch innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist eine Übersetzung in der Verfahrenssprache einreichen; in den in der Ausführungsordnung vorgesehenen Fällen können sie auch eine Übersetzung in einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen.

EPÜ 2000

- (1) Die Amtssprachen des Europäischen Patentamts sind Deutsch, Englisch und Französisch. [...]
- (2) **Eine europäische Patentanmeldung ist in einer Amtssprache einzureichen oder, wenn sie in einer anderen Sprache eingereicht wird, nach Maßgabe der Ausführungsordnung in eine Amtssprache zu übersetzen.** Diese Übersetzung kann während des gesamten Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt mit der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung in Übereinstimmung gebracht werden. **Wird eine vorgeschriebene Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.**
- (3) Die Amtssprache des Europäischen Patentamts, in der die europäische Patentanmeldung eingereicht oder in die sie [...] übersetzt worden ist, ist in allen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt [...] als Verfahrenssprache zu verwenden, soweit ~~in der~~ die Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.
- (4) **Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland** können auch fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache **dieses** Vertragsstaats einreichen. Sie müssen jedoch **nach Maßgabe** der Ausführungsordnung [...] eine Übersetzung in einer [...] Amtssprache des Europäischen Patentamts einreichen. Wird ein Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehört, nicht in der [...] vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine **vorgeschriebene Übersetzung** nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht **eingereicht**.

Artikel 14 Sprachen des Europäischen Patentamts, **europäischer Patentanmeldungen und anderer Schriftstücke**

EPÜ 1973

(5) Wird ein Schriftstück, das nicht zu den Unterlagen der europäischen Patentanmeldung gehört, nicht in der in diesem Übereinkommen vorgeschriebenen Sprache eingereicht oder wird eine Übersetzung, die in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist, nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingegangen.

(6) Die europäischen Patentanmeldungen werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht.

(7) Die europäischen Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht; sie enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts.

(8) In den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts werden veröffentlicht:

- a) das Europäische Patentblatt;
- b) das Amtsblatt des Europäischen Patentamts.

(9) Die Eintragungen in das europäische Patentregister werden in den drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts vorgenommen. In Zweifelsfällen ist die Eintragung in der Verfahrenssprache maßgebend.

EPÜ 2000

(5) ***Gestrichen*** – in Absatz 4 überführt

(5) [...] **Europäische** Patentanmeldungen werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht.

(6) [...] **Europäische** Patentschriften werden in der Verfahrenssprache veröffentlicht **und** enthalten eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts.

(8) **wird (7)** – Text unverändert

(9) **wird (8)** – Text unverändert

ARTIKEL 15 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 15 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

ARTIKEL 16 UND 17 EPÜ, ABSCHNITT I ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLL

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 2/98; CA/PL 10/98; CA/PL PV 6, Nrn. 9 - 41; CA/PL PV 7, Nrn. 85 - 90; CA/PL PV 14, Nr. 6, CA/100/00, S. 9 - 14; MR/2/00, S. 11 - 16; MR/24/00, S. 58 - 59)

1. Das EPÜ 1973 beinhaltete die organisatorische und geografische Trennung von Recherche und Prüfung. Nach den Artikeln 16 und 17 EPÜ 1973 gehörten die Eingangsstelle und die Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag, und Abschnitt I (1) (b) des Zentralisierungsprotokolls sah vor, dass die Zweigstelle in Den Haag die Aufgaben übernimmt, die dem ehemaligen Internationalen Patentinstitut (IIB) oblagen. Für die anderen in Artikel 15 aufgeführten Organe des EPA gab es keine geografische Zuordnung.
2. Mit Errichtung des EPA wurde vereinbart, dass die Recherche von den Recherchenprüfern der GD 1 in Den Haag und die Sachprüfung von den Sachprüfern der GD 2 in München durchgeführt werden sollte. Diese geografische und sachliche Trennung von Recherche und Sachprüfung war politisch und historisch bedingt, denn die Papiersammlung der Recherchendokumentation befand sich im ehemaligen IIB in Den Haag.
3. Nachdem es mit modernen elektronischen Rechercheninstrumenten möglich wurde, Recherchen auch in München durchzuführen, startete das EPA ein Pilotprojekt namens **BEST** (Bringing Examination and Search Together), das der Qualitäts- und Effizienzsteigerung dienen sollte. Im Rahmen von BEST werden sowohl die Recherche als auch die Sachprüfung von ein und demselben Prüfer durchgeführt, der in Den Haag, Berlin oder München tätig sein kann. Der Recherchenprüfer wird im BEST-Verfahren nach Stellung des Prüfungsantrags als Mitglied der Prüfungsabteilung mit der Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprüfung beauftragt.
4. Um die amtsweite Einführung des BEST-Verfahrens in München, Den Haag und Berlin zu ermöglichen, **wurden Artikel 16 und 17 EPÜ sowie Abschnitt I des Zentralisierungsprotokolls dahin gehend geändert, dass die geografische Zuordnung der Eingangsstelle und der Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag aufgehoben wurde.**

ARTIKEL 16 EPÜ

1. **Die Zuordnung der Eingangsstelle zur Zweigstelle in Den Haag in Artikel 16 EPÜ wurde aufgehoben**, damit Aufgaben der Eingangsstelle, die die Eingangs- und Formalprüfung vornimmt, in Den Haag, Berlin oder München in der Verantwortung der GD 2 ausgeführt werden können.
2. Entsprechend diesen Überlegungen und zur Gewährleistung einer größeren Flexibilität beim Übergang der Zuständigkeit innerhalb des EPA von einer Abteilung auf eine andere wurde die **zeitliche Begrenzung der Zuständigkeit der Eingangsstelle in Artikel 16 Satz 2 EPÜ 1973 gestrichen** (siehe auch Art. 18 EPÜ und R. 10 EPÜ 2000).
3. Da nach den Artikeln 92 und 93 EPÜ in ihrer geänderten Fassung das EPA für die Veröffentlichung der Patentanmeldung und des Recherchenberichts zuständig ist, wurde auch **der letzte Satz von Artikel 16 EPÜ 1973 gestrichen**, um bei der Zuteilung spezifischer Aufgaben des EPA eine größere Flexibilität zu gewährleisten.
4. Der revidierte Artikel 16 EPÜ war ab 29.11.2000 vorläufig anzuwenden.

Artikel 15	Organe im Verfahren

Im Europäischen Patentamt werden für die Durchführung der in diesem Übereinkommen ~~vorgeschriebenen~~ **vorgesehenen** Verfahren gebildet:

- a) eine Eingangsstelle;
- b) Recherchenabteilungen;
- c) Prüfungsabteilungen;
- d) Einspruchsabteilungen;
- e) eine Rechtsabteilung;
- f) Beschwerdekammern;
- g) eine Große Beschwerdekammer.

Artikel 16	Eingangsstelle

EPÜ 1973

Die Eingangsstelle gehört zur Zweigstelle in Den Haag. Sie ist für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen bis zu dem Zeitpunkt zuständig, zu dem ein Prüfungsantrag gestellt worden ist oder der Anmelder nach Artikel 96 Absatz 1 erklärt hat, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Außerdem obliegt ihr die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldungen und europäischen Recherchenberichte.

EPÜ 2000

Die Eingangsstelle [...] ist für die Eingangs- und Formalprüfung europäischer Patentanmeldungen zuständig [...]. [...]

ARTIKEL 17 EPÜ

1. **Die Zuordnung der Recherchenabteilungen zur Zweigstelle in Den Haag in Artikel 17 EPÜ wurde aufgehoben**, um Recherchenabteilungen auch am Sitz des EPA in München einrichten und damit das BEST-Verfahren amtsweit, d. h. in München, Den Haag und Berlin durchführen zu können (siehe Erläuterungen zu Art. 16 EPÜ).
2. Siehe auch das **Personalstandsprotokoll** gemäß Artikel 164 EPÜ, das gewährleisten soll, dass der Anteil des Personalbestands in Den Haag am Gesamtpersonal des Amts von der amtsweiten Einführung des BEST-Verfahrens im Wesentlichen unberührt bleibt.
3. Der revidierte Artikel 17 EPÜ war ab 29.11.2000 vorläufig anzuwenden.

ARTIKEL 18 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 2/98; CA/PL PV 6, Nrn. 28 - 34; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 15 - 16; MR/2/00, S. 17 - 18; MR/24/00, S. 59)

1. Um größere Flexibilität beim Übergang der Zuständigkeit innerhalb des EPA von einer Abteilung auf eine andere zu gewährleisten, wurde der **letzte Teil des Artikels 18 (1) EPÜ 1973 gestrichen**. Diese Änderung folgte der Änderung von Artikel 16 EPÜ (siehe auch R. 10 EPÜ 2000).
2. Daneben wurde der Wortlaut des **Artikels 18 (2) EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).
3. Der revidierte Artikel 18 EPÜ war ab 29.11.2000 vorläufig anzuwenden.

ARTIKEL 19 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 19 (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

ARTIKEL 20 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 20 (1) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (redaktionelle Verbesserung).

Artikel 17	Recherchenabteilungen

EPÜ 1973

Die Recherchenabteilungen gehören zur Zweigstelle in Den Haag. Sie sind für die Erstellung europäischer Recherchenberichte zuständig.

EPÜ 2000

Die Recherchenabteilungen [...] sind für die Erstellung europäischer Recherchenberichte zuständig.

Artikel 18	Prüfungsabteilungen

EPÜ 1973

(1) Die Prüfungsabteilungen sind für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen von dem Zeitpunkt an zuständig, von dem an die Eingangsstelle nicht mehr zuständig ist.

(2) Eine Prüfungsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen. Bis zum Erlass der Entscheidung über die europäische Patentanmeldung wird jedoch in der Regel ein Prüfer der Prüfungsabteilung mit der Bearbeitung der Anmeldung beauftragt. Die mündliche Verhandlung findet vor der Prüfungsabteilung selbst statt. Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt. Im Fall der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Prüfungsabteilung den Ausschlag.

EPÜ 2000

(1) Die Prüfungsabteilungen sind für die Prüfung europäischer Patentanmeldungen [...] zuständig [...].

(2) Eine Prüfungsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen. Bis zum Erlass der Entscheidung über die europäische Patentanmeldung wird jedoch in der Regel ein **Prüfer Mitglied** der Prüfungsabteilung mit der Bearbeitung der Anmeldung beauftragt. Die mündliche Verhandlung findet vor der Prüfungsabteilung selbst statt. Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt. **Im Fall der Bei** Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Prüfungsabteilung den Ausschlag.

Artikel 19	Einspruchsabteilungen

(1) Die Einspruchsabteilungen sind für die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente zuständig.

(2) Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten Prüfern zusammen, von denen mindestens zwei **nicht** in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents **mitgewirkt haben dürfen**, gegen das sich der Einspruch richtet, ~~nicht mitgewirkt haben dürfen~~. Ein Prüfer, der in dem Verfahren zur Erteilung des europäischen Patents mitgewirkt hat, kann nicht den Vorsitz führen. Bis zum Erlass der Entscheidung über den Einspruch kann die Einspruchsabteilung eines ihrer Mitglieder mit der Bearbeitung des Einspruchs beauftragen. Die mündliche Verhandlung findet vor der Einspruchsabteilung selbst statt. Hält es die Einspruchsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt, der in dem Verfahren zur Erteilung des Patents nicht mitgewirkt haben darf. **Im Fall der Bei** Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der Einspruchsabteilung den Ausschlag.

Artikel 20	Rechtsabteilung

(1) Die Rechtsabteilung ist zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen ~~von Angaben~~ im Europäischen Patentregister sowie für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen in der Liste der zugelassenen Vertreter.

(2) Entscheidungen der Rechtsabteilung werden von einem rechtskundigen Mitglied getroffen.

fett [...] = von der Diplomatischen Konferenz (November 2000) angenommene Änderungen und Streichungen
grau durchgestrichen = vom Verwaltungsrat (Juni 2001) genehmigte Änderungen und Streichungen

ARTIKEL 21 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/100/00 Add. 2; CA/124/00, Nr. 8; CA/125/00, Nrn. 23 - 24; MR/2/00, S. 19 - 22; MR/10/00; MR/24/00, S. 59)

1. Für Entscheidungen über Anträge auf Beschränkung oder Widerruf eines europäischen Patents nach den neuen Artikeln 105a, 105b und 105c EPÜ ist entsprechend dem Ex-parte-Charakter dieser Verfahren eine Prüfungsabteilung zuständig.
2. Nach dem Artikel 21 (3) a) EPÜ 1973 setzt sich die Beschwerdekammer aus zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied zusammen (Technische Beschwerdekammer), "wenn die Entscheidung ... die Erteilung eines europäischen Patents betrifft und von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefasst worden ist". Damit ist nicht zweifelsfrei geregelt, ob eine Technische Beschwerdekammer oder nach Artikel 21 (3) c) EPÜ die aus drei rechtskundigen Mitgliedern bestehende Juristische Beschwerdekammer zuständig ist, wenn eine Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Beschränkung oder Widerruf eines europäischen Patents entschieden hat.
3. Da im **Beschränkungsverfahren** nach den Artikeln 105a - 105c EPÜ insbesondere geprüft wird, ob die Erfordernisse der Artikel 84 (Klarheit der Ansprüche) sowie 123 (2) und (3) EPÜ (unzulässige Erweiterung, Erweiterung des Schutzbereichs) erfüllt sind, **sollten Beschwerden gegen Entscheidungen in diesen Verfahren zweifelsfrei den Technischen Beschwerdekammern zugewiesen werden, und Artikel 21 (3) a) EPÜ wurde zu diesem Zweck klärend ergänzt.**
4. Hat im Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren nach Artikel 105a - 105c EPÜ eine aus vier Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung entschieden, ergibt sich die Zuständigkeit der (erweiterten) Technischen Beschwerdekammer bereits aus Artikel 21 (3) b) EPÜ 1973.
5. Schließlich wurde **Artikel 21 EPÜ** noch gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
6. Der revidierte Artikel 21 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 21	Beschwerdekammern

EPÜ 1973

- (1) Die Beschwerdekammern sind für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung zuständig.
- (2) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung der Eingangsstelle und der Rechtsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer aus drei rechtskundigen Mitgliedern zusammen.
- (3) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:
- a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft und von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist;
- b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert;
- c) drei rechtskundigen Mitgliedern in allen anderen Fällen.
- (4) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:
- a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Einspruchsabteilung gefaßt worden ist;
- b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Einspruchsabteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert.

EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung der Eingangsstelle ~~und~~ **oder** der Rechtsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer aus drei rechtskundigen Mitgliedern zusammen.
- (3) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:
- a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung, **die Beschränkung oder den Widerruf** eines europäischen Patents betrifft und von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefasst worden ist;
- b) drei technisch vorgebildeten ~~Mitgliedern~~ und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefasst worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, dass es die Art der Beschwerde erfordert;
- c) *Unverändert*
- (4) Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Einspruchsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:
- a) *Unverändert*
- b) drei technisch vorgebildeten ~~Mitgliedern~~ und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Einspruchsabteilung gefasst worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, dass es die Art der Beschwerde erfordert.

ARTIKEL 22 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/00; CA/PL PV 13, Nrn. 65 - 70; CA/PL PV 14, Nrn. 112 - 117; CA/100/00, S. 17 - 18; CA/124/00, Nr. 9; CA/125/00, Nrn. 25 - 32; MR/2/00, S. 23 - 24; MR/10/00; MR/24/00, S. 59 - 60)

1. Die **Große Beschwerdekammer** ist befugt, unter den in Artikel 112a EPÜ 2000 festgelegten Bedingungen **über Überprüfungsanträge zu entscheiden**. Der **neue Artikel 22 (1) c) EPÜ** erweitert dementsprechend die Zuständigkeit der Großen Beschwerdekammer.
2. **Artikel 22 (2) EPÜ** regelt die **Zusammensetzung der Großen Beschwerdekammer**, die im Hinblick auf die von einer Beschwerdekammer oder vom Präsidenten des Amts vorgelegten Rechtsfragen unverändert bleibt. Es müssen aber Maßnahmen getroffen werden, die verhindern, dass die Arbeit der Großen Beschwerdekammer in der Besetzung von sieben Mitgliedern durch Überprüfungsanträge blockiert wird.
3. Als Erstes ist dafür zu sorgen, dass gleich zu Beginn die eindeutig unzulässigen oder unbegründeten Anträge herausgefiltert werden: Ausschüsse aus drei Mitgliedern haben die Befugnis, Überprüfungsanträge nicht weiterzuverfolgen, die einstimmig für unzulässig - insbesondere für unzureichend substantiiert - oder für offensichtlich unbegründet befunden werden.

Lässt der dreiköpfige Ausschuss einen Antrag zu, so entscheidet in einem zweiten Schritt die Große Beschwerdekammer in der Besetzung von vier Juristen und einem technisch vorgebildeten Mitglied über ihn. Dass die Große Beschwerdekammer in der Besetzung von sieben Mitgliedern zusammentritt, erscheint nicht erforderlich, da es bei solchen Anträgen um die Berichtigung von Fehlern in konkreten Einzelfällen geht und nicht um eine Wegweisung für die EPA-Praxis wie bei den von einer Beschwerdekammer oder vom Präsidenten des Amts nach Artikel 112 (1) a) und b) EPÜ vorgelegten Rechtsfragen.

4. **Satz 2 des revidierten Artikels 22 (2) EPÜ** schafft die Grundlage für die in der Ausführungsordnung zu regelnde Einsetzung kleinerer Gremien, die in Überprüfungsverfahren als Große Beschwerdekammer tätig werden:
 - Nach Regel 109 (2) a) EPÜ 2000 verwirft ein Ausschuss der Großen Beschwerdekammer, der sich aus zwei rechtskundigen Mitgliedern und einem technisch vorgebildeten Mitglied der Großen Beschwerdekammer zusammensetzt, einstimmig offensichtlich unzulässige oder unbegründete Überprüfungsanträge.
 - Nach Regel 109 (2) b) EPÜ 2000 prüft die Große Beschwerdekammer in der Besetzung mit vier rechtskundigen Mitgliedern und einem technisch vorgebildeten Mitglied der Großen Beschwerdekammer den Überprüfungsantrag, sofern der Ausschuss ihn nicht verworfen hat.
5. Damit künftig die Möglichkeit besteht, auf die mit dem neuen Rechtsmittel gemachten Erfahrungen zu reagieren, muss Flexibilität gewährleistet sein. Deshalb sollte die Zusammensetzung dieser kleineren Gremien der Großen Beschwerdekammer in der Ausführungsordnung geregelt werden. Ihre Zusammensetzung in einem Artikel des EPÜ zu regeln, würde bedeuten, dass ihre Aufgaben, d. h. ihre Funktion innerhalb des Überprüfungsverfahrens, ebenfalls in einem Artikel festgeschrieben werden müssten. Hierdurch würde der Ausgestaltung des Verfahrens in nicht wünschenswertem Maße vorgegriffen.
6. Schließlich wurde **Artikel 22 EPÜ** noch gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
7. Der revidierte Artikel 22 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 22	Große Beschwerdekammer

EPÜ 1973

(1) Die Große Beschwerdekammer ist zuständig für:

- a) Entscheidungen über Rechtsfragen, die ihr von den Beschwerdekammern vorgelegt werden;
- b) die Abgabe von Stellungnahmen zu Rechtsfragen, die ihr vom Präsidenten des Europäischen Patentamts nach Artikel 112 vorgelegt werden.

2) Die Große Beschwerdekammer beschließt in der Besetzung von fünf rechtskundigen Mitgliedern und zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern. Ein rechtskundiges Mitglied führt den Vorsitz.

EPÜ 2000

(1) Die Große Beschwerdekammer ist zuständig für:

- a) Entscheidungen über Rechtsfragen, die ihr von den Beschwerdekammern **nach Artikel 112** vorgelegt werden;
- b) die Abgabe von Stellungnahmen zu Rechtsfragen, die ihr vom Präsidenten des Europäischen Patentamts nach Artikel 112 vorgelegt werden;

c) Entscheidungen über Anträge auf Überprüfung von Beschwerdekammerentscheidungen nach Artikel 112a.

(2) In Verfahren nach Absatz 1 a) und b) ~~Buchstaben a und b~~ setzt sich die Große Beschwerdekammer aus fünf rechtskundigen und zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern zusammen. In Verfahren nach Absatz 1 ~~Buchstabe c~~ setzt sich die Große Beschwerdekammer nach Maßgabe der Ausführungsordnung aus drei oder fünf Mitgliedern zusammen. In allen Verfahren führt ein rechtskundiges Mitglied den Vorsitz.

ARTIKEL 23 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 11/98; CA/PL PV 7, Nrn. 91 - 92; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 19 - 20; MR/2/00, S. 25 - 26; MR/24/00, S. 60)

1. **Artikel 23 (1) EPÜ** bestimmt, dass Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt werden und während dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht enthoben werden können. Der Präsident und der Verwaltungsrat sind in der Vergangenheit gebeten worden, Ausnahmeregelungen in Einzelfällen zu treffen, damit Mitglieder der Beschwerdekammern auch noch nach Vollendung des 65. Lebensjahres bis zum Ablauf des Ernennungszeitraums tätig sein konnten. Der Verwaltungsrat hat hierzu wiederholt bekräftigt, dass Artikel 54 (1) des Statuts der Beamten des Europäischen Patentamts (Statut), wonach die Versetzung in den Ruhestand am letzten Tag des Monats erfolgt, in dem ein Beamter das 65. Lebensjahr vollendet, auch auf die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern Anwendung findet.

Durch die **neue Bestimmung in Artikel 23 (1) Satz 2 EPÜ** soll klargestellt werden, in welchen Fällen (siehe Art. 50 a) und c) des Statuts) die Amtszeit der Kammermitglieder vor Ablauf des jeweiligen Ernennungszeitraums endet.

2. Der Wortlaut des **Artikels 23 (3) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
3. Der revidierte Artikel 23 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 23	Unabhängigkeit der Mitglieder der Kammern

EPÜ 1973

(1) Die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern werden für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt und können während dieses Zeitraums ihrer Funktion nicht enthoben werden, es sei denn, daß schwerwiegende Gründe vorliegen und der Verwaltungsrat auf Vorschlag der Großen Beschwerdekammer einen entsprechenden Beschluß faßt.

(2) Die Mitglieder der Kammern dürfen nicht der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen, den Einspruchsabteilungen oder der Rechtsabteilung angehören.

(3) Die Mitglieder der Kammern sind für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur diesem Übereinkommen unterworfen.

(4) Die Verfahrensordnungen der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer werden nach Maßgabe der Ausführungsordnung erlassen. Sie bedürfen der Genehmigung des Verwaltungsrats.

EPÜ 2000

(1) Die Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern werden für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt und können während dieses Zeitraums **ihres Amtes** nicht enthoben werden, es sei denn, dass schwerwiegende Gründe vorliegen und der Verwaltungsrat auf Vorschlag der Großen Beschwerdekammer einen entsprechenden Beschluss fasst. **Unbeschadet des Satzes 1 endet die Amtszeit der Mitglieder der Kammern mit der Entlassung aus dem Dienst auf ihren Antrag oder mit Versetzung in den Ruhestand nach Maßgabe des Statuts der Beamten des Europäischen Patentamts.**

(2) *Unverändert*

(3) Die Mitglieder der Kammern sind ~~für ihre bei~~ **ihren** Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur diesem Übereinkommen unterworfen.

(4) *Unverändert*

ARTIKEL 24 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 24 (3) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

ARTIKEL 25 EPÜ ist in der deutschen Fassung unverändert.

Artikel 24	Ausschließung und Ablehnung

- (1) Die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer dürfen nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, an der sie ein persönliches Interesse haben, in der sie vorher als Vertreter eines Beteiligten tätig gewesen sind oder an deren abschließender Entscheidung in der Vorinstanz sie mitgewirkt haben.
- (2) Glaubt ein Mitglied einer Beschwerdekammer oder der Großen Beschwerdekammer aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder aus einem sonstigen Grund an einem Verfahren nicht mitwirken zu können, so teilt es dies der Kammer mit.
- (3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer können von jedem Beteiligten aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Die Ablehnung ist nicht zulässig, wenn der Beteiligte **Verfahrenshandlungen vorgenommen** ~~im Verfahren Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben~~ hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte. Die Ablehnung kann nicht mit der Staatsangehörigkeit der Mitglieder begründet werden.
- (4) Die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer entscheiden in den Fällen der Absätze 2 und 3 ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds. Bei dieser Entscheidung wird das abgelehnte Mitglied durch seinen Vertreter ersetzt.

Artikel 25	Technische Gutachten

Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befassten zuständigen nationalen Gerichts ist das Europäische Patentamt verpflichtet, gegen eine angemessene Gebühr ein technisches Gutachten über das europäische Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. Für die Erstattung der Gutachten sind die Prüfungsabteilungen zuständig.

KAPITEL IV

ARTIKEL 26 EPÜ ist in der deutschen Fassung unverändert.

ARTIKEL 27 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 27 (1) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

ARTIKEL 28 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 28 (3) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

ARTIKEL 29 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 29 (2) und (4) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

Kapitel IV Der Verwaltungsrat

Artikel 26 Zusammensetzung

- (1) Der Verwaltungsrat besteht aus den Vertretern der Vertragsstaaten und deren Stellvertretern. Jeder Vertragsstaat ist berechtigt, einen Vertreter und einen Stellvertreter für den Verwaltungsrat zu bestellen.
- (2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats Berater oder Sachverständige hinzuziehen.

Artikel 27 Vorsitz

- (1) Der Verwaltungsrat wählt aus den Vertretern der Vertragsstaaten und deren Stellvertretern einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Der Vizepräsident tritt im Fall der Verhinderung des vertritt den Präsidenten von Amts wegen an dessen Stelle, wenn dieser verhindert ist.
- (2) Die Amtszeit des Präsidenten und des Vizepräsidenten beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 28 Präsidium

- (1) Beträgt die Zahl der Vertragsstaaten mindestens acht, so kann der Verwaltungsrat ein aus fünf seiner Mitglieder bestehendes Präsidium bilden.
- (2) Der Präsident und der Vizepräsident des Verwaltungsrats sind von Amts wegen Mitglieder des Präsidiums; die drei übrigen Mitglieder werden vom Verwaltungsrat gewählt.
- (3) Die Amtszeit der vom Verwaltungsrat gewählten Präsidiumsmitglieder beträgt drei Jahre. Die Wiederwahl dieser Mitglieder ist nicht zulässig.
- (4) Das Präsidium nimmt die Aufgaben wahr, die ihm der Verwaltungsrat nach Maßgabe der Geschäftsordnung zuweist.

Artikel 29 Tagungen

- (1) Der Verwaltungsrat wird von seinem Präsidenten einberufen.
- (2) Der Präsident des Europäischen Patentamts nimmt an den Beratungen des Verwaltungsrats teil.
- (3) Der Verwaltungsrat hält jährlich eine ordentliche Tagung ab; außerdem tritt er auf Veranlassung seines Präsidenten oder auf Antrag eines Drittels der Vertragsstaaten zusammen.
- (4) Der Verwaltungsrat berät aufgrund einer Tagesordnung nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung auf der Grundlage einer Tagesordnung.
- (5) Jede Frage, die auf Antrag eines Vertragsstaats nach Maßgabe der Geschäftsordnung auf die Tagesordnung gesetzt werden soll, wird in die vorläufige Tagesordnung aufgenommen.

ARTIKEL 30 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 30 (1) und (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

ARTIKEL 31 und 32 EPÜ

Die **Artikel 31 und 32 EPÜ** sind in der deutschen Fassung unverändert.

Artikel 30 Teilnahme von Beobachtern

- (1) Die Weltorganisation für geistiges Eigentum ist ~~auf den Tagungen des Verwaltungsrats~~ nach Maßgabe eines Abkommens ~~vertreten~~ zwischen der Organisation und, ~~das die Europäische Patentorganisation mit der Weltorganisation für geistiges Eigentum schließt~~ auf den Tagungen des Verwaltungsrats vertreten.
- (2) Andere zwischenstaatliche Organisationen, die mit der Durchführung internationaler patentrechtlicher Verfahren beauftragt sind und mit denen die Organisation ein Abkommen geschlossen hat, sind, ~~nach Maßgabe~~ wenn dieses Abkommens ~~entsprechende Vorschriften enthält, nach Maßgabe dieser Vorschriften~~ auf den Tagungen des Verwaltungsrats vertreten.
- (3) Alle anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen internationalen Organisationen, die eine die Organisation betreffende Tätigkeit ausüben, können vom Verwaltungsrat eingeladen werden, sich auf seinen Tagungen bei der Erörterung von Fragen, die von gemeinsamem Interesse sind, vertreten zu lassen.

Artikel 31 Sprachen des Verwaltungsrats

- (1) Der Verwaltungsrat bedient sich bei seinen Beratungen der deutschen, englischen und französischen Sprache.
- (2) Die dem Verwaltungsrat unterbreiteten Dokumente und die Protokolle über seine Beratungen werden in den drei in Absatz 1 genannten Sprachen erstellt.

Artikel 32 Personal, Räumlichkeiten und Ausstattung

Das Europäische Patentamt stellt dem Verwaltungsrat sowie den vom Verwaltungsrat eingesetzten Ausschüssen das Personal, die Räumlichkeiten und die Ausstattung zur Verfügung, die sie zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigen.

.

ARTIKEL 33 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 3/00 + Add. 1 und 2; CA/PL PV 12, Nrn. 11 - 22; CA/PL PV 13, Nrn. 10 - 19; CA/PL PV 14, Nrn. 118 - 142; CA/100/00, S. 21 - 26; CA/124/00, Nr. 10; CA/125/00, Nrn. 33 - 42; MR/2/00, S. 27 - 28; MR/7/00; MR/10/00; MR/PLD 4/00; MR/24/00, S. 60 - 67)

1. In Artikel 33 (1) EPÜ wurde ein **neuer Absatz 1 b)** eingefügt, nach dem der **Verwaltungsrat** befugt ist, die materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften der **EPÜ-Artikel anzupassen, um ihre Übereinstimmung mit internationalen Verträgen und den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten**. Der Verwaltungsrat kann von dieser Befugnis Gebrauch machen, wenn ein Vertrag, ein Übereinkommen oder ein Gemeinschaftsgesetz eine oder mehrere Vorschriften enthält, die Patente betreffen (wie z. B. Teil II, Abschnitt 5 des TRIPS-Übereinkommens).
2. Durch diese neue Befugnis kann ein (z. B. in der EU, der WIPO oder der WTO) bereits erzielter Konsens unmittelbar in das EPÜ übernommen werden, und es müssen keine Revisionskonferenzen mit dem alleinigen Ziel abgehalten werden, das EPÜ an die von den meisten oder sogar von allen Vertragsstaaten schon gebilligten Rechtsvorschriften anzupassen. Im Übrigen bedarf es dafür, dass die geänderte Fassung eines Artikels des EPÜ in Kraft treten kann, nicht mehr der nationalen Ratifikationsverfahren, deren Dauer und Ausgang man nie mit Sicherheit kennt und deren Scheitern bedeutet, dass ein Staat dem EPÜ nicht mehr angehört; ein nicht unerhebliches Risiko wird somit ausgeschaltet, und es kann ein Zeitgewinn in der Größenordnung von mehreren Jahren erzielt werden.
3. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass das **Patentrechtsabkommen 2000 (PLT)** in Artikel 16 (1) eine vergleichbare Bestimmung enthält, nach der die PLT-Versammlung beschließen kann, dass eine Revision, Änderung oder Überarbeitung des PCT auch für das Patentrechtsabkommen gilt. Artikel 16 (1) PLT lautet wie folgt:

"Vorbehaltlich Absatz 2 gilt jede nach dem 2. Juni 2000 vorgenommene Revision, Änderung oder Überarbeitung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, die mit den Artikeln dieses Abkommens vereinbar ist, auch für dieses Abkommen und die Ausführungsordnung, wenn die Versammlung dies jeweils mit einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschließt."
4. In Artikel 33 (1) EPÜ wurden einige **redaktionelle Änderungen** vorgenommen, um den Wortlaut in der deutschen, der englischen und der französischen Fassung so weit wie möglich zu harmonisieren und unnötig lange Formulierungen zu vermeiden. In Artikel 33 (1) a) EPÜ 1973 wurde die nach der Änderung der Artikel 94 und 95 EPÜ gegenstandslos gewordene Bezugnahme auf diese Artikel gestrichen.
5. Der **neue Absatz 5 des Artikels 33 EPÜ** wurde auf der Revisionskonferenz im November 2000 eingeführt. Er sieht vor, dass ein internationaler Vertrag oder Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft bereits in Kraft sein müssen, bevor der Verwaltungsrat seine Befugnisse gemäß dem neuen Artikel 33 (1) b) EPÜ ausüben kann. Insbesondere wenn EG-Richtlinien betroffen sind, kann der Rat einen Artikel des EPÜ erst ändern, nachdem die Frist für die Umsetzung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten abgelaufen ist.
6. Die Einzelheiten der Abstimmung und des Inkrafttretens eines Beschlusses nach dem neuen Artikel 33 (1) b) werden im **neuen Artikel 35 (3) EPÜ** geregelt.
7. Schließlich wurde der Wortlaut des **Artikels 33 EPÜ** noch gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).
8. Der revidierte Artikel 33 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 33	Befugnisse des Verwaltungsrats in bestimmten Fällen

EPÜ 1973

- (1) Der Verwaltungsrat ist befugt, folgende Vorschriften zu ändern:
- a) Die Dauer der in diesem Übereinkommen festgesetzten Fristen; dies gilt für die in Artikel 94 genannte Frist nur unter den in Artikel 95 festgelegten Voraussetzungen;
- b) die Ausführungsordnung.
- (2) Der Verwaltungsrat ist befugt, in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen folgende Vorschriften zu erlassen und zu ändern:
- a) die Finanzordnung;
- b) das Statut der Beamten und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts, ihre Besoldung sowie die Art der zusätzlichen Vergütung und die Verfahrensrichtlinien für deren Gewährung
- c) die Versorgungsordnung und Erhöhungen der Versorgungsbezüge entsprechend einer Erhöhung der Dienstbezüge;
- d) die Gebührenordnung;
- e) seine Geschäftsordnung.
- (3) Der Verwaltungsrat ist befugt, zu beschließen, daß abweichend von Artikel 18 Absatz 2 die Prüfungsabteilungen für bestimmte Gruppen von Fällen aus einem technisch vorgebildeten Prüfer bestehen, wenn die Erfahrung dies rechtfertigt. Dieser Beschluß kann rückgängig gemacht werden.

EPÜ 2000

- (1) Der Verwaltungsrat ist befugt, ~~folgende Vorschriften~~ zu ändern:
- a) die Dauer der in diesem Übereinkommen festgesetzten Fristen [...];
- b) **die Vorschriften des Zweiten bis Achten und des Zehnten Teils dieses Übereinkommens, um ihre Übereinstimmung mit einem internationalen Vertrag auf dem Gebiet des Patentwesens oder den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten;**
- b) *wird c) – Text unverändert*
- (2) Der Verwaltungsrat ist befugt, in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen ~~folgende Vorschriften~~ zu erlassen und zu ändern:
- a) *Unverändert*
- b) *Unverändert*
- c) *Unverändert*
- d) *Unverändert*
- e) *Unverändert*
- (3) *Unverändert*

Artikel 33	Befugnisse des Verwaltungsrats in bestimmten Fällen

EPÜ 1973

(4) Der Verwaltungsrat ist befugt, den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ermächtigen, Verhandlungen über den Abschluß von Abkommen mit Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen sowie mit Dokumentationszentren, die aufgrund von Vereinbarungen mit solchen Organisationen errichtet worden sind, zu führen und diese Abkommen mit Genehmigung des Verwaltungsrats für die Europäische Patentorganisation zu schließen

EPÜ 2000

(4) Der Verwaltungsrat ist befugt, den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ermächtigen, Verhandlungen über ~~den Abschluß von~~ Abkommen mit Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen sowie mit Dokumentationszentren, die aufgrund von Vereinbarungen mit solchen Organisationen errichtet worden sind, zu führen und diese Abkommen mit Genehmigung des Verwaltungsrats für die Europäische Patentorganisation zu schließen.

(5) Ein Beschluss des Verwaltungsrats nach Absatz 1 ~~Buchstabe b)~~ kann nicht gefasst werden:

- in Bezug auf einen internationalen Vertrag vor dem ~~dessen~~ Inkrafttreten dieses Vertrags;

- in Bezug auf Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft vor deren Inkrafttreten oder, wenn diese eine Frist für ihre Umsetzung vorsehen, vor ~~deren~~ Ablauf dieser Frist.

ARTIKEL 34 EPÜ ist in der deutschen Fassung unverändert.

ARTIKEL 35 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: siehe Art. 33 EPÜ)

1. Änderungen in **Artikel 35 (2) EPÜ ergeben sich aus der Revision verschiedener anderer Vorschriften des EPÜ**. So wurde in Artikel 35 (2) EPÜ die Bezugnahme auf die Artikel 87, 95, 134, 151 (3), 154 (2), 155 (2), 156, 157 (2) bis (4), 160, 162, 163 und 167 EPÜ gestrichen und stattdessen auf die neuen Artikel 134a, 149a (2), 152 und 153 (7) EPÜ Bezug genommen.
2. Die Einführung eines **neuen Artikels 35 (3) EPÜ** hängt damit zusammen, dass für die dem Verwaltungsrat durch den neuen Artikel 33 (1) b) EPÜ eingeräumten Befugnisse eine gesonderte Vorschrift erforderlich ist, die die Annahme und das Inkrafttreten eines Beschlusses zur Änderung eines Artikels im Zweiten bis Achten oder im Zehnten Teil des EPÜ regelt.

Folgende drei Garantien sind vorgesehen:

- Für einen Beschluss des Verwaltungsrats nach Artikel 33 (1) b) EPÜ ist **Einstimmigkeit der Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben**, erforderlich.
- Bei der Abstimmung **müssen alle Vertragsstaaten vertreten sein**.
- **Jeder Vertragsstaat kann innerhalb von 12 Monaten** nach Annahme des Beschlusses **erklären, dass dieser Beschluss nicht verbindlich sein soll, und damit dessen Inkrafttreten verhindern**. Diese Frist ermöglicht es den Regierungen der Vertragsstaaten, nationale gesetzgebende Organe zu beteiligen und sich zu vergewissern, dass diese der Änderung zustimmen.

Diese drei Garantien gewährleisten, dass jeder Vertragsstaat ein echtes Vetorecht besitzt, das innerhalb der Frist von 12 Monaten vom Vertreter des betreffenden Staats im Verwaltungsrat oder von den nationalen Regierungen ausgeübt werden kann.

3. Zu betonen ist, dass diese Garantien über die in Artikel 172 (2) EPÜ enthaltenen Garantien für die Staaten hinausgehen: Nach Artikel 172 (2) EPÜ ist eine Revisionskonferenz nämlich beschlussfähig, wenn drei Viertel der Vertragsstaaten auf ihr vertreten sind, und die revidierte Fassung des EPÜ bedarf zu ihrer Annahme lediglich der Dreiviertelmehrheit der auf der Konferenz vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben.

Dagegen unterscheiden sich die Garantien im neuen Artikel 35 (3) EPÜ in einem grundlegenden Punkt von denen in Artikel 172 EPÜ: Während ein Vertragsstaat, der eine revidierte Fassung des EPÜ nicht rechtzeitig ratifiziert hat, nach Artikel 172 (4) EPÜ dem Übereinkommen nicht mehr angehört, setzt sich ein Staat, der von seinem Recht Gebrauch macht zu erklären, dass ein nach Artikel 33 (1) b) EPÜ gefasster Beschluss nicht wirksam sein soll, keiner Sanktion aus. So wird die in Artikel 172 (4) EPÜ enthaltene Alternative - rechtzeitige Ratifikation oder Ausscheiden aus dem EPÜ - durch eine echte Interventionsmöglichkeit der nationalen Gesetzgebungsorgane ergänzt.

4. Der revidierte Artikel 35 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 34	Stimmrecht

- (1) Stimmberechtigt im Verwaltungsrat sind nur die Vertragsstaaten.
- (2) Jeder Vertragsstaat verfügt über eine Stimme, soweit nicht Artikel 36 anzuwenden ist.

Artikel 35	Abstimmungen

EPÜ 1973

- (1) Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse vorbehaltlich Absatz 2 mit der einfachen Mehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben.
- (2) Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben, ist für die Beschlüsse erforderlich, zu denen der Verwaltungsrat nach den Artikeln 7, 11 Absatz 1, 33, 39 Absatz 1, 40 Absätze 2 und 4, 46, 87, 95, 134, 151 Absatz 3, 154 Absatz 2, 155 Absatz 2, 156, 157 Absätze 2 bis 4, 160 Absatz 1 Satz 2, 162, 163, 166, 167 und 172 befugt ist.
- (3) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

EPÜ 2000

- (1) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse vorbehaltlich **der Absätze 2 und 3** mit der einfachen Mehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben.
- (2) Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben, ist für die Beschlüsse erforderlich, zu denen der Verwaltungsrat nach Artikel 7, Artikel 11 Absatz 1, Artikel 33 **Absatz 1 Buchstaben a) und c) und Absätze 2 bis 4**, Artikel 39 Absatz 1, Artikel 40 Absätze 2 und 4, **Artikel 46, [...] Artikel 134a, Artikel 149a Absatz 2, Artikel 152, Artikel 153 Absatz 7, Artikel 166 [...] und Artikel 172** befugt ist.
- (3) **Einstimmigkeit der Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben, ist für die Beschlüsse erforderlich, zu denen der Verwaltungsrat nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b) befugt ist. Der Verwaltungsrat fasst einen solchen Beschluss nur dann, wenn alle Vertragsstaaten vertreten sind. Ein nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b) gefasster Beschluss wird nicht wirksam, wenn innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum des Beschlusses einer der Vertragsstaaten erklärt, dass dieser Beschluss nicht verbindlich sein soll.**
- (3) *wird (4) – Text unverändert*

ARTIKEL 36 EPÜ ist in der deutschen Fassung unverändert.

Artikel 36	Stimmenwägung

- (1) Jeder Vertragsstaat kann für die Annahme und Änderung der Gebührenordnung sowie, falls dadurch die finanzielle Belastung der Vertragsstaaten vergrößert wird, für die Feststellung des Haushaltsplans und eines Berichtigungs- oder Nachtragshaushaltsplans der Organisation nach einer ersten Abstimmung, in der jeder Vertragsstaat über eine Stimme verfügt, unabhängig vom Ausgang der Abstimmung verlangen, dass unverzüglich eine zweite Abstimmung vorgenommen wird, in der die Stimmen nach Absatz 2 gewogen werden. Diese zweite Abstimmung ist für den Beschluss maßgebend.
- (2) Die Zahl der Stimmen, über die jeder Vertragsstaat in der neuen Abstimmung verfügt, errechnet sich wie folgt:
- a) Die sich für jeden Vertragsstaat ergebende Prozentzahl des in Artikel 40 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Aufbringungsschlüssels für die besonderen Finanzbeiträge wird mit der Zahl der Vertragsstaaten multipliziert und durch fünf dividiert.
 - b) Die so errechnete Stimmenzahl wird auf eine ganze Zahl aufgerundet.
 - c) Dieser Stimmenzahl werden fünf weitere Stimmen hinzugezählt.
 - d) Die Zahl der Stimmen eines Vertragsstaats beträgt jedoch höchstens 30.

KAPITEL V

ARTIKEL 37 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/49/00; CA/F 3/00; CA/74/00, Nrn. 174 - 179; CA/PL PV 14, Nrn. 11 - 12; CA/100/00, S. 27 - 34; CA/124/00, Nr. 11; CA/125/00, Nrn. 43 - 44; MR/2/00, S. 33 - 34; MR/14/00; MR/24/00, S. 68)

1. In ihrem Bericht zur Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 1998 hatten die Rechnungsprüfer darauf hingewiesen, dass die Haushaltsführung und Rechnungslegung der Europäischen Patentorganisation nicht mit dem Wortlaut des EPÜ in Einklang standen.
2. Dieses Problem war auf den Wortlaut des Artikels 42 EPÜ 1973 zurückzuführen. **Mit dem neuen Artikel 42 EPÜ werden nun allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze** als alleinige Grundlage der Haushaltsführung und Rechnungslegung **eingeführt**. Die **Artikel 37, 38 und 50 EPÜ** wurden ebenfalls geändert, um dieser Neuerung und der bestehenden Praxis Rechnung zu tragen.
3. **Artikel 37 EPÜ wurde neu gefasst** und ergänzt, um ihn der Haushaltsführung, so wie sie derzeit von der Europäischen Patentorganisation gehandhabt wird, anzupassen. Als weitere Quellen für die Haushaltsfinanzierung sind nun Drittmittel für bestimmte genau abgegrenzte Zwecke vorgesehen (neue Buchstaben e und f).
4. Der revidierte Artikel 37 EPÜ war ab 29.11.2000 vorläufig anzuwenden.

ARTIKEL 38 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: siehe Art. 37 EPÜ)

1. Die Rechnungsprüfer empfahlen auch, die Pensionsverpflichtungen der Europäischen Patentorganisation in der Jahresrechnung auszuweisen.
2. Im **neuen Artikel 38 EPÜ** wird der **Pensionsreservefonds nun als zweckgebundenes Sondervermögen** der Organisation aufgeführt und die Definition der eigenen Mittel weiter gefasst.
3. Der revidierte Artikel 38 EPÜ war ab 29.11.2000 vorläufig anzuwenden.

Kapitel V Finanzvorschriften

Artikel 37 Finanzierung des Haushalts

EPÜ 1973

Die Ausgaben der Organisation werden gedeckt:

- a) durch eigene Mittel der Organisation;
- b) durch Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der für die Aufrechterhaltung der europäischen Patente in diesen Staaten erhobenen Gebühren;
- c) erforderlichenfalls durch besondere Finanzbeiträge der Vertragsstaaten;
- d) gegebenenfalls durch die in Artikel 146 vorgesehenen Einnahmen.

EPÜ 2000

Der Haushalt der Organisation **wird finanziert:**

- a) *Unverändert*
- b) *Unverändert*
- c) *Unverändert*
- d) *Unverändert*
- e) **gegebenenfalls und ausschließlich für Sachanlagen durch bei Dritten aufgenommene und durch Grundstücke oder Gebäude gesicherte Darlehen;**
- f) **gegebenenfalls durch Drittmittel für bestimmte Projekte.**

Artikel 38 Eigene Mittel der Organisation

EPÜ 1973

Eigene Mittel der Organisation sind das Aufkommen an Gebühren, die in diesem Übereinkommen vorgesehen sind, sowie alle sonstigen Einnahmen.

EPÜ 2000

Eigene Mittel der Organisation sind [...]:

- a) **alle Einnahmen aus Gebühren und sonstigen Quellen sowie Rücklagen der Organisation;**
- b) **die Mittel des Pensionsreservefonds, der als zweckgebundenes Sondervermögen der Organisation zur Sicherung ihres Versorgungssystems durch die Bildung angemessener Rücklagen dient.**

ARTIKEL 39 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 39 (3) und (4) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

ARTIKEL 40 EPÜ ist in der deutschen Fassung unverändert.

Artikel 39 Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der für die Aufrechterhaltung der europäischen Patente erhobenen Gebühren

- (1) Jeder Vertragsstaat zahlt an die Organisation für jedes in diesem Staat aufrechterhaltene europäische Patent einen Betrag in Höhe eines vom Verwaltungsrat festzusetzenden Anteils an der Jahresgebühr, der 75 % nicht übersteigen darf und für alle Vertragsstaaten gleich ist. Liegt der Betrag unter einem vom Verwaltungsrat festgesetzten einheitlichen Mindestbetrag, so hat der betreffende Vertragsstaat der Organisation diesen Mindestbetrag zu zahlen.
- (2) Jeder Vertragsstaat teilt der Organisation alle Angaben mit, die der Verwaltungsrat für die Feststellung der Höhe dieser Zahlungen für notwendig erachtet.
- (3) Die Fälligkeit ~~der~~ **dieser** Zahlungen wird vom Verwaltungsrat festgelegt.
- (4) ~~Sind die genannten~~ **Wird eine** Zahlungen nicht fristgerecht in voller Höhe geleistet ~~worden~~, so hat der Vertragsstaat den ausstehenden Betrag vom Fälligkeitstag an zu verzinsen.

Artikel 40 Bemessung der Gebühren und Anteile - besondere Finanzbeiträge

- (1) Die Höhe der Gebühren nach Artikel 38 und der Anteil nach Artikel 39 sind so zu bemessen, dass die Einnahmen hieraus den Ausgleich des Haushalts der Organisation gewährleisten.
- (2) Ist die Organisation jedoch nicht in der Lage, den Haushaltsplan nach Maßgabe des Absatzes 1 auszugleichen, so zahlen die Vertragsstaaten der Organisation besondere Finanzbeiträge, deren Höhe der Verwaltungsrat für das betreffende Haushaltsjahr festsetzt.
- (3) Die besonderen Finanzbeiträge werden für jeden Vertragsstaat auf der Grundlage der Anzahl der Patentanmeldungen des vorletzten Jahrs vor dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens nach folgendem Aufbringungsschlüssel festgelegt:
 - a) zur Hälfte im Verhältnis der Zahl der in dem jeweiligen Vertragsstaat eingereichten Patentanmeldungen;
 - b) zur Hälfte im Verhältnis der zweithöchsten Zahl von Patentanmeldungen, die von natürlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz oder Sitz in dem jeweiligen Vertragsstaat in den anderen Vertragsstaaten eingereicht worden sind.

Die Beträge, die von den Staaten zu tragen sind, in denen mehr als 25 000 Patentanmeldungen eingereicht worden sind, werden jedoch zusammengefasst und erneut im Verhältnis der Gesamtzahl der in diesen Staaten eingereichten Patentanmeldungen aufgeteilt.

- (4) Kann für einen Vertragsstaat ein Beteiligungssatz nicht nach Absatz 3 ermittelt werden, so legt ihn der Verwaltungsrat im Einvernehmen mit diesem Staat fest.
- (5) Artikel 39 Absätze 3 und 4 ist auf die besonderen Finanzbeiträge entsprechend anzuwenden.
- (6) Die besonderen Finanzbeiträge werden mit Zinsen zu einem Satz zurückgezahlt, der für alle Vertragsstaaten einheitlich ist. Die Rückzahlungen erfolgen, soweit zu diesem Zweck Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt werden können; der bereitgestellte Betrag wird nach dem in den Absätzen 3 und 4 vorgesehenen Aufbringungsschlüssel auf die Vertragsstaaten verteilt.
- (7) Die in einem bestimmten Haushaltsjahr gezahlten besonderen Finanzbeiträge müssen in vollem Umfang zurückgezahlt sein, bevor in einem späteren Haushaltsjahr gezahlte besondere Finanzbeiträge ganz oder teilweise zurückgezahlt werden.

ARTIKEL 41 EPÜ ist unverändert.

ARTIKEL 42 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: siehe Art. 37 EPÜ)

1. Der **neue Artikel 42 (1) EPÜ** stellt klar, dass der **Haushaltsplan auszugleichen** und nach Maßgabe der in der Finanzordnung der Europäischen Patentorganisation festgelegten **allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze** aufzustellen ist.
2. Der revidierte Artikel 42 EPÜ war ab 29.11.2000 vorläufig anwendbar.

ARTIKEL 43 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 43 (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen).

ARTIKEL 44 und 45 EPÜ sind unverändert.

Artikel 41	Vorschüsse

(1) Die Vertragsstaaten gewähren der Organisation auf Antrag des Präsidenten des Europäischen Patentamts Vorschüsse auf ihre Zahlungen und Beiträge in der vom Verwaltungsrat festgesetzten Höhe. Diese Vorschüsse werden auf die Vertragsstaaten im Verhältnis der Beträge, die von diesen Staaten für das betreffende Haushaltsjahr zu zahlen sind, aufgeteilt.

(2) Artikel 39 Absätze 3 und 4 ist auf die Vorschüsse entsprechend anzuwenden.

Artikel 42	Haushaltsplan

EPÜ 1973

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben der Organisation werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt. Falls erforderlich, können Berichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne festgestellt werden.

(2) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(3) Der Haushaltsplan wird in der Rechungseinheit aufgestellt, die in der Finanzordnung bestimmt wird.

EPÜ 2000

(1) **Der Haushaltsplan** der Organisation **ist auszugleichen. Er wird nach Maßgabe der in der Finanzordnung festgelegten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze aufgestellt.** Falls erforderlich, können Berichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne festgestellt werden.

(2) **Gestrichen**

(3) **wird (2) – Text unverändert**

Artikel 43	Bewilligung der Ausgaben

(1) Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haushaltsjahr bewilligt, soweit die Finanzordnung nichts anderes bestimmt.

(2) Nach Maßgabe der Finanzordnung dürfen Mittel, die bis zum Ende eines Haushaltsjahrs nicht verbraucht worden sind, lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden; eine Übertragung von Mitteln, die für ~~personelle~~ **Personal**ausgaben vorgesehen sind, ist nicht zulässig.

(3) Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in denen die Ausgaben nach Art oder Bestimmung zusammengefasst sind; soweit erforderlich, werden die Kapitel nach der Finanzordnung unterteilt.

Artikel 44	Mittel für unvorhergesehene Ausgaben

(1) Im Haushaltsplan der Organisation können Mittel für unvorhergesehene Ausgaben veranschlagt werden.

(2) Die Verwendung dieser Mittel durch die Organisation setzt die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats voraus.

Artikel 45	Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

ARTIKEL 46 bis 49 EPÜ

Artikel 46 und 48 EPÜ sind unverändert.

Der Wortlaut der **Artikel 47 (3) und 49 (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

Artikel 46	Entwurf und Feststellung des Haushaltsplans

- (1) Der Präsident des Europäischen Patentamts legt dem Verwaltungsrat den Entwurf des Haushaltsplans bis zu dem in der Finanzordnung vorgeschriebenen Zeitpunkt vor.
- (2) Der Haushaltsplan sowie Berichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne werden vom Verwaltungsrat festgestellt.

Artikel 47	Vorläufige Haushaltsführung

- (1) Ist zu Beginn eines Haushaltsjahrs der Haushaltsplan vom Verwaltungsrat noch nicht festgestellt, so können nach der Finanzordnung für jedes Kapitel oder jede sonstige Untergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels der im Haushaltsplan für das vorausgegangene Haushaltsjahr bereitgestellten Mittel vorgenommen werden; der Präsident des Europäischen Patentamts darf jedoch höchstens über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen sind.
- (2) Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung der sonstigen Vorschriften des Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die über dieses Zwölftel hinausgehen.
- (3) Die in Artikel 37 ~~Buchstabe b)~~ genannten Zahlungen werden einstweilen weiter nach Maßgabe der Bedingungen geleistet, die nach Artikel 39 für das vorausgegangene Haushaltsjahr festgelegt worden sind.
- (4) Jeden Monat zahlen die Vertragsstaaten einstweilen nach dem in Artikel 40 Absätze 3 und 4 festgelegten Aufbringungsschlüssel besondere Finanzbeiträge, sofern dies notwendig ist, um die Durchführung der Absätze 1 und 2 zu gewährleisten. Artikel 39 Absatz 4 ist auf diese Beiträge entsprechend anzuwenden.

Artikel 48	Ausführung des Haushaltsplans

- (1) Im Rahmen der zugewiesenen Mittel führt der Präsident des Europäischen Patentamts den Haushaltsplan sowie Berichtigungs- und Nachtragshaushaltspläne in eigener Verantwortung aus.
- (2) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann im Rahmen des Haushaltsplans nach Maßgabe der Finanzordnung Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliederung übertragen.

Artikel 49	Rechnungsprüfung

- (1) Die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans sowie eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Organisation werden von Rechnungsprüfern geprüft, die volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müssen und vom Verwaltungsrat für einen Zeitraum von fünf Jahren bestellt werden; die Bestellung kann verlängert oder erneuert werden.
- (2) ~~Durch~~ Die Prüfung, ~~die erfolgt~~ anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an Ort und Stelle, ~~erfolgt~~. Durch die Prüfung wird die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgaben sowie die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung festgestellt. Nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahrs ~~erstellen~~ erstellen die Rechnungsprüfer einen Bericht, ~~der einen unterzeichneten Bestätigungsvermerk enthält~~.
- (3) Der Präsident des Europäischen Patentamts legt dem Verwaltungsrat jährlich die Rechnungen des abgelaufenen Haushaltsjahrs für die Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans und die Übersicht über das Vermögen und die Schulden zusammen mit dem Bericht der Rechnungsprüfer vor.
- (4) Der Verwaltungsrat genehmigt die Jahresrechnung sowie den Bericht der Rechnungsprüfer und erteilt dem Präsidenten des Europäischen Patentamts Entlastung hinsichtlich der Ausführung des Haushaltsplans.

ARTIKEL 50 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: siehe Art. 37 EPÜ)

1. Der **neue Artikel 50 g) EPÜ** greift die in den Artikeln 38 und 42 EPÜ vorgenommenen Änderungen auf.
2. Daneben wurde **Artikel 50 EPÜ** noch gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).
3. Der revidierte Artikel 50 EPÜ war ab 29.11.2000 vorläufig anzuwenden.

ARTIKEL 51 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/00; CA/PL PV 13, Nrn. 25 - 30; CA/PL PV 14, Nrn. 13 - 18, CA/100/00, S. 35 - 36; MR/2/00, S. 41 - 42; MR/24/00, S. 69)

1. Das Gebührensystem nach dem EPÜ war nicht ganz stimmig und wenig transparent:
 - Einige Gebühren waren samt der dazugehörigen Fristen und der Rechtsfolgen einer nicht fristgerechten Entrichtung in den Artikeln des EPÜ selbst verankert.
 - Andere Verfahrensgebühren waren einschließlich der Rechtsfolgen einer nicht fristgerechten Entrichtung in Artikeln des EPÜ aufgeführt, während die dazugehörigen Zahlungsfristen durch die Ausführungsordnung geregelt wurden.
 - In wieder anderen Fällen waren Verfahrensgebühren ebenso wie die dazugehörigen Fristen und die Rechtsfolgen einer Fristversäumung nur in der Ausführungsordnung zu finden.

2. **Artikel 51 EPÜ** wurde daher geändert, um **Schlüssigkeit und Systematik hinsichtlich der Gebührenvorschriften** zu verbessern und dadurch die Transparenz des EPÜ zu erhöhen.

Zum einen sieht der **neue Artikel 51 (1) EPÜ** eine allgemeine Bestimmung vor, die es dem EPA erlaubt, Gebühren zu erheben, da das EPÜ 1973 eine solche nicht enthielt.

Zum anderen wurden mit dem **neuen Artikel 51 (2) EPÜ die Fristen** für die Zahlung von Gebühren **in die Ausführungsordnung überführt**. Die beiden einzigen Ausnahmen sind die Fristen für die Entrichtung der Einspruchs- und der Beschwerdegebühr, die in Artikel 99 und 108 EPÜ verbleiben.

Die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind, verbleiben nach Artikel 51 (4) EPÜ in der Gebührenordnung.

3. Somit gibt es nur noch **zwei Arten von Gebühren**:
 - einerseits die in Artikeln des EPÜ selbst vorgesehenen Gebühren, für die die Rechtsfolgen einer nicht fristgerechten Entrichtung in den Artikeln verbleiben,
 - und andererseits die in der Ausführungsordnung vorgesehenen Gebühren, für die auch die Rechtsfolgen einer Fristversäumung in der Ausführungsordnung geregelt sind (**neuer Art. 51 (3) EPÜ**).
4. Des Weiteren wurde in **Artikel 51 (3) EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte das Wort "Folgen" in "Rechtsfolgen" geändert.

5. Der revidierte Artikel 51 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 50	Finanzordnung
EPÜ 1973	EPÜ 2000
Die Finanzordnung bestimmt insbesondere:	Die Finanzordnung ~~bestimmt~~ regelt insbesondere:
a) die Art und Weise der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie der Rechnungslegung und Rechnungsprüfung;	a) <i>Unverändert</i>
b) die Art und Weise sowie das Verfahren, nach denen die in Artikel 37 vorgesehenen Zahlungen und Beiträge sowie die in Artikel 41 vorgesehenen Vorschüsse von den Vertragsstaaten der Organisation zur Verfügung zu stellen sind;	b) die Art und Weise sowie das Verfahren, ~~nach denen wie~~ die in Artikel 37 vorgesehenen Zahlungen und Beiträge sowie die in Artikel 41 vorgesehenen Vorschüsse von den Vertragsstaaten der Organisation zur Verfügung zu stellen sind;
c) die Vorschriften über die Verantwortung der Anweisungsbefugten und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden Kontrollmaßnahmen;	c) ~~die Vorschriften über~~ die Verantwortung der Anweisungsbefugten und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden Kontrollmaßnahmen;
d) die Sätze der in den Artikeln 39, 40 und 47 vorgesehenen Zinsen;	d) <i>Unverändert</i>
e) die Art und Weise der Berechnung der nach Artikel 146 zu leistenden Beiträge;	e) <i>Unverändert</i>
f) Zusammensetzung und Aufgaben eines Haushalts- und Finanzausschusses, der vom Verwaltungsrat eingesetzt werden soll.	f) <i>Unverändert</i>
	g) die dem Haushaltsplan und den jährlichen Finanzausweisen dem Jahresabschluss zugrunde zu legenden allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze.

Artikel 51	Gebühren
EPÜ 1973	EPÜ 2000
Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.	(1) Das Europäische Patentamt kann Gebühren für die nach diesem Übereinkommen durchgeführten amtlichen Aufgaben und Verfahren erheben.
	(2) Fristen für die Entrichtung von Gebühren, die nicht bereits im Übereinkommen bestimmt sind, werden in der Ausführungsordnung festgelegt.
	(3) Sieht die Ausführungsordnung vor, dass eine Gebühr zu entrichten ist, so werden dort auch die Rechtsfolgen ihrer nicht rechtzeitigen Entrichtung festgelegt.
	(4) Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.

ZWEITER TEIL

KAPITEL I

ARTIKEL 52 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/99; CA/PL PV 9, Nrn. 24 - 27; CA/PL PV 14, Nrn. 143 - 156; CA/100/00, S. 37 - 40; CA/124/00, Nrn. 12 - 16; CA/125/00, Nrn. 45 - 73; MR/2/00, S. 43 - 44; MR/8/00; MR/15/00; MR/16/00; MR/24/00, S. 69 - 71)

1. **Artikel 52 (1) EPÜ wurde an Artikel 27 (1) Satz 1 des TRIPS-Übereinkommens angepasst**, um den Begriff "Technik" in der grundlegenden Bestimmung des materiellen europäischen Patentrechts zu verankern, den Anwendungsbereich des EPÜ klar zu umreißen und augenfällig zum Ausdruck zu bringen, dass der Patentschutz grundsätzlich technischen Erfindungen aller Art offensteht.

Die Neufassung von Artikel 52 (1) EPÜ bringt klar zum Ausdruck, dass der Patentschutz Schöpfungen auf dem Gebiet der **Technik** vorbehalten ist. Um patentfähig zu sein, muss der beanspruchte Gegenstand "technischen Charakter" aufweisen oder - etwas präziser umschrieben - eine "Lehre zum technischen Handeln" zum Gegenstand haben, d. h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen. Dieses Verständnis des Erfindungsbegriffs liegt auch der Erteilungspraxis des EPA und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zugrunde.

Es bleibt daher weiterhin Rechtsprechung und Praxis des EPA überlassen festzustellen, ob ein als Erfindung beanspruchter Gegenstand technischen Charakter aufweist, und den Erfindungsbegriff im Lichte der technischen Entwicklung und dem jeweiligen Erkenntnisstand entsprechend sachgerecht weiterzuentwickeln.

2. **Artikel 52 (4) EPÜ wurde gestrichen und in Artikel 53 c) EPÜ 2000 überführt** (siehe Erläuterung Nr. 2 zu Art. 53 EPÜ).

Außerdem wurden die Überschrift des Artikels 52 EPÜ sowie der Wortlaut des Artikels 52 (2) a) und (3) EPÜ gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung).

3. Der revidierte Artikel 52 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

TEIL II MATERIELLES PATENTRECHT

Kapitel I Patentierbarkeit

Artikel 52	Patentfähige Patentierbare Erfindungen

EPÜ 1973

(1) Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

- a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- b) ästhetische Formschöpfungen;
- c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
- d) die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

(4) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.

EPÜ 2000

(1) Europäische Patente werden für Erfindungen **auf allen Gebieten der Technik** erteilt, **sofern sie** neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

- a) Entdeckungen, ~~so~~wie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
- b) *Unverändert*
- c) *Unverändert*
- d) *Unverändert*

(3) Absatz 2 steht der **Patentfähigkeit Patentierbarkeit** der dort genannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

(4) **Gestrichen** – In Artikel 53 EPÜ als neuer Buchstabe c) überführt

ARTIKEL 53 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/99; CA/PL PV 9, Nrn. 32 - 34; CA/PL PV 14, Nrn. 152 und 157 - 158; CA/100/00, S. 41 - 42; MR/2/00, S. 45 - 46; MR/24/00, S. 71)

1. **Artikel 53 a) EPÜ wurde an Artikel 27 (2) des TRIPS-Übereinkommens und Artikel 6 (1) der Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen angeglichen.** Das TRIPS-Übereinkommen und die EG-Richtlinie schließen nur diejenigen Erfindungen von der Patentierung aus, deren "**gewerbliche Verwertung**" zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten verhindert werden muss. Die **Worte "Veröffentlichung oder"** im Artikel 53 a) EPÜ 1973 wurden daher gestrichen. Die Praxis des EPA bleibt von dieser Streichung unberührt.

Daneben wurde der **Artikel 53 a) EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

In der deutschen Fassung von **Artikel 53 b) EPÜ** ist der Begriff "Tierarten" in Anpassung an die EG-Richtlinie und Regel 27 b) EPÜ 2000 durch den zutreffenden Begriff "**Tierrassen**" ersetzt worden.

2. **Zusätzlich zu den beiden in Artikel 53 a) und b) EPÜ genannten Ausnahmen von der Patentierbarkeit wurde auch der in Artikel 52 (4) EPÜ 1973 verankerte Ausschluss von Behandlungs- und Diagnostizierverfahren aufgenommen.** Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung waren - obgleich es sich um Erfindungen handelt - vom Patentschutz ausgeschlossen, weil ihnen die gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen wurde. Da Behandlungs- und Diagnostizierverfahren jedoch in erster Linie aus Gründen des öffentlichen Gesundheitswesens von der Patentierbarkeit ausgenommen sind, sollte nicht mehr mit der fehlenden gewerblichen Anwendbarkeit argumentiert werden. Es erschien daher angebracht, auch diese Erfindungen unter den Ausnahmen von der Patentierbarkeit aufzuführen und damit die drei vom Patentschutz ausgeschlossenen Kategorien in Artikel 53 a), b) und c) EPÜ zusammenzuführen.

Im Übrigen sieht Artikel 27 (3) a) des TRIPS-Übereinkommens vor, dass "diagnostische, therapeutische und chirurgische Verfahren für die Behandlung von Menschen oder Tieren" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden können. Deshalb war es im Interesse einer Angleichung an das TRIPS-Übereinkommen sinnvoll, den Artikel 52 (4) EPÜ 1973 in einen **neuen Artikel 53 c) EPÜ** zu überführen.

Der Wortlaut des **Artikels 52 (4) EPÜ 1973 wurde in den neuen Artikel 53 c) EPÜ überführt.** Die Praxis des EPA bleibt davon unberührt.

3. Der revidierte Artikel 53 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 53 Ausnahmen von der Patentierbarkeit

EPÜ 1973

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

a) Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; diese Vorschrift ist auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden.

(Vgl. Artikel 52 (4) EPÜ 1973:

(4) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.)

EPÜ 2000

Europäische Patente werden nicht erteilt für:

a) Erfindungen, deren [...] **gewerbliche** Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein ~~aus der Tatsache~~ **daraus** hergeleitet werden, dass die Verwertung [...] in allen oder **einigen** Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

b) Pflanzensorten oder **Tierrassen** sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Dies gilt nicht für mikrobiologische Verfahren und die Mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse;

c) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden [...]. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

ARTIKEL 54 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/99; CA/PL PV 10, Nrn. 19 - 21; CA/PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 43 - 44; MR/6/00, S. 3 - 4; MR/2/00, S. 47 - 48; MR/24/00, S. 71)

1. In **Artikel 54 (3) EPÜ** wurde der Verweis auf Artikel 93 EPÜ gestrichen (Anpassung an Art. 69 (2) EPÜ 2000, siehe auch Art. 60 (2) und 67 (1) EPÜ).
2. Um Doppelpatentierungen auszuschließen, gelten europäische Patentanmeldungen, die einen früheren Anmelde- bzw. Prioritätstag haben als eine zweite europäische Patentanmeldung, aber erst an oder nach dem Anmeldetag dieser zweiten Anmeldung veröffentlicht werden, nach Artikel 54 (3) EPÜ für die Zwecke der Neuheitsprüfung dieser zweiten Patentanmeldung als Stand der Technik. **Artikel 54 (4) EPÜ 1973** beschränkt jedoch die Wirkung der Fiktion des Artikels 54 (3) EPÜ auf das zur Vermeidung einer Rechtskollision erforderliche Minimum, d. h. auf diejenigen Vertragsstaaten, die in der früheren und in der späteren Anmeldung benannt sind.

Ursprünglich mussten die Vertragsstaaten bei der Einreichung der europäischen Anmeldung benannt und die Benennungsgebühren nach Artikel 79 (2) EPÜ schon vor der Veröffentlichung der Anmeldung entrichtet werden, sodass der Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ für jeden Vertragsstaat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der zweiten Anmeldung feststellbar war.

Seit der Gebührenreform von 1997 sind in eingereichten Anmeldungen sämtliche Vertragsstaaten benannt und die Benennungsgebühren innerhalb von 6 Monaten nach dem Hinweis auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts fällig. Nach Regel 23a EPÜ 1973 gilt eine europäische Patentanmeldung für einen bestimmten Vertragsstaat **nur** dann als Stand der Technik nach Artikel 54 (4) EPÜ, wenn die Benennungsgebühr wirksam entrichtet worden ist. Dadurch verschiebt sich der Zeitpunkt, zu dem der Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ festgestellt werden kann, um mindestens 6 Monate nach der Veröffentlichung der Anmeldung, was zu Rechtsunsicherheit und logistischen Problemen führt, weil eine Anmeldung erteilungsreif sein könnte, bevor der einschlägige Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ermittelt werden kann.

1999 wurde eine Obergrenze für die Zahlung von Benennungsgebühren eingeführt, wodurch bei Zahlung von 7 Benennungsgebühren alle Vertragsstaaten als wirksam benannt gelten. Mittlerweile werden in den meisten Anmeldungen sämtliche EPÜ-Vertragsstaaten benannt, wodurch sich die Zahl der Fälle, in denen Artikel 54 (4) EPÜ dem Anmelder Vorteile bringt, deutlich verringert hat.

3. Folglich wurde **Artikel 54 (4) EPÜ gestrichen**, sodass jede europäische Patentanmeldung, die unter Artikel 54 (3) EPÜ fällt, zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung für sämtliche Vertragsstaaten des EPÜ zum Stand der Technik gehört und die durch die Gebührenreform von 1997 bedingte Problematik ausgeräumt wird. Regel 87 EPÜ 1973 wurde entsprechend geändert (siehe R. 138 EPÜ 2000) und Regel 23a EPÜ 1973 gestrichen.

4. Der revidierte Artikel 54 (3) EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Der gestrichene Artikel 54 (4) EPÜ 1973 findet weiterhin Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■

Artikel 54	Neuheit

EPÜ 1973

- (1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
- (2) Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.
- (3) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag nach Artikel 93 veröffentlicht worden sind.
- (4) Absatz 3 ist nur insoweit anzuwenden, als ein für die spätere europäische Patentanmeldung benannter Vertragsstaat auch für die veröffentlichte frühere Anmeldung benannt worden ist.

EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) *Unverändert*
- (3) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag [...] veröffentlicht worden sind.
- (4) ***Gestrichen***

ARTIKEL 54 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 4/00 + Info 2/PL 12; CA/PL PV 12, Nrn. 23 - 31; Info 2/PL 14; CA/PL PV 14, Nrn. 199 - 226; CA/100/00, S. 45 - 48; CA/124/00, Nr. 17; CA/125/00, Nrn. 74 - 90; MR/2/00, S. 49 - 50; MR/9/00 Korr. 1; MR/18/00; MR/24/00, S. 70 - 71 und S. 104)

1. Nach Artikel 54 (5) EPÜ 1973 wurde als "Kompensation" für den Patentierungsausschluss medizinischer Verfahren nach Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ 1973 bekannten Stoffen oder Stoffgemischen **Neuheit** zuerkannt, sofern sie zur **erstmaligen** Anwendung in einem solchen medizinischen Verfahren bestimmt waren. Die Änderung von Artikel 54 (5) EPÜ 1973 (jetzt **Artikel 54 (4) EPÜ 2000**) berücksichtigt die Streichung des Artikels 54 (4) EPÜ 1973 und die Einführung von Artikel 52 (4) EPÜ 1973 in Artikel 53 c) EPÜ 2000. Abgesehen von dieser redaktionellen Änderung bleibt der Inhalt dieses Artikels unberührt. Das EPA gewährte, entsprechend der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, einen breiten Schutzanspruch für die erste medizinische Anwendung, d. h., dass der Schutz für eine generelle therapeutische Zweckbestimmung gewährt wird, beispielsweise als "pharmazeutische Substanz", "therapeutischer Wirkstoff" oder "Arzneimittel", selbst wenn in der Anmeldung nur eine spezifische Anwendung offenbart wird (siehe T 128/82, "Hoffmann-La Roche", ABl. EPA 1984, 164; T 36/83, "Roussel-Uclaf", ABl. EPA 1986, 295). Entsprechend dieser Praxis sollte demjenigen, der als Erster eine Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches in einem medizinischen Verfahren zeigt, daher ein weiter Schutz zukommen, der sämtliche medizinische Verfahren umfasst. Dies entspricht dem Beitrag an den Stand der Technik, nämlich durch die Öffnung des Bereichs der medizinischen Anwendung für den Stoff oder das Stoffgemisch.
2. Zu Beginn der 80er-Jahre wurde die Große Beschwerdekammer ersucht zu entscheiden, ob trotz des Wortlauts von Artikel 54 (5) EPÜ 1973, der die Patentierung auf die **erste** medizinische Anwendung zu begrenzen schien, ein Patentschutz nach dem EPÜ für jede **weitere** medizinische Anwendung erteilt werden könne. Die Große Beschwerdekammer erweiterte den Begriff der Neuheit gemäß Artikel 54 (5) EPÜ auf **jede weitere** medizinische Indikation mit der sogenannten "schweizerischen Anspruchsform", d. h. auf einen Anspruch auf die "Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches **zur Herstellung** eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung" (G 1/83, "Zweite medizinische Indikation/BAYER", ABl. EPA 1985, 60; Rechtsauskunft des schweizerischen Bundesamts für Geistiges Eigentum, ABl. EPA 1984, 581).
3. Nationale Gerichte und Beschwerdeabteilungen der Patentämter der Vertragsstaaten des EPÜ haben sich um der einheitlichen Rechtsprechung willen dieser Entscheidung grundsätzlich angeschlossen (siehe z. B. UK High Court, "Zweite medizinische Indikation/WYETH und SCHERING", ABl. EPA 1986, 175; SE *Patentbesvärskämren*, "Hydropyridin/SE", ABl. EPA 1988, 198; FR *Cour de cassation*, "Alfuzosin", ABl. EPA 1995, 252; UK High Court, "Bristol-Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals", R.P.C. 1999, 253). Trotzdem zweifelte die Besetzung des niederländischen "Octrooiraad" an der grundsätzlichen Gültigkeit der "schweizerischen Anspruchsform" (*Octrooiraad, Afdeling van Beroep*, "Zweite medizinische Indikation/NL", ABl. EPA 1988, 405).
4. Der **neue Artikel 54 (5) EPÜ** beseitigt jegliche Rechtsunsicherheit betreffend die Patentierbarkeit von weiteren medizinischen Indikationen. Zweckgebundener Erzeugnisschutz wird so unzweifelhaft für jede weitere medizinische Anwendung eines als Arzneimittel schon bekannten Stoffes oder Stoffgemisches gewährt. Der Schutzzumfang der weiteren Anwendung entspricht demjenigen der schweizerischen Anspruchsform. Im Gegensatz zu Artikel 54 (5) EPÜ 1973 (jetzt Artikel 54 (4) EPÜ 2000), der einen breiten (generellen) Schutz für die erste Anwendung in einem medizinischen Verfahren gewährte, wurde dieser Schutz im neuen Artikel 54 (5) EPÜ explizit auf eine **bestimmte** Anwendung in einem solchen Verfahren beschränkt. Diese Beschränkung soll bewirken, dass der Schutzbereich so weit wie möglich demjenigen entspricht, wie er durch die schweizerische Anspruchsform definiert wird.
5. Schließlich wurde **Artikel 54 (4) und (5) EPÜ** noch gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

Artikel 54	Neuheit

EPÜ 1973

(5) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 bis 4 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in Artikel 52 Absatz 4 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

EPÜ 2000

(4) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre ~~Patentfähigkeit~~ **Patentierbarkeit** durch die Absätze **2 und 3** nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem in **Artikel 53 Buchstabe c)** genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) **Ebensowenig wird die Patentfähigkeit Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in Artikel 53 Buchstabe c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.**

6. Der revidierte Artikel 54 (4) EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Der revidierte Artikel 54 (5) EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind, soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patents noch nicht ergangen ist	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 55 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 55 (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen).

ARTIKEL 56 und 57 EPÜ sind unverändert.

Artikel 55	Unschädliche Offenbarungen

(1) Für die Anwendung des Artikels 54 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht:

a) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder

b) auf die Tatsache, dass der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinn des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat.

(2) Im Fall des Absatzes 1 ~~Buchstabe b)~~ ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angibt, dass die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist, und innerhalb der Frist und unter den Bedingungen, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind, eine entsprechende Bescheinigung einreicht.

Artikel 56	Erfinderische Tätigkeit

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinn des Artikels 54 Absatz 3, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

Artikel 57	Gewerbliche Anwendbarkeit

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

KAPITEL II

ARTIKEL 58 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 58 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (redaktionelle Verbesserung).

ARTIKEL 59 EPÜ ist unverändert.

ARTIKEL 60 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: MR/6/00, S. 3 - 4; MR/24/00, S. 73)

1. In **Artikel 60 (2) EPÜ** wurde der Verweis auf Artikel 93 EPÜ gestrichen (Anpassung an Art. 69 (2) EPÜ 2000, siehe auch Art. 54 (3) und 67 (1) EPÜ). Darüber hinaus wurde eine Folgeänderung zur Streichung von Artikel 54 (4) EPÜ 1973 vorgenommen.
2. Daneben wurde Artikel 60 EPÜ in der englischen und der französischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
3. Der revidierte Artikel 60 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Kapitel II Zur Einreichung und Erlangung des europäischen Patents berechnigte Personen - Erfindernennung

Artikel 58 Recht zur Anmeldung europäischer Patente

Jede natürliche oder juristische Person und jede Gesellschaft, die einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht einer juristischen Person gleichgestellt ist, Gesellschaft kann die Erteilung eines europäischen Patents beantragen.

Artikel 59 Mehrere Anmelder

Die europäische Patentanmeldung kann auch von gemeinsamen Anmeldern oder von mehreren Anmeldern, die verschiedene Vertragsstaaten benennen, eingereicht werden.

Artikel 60 Recht auf das europäische Patent

EPÜ 1973

(1) Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Ist der Erfinder ein Arbeitnehmer, so bestimmt sich das Recht auf das europäische Patent nach dem Recht des Staats, in dem der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist; ist nicht festzustellen, in welchem Staat der Arbeitnehmer überwiegend beschäftigt ist, so ist das Recht des Staats anzuwenden, in dem der Arbeitgeber den Betrieb unterhält, dem der Arbeitnehmer angehört.

(2) Haben mehrere eine Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht auf das europäische Patent demjenigen zu, dessen europäische Patentanmeldung den früheren Anmeldetag hat; dies gilt jedoch nur, wenn diese frühere Anmeldung nach Artikel 93 veröffentlicht worden ist, und nur mit Wirkung für die in der veröffentlichten früheren Anmeldung benannten Vertragsstaaten.

(3) Im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt gilt der Anmelder als berechnigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen.

EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) Haben mehrere eine Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht auf das europäische Patent demjenigen zu, dessen europäische Patentanmeldung den früheren Anmeldetag hat, sofern diese frühere Anmeldung [...] veröffentlicht worden ist [...].

(3) *Unverändert*

ARTIKEL 61 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 32 - 34; CA/PL PV 14, Nrn. 19 - 20; CA/100/00, S. 49 - 50; MR/2/00, S. 51 - 52; MR/24/00, S. 73)

1. Artikel 61 EPÜ regelt, welche Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, wenn einer Person, die nicht der Anmelder ist, von einem nationalen Gericht der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen wird. In Artikel 61 (1) EPÜ sind verschiedene Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Rechtsbehelfe festgelegt.
2. Im Sinne der generellen Straffung der Artikel des EPÜ wurden die in **Artikel 61 (1) EPÜ 1973** genannten Voraussetzungen in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 16 und 17 EPÜ 2000); dem Artikel 61 (1) EPÜ 2000 wurde ein ausdrücklicher Verweis auf die Ausführungsordnung hinzugefügt. Dadurch wurde die Ermächtigungsklausel in **Artikel 61 (3) EPÜ 1973** überflüssig; der Absatz wurde dementsprechend gestrichen.
3. **Artikel 61 (2) EPÜ** wurde durch die Aufnahme des Hinweises auf Buchstabe b lediglich präzisiert.
4. **Artikel 61 (1) a) und (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
5. Der revidierte Artikel 61 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 62 EPÜ

Die Überschrift des **Artikels 62 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Korrektur offenkundiger sprachlicher Fehler).

Artikel 61	Anmeldung europäischer Patente durch Nichtberechtigte

EPÜ 1973

(1) Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer in Artikel 60 Absatz 1 genannten Person, die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so kann diese Person, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in bezug auf die in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des diesem Übereinkommen beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist,

- a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,
- b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder
- c) beantragen, daß die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

(2) Auf eine nach Absatz 1 eingereichte neue europäische Patentanmeldung ist Artikel 76 Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

(3) Das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse für eine nach Absatz 1 eingereichte neue europäische Patentanmeldung und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren für die neue Anmeldung sind in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

EPÜ 2000

(1) Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung **des** europäischen Patents einer [...] Person zugesprochen, die nicht der Anmelder ist, so kann diese Person [...] **nach Maßgabe der Ausführungsordnung**

- a) die europäische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,
- b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder
- c) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

(2) Auf eine nach Absatz 1 **Buchstabe b)** eingereichte neue europäische Patentanmeldung ist Artikel 76 Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

(3) **Gestrichen** – Siehe Absatz 1

Artikel 62	~~Anspruch~~ Recht auf Erfindernennung

Der Erfinder hat gegenüber dem Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents das Recht, vor dem Europäischen Patentamt als Erfinder genannt zu werden.

KAPITEL III

ARTIKEL 63 und 64 EPÜ

Der Wortlaut der **Artikel 63 (4) und 64 (1) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Korrektur offenkundiger sprachlicher Fehler, geringfügige und Folgeänderungen).

Kapitel III Wirkungen des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung

Artikel 63	Laufzeit des europäischen Patents

- (1) Die Laufzeit des europäischen Patents beträgt zwanzig Jahre, gerechnet vom Anmeldetag an.
- (2) Absatz 1 lässt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, unter den gleichen Bedingungen, die für nationale Patente gelten, die Laufzeit eines europäischen Patents zu verlängern oder entsprechenden Schutz zu gewähren, der sich an den Ablauf der Laufzeit des Patents unmittelbar anschließt,
 - a) um einem Kriegsfall oder einer vergleichbaren Krisenlage dieses Staats Rechnung zu tragen;
 - b) wenn der Gegenstand des europäischen Patents ein Erzeugnis oder ein Verfahren zur Herstellung oder eine Verwendung eines Erzeugnisses ist, das vor seinem Inverkehrbringen in diesem Staat einem gesetzlich vorgeschriebenen behördlichen Genehmigungsverfahren unterliegt.
- (3) Absatz 2 ist auf die für eine Gruppe von Vertragsstaaten im Sinne des Artikels 142 gemeinsam erteilten europäischen Patente entsprechend anzuwenden.
- (4) Ein Vertragsstaat, der eine Verlängerung der Laufzeit oder einen entsprechenden Schutz nach Absatz 2 ~~Buchstabe b)~~ vorsieht, kann aufgrund eines Abkommens mit der Organisation dem Europäischen Patentamt mit der Durchführung dieser Vorschriften verbundene Aufgaben übertragen.

Artikel 64	Rechte aus dem europäischen Patent

- (1) Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber ~~von~~ **ab** dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung ~~an~~ **im Europäischen Patentblatt** in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, vorbehaltlich ~~des Absatzes 2~~ dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.
- (2) Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.
- (3) Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt.

ARTIKEL 65 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 29/99 rev. 1; CA/PL PV 13, Nr. 135; CA/PL PV 14, Nrn. 21 - 23; CA/100/00, S. 51 - 52; MR/2/00, S. 53 - 54; MR/24/00, S. 73)

1. Die Änderung von **Artikel 65 (1) EPÜ** berücksichtigt die im Rahmen des neuen **Beschränkungsverfahrens** (siehe unten Art. 105a, 105b und 105c EPÜ) vom EPA zu veröffentlichende "geänderte europäische Patentschrift". Jeder Vertragsstaat kann damit die Einreichung einer Übersetzung der geänderten europäischen Patentschrift vorschreiben und die Nichtbeachtung einer solchen Bestimmung nach Artikel 65 (3) EPÜ sanktionieren.
2. Ferner wurde **Artikel 65 (1) und (2) EPÜ** redaktionell vereinfacht. Die Bezugnahme auf den "Anmelder" erschien unnötig und irreführend.

3. Der revidierte Artikel 65 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■

ARTIKEL 66 EPÜ

Die Überschrift und der Wortlaut des **Artikels 66 EPÜ** wurden gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert.

Artikel 65	Übersetzung des europäischen Patents

EPÜ 1973

(1) Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, daß die Fassung, in der das Europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu erteilen oder in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, daß der Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung nach seiner Wahl in einer der Amtssprachen dieses Staats, oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents oder die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 1 erlassen hat, kann vorschreiben, daß der Anmelder oder Patentinhaber innerhalb einer von diesem Staat bestimmten Frist die Kosten für eine Veröffentlichung der Übersetzung ganz oder teilweise zu entrichten hat.

(3) Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daß im Fall der Nichtbeachtung einer aufgrund der Absätze 1 und 2 erlassenen Vorschrift die Wirkungen des europäischen Patents in diesem Staat als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

EPÜ 2000

(1) Jeder Vertragsstaat kann, **wenn das vom Europäischen Patentamt erteilte, in geänderter Fassung aufrechterhaltene oder beschränkte europäische Patent** nicht in einer seiner Amtssprachen **abgefasst ist**, vorschreiben, dass der [...] Patentinhaber bei **seiner** Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eine Übersetzung des **Patents in der erteilten, geänderten oder beschränkten Fassung** nach seiner Wahl in einer **seiner** Amtssprachen [...], oder, soweit **dieser** Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat. Die Frist für die Einreichung der Übersetzung endet drei Monate, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents, **seine** Aufrechterhaltung in geänderter Fassung **oder seine Beschränkung** im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht worden ist, sofern nicht der betreffende Staat eine längere Frist vorschreibt.

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 1 erlassen hat, kann vorschreiben, dass der [...] Patentinhaber innerhalb einer von diesem Staat bestimmten Frist die Kosten für eine Veröffentlichung der Übersetzung ganz oder teilweise zu entrichten hat.

(3) *Unverändert*

Artikel 66	Wirkung der europäischen Patentanmeldung als nationale Hinterlegung Anmeldung

Eine europäische Patentanmeldung, ~~deren Anmeldetag feststeht~~ **der ein Anmeldetag zuerkannt worden ist**, hat in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen **Hinterlegung Anmeldung**, gegebenenfalls mit der für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommenen Priorität.

ARTIKEL 67 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: MR/6/00, S. 3 - 5; MR/24/00, S. 73)

1. In **Artikel 67 (1) EPÜ** wurde der Verweis auf Artikel 93 EPÜ gestrichen (Anpassung an Art. 69 (2) EPÜ 2000, siehe auch Art. 54 (3) und 60 (2) EPÜ). Daneben wurde der Wortlaut von **Artikel 67 (3) EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

2. Der revidierte Artikel 67 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 67	Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung

EPÜ 1973

(1) Die europäische Patentanmeldung gewährt dem Anmelder vom Tag ihrer Veröffentlichung nach Artikel 93 an in den in der Veröffentlichung angegebenen benannten Vertragsstaaten einstweilen den Schutz nach Artikel 64.

(2) Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass die europäische Patentanmeldung nicht den Schutz nach Artikel 64 gewährt. Der Schutz, der mit der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung verbunden ist, darf jedoch nicht geringer sein als der Schutz, der sich aufgrund des Rechts des betreffenden Staats aus der zwingend vorgeschriebenen Veröffentlichung der ungeprüften nationalen Patentanmeldungen ergibt. Zumindest hat jeder Vertragsstaat vorzusehen, dass der Anmelder für die Zeit von der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung an von demjenigen, der die Erfindung in diesem Vertragsstaat unter Voraussetzungen benutzt hat, die nach dem nationalen Recht im Fall der Verletzung eines nationalen Patents sein Verschulden begründen würden, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung verlangen kann.

(3) Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, dass eine seiner Amtssprachen nicht die Verfahrenssprache ist, vorsehen, dass der einstweilige Schutz nach den Absätzen 1 und 2 erst von dem Tag an eintritt, an dem eine Übersetzung der Patentansprüche nach Wahl des Anmelders in einer der Amtssprachen dieses Staats oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache

a) der Öffentlichkeit unter den nach nationalem Recht vorgesehenen Voraussetzungen zugänglich gemacht worden ist oder

b) demjenigen übermittelt worden ist, der die Erfindung in diesem Vertragsstaat benutzt.

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung gelten als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Das Gleiche gilt für die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung in einem Vertragsstaat, dessen Benennung zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt.

EPÜ 2000

(1) Die europäische Patentanmeldung gewährt dem Anmelder vom Tag ihrer Veröffentlichung [...] an in den [...] benannten Vertragsstaaten einstweilen den Schutz nach Artikel 64.

(2) *Unverändert*

(3) Jeder Vertragsstaat kann für den Fall, dass ~~eine~~ **keine** seiner Amtssprachen ~~nicht die~~ Verfahrenssprache ist, vorsehen, dass der einstweilige Schutz nach den Absätzen 1 und 2 erst von dem Tag an eintritt, an dem eine Übersetzung der Patentansprüche nach Wahl des Anmelders in einer der Amtssprachen dieses Staats oder, soweit der betreffende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache

a) *Unverändert*

b) *Unverändert*

(4) *Unverändert*

ARTIKEL 68 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 29/99 rev. 1; CA/PL 19/00; CA/PL PV 13, Nrn. 105 - 107, 133; CA/PL PV 14, Nrn. 24 - 27; CA/100/00, S. 53 - 54; CA/124/00, Nr. 18; CA/125/00, Nrn. 91 - 93; MR/2/00, S. 55 - 56; MR/10/00; MR/24/00, S. 73 - 74)

1. Mit dem revidierten **Artikel 68 EPÜ** wurden das **Beschränkungsverfahren** (siehe Art. 105a, 105b und 105c EPÜ) und das **nationale Nichtigkeitsverfahren** in die zunächst nur für das Einspruchsverfahren geltende Regelung einbezogen, wonach die Wirkungen des europäischen Patents in dem Umfang als von Anfang an nicht eingetreten gelten, in dem es widerrufen bzw. beschränkt worden ist.
2. **Artikel 68 EPÜ** schreibt damit den **retroaktiven Effekt der Beschränkung bzw. des Widerrufs des europäischen Patents im Einspruchs-, Beschränkungs- und (nationalen) Nichtigkeitsverfahren** einheitlich fest. Die Einbeziehung der nationalen Nichtigkeitsverfahren trägt der Tatsache Rechnung, dass die Nichtigerklärung europäischer Patente heute in allen Vertragsstaaten mit Wirkung ex tunc erfolgt, und sichert die insoweit erreichte Harmonisierung.
3. **Artikel 68 EPÜ** wurde nur in der englischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen).

4. Der revidierte Artikel 68 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 68	Wirkung des Widerrufs oder der Beschränkung des europäischen Patents

EPÜ 1973

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gelten in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

EPÜ 2000

Die in den Artikeln 64 und 67 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gelten in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchs-, **Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren** widerrufen **oder beschränkt worden** ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

ARTIKEL 69 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 25/00 Add. 2; CA/PL PV 14, Nrn. 227 - 233; CA/100/00, S. 55 - 58; CA/124/00, Nr. 19; CA/125/00, Nrn. 94 - 104; MR/2/00, S. 57 - 62; MR/24/00, S. 74 - 79)

1. Nach Artikel 69 (1) EPÜ 1973 wurde der Schutzbereich des europäischen Patents durch den **"Inhalt"** der Ansprüche bestimmt. Der Begriff **"Inhalt"**, **"terms"**, **"teneur"** ist in seiner Tragweite unklar und hat in den drei Amtssprachen nicht die gleiche Bedeutung. Die entsprechende Vorschrift im WIPO-Entwurf für ein internationales Patentrechtsabkommen von 1991 hat diesen Begriff nicht übernommen und sieht nur vor, dass der Schutzbereich des Patents **durch die Ansprüche** bestimmt wird. Auch im Hinblick auf das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ ist die Bezugnahme auf den **"Inhalt"** der Ansprüche entbehrlich. **Artikel 69 (1) EPÜ wurde dementsprechend neu gefasst.**
2. Der revidierte **Artikel 69 (2) Satz 1 EPÜ** stellt klar, dass für den Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung die in der **veröffentlichen Anmeldung** enthaltenen Ansprüche maßgebend sind. Dies ist entweder die nach Artikel 93 EPÜ veröffentlichte europäische Patentanmeldung oder die nach Artikel 153 (3) oder (4) EPÜ 2000 veröffentlichte Euro-PCT-Anmeldung.

Der revidierte **Artikel 69 (2) Satz 2 EPÜ** bezieht nun neben dem Einspruchsverfahren auch das neue Beschränkungsverfahren sowie nationale Nichtigkeitsverfahren ein. Eine Beschränkung des europäischen Patents in jedem dieser Verfahren begrenzt rückwirkend auch den Schutzbereich der Anmeldung (siehe Art. 68 EPÜ 2000).

3. Schließlich wurde **Artikel 69 (2) EPÜ** in der englischen und der französischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
4. Der revidierte Artikel 69 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 69	Schutzbereich
EPÜ 1973	EPÜ 2000
(1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. (2) Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die zuletzt eingereichten Patentansprüche, die in der Veröffentlichung nach Artikel 93 enthalten sind, bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchsverfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit dieser Schutzbereich nicht erweitert wird.	(1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch [...] die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. (2) Für den Zeitraum bis zur Erteilung des europäischen Patents wird der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung durch die [...] in der veröffentlichten Anmeldung enthaltenen Patentansprüche bestimmt. Jedoch bestimmt das europäische Patent in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschränkungs- oder Nichtigkeits-verfahren geänderten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung, soweit deren Schutzbereich nicht erweitert wird.

PROTOKOLL ÜBER DIE AUSLEGUNG DES ARTIKELS 69 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: siehe Art. 69 EPÜ)

1. Wie sich gezeigt hat, wurden die Vorschriften über den **Schutzbereich** des europäischen Patents, d. h. **Artikel 69 EPÜ 1973 und das Auslegungsprotokoll**, dem angestrebten Ziel einer möglichst einheitlichen Anwendung und Auslegung nicht im gewünschten Maße gerecht. Dies gilt insbesondere für die Behandlung sogenannter **Äquivalente**.

Die nationalen Gerichte der EPÜ-Vertragsstaaten haben sich bei Anwendung dieser Vorschriften in Streitigkeiten über die Verletzung europäischer Patente stets um eine möglichst harmonisierte Rechtspraxis bemüht. Trotz einiger Fortschritte, die nicht zuletzt den regelmäßigen Symposien europäischer Patentrichter zu verdanken sind, haben sich aber europaweit einheitliche Kriterien und Regeln für die Auslegung europäischer Patente und die Bemessung des Schutzbereichs in der Rechtsprechung bisher nicht herausgebildet.

2. Um den Schutzbereich nach Artikel 69 EPÜ konkreter und deutlicher zu umreißen und auf eine einheitliche Rechtsprechung in Europa hinzuwirken, wurde **das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ durch eine Bestimmung über die Bedeutung von Äquivalenten ergänzt**. Die Bestimmung orientiert sich am WIPO-Entwurf für ein Patentrechtsabkommen von 1991.
3. Schließlich wurde **Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ** in der englischen und der französischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

4. Das revidierte Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■

Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ

EPÜ 1973

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, daß unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergibt, und daß die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, daß die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden.

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

**Artikel 1
Allgemeine Grundsätze**

Unverändert

**Artikel 2
Äquivalente**

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

ARTIKEL 70 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: MR/6/00, S. 3 - 4; MR/24/00, S. 79)

1. Die Änderungen in Artikel 14 (2) EPÜ machten eine **Klarstellung** in **Artikel 70 (2) EPÜ** erforderlich.

Gleichzeitig wurde bei diesem Anlass der Geltungsbereich der Bestimmung berichtigt: Wird die europäische Patentanmeldung in einer Sprache eingereicht, die nicht Amtssprache des EPA ist, so stellt dieser Text - wie schon zuvor - die europäische Patentanmeldung **in der eingereichten Fassung** dar, nicht nur für die Zwecke des Artikels 70 (2) EPÜ 1973, sondern auch für die Zwecke der Artikel 54 (3), 61 (1) b) und (2), 76 (1), 100 c), 123 (2) und 138 (1) c) EPÜ.

2. In **Artikel 70 (3) und (4) EPÜ** wurden einige Änderungen gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte vorgenommen (Anpassung in den drei Amtssprachen, geringfügige und Folgeänderungen).

3. Der revidierte Artikel 70 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 70	Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents

EPÜ 1973

- (1) Der Wortlaut einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents in der Verfahrenssprache stellt in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sowie in jedem Vertragsstaat die verbindliche Fassung dar.
- (2) Im Fall des Artikels 14 Absatz 2 ist jedoch in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der ursprüngliche Text für die Feststellung maßgebend, ob der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents nicht über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
- (3) Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in seinem Staat eine von ihm nach diesem Übereinkommen vorgeschriebene Übersetzung in einer seiner Amtssprachen für den Fall maßgebend ist, dass der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren.
- (4) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 3 erlässt,
- a) muss dem Anmelder oder Patentinhaber gestatten, eine berichtigte Übersetzung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents einzureichen. Die berichtigte Übersetzung hat erst dann rechtliche Wirkung, wenn die von dem Vertragsstaat in entsprechender Anwendung der Artikel 65 Absatz 2 und Artikel 67 Absatz 3 aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind;
- b) kann vorsehen, dass derjenige, der in diesem Staat in gutem Glauben eine Erfindung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung keine Verletzung der Anmeldung oder des Patents in der Fassung der ursprünglichen Übersetzung darstellen würde, nach Eintritt der rechtlichen Wirkung der berichtigten Übersetzung die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen darf

EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) Ist die europäische Patentanmeldung jedoch in einer Sprache eingereicht worden, die nicht Amtssprache des Europäischen Patentamts ist, so ist dieser Text die ursprünglich eingereichte Fassung der Anmeldung im Sinne dieses Übereinkommens.**
- (3) Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in ~~seinem~~ **diesem** Staat eine ~~von ihm nach diesem~~ Übereinkommen vorgeschriebene Übersetzung in einer seiner Amtssprachen für den Fall maßgebend ist, dass der Schutzbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in der Sprache der Übersetzung enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren.
- (4) Jeder Vertragsstaat, der eine Vorschrift nach Absatz 3 erlässt,
- a) muss dem Anmelder oder Patentinhaber gestatten, eine berichtigte Übersetzung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents einzureichen. Die berichtigte Übersetzung hat erst dann rechtliche Wirkung, wenn die von dem Vertragsstaat in entsprechender Anwendung der Artikel 65 Absatz 2 ~~und~~ **oder** Artikel 67 Absatz 3 aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind;
- b) *Unverändert*

KAPITEL IV

ARTIKEL 71 bis 73 EPÜ sind unverändert.

ARTIKEL 74 EPÜ

In **Artikel 74 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte eine redaktionelle Änderung vorgenommen.

KAPITEL IV Die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens

Artikel 71 Übertragung und Bestellung von Rechten

Die europäische Patentanmeldung kann für einen oder mehrere der benannten Vertragsstaaten übertragen werden oder Gegenstand von Rechten sein.

Artikel 72 Rechtsgeschäftliche Übertragung

Die rechtsgeschäftliche Übertragung der europäischen Patentanmeldung muss schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien.

Artikel 73 Vertragliche Lizenzen

Eine europäische Patentanmeldung kann ganz oder teilweise Gegenstand von Lizenzen für alle oder einen Teil der Hoheitsgebiete der benannten Vertragsstaaten sein.

Artikel 74 Anwendbares Recht

Soweit ~~in diesem~~ dieses Übereinkommen nichts anderes bestimmt ist, unterliegt die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens in jedem benannten Vertragsstaat und mit Wirkung für diesen Staat dem Recht, das in diesem Staat für nationale Patentanmeldungen gilt.

DRITTER TEIL

KAPITEL I

ARTIKEL 75 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nr. 34; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 59 - 60; MR/2/00, S. 63 - 64; MR/24/00, S. 79)

1. Nach **Artikel 75 (1) a) EPÜ 1973** durften europäische Patentanmeldungen nur am Hauptsitz des EPA in München und bei seiner Zweigstelle Den Haag eingereicht werden. Diese Bestimmung entsprach nicht mehr der Praxis des EPA, nachdem in der Dienststelle Berlin und im EPA-Dienstgebäude "Pschorrhöfe" in München durch Beschluss des Präsidenten Annahmestellen errichtet worden waren (siehe ABl. EPA 1989, 218 bzw. ABl. EPA 1991, 223).
2. **Die geografische Beschränkung auf München und Den Haag** wurde daher gestrichen. Bestimmungen darüber, wo europäische Patentanmeldungen einzureichen sind, wurden stattdessen in der Ausführungsordnung verankert (siehe R. 35 EPÜ 2000).
3. Da Artikel 76 (1) EPÜ bestimmt, dass europäische Teilanmeldungen unmittelbar beim EPA einzureichen sind, **war Artikel 75 (3) EPÜ überflüssig** und wurde deshalb gestrichen; in **Artikel 75 (1) b) EPÜ** wurde eine Bezugnahme auf Artikel 76 (1) EPÜ aufgenommen.
4. Die übrigen Änderungen der englischen Fassung des **Artikels 75 EPÜ** dienten der Anpassung an die deutsche und die französische Fassung. Schließlich wurde **Artikel 75 (2) b) EPÜ** noch gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
5. Der revidierte Artikel 75 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

TEIL III DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Kapitel I Einreichung und Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung

Artikel 75 Einreichung der europäischen Patentanmeldung

EPÜ 1973

- (1) Die europäische Patentanmeldung kann eingereicht werden:
- a) beim Europäischen Patentamt in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag oder
 - b) bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats, wenn das Recht dieses Staats es gestattet. Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre.
- (2) Absatz 1 steht der Anwendung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht entgegen, die in einem Vertragsstaat
- a) für Erfindungen gelten, die wegen ihres Gegenstands nicht ohne vorherige Zustimmung der zuständigen Behörden dieses Staats ins Ausland übermittelt werden dürfen, oder
 - b) bestimmen, daß Patentanmeldungen zuerst bei einer nationalen Behörde eingereicht werden müssen, oder die die unmittelbare Einreichung bei einer anderen Behörde von einer vorherigen Zustimmung abhängig machen.
- (3) Ein Vertragsstaat darf weder vorschreiben noch zulassen, daß europäische Teilanmeldungen bei einer in Absatz 1 Buchstabe b genannten Behörde eingereicht werden.

EPÜ 2000

- (1) Die europäische Patentanmeldung kann eingereicht werden:
- a) beim Europäischen Patentamt [...] oder
 - b) **vorbehaltlich des Artikels 76 Absatz 1** bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats, wenn das Recht dieses Staats es gestattet. Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie an demselben Tag beim Europäischen Patentamt eingereicht worden wäre.
- (2) Absatz 1 steht der Anwendung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften nicht entgegen, die in einem Vertragsstaat
- a) *Unverändert*
 - b) bestimmen, dass Patentanmeldungen zuerst bei einer nationalen Behörde eingereicht werden müssen, oder die ~~die~~ unmittelbare Einreichung bei einer anderen Behörde von einer vorherigen Zustimmung abhängig machen.
- (3) **Gestrichen**

ARTIKEL 76 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 32 und 34; CA/PL PV 14, Nrn. 28 - 35; CA/100/00, S. 61 - 62; MR/2/00, S. 65 - 66; MR/24/00, S. 79)

1. Artikel 76 EPÜ regelt die Einreichung europäischer Teilanmeldungen. Zwecks größerer Flexibilität des EPÜ und in Einklang mit der Änderung des Artikels 75 (1) EPÜ wurde die in **Artikel 76 (1) EPÜ** enthaltene geografische Einschränkung, wonach europäische Teilanmeldungen in München oder der Zweigstelle Den Haag einzureichen sind, gestrichen. Bestimmungen darüber, wo solche Teilanmeldungen eingereicht werden können, sind in der Ausführungsordnung besser untergebracht (siehe R. 36 EPÜ 2000).
2. **Im Sinne einer Straffung des Artikels 76 EPÜ wurde Absatz 3 gestrichen und in Absatz 1 eine Bestimmung aufgenommen**, die bezüglich weiterer Verfahrensvorschriften für die Einreichung von Teilanmeldungen auf die Ausführungsordnung verweist (siehe R. 36 EPÜ 2000).
3. Da das in Artikel 79 EPÜ geregelte Benennungssystem geändert wurde, war auch eine **entsprechende Änderung des Artikels 76 (2) EPÜ** erforderlich. Nach Artikel 79 (1) EPÜ 1973 mussten Vertragsstaaten, in denen Schutz begehrt wird, im Erteilungsantrag benannt werden; der **neue Artikel 79 (1) EPÜ** besagt, dass alle EPÜ-Vertragsstaaten, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung dem Übereinkommen angehören, im Erteilungsantrag als benannt gelten. Jedoch kann die Benennung eines Vertragsstaats jederzeit vom Anmelder zurückgenommen werden oder wegen Nichtzahlung der Benennungsgebühr als zurückgenommen gelten. Daher wurde **Artikel 76 (2) EPÜ** entsprechend geändert, damit in der Teilanmeldung nur diejenigen Vertragsstaaten als benannt gelten, die zum Zeitpunkt ihrer Einreichung in der früheren Anmeldung noch benannt sind.
4. Der revidierte Artikel 76 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 76	Europäische Teilanmeldung

EPÜ 1973

- (1) Eine europäische Teilanmeldung ist unmittelbar beim Europäischen Patentamt in München oder seiner Zweigstelle in Den Haag einzureichen. Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.
- (2) In der europäischen Teilanmeldung dürfen nur Vertragsstaaten benannt werden, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind.
- (3) Das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchengebühr und der Benennungsgebühren sind in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

EPÜ 2000

- (1) Eine europäische Teilanmeldung ist **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** unmittelbar beim Europäischen Patentamt [...] einzureichen. Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.
- (2) In der europäischen Teilanmeldung **gelten alle** Vertragsstaaten **als** benannt, **die bei Einreichung der Teilanmeldung auch** in der früheren Anmeldung benannt **sind**.
- (3) ***Gestrichen*** – Siehe revidierte Fassung von Absatz 1

ARTIKEL 77 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 32 und 34; CA/PL PV 14, Nrn. 36 - 37; CA/100/00, S. 63 - 66; MR/2/00, S. 67 - 70; MR/24/00, S. 79)

1. **Artikel 77 EPÜ** regelt die Weiterleitung der bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten eingereichten europäischen Patentanmeldungen an das EPA.
2. Zwecks größerer Flexibilität und zur Straffung des EPÜ wurden **Artikel 77 (2) und (3) EPÜ** sowie einige Detailvorschriften aus dem **Artikel 77 (1) und (5) EPÜ gestrichen und in die Ausführungsordnung überführt** (siehe R. 37 EPÜ 2000).
3. Daneben wurde die Überschrift des **Artikels 77 EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
4. Der revidierte Artikel 77 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 77	Übermittlung Weiterleitung europäischer Patentanmeldungen

EPÜ 1973

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats hat die bei ihr oder bei anderen zuständigen Behörden dieses Staats eingereichten europäischen Patentanmeldungen innerhalb der kürzesten Frist, die mit der Anwendung der nationalen Vorschriften über die Geheimhaltung von Erfindungen im Interesse des Staats vereinbar ist, an das Europäische Patentamt weiterzuleiten.

(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.

(4) Eine europäische Patentanmeldung, deren Gegenstand unter Geheimschutz gestellt worden ist, wird nicht an das Europäische Patentamt weitergeleitet.

(5) Europäische Patentanmeldungen, die nicht bis zum Ablauf des vierzehnten Monats nach Einreichung der Anmeldung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag dem Europäischen Patentamt zugehen, gelten als zurückgenommen. Die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren werden zurückgezahlt.

EPÜ 2000

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats leitet die bei ihr oder **einer** anderen zuständigen **Behörde** dieses Staats eingereichten europäischen Patentanmeldungen [...] **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** an das Europäische Patentamt **weiter**.

(2) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 37 EPÜ 2000)

(3) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 37 EPÜ 2000)

(4) **wird (2)** – Text unverändert

(3) Eine europäische Patentanmeldung, die nicht rechtzeitig an das Europäische Patentamt weitergeleitet wird, gilt als zurückgenommen. [...]

ARTIKEL 78 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 34; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 67 - 68; MR/2/00, S. 71 - 72; MR/24/00, S. 79)

1. **Artikel 78 EPÜ** regelt die Erfordernisse, die eine europäische Patentanmeldung erfüllen muss.
2. Die Änderungen in Artikel 78 EPÜ sind nicht inhaltlicher Art. Im Rahmen der Straffung des EPÜ **wurde Artikel 78 (3) EPÜ gestrichen und eine entsprechende Regelung in den neuen Artikel 78 (1) EPÜ aufgenommen.**
3. Die in Artikel 90 (3) EPÜ 1973 enthaltene **Rechtsfolge einer nicht rechtzeitigen Entrichtung** der Anmelde- oder der Recherchegebühr wurde in **Artikel 78 (2) EPÜ 2000** aufgenommen.
4. Schließlich wurde **Artikel 78 (1) EPÜ** in der englischen und der französischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte redaktionell geändert.
5. Der revidierte Artikel 78 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 78	Erfordernisse der europäischen Patentanmeldung

EPÜ 1973

- (1) Die europäische Patentanmeldung muß enthalten:
- a) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents;
 - b) eine Beschreibung der Erfindung;
 - c) einen oder mehrere Patentansprüche;
 - d) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
 - e) eine Zusammenfassung.
- (2) Für die europäische Patentanmeldung sind die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten.
- (3) Die europäische Patentanmeldung muß den Erfordernissen genügen, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind.

EPÜ 2000

- (1) Die europäische Patentanmeldung muss ~~enthalten~~
- a) einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents;
 - b) eine Beschreibung der Erfindung;
 - c) einen oder mehrere Patentansprüche;
 - d) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprüche beziehen;
 - e) eine Zusammenfassung
- enthalten und den Erfordernissen genügen, die in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind.**
- (2) Für die europäische Patentanmeldung sind die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr [...] zu entrichten. **Wird die Anmeldegebühr oder die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.**
- (3) ***Gestrichen*** – Siehe revidierte Fassung von Absatz 1

ARTIKEL 79 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 13/00; CA/PL PV 13, Nrn. 35 - 37; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 69 - 70; MR/2/00, S. 73 - 74; MR/24/00, S. 79 - 80)

1. Artikel 3 EPÜ sieht vor, dass die Erteilung eines europäischen Patents für einen oder mehrere Vertragsstaaten beantragt werden kann. Die konkreten Modalitäten hierfür enthält **Artikel 79 EPÜ**, wonach im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten zu benennen sind, in denen Schutz begehrt wird.
2. Ursprünglich mussten die Vertragsstaaten im Erteilungsantrag ausdrücklich benannt werden. Diese Praxis führte aber zu Problemen, weil eine spätere, nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung erfolgende Benennung im Grunde unzulässig war. Um diesen Schwierigkeiten vorzubeugen, wurde in das Formblatt für den Erteilungsantrag ein bereits angekreuztes Feld für die vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten aufgenommen. Nach der Gebührenreform von 1997 galt dieses bereits angekreuzte Feld als ausdrückliche Benennung aller Vertragsstaaten, und der Anmelder konnte die Staaten angeben, für die er die Benennungsgebühren zu zahlen beabsichtigte. Seit der Gebührenreform von 1999, bei der für die Zahlung von Benennungsgebühren eine Obergrenze eingeführt und auf 7 festgelegt wurde, wurden de facto von immer mehr Anmeldern sämtliche Vertragsstaaten wirksam benannt.
3. Um diese Praxis im EPÜ genauer wiederzugeben, **sieht Artikel 79 (1) EPÜ vor, dass bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung alle Staaten, die zu diesem Zeitpunkt dem EPÜ angehören, als vom Anmelder benannt gelten**. Die Anmelder haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, die Benennung von Vertragsstaaten nach Artikel 79 (3) EPÜ zurückzunehmen, und können davon gleich zu Verfahrensbeginn bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung Gebrauch machen, wenn sie dies wünschen.
4. Ferner wurde **Artikel 79 (2) EPÜ** dahin gehend geändert, dass für die Benennung eines Vertragsstaats eine Benennungsgebühr erhoben werden **kann**; die bisherige Muss- wurde also in eine Kannvorschrift umgewandelt und so das EPÜ diesbezüglich flexibler gestaltet.
5. Schließlich wurden die in **Artikel 79 (2) Satz 2 EPÜ** enthaltene **Frist** für die Entrichtung der Benennungsgebühren sowie die **beiden letzten Sätze des Artikels 79 (3) EPÜ gestrichen** und sinngemäß in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 39 EPÜ 2000).
6. **Artikel 79 (1) EPÜ** wurde nur in der englischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
7. Der revidierte Artikel 79 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 79	Benennung der Vertragsstaaten

EPÜ 1973

- (1) Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents sind der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, in denen für die Erfindung Schutz begehrt wird, zu benennen.
- (2) Für die Benennung eines Vertragsstaats ist die Benennungsgebühr 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 hingewiesen worden ist.
- (3) Die Benennung eines Vertragsstaats kann bis zur Erteilung des europäischen Patents zurückgenommen werden. Die Zurücknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung. Die Benennungsgebühren werden nicht zurückgezahlt.

EPÜ 2000

- (1) Im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents **gelten alle Vertragsstaaten als benannt, die diesem Übereinkommen bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören.**
- (2) Für die Benennung eines Vertragsstaats **kann eine Benennungsgebühr erhoben werden. [...]**
- (3) Die Benennung eines Vertragsstaats kann bis zur Erteilung des europäischen Patents **jederzeit** zurückgenommen werden. [...]

ARTIKEL 80 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL PV 14, Nrn. 38 - 47; CA/100/00, S. 71 - 72; CA/124/00, Nr. 20; CA/125/00, Nrn. 105 - 109; MR/2/00, S. 75 - 76; MR/24/00, S. 80)

1. In **Artikel 80 EPÜ 2000** werden die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht mehr aufgelistet. Sie wurden **in die Ausführungsordnung überführt** (siehe R. 40 EPÜ 2000), die dem **in Artikel 5 des Patentrechtsabkommens 2000 (PLT) festgelegten weltweiten Standard** entspricht.
2. Artikel 5 PLT besagt, dass eine Vertragspartei einen Anmeldetag zuerkennen muss, wenn ihr Patentamt Folgendes erhält:
 - einen Hinweis, dass ein Patent beantragt wird,
 - Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit ihm in Verbindung zu treten, und
 - eine Beschreibung, die in einer beliebigen Sprache abgefasst sein kann.

Darüber hinaus enthält Artikel 5 PLT viele weitere Einzelheiten, insbesondere zur möglichen Umdatierung einer Anmeldung bei verspätetem Eingang einzelner Teile, und verweist, was die elektronische Einreichung einer Anmeldung betrifft, auf die Ausführungsvorschriften zum PLT. Es lag daher nahe, die EPÜ-Bestimmungen in Bezug auf die Zuerkennung eines Anmeldetags in der Ausführungsordnung zusammenzuführen (siehe R. 40 EPÜ 2000).

3. Der revidierte Artikel 80 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 81, 82 und 83 EPÜ sind unverändert.

ARTIKEL 84 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 84 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (redaktionelle Verbesserung oder Klarstellung).

ARTIKEL 85 EPÜ ist unverändert.

Artikel 80	Anmeldetag

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;
- b) die Benennung mindestens eines Vertragsstaats;
- 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.

EPÜ 2000

Der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung ist der Tag, an dem die **in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind**.

Artikel 81	Erfindernennung

In der europäischen Patentanmeldung ist der Erfinder zu nennen. Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat die Erfindernennung eine Erklärung darüber zu enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat.

Artikel 82	Einheitlichkeit der Erfindung

Die europäische Patentanmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Artikel 83	Offenbarung der Erfindung

Die Erfindung ist in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Artikel 84	Patentansprüche

Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz **begehrt** wird. Sie müssen deutlich, **und** knapp gefasst **sein** und von der Beschreibung gestützt **sein** **werden**.

Artikel 85	Zusammenfassung

Die Zusammenfassung dient ausschließlich der technischen Information; sie kann nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes und für die Anwendung des Artikels 54 Absatz 3, herangezogen werden.

ARTIKEL 86 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, Nrn. 31 - 34; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 73 - 74; MR/2/00, S. 77 - 78; MR/24/00, S. 80)

1. **Artikel 86 EPÜ** regelt die Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen, die nach Ablauf von 2 Jahren nach dem Anmeldetag noch anhängig sind.
2. **Artikel 86 (1) Satz 1 und 2 EPÜ** ist in der deutschen Fassung unverändert.
3. **Zur Straffung des Artikels 86 EPÜ wurde Absatz 2**, der die verspätete Zahlung von Jahresgebühren innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit behandelt, **gestrichen** und sinngemäß in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 51 (2) EPÜ 2000).
4. **Artikel 86 (3) EPÜ 1973 wurde ebenfalls gestrichen und die Rechtsfolge** einer nicht rechtzeitigen Entrichtung der Jahresgebühren in **Artikel 86 (1) EPÜ 2000** aufgenommen. Dadurch ändert sich nichts an der Rechtslage, denn nach der Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 gilt die Anmeldung nur dann als zurückgenommen, wenn die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Nachfrist entrichtet werden (siehe R. 51 (2) EPÜ 2000).
5. Der **zweite Satz des Artikels 86 (3) EPÜ**, wonach das EPA allein befugt ist, darüber zu entscheiden, wann eine Anmeldung als zurückgenommen gilt, ist überflüssig und wurde daher gestrichen.
6. Schließlich wurde der **Wortlaut des Artikels 86 (2) EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert.
7. Der revidierte Artikel 86 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 86	Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung

EPÜ 1973

- (1) Für die europäische Patentanmeldung sind nach Maßgabe der Ausführungsordnung Jahresgebühren an das Europäische Patentamt zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet.
- (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.
- (3) Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Das Europäische Patentamt ist allein befugt, hierüber zu entscheiden.
- (4) Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren endet mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekanntgemacht wird.

EPÜ 2000

- (1) Für die europäische Patentanmeldung sind nach Maßgabe der Ausführungsordnung Jahresgebühren an das Europäische Patentamt zu entrichten. Sie werden für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, geschuldet. **Wird eine Jahresgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.**
- (2) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 51 (2) EPÜ)
- (3) **Gestrichen** – Siehe revidierte Fassung von Absatz 1
- (2) Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren endet mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents **im Europäischen Patentblatt** bekannt gemacht wird.

KAPITEL II

ARTIKEL 87 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/98; CA/PL 9/99 und rev. 1; CA/PL PV 8, Nrn. 5 - 8; CA/PL PV 9, Nrn. 35 - 40; CA/PL PV 13, Nrn. 38 - 41; CA/PL PV 14, Nrn. 48 - 51; CA/100/00, S. 75 - 78; CA/124/00, Nr. 21; CA/125/00, Nrn. 110 - 112; MR/2/00, S. 79 - 82; MR/12/00; MR/24/00, S. 80)

1. Artikel 87 EPÜ regelt die Prioritätsrechte. Die automatische Anerkennung solcher Rechte war gemäß EPÜ 1973 auf die Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft begrenzt.
2. **Artikel 87 (1) EPÜ wurde geändert und an Artikel 2 des TRIPS-Übereinkommens angepasst**, nach dem Prioritätsrechte auch auf Erstanmeldungen in oder mit Wirkung für WTO-Mitglieder zu gewähren sind.

Außerdem wurde **Artikel 87 (1) EPÜ** aktualisiert, indem der inzwischen überholte **Verweis auf Erfinderscheine gestrichen** wurde.

Ausgehend von der präziseren englischen Fassung wird auch in der deutschen und der französischen Fassung auf den "**Anmeldetag**" der Anmeldung Bezug genommen.

Kapitel II Priorität

Artikel 87 Prioritätsrecht

EPÜ 1973

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein Gebrauchszertifikat oder einen Erfinderschein vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach der Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

(2) Als prioritätsbegründend wird jede Anmeldung anerkannt, der nach dem nationalen Recht des Staats, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, oder nach zwei- oder mehrseitigen Verträgen unter Einschluß dieses Übereinkommens die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt.

(3) Unter vorschriftsmäßiger nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu verstehen, die zur Festlegung des Tags ausreicht, an dem die Anmeldung eingereicht worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.

(4) Als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, wird auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die denselben Gegenstand betrifft wie eine erste ältere in demselben oder für denselben Staat eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung zurückgenommen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne daß Rechte bestehen geblieben sind; ebensowenig darf diese ältere Anmeldung schon Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen sein. Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

EPÜ 2000

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für

a) einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums **oder**

b) ein Mitglied der Welthandelsorganisation

eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster **oder** ein Gebrauchszertifikat [...] vorschriftsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach **dem Anmeldetag** der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

(2) *Unverändert*

(3) *Unverändert*

(4) *Unverändert*

3. Artikel 87 (5) EPÜ 1973 sah ein Verfahren für die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten mit Drittstaaten vor, die nicht unter die automatische Anerkennung nach Artikel 87 (1) EPÜ fallen. Dieses Verfahren war jedoch so schwerfällig, dass es nie eingeleitet wurde. Daher wurde Artikel 87 (5) EPÜ so geändert, dass er in der Praxis einfach und rasch anzuwenden ist, wenn die gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten zwischen dem EPA und einem Staat, der nicht der Pariser Verbandsübereinkunft angehört, oder einem Nicht-WTO-Mitglied als wünschenswert erachtet wird.
4. Mit dem **neuen Artikel 87 (5) EPÜ** wird anstelle des Verwaltungsrats der Präsident des EPA zu der Bekanntmachung ermächtigt, mit der anerkannt wird, dass eine erste Anmeldung beim EPA ein Prioritätsrecht begründet, und es wird nicht mehr auf die Staaten, sondern auf die Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz Bezug genommen. Durch die beiden Änderungen wird die im Wesentlichen technische Frage der Anerkennung von Prioritätsrechten entpolitisiert und kann somit besser und effizienter auf einer technischen Arbeitsebene behandelt werden.

Da die Bedingungen für die Anerkennung von Prioritätsrechten schon in der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegt sind, bedurfte es keiner umfassenden Ausgestaltung; eine Bekanntmachung über die faktische gegenseitige Anerkennung von Prioritätsrechten entsprechend der Pariser Verbandsübereinkunft erschien ausreichend. Daher wurde das Erfordernis eines zwei- oder mehrseitigen Vertrags gestrichen.

Ebenso wurde das Erfordernis gestrichen, wonach der jeweils andere Staat seinerseits solche Prioritätsrechte für Erstanmeldungen in jedem oder für jeden Vertragsstaat des EPÜ gewähren muss, weil Artikel 87 (5) EPÜ sonst nach wie vor nicht praktikabel wäre.

5. Schließlich wurde das Wort "notification" in der **englischen Fassung** durch "communication" ersetzt, damit die englische Fassung besser der deutschen und der französischen Fassung entspricht.
6. Der revidierte Artikel 87 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 87	Prioritätsrecht

EPÜ 1973

(5) Ist die erste Anmeldung in einem nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums gehörenden Staat eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 nur insoweit anzuwenden, als dieser Staat nach einer Bekanntmachung des Verwaltungsrats aufgrund einer ersten Anmeldung beim Europäischen Patentamt und aufgrund einer ersten Anmeldung in jedem oder für jeden Vertragsstaat gemäß zwei- oder mehrseitigen Verträgen ein Prioritätsrecht gewährt, und zwar unter Voraussetzungen und mit Wirkungen, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.

EPÜ 2000

(5) Ist die erste Anmeldung **bei einer** nicht [...] der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums **oder dem Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation unterliegenden Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz** eingereicht worden, so sind die Absätze 1 bis 4 [...] anzuwenden, **wenn diese Behörde** nach einer Bekanntmachung des **Präsidenten des Europäischen Patentamts anerkennt, dass** eine erste Anmeldung beim Europäischen Patentamt [...] ein Prioritätsrecht [...] unter Voraussetzungen und mit Wirkungen **begründet**, die denen der Pariser Verbandsübereinkunft vergleichbar sind.

ARTIKEL 88 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/98; CA/PL PV 8, Nr. 8; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 79 - 80; MR/2/00, S. 83 - 84; MR/24/00, S. 80)

1. **Artikel 88 (1) EPÜ** behandelt die Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität. Nach dem EPÜ 1973 mussten Anmelder, die eine Priorität in Anspruch nehmen wollten, eine Prioritätserklärung, eine Abschrift der früheren Anmeldung und, falls diese nicht in einer der Amtssprachen des EPA abgefasst war, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer dieser Sprachen einreichen. Weitere formale Voraussetzungen waren in Regel 38 EPÜ 1973 festgelegt.
2. Änderungen internationaler Normen sowie laufende Fortschritte im Bereich der elektronischen Kommunikation und der internationalen Zusammenarbeit zwischen Patentämtern haben auch die Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität nicht unverändert gelassen. So schränken die einschlägigen Bestimmungen im **Patentrechtsabkommen 2000 (PLT)** die Erfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität ein, die den Anmeldern von den Patentämtern auferlegt werden können.
3. Das Erfordernis des Artikels 88 (1) EPÜ, wonach in jedem Falle eine Abschrift und eine Übersetzung der früheren Anmeldung einzureichen waren, musste geändert werden. Nach Regel 51bis.1 e) PCT (zu der das EPA einen Vorbehalt geltend machen musste) wie auch Regel 4 (4) PLT kann nämlich in Fällen, in denen die frühere Anmeldung in einer Sprache abgefasst ist, die vom EPA nicht zugelassen wird, nur dann eine Übersetzung verlangt werden, wenn die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs für die Entscheidung über die Patentierbarkeit der betreffenden Erfindung erheblich ist.
4. Regel 4 (3) PLT sieht zudem vor, dass ein Amt nicht auf der Einreichung einer Abschrift der früheren Anmeldung bestehen darf, wenn die frühere Anmeldung bei ihm selbst eingereicht wurde oder ihm in einer von ihm anerkannten digitalen Bibliothek zugänglich ist. Regel 38 (4) EPÜ 1973 entband den Anmelder zwar schon in bestimmten Einzelfällen von dieser Verpflichtung (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 22.12.1998, ABl. EPA 1999, 80); eine weitergehende Anpassung des Artikels 88 (1) EPÜ war aber notwendig, um ihn ganz in Einklang mit dem PLT zu bringen.
5. Zur Erhöhung der **Flexibilität** des EPÜ wurden daher **alle in Artikel 88 (1) EPÜ enthaltenen Formerfordernisse für die Inanspruchnahme einer Priorität in die Ausführungsordnung überführt**. Die Regel 52 EPÜ 2000 (Prioritätserklärung) und Regel 53 EPÜ 2000 (Prioritätsunterlagen) entsprechen nun den vom PLT und vom PCT vorgegebenen Normen.
6. Der revidierte Artikel 88 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 89 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 89 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

Artikel 88	Inanspruchnahme der Priorität

EPÜ 1973**EPÜ 2000**

(1) Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung, eine Abschrift der früheren Anmeldung und, wenn die Sprache der früheren Anmeldung nicht eine Amtssprache des Europäischen Patentamts ist, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Das Verfahren zur Durchführung dieser Vorschrift ist in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

(1) Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung [...] und **weitere erforderliche Unterlagen nach Maßgabe der Ausführungsordnung** einzureichen.

(2) Für eine europäische Patentanmeldung können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden, selbst wenn sie aus verschiedenen Staaten stammen. Für einen Patentanspruch können mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden. Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so beginnen Fristen, die vom Prioritätstag an laufen, vom frühesten Prioritätstag an zu laufen.

(2) *Unverändert*

(3) Werden eine oder mehrere Prioritäten für die europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen, so umfaßt das Prioritätsrecht nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist.

(3) *Unverändert*

(4) Sind bestimmte Merkmale der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird, nicht in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten, so reicht es für die Gewährung der Priorität aus, daß die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der früheren Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart.

(4) *Unverändert*

Artikel 89	Wirkung des Prioritätsrechts

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass **für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 und des Artikels 60 Absatz 2** der Prioritätstag als **Tag Anmeldetag** der europäischen Patentanmeldung **für die Anwendung des Artikels 54 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 60 Absatz 2** gilt.

VIERTER TEIL

ARTIKEL 90 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 81 - 84; MR/2/00, S. 85 - 88; MR/24/00, S. 80)

1. Der **neue Artikel 90 (1) EPÜ** beinhaltet den Artikel 90 (1) a) EPÜ 1973 in einem neu gefassten Wortlaut. Es wird auf die Regel 55 EPÜ 2000 verwiesen.
2. **Artikel 90 (2) EPÜ** bleibt im Wesentlichen bestehen. Die Gelegenheit zur Mängelbeseitigung ist jetzt im neuen Absatz 4 verankert.
3. Der **neue Artikel 90 (3) EPÜ** tritt an die Stelle der Artikel 90 (1) b) und 91 (1) EPÜ 1973. Die Einzelheiten der Durchführung der Formalprüfung wurden in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 57 EPÜ 2000). Die in Artikel 90 (3) EPÜ 1973 genannten Rechtsfolgen werden jetzt in den Artikeln 14 (2) und 78 (2) EPÜ behandelt.
4. Der **neue Artikel 90 (4) EPÜ** stellt sicher, dass der Anmelder wie in den Artikeln 90 (2) und 91 (2) EPÜ 1973 vorgesehen stets Gelegenheit zur Mängelbeseitigung erhält.
5. Die Rechtsfolgen von Mängeln, die das EPA feststellt und der Anmelder nicht beseitigt, wurden in den **neuen Artikel 90 (5) EPÜ** aufgenommen. Der Wortlaut entspricht dem Artikel 91 (3) EPÜ 1973.

Die in Artikel 91 (4) EPÜ 1973 genannte Rechtsfolge musste nicht in einem Artikel des EPÜ verbleiben. Nachdem der neue Artikel 79 (2) EPÜ vorsieht, dass die Erhebung von Benennungsgebühren gegebenenfalls in der Ausführungsordnung behandelt wird (siehe R. 39 (1) EPÜ 2000), sollte auch die Rechtsfolge der Nichtzahlung dort geregelt werden (siehe R. 39 (2) EPÜ 2000).

Nach dem neuen Artikel 90 (5) EPÜ führt eine unterlassene Erfindernennung nunmehr ebenfalls dazu, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird und nicht mehr - wie in Artikel 91 (5) EPÜ 1973 festgelegt - als zurückgenommen gilt. Ein logischer Grund für die unterschiedlichen Rechtsfolgen im Artikel 91 (3) und (5) EPÜ 1973 war nicht erkennbar: alle diese Mängel betrafen Erfordernisse, die eigentlich bei Einreichung der Anmeldung erfüllt sein müssen.

Ebenso wenig musste Artikel 91 (6) EPÜ in einem Artikel des EPÜ verbleiben, denn er betraf eine Regelung im Zusammenhang mit dem Anmeldetag, die in den Ausführungsvorschriften zu Artikel 90 (1) EPÜ behandelt werden sollte (siehe R. 56 EPÜ 2000).

6. Schließlich wurde der Wortlaut des **Artikels 90 (3) und (5) EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (redaktionelle Verbesserung und Korrektur von Auslassungen).
7. Der revidierte Artikel 90 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

TEIL IV ERTEILUNGSVERFAHREN

Artikel 90 Eingangs- und Formalprüfung

EPÜ 1973

- (1) Die Eingangsstelle prüft, ob
- die europäische Patentanmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügt;
 - die Anmeldegebühr und die Recherchengebühr rechtzeitig entrichtet worden sind;
 - im Fall des Artikels 14 Absatz 2 die Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in der Verfahrenssprache rechtzeitig eingereicht worden ist.
- (2) Kann ein Anmeldetag nicht zuerkannt werden, so gibt die Eingangsstelle dem Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung Gelegenheit, die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden die Mängel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.
- (3) Sind die Anmeldegebühr und die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden oder ist im Fall des Artikels 14 Absatz 2 die Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in der Verfahrenssprache nicht rechtzeitig eingereicht worden, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(Vgl. Art. 91 (2) EPÜ 1973:

(2) *Stellt die Eingangsstelle behebbare Mängel fest, so gibt sie dem Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen.)*

(Vgl. Art. 91 (3) EPÜ 1973:

(3) *Werden die in den Fällen des Absatzes 1 Buchstaben a bis d festgestellten Mängel nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung beseitigt, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen; betreffen die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Vorschriften den Prioritätsanspruch, so erlischt der Prioritätsanspruch für die Anmeldung.)*

EPÜ 2000

- (1) **Das Europäische Patentamt prüft nach Maßgabe der Ausführungsordnung**, ob die **Anmeldung** den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags genügt.
- (2) Kann ein Anmeldetag **nach der Prüfung nach Absatz 1** nicht zuerkannt werden, [...] so wird die Anmeldung nicht als europäische Patentanmeldung behandelt.
- (3) **Ist der europäischen Patentanmeldung ein Anmeldetag zuerkannt worden, so prüft das Europäische Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung, ob den Erfordernissen der Artikel 14, 78, 81 und gegebenenfalls der des Artikels 88 Absatz 1 und des Artikels 133 Absatz 2 sowie den weiteren in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernissen entsprochen worden ist.**
- (4) **Stellt das Europäische Patentamt bei der Prüfung nach Absatz 1 oder 3** behebbare Mängel fest, so gibt es dem Anmelder [...] Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen.
- (5) **Wird ein bei der Prüfung nach Absatz 3 festgestellter Mangel nicht [...] beseitigt, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen, sofern dieses Übereinkommen keine andere Rechtsfolge vorsieht. Betrifft der Mangel** den Prioritätsanspruch, so erlischt der Prioritätsanspruch für die Anmeldung.

ARTIKEL 91 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, Nrn. 37 - 42; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 85 - 88; MR/2/00, S. 89 - 92; MR/24/00, S. 80)

Artikel 91 EPÜ 1973 wurde komplett gestrichen und ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden. **Alles Notwendige ist in den neuen Artikel 90 EPÜ eingegangen.**

Artikel 91	<i>Gestrichen</i>

EPÜ 1973**EPÜ 2000**

Formalprüfung

(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

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

b) die Anmeldung den Formerfordernissen genügt, die zur Durchführung dieser Vorschrift in der Ausführungsordnung vorgeschrieben sind;

c) die Zusammenfassung eingereicht worden ist;

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;

e) die Benennungsgebühren entrichtet worden sind;

f) die Erfindernennung nach Artikel 81 erfolgt ist;

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

(2) Stellt die Eingangsstelle behebbare Mängel fest, so gibt sie dem Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen.

(3) Werden die in den Fällen des Absatzes 1 Buchstaben a bis d festgestellten Mängel nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung beseitigt, so wird die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen; betreffen die in Absatz 1 Buchstabe d genannten Vorschriften den Prioritätsanspruch, so erlischt der Prioritätsanspruch für die Anmeldung.

(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.

(1) *Siehe Artikel 90 (3) und Regel 57 EPÜ 2000*

(2) *Siehe Artikel 90 (4) EPÜ 2000*

(3) *Siehe Artikel 90 (5) EPÜ 2000*

(4) *In die Ausführungsordnung überführt (Regel 39 (2) EPÜ 2000)*

Artikel 91	<i>Gestrichen</i>

EPÜ 1973

(5) Wird im Fall des Absatzes 1 Buchstabe f die Erfindernennung nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen 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.

(6) Werden im Fall des Absatzes 1 Buchstabe g die Zeichnungen nicht am Anmeldetag eingereicht und wird der Mangel nicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung beseitigt, so tritt nach der vom Anmelder aufgrund der Ausführungsordnung getroffenen Wahl die Rechtsfolge ein, daß entweder der Anmeldetag neu auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen festgesetzt wird oder die Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der Anmeldung als gestrichen gelten.

EPÜ 2000

(5) *Siehe Artikel 90 (5) EPÜ 2000*

(6) *In die Ausführungsordnung überführt (Regel 56 EPÜ 2000)*

ARTIKEL 92 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 89 - 90; MR/2/00, S. 93 - 94; MR/24/00, S. 81)

1. **Artikel 92 (1) EPÜ 1973 wurde ohne inhaltliche Änderungen umformuliert.** Dieser Artikel soll aussagen, dass das EPA Recherchenberichte zu anhängigen europäischen Anmeldungen erstellt, für die die Recherchegebühr entrichtet worden ist. Der Wortlaut des Artikels 92 (1) EPÜ 1973 war aber zu restriktiv und deckte die Fälle nicht ab, in denen eine Anmeldung nicht mehr anhängig ist, ohne dass sie gemäß Artikel 90 (3) EPÜ 1973 als zurückgenommen gilt. Der Verweis auf "die europäische Patentanmeldung" stellt klar, dass nur für Anmeldungen eine Recherche durchgeführt wird, denen ein Anmeldetag zuerkannt worden ist (anderenfalls sind sie keine europäischen Patentanmeldungen, siehe Art. 90 (2) EPÜ) und die zum Zeitpunkt der Durchführung der Recherche anhängig sind. Die Grundlage des Recherchenberichts (die Patentansprüche) wird im neuen Artikel 92 EPÜ belassen, in dem nun ausdrücklich die Verpflichtung des EPA zur Veröffentlichung des Recherchenberichts verankert ist (siehe Art. 93 (2) EPÜ 1973). Nähere Einzelheiten sollten in der Ausführungsordnung geregelt werden (siehe R. 61 bis 64 EPÜ 2000).
2. **Artikel 92 (2) EPÜ wurde gestrichen.** Da es sich von selbst versteht, dass das EPA verpflichtet ist, dem Anmelder den Recherchenbericht zu übersenden, war die Übermittlung des Recherchenberichts und der Abschriften der angeführten Schriftstücke in der Ausführungsordnung zu behandeln (siehe R. 65 EPÜ 2000).

3. Der revidierte Artikel 92 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 93 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL PV 14, Nrn. 52 - 54; CA/100/00, S. 91 - 92; MR/2/00, S. 95 - 96; MR/24/00, S. 81)

1. **Artikel 93 (1) EPÜ wurde ohne inhaltliche Änderungen umformuliert** und damit gestrafft und verständlicher gemacht. Die international anerkannte Praxis der Veröffentlichung nach achtzehn Monaten mit den möglichen Ausnahmen dazu verbleibt im Artikel. Der dritte Satz des Artikels 93 (1) EPÜ 1973 wurde zum **neuen Absatz 2**.
2. **Artikel 93 (2) EPÜ 1973 wurde gestrichen** und inhaltlich in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 68 (1) EPÜ 2000). Die Verpflichtung des EPA zur Veröffentlichung des Recherchenberichts wird nun ausdrücklich in Artikel 92 EPÜ erwähnt.

3. Der revidierte Artikel 93 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 92	Erstellung des europäischen Recherchenberichts

EPÜ 1973

(1) Steht der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung fest und gilt die Anmeldung nicht nach Artikel 90 Absatz 3 als zurückgenommen, so erstellt die Recherchenabteilung den europäischen Recherchenbericht auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen in der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Form.

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

EPÜ 2000

[...] Das Europäische Patentamt erstellt und veröffentlicht nach Maßgabe der Ausführungsordnung einen europäischen Recherchenbericht zu der europäischen Patentanmeldung auf der Grundlage der Patentansprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der vorhandenen Zeichnungen [...].

(2) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 65 EPÜ 2000)

Artikel 93	Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung

EPÜ 1973

(1) Die europäische Patentanmeldung wird unverzüglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag veröffentlicht. Sie kann jedoch auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist veröffentlicht werden.

Wird die Entscheidung, durch die das europäische Patent erteilt worden ist, vor Ablauf dieser Frist wirksam, so wird die Anmeldung gleichzeitig mit der europäischen Patentschrift veröffentlicht.

(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.

EPÜ 2000

(1) **Das Europäische Patentamt veröffentlicht** die europäische Patentanmeldung **so bald wie möglich**

a) nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag [...]
oder

b) auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist [...].

(2) **Die europäische Patentanmeldung wird** gleichzeitig mit der europäischen Patentschrift veröffentlicht, **wenn** die Entscheidung **über die Erteilung des Patents** vor Ablauf **der in Absatz 1 Buchstabe a) genannten** Frist wirksam wird.

(2) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 68 (1) EPÜ 2000)

ARTIKEL 94 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL PV 14, Nrn. 55 - 57; CA/100/00, S. 93 - 94; CA/124/00, Nr. 22; CA/125/00, Nrn. 113 - 115; MR/2/00, S. 97 - 98; MR/24/00, S. 81)

1. **Der neue Artikel 94 EPÜ ist eine Zusammenfassung der Artikel 94 und 96 EPÜ 1973** und behandelt die Einleitung sowie die Durchführung des Prüfungsverfahrens. Seine Überschrift wurde entsprechend angepasst. Die Verpflichtung zur Zahlung einer Gebühr und die Rechtsfolge der Nichtzahlung einer Gebühr oder der Nichterfüllung einer anderen Verpflichtung verbleiben im Artikel.
2. **Der neue Artikel 94 (1) Satz 1 EPÜ** ist nahezu identisch mit Artikel 94 (1) EPÜ 1973. Es wurde nur der Ausdruck "schriftlichen" (Antrag) gestrichen und "nach Maßgabe der Ausführungsordnung" hinzugefügt. Letztere behandelt die praktischen Modalitäten für die Stellung des Prüfungsantrags einschließlich Form und Frist (siehe R. 70 EPÜ 2000). Was das Erfordernis der Schriftform anbelangt, siehe Regel 1 EPÜ 2000. Außerdem kann in der Ausführungsordnung festgelegt werden, wer den Prüfungsantrag stellen kann. In der Regel wird dies der Anmelder sein (siehe R. 70 (1) EPÜ 2000). Angesichts der Streichung des Artikels 95 EPÜ sollte aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass ein Dritter die Prüfung beantragt.
3. Der Grundsatz, dass der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist, wurde in **Artikel 94 (1) Satz 2 EPÜ** übernommen und entspricht vergleichbaren Bestimmungen in Bezug auf Einspruch (Art. 99 EPÜ), Beschwerde (Art. 108 EPÜ) und Beschränkung (neuer Art. 105a EPÜ).
4. **Artikel 94 (2) EPÜ 2000** entspricht dem Artikel 94 (3) EPÜ 1973. Allerdings wurde der Ausdruck "rechtzeitig" eingefügt, weil die Frist für die Stellung des Antrags nicht mehr im Artikel 94 EPÜ festgelegt ist.
5. Artikel 96 (2) EPÜ 1973 wurde in den **neuen Artikel 94 (3) EPÜ** übernommen. Im Einklang mit der Praxis des EPA wird damit klar zum Ausdruck gebracht, dass das EPA den Anmelder nicht nur zur Einreichung von Stellungnahmen, sondern auch zur Änderung der Anmeldung gemäß Artikel 123 EPÜ auffordern kann.
6. Der **neue Artikel 94 (4) EPÜ** entspricht im Wesentlichen dem Artikel 96 (3) EPÜ 1973 und gibt die Rechtsfolge an, die eintritt, wenn auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht geantwortet wird. Der Begriff "Aufforderung" wurde durch den treffenderen Begriff "Mitteilung" ersetzt.
7. Der Wortlaut des **Artikels 94 EPÜ** ist in der deutschen Fassung unverändert.
8. Der revidierte Artikel 94 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 94	Prüfung der europäischen Patentanmeldung

EPÜ 1973

(1) Das Europäische Patentamt prüft auf schriftlichen Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen.

(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 gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Der Antrag kann nicht zurückgenommen werden.

(3) Wird bis zum Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist ein Prüfungsantrag nicht gestellt, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(Vgl. Artikel 96 (2) EPÜ 1973:

(2) Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.)

(Vgl. Artikel 96 (3) EPÜ 1973:

(3) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.)

EPÜ 2000

(1) Das Europäische Patentamt prüft **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** auf [...] Antrag, ob die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen. [...] Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist [...].

(2) Wird [...] ein Prüfungsantrag nicht **rechtzeitig** gestellt, so gilt die **Anmeldung** als zurückgenommen.

(3) Ergibt die Prüfung, dass die **Anmeldung** oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder [...] so oft wie erforderlich auf, [...] eine Stellungnahme einzureichen **und, vorbehaltlich des Artikels 123 Absatz 1, die Anmeldung zu ändern.**

(4) Unterläßt es der Anmelder, auf eine **Mitteilung der Prüfungsabteilung** rechtzeitig zu antworten, so gilt die **Anmeldung** als zurückgenommen.

ARTIKEL 95 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 95 - 96; CA/124/00, Nr. 22; CA/125/00, Nrn. 113 - 115; MR/2/00, S. 99 - 100; MR/24/00, S. 81)

1. Die Frist für die Stellung eines Prüfungsantrags wurde in die Ausführungsordnung überführt (siehe neuen Art. 94 (1) EPÜ und R. 70 (1) EPÜ 2000). Vorerst sollte die geltende **Frist von sechs Monaten nicht geändert** werden. Die Lage könnte sich aber in Zukunft wandeln, sodass die in Artikel 95 EPÜ 1973 verankerte strikte Begrenzung der Möglichkeiten einer Anpassung dieser Frist an unvorhersehbare Entwicklungen nicht mehr wünschenswert ist. Beispielsweise könnte es notwendig werden, das europäische Prüfungsverfahren an etwaige Änderungen des PCT-Systems anzupassen. Auch könnte die Europäische Patentorganisation infolge einer extremen Zunahme des Arbeitsanfalls der Prüfer gezwungen sein, eine Art aufgeschobene Prüfung einzuführen. Daher ist ein gewisses Maß an Flexibilität notwendig. Etwaige Änderungen des Systems müssten natürlich vom Verwaltungsrat beschlossen werden, sodass ein ordnungsgemäßer Entscheidungsprozess gewährleistet wäre.
2. Sollte je ein System der aufgeschobenen Prüfung eingeführt werden, so müsste das EPÜ die Möglichkeit offen lassen, dass Dritte die Prüfung beantragen können. Da der neue Artikel 94 (1) EPÜ nicht festlegt, wer den Prüfungsantrag stellen kann, könnte in der Ausführungsordnung vorgesehen werden, dass auch ein Dritter den Antrag stellen kann.
3. Aus diesen Gründen wurde **Artikel 95 EPÜ 1973 gestrichen** und ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden.

ARTIKEL 96 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 97 - 98; CA/124/00, Nr. 22; CA/125/00, Nrn. 113 - 115; MR/2/00, S. 101 - 102; MR/24/00, S. 81)

1. Der neue Artikel 94 EPÜ ist eine Zusammenfassung der Artikel 94 und 96 EPÜ 1973. Der in Artikel 96 (1) EPÜ 1973 beschriebene Sachverhalt, der eine Regelung in Zusammenhang mit der Stellung des Prüfungsantrags betraf, wird in der Ausführungsordnung behandelt (siehe R. 70 (2) EPÜ 2000).
2. **Artikel 96 EPÜ 1973 wurde folglich gestrichen** und ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden.

Artikel 95	<i>Gestrichen</i>
EPÜ 1973	EPÜ 2000
Verlängerung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags	<i>Gestrichen</i>
(1) Der Verwaltungsrat kann die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags verlängern, wenn feststeht, daß die europäischen Patentanmeldungen nicht in angemessener Zeit geprüft werden können.	
(2) Verlängert der Verwaltungsrat die Frist, so kann er beschließen, daß auch ein Dritter die Prüfung beantragen kann. In diesem Fall legt der Verwaltungsrat in der Ausführungsordnung die Vorschriften zur Durchführung dieses Beschlusses fest.	
(3) Ein Beschluß des Verwaltungsrats, die Frist zu verlängern, ist nur auf die europäischen Patentanmeldungen anzuwenden, die nach der Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt des Europäischen Patentamts eingereicht werden.	
(4) Verlängert der Verwaltungsrat die Frist, so hat er Maßnahmen zu treffen, um die ursprüngliche Frist so schnell wie möglich wiederherzustellen.	
Artikel 96	<i>Gestrichen</i>

EPÜ 1973	EPÜ 2000
Prüfung der europäischen Patentanmeldung	<i>Gestrichen</i>
(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.	(1) <i>In die Ausführungsordnung überführt (Regel 70 (2) EPÜ 2000)</i>
(2) Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.	(2) <i>Siehe neuen Artikel 94 (3) EPÜ 2000</i>
(3) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 oder 2 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.	(3) <i>Siehe neuen Artikel 94 (4) EPÜ 2000</i>

ARTIKEL 97 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, Nrn. 43 - 47; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 99 - 102; MR/2/00, S. 103 - 106; MR/24/00, S. 81 - 82)

1. Die Absätze 1 und 2 des Artikels 97 EPÜ 1973 wurden gegeneinander ausgetauscht, was sich auch in der Überschrift widerspiegelt.
2. Der neue **Artikel 97 (1) EPÜ behandelt nunmehr die Erteilung des Patents**. Alle Formerfordernisse, die erfüllt sein müssen, bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung des Patents beschließen kann, wurden in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 71 EPÜ 2000). Sie müssen nicht auch noch in Artikel 97 EPÜ aufgeführt werden, zumal dies das EPA daran hindern würde, flexibel auf zukünftige Entwicklungen einzugehen. Sollte das EPA beispielsweise beschließen, erteilte Patente nur noch über elektronische Medien zu veröffentlichen, so würde sich die Druckkostengebühr erübrigen.

Dementsprechend wurde auch Artikel 97 (3) und (5) EPÜ 1973 gestrichen. Die Verpflichtung, Übersetzungen der Ansprüche einzureichen, wird in der Ausführungsordnung aufrechterhalten (siehe R. 71 (3) EPÜ 2000). Die Rechtsfolgen der Nichterfüllung der Formerfordernisse sind ebenfalls in der Ausführungsordnung festgelegt (siehe R. 71 (7) EPÜ 2000).

3. Der **neue Artikel 97 (2) EPÜ 2000 wurde** ohne inhaltliche Änderungen an Absatz 1 **angepasst**. Außerdem wurde der Wortlaut gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung).
4. Der **neue Artikel 97 (3) EPÜ** ist im Wesentlichen mit dem Artikel 97 (4) Satz 1 EPÜ 1973 identisch. Die Vorschriften zu dem Zeitraum, der mindestens vergangen sein muss, bevor die Erteilung wirksam werden kann, wurden im Artikel gestrichen. In Anbetracht der Tatsache, dass die übrigen Formerfordernisse für die Erteilung in die Ausführungsordnung überführt werden sollten (siehe R. 71 EPÜ 2000), war auch dieser Gegenstand zweckmäßiger auf einer niedrigeren gesetzgeberischen Ebene zu regeln. **Artikel 97 (6) EPÜ 1973** ist somit überflüssig und wurde deshalb gestrichen.

5. Der revidierte Artikel 97 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 97	Erteilung oder Zurückweisung

EPÜ 1973

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Erteilung des europäischen Patents für die benannten Vertragsstaaten, vorausgesetzt, daß

a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist,

b) die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet und

c) die bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren entrichtet worden sind.

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die europäische Patentanmeldung zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

(3) Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(4) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Dieser Hinweis wird frühestens zwei Monate nach Beginn der in Absatz 2 Buchstabe b genannten Frist bekanntgemacht.

EPÜ 2000

(1) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Erteilung des europäischen Patents [...], **sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind.**

a) bis c) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 71 EPÜ 2000)

(2) Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die **Anmeldung** zurück, sofern ~~in diesem dieses Übereinkommen nicht eine~~ **keine** andere Rechtsfolge ~~vorgeschrieben ist~~ **vorsieht.**

(3) Gestrichen – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 71 (7) EPÜ 2000)

(3) Die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents wird [...] an dem Tag wirksam, an dem **der Hinweis** auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt **bekannt gemacht wird.** [...]

ARTIKEL 98 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 14/00, CA/PL PV 13, Nrn. 42 - 45; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 103 - 104; MR/2/00, S. 107 - 108; MR/24/00, S. 82)

1. **Artikel 98 EPÜ wurde ohne inhaltliche Änderungen umformuliert.** Der Wortlaut wurde an Artikel 93 EPÜ angepasst. Die Angaben zum Inhalt der Patentschrift wurden in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 73 (1) EPÜ 2000).
2. Artikel 98 EPÜ enthält nun die Formulierung "so bald wie möglich", womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass es aus technischen Gründen nicht immer möglich ist, die Patentschrift am gleichen Tag zu veröffentlichen wie den Hinweis auf die Erteilung.

3. Der revidierte Artikel 98 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 97	Erteilung oder Zurückweisung

EPÜ 1973

(5) In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß der Anmelder eine Übersetzung der Fassung der Patentansprüche, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen hat, die nicht die Verfahrenssprache sind. In diesem Fall beträgt die in Absatz 4 vorgesehene Frist mindestens drei Monate. Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

(6) Auf Antrag des Anmelders wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents vor Ablauf der Frist nach Absatz 4 oder 5 bekanntgemacht. Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Erfordernisse nach den Absätzen 2 und 5 erfüllt sind.

EPÜ 2000

(5) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 71 (3) und (7) EPÜ 2000)

(6) **Gestrichen**

Artikel 98	Veröffentlichung der europäischen Patentschrift

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.

EPÜ 2000

Das Europäische Patentamt **veröffentlicht die** europäische Patentschrift [...] **so bald wie möglich nach** Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents **im Europäischen Patentblatt**.

FÜNFTER TEIL

Das **Beschränkungsverfahren** (siehe neue Artikel 105 a, 105 b und 105 c) wurde in den **Titel des Fünften Teils** aufgenommen.

ARTIKEL 99 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL PV 14, Nrn. 58 - 60; CA/100/00, S. 105 - 106; MR/2/00, S. 109 - 110; MR/8/00; MR/24/00, S. 82 - 83)

1. **Artikel 99 (1) EPÜ** ist im Wesentlichen unverändert geblieben, lediglich Satz 2 wurde in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 76 (1) EPÜ 2000). Satz 1 wurde umformuliert und präzisiert, jedoch inhaltlich nicht geändert.
2. Da der Frist von neun Monaten und der Entrichtung der Einspruchsgebühr grundsätzliche Bedeutung beigemessen wird, sind diese Zulässigkeitserfordernisse in Artikel 99 (1) EPÜ verblieben. Weitere Erfordernisse für zulässige Einsprüche sind in Regel 76 (2) und (3) EPÜ 2000 festgelegt. Rechtsfolgen eines unzulässigen Einspruchs werden in Regel 77 EPÜ 2000 behandelt.
3. Nach Artikel 99 (3) EPÜ 1973 konnte Einspruch auch eingelegt werden, wenn für alle benannten Vertragsstaaten auf das europäische Patent verzichtet worden oder wenn das europäische Patent für alle diese Staaten erloschen war. Dies muss nicht in Artikel 99 EPÜ selbst verankert sein. Ein vergleichbarer Fall ist bereits in Regel 56 EPÜ 1973 (siehe jetzt R. 84 (1) EPÜ) geregelt, der zufolge nach dem Verzicht auf ein europäisches Patent oder dessen Erlöschen das Einspruchsverfahren vom EPA auf Antrag fortgesetzt werden kann. Deshalb wurde **Artikel 99 (3) EPÜ 1973 gestrichen und in die Ausführungsordnung überführt** (siehe R. 75 EPÜ 2000).
4. **Artikel 99 EPÜ** wurde nur in der englischen und der französischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung oder Klarstellung).
5. Der revidierte Artikel 99 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden	■

ARTIKEL 100 EPÜ

Artikel 100 a) und c) EPÜ wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen).

FÜNFTER TEILEINSPRUCHS- UND BESCHRÄNKUNGSVERFAHREN

Artikel 99 Einspruch

EPÜ 1973

- (1) Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.
- (2) Der Einspruch erfaßt das europäische Patent für alle Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat.
- (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.
- (4) Am Einspruchsverfahren sind neben dem Patentinhaber die Einsprechenden beteiligt.
- (5) Weist jemand nach, daß er in einem Vertragsstaat aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers in das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. Abweichend von Artikel 118 gelten der bisherige Patentinhaber und derjenige, der sein Recht geltend macht, nicht als gemeinsame Inhaber, es sei denn, daß beide dies verlangen.

EPÜ 2000

- (1) Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents **im Europäischen Patentblatt** kann jedermann **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** beim Europäischen Patentamt gegen **dieses [...]** Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch [...] gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist.
- (2) *Unverändert*
- (3) **Gestrichen** – *In die Ausführungsordnung überführt (Regel 75 EPÜ 2000)*
- (4) *wird (3) – Text unverändert*
- (5) *wird (4) – Text unverändert*

Artikel 100 Einspruchsgründe

Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass

- a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht **patentfähig** **patentierbar** ist;
- b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann;
- c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer ~~europäischen~~ **Anmeldung** oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen ~~europäischen Patentanmeldung~~ **Anmeldung** beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

ARTIKEL 101 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL PV 14, Nrn. 61 - 65; CA/100/00, S. 107 - 110; MR/2/00, S. 110 - 114; MR/24/00, S. 83)

1. Der **neue Artikel 101 EPÜ** kombiniert Artikel 101 (1) und (2) mit Artikel 102 (1), (2) und (3) EPÜ 1973 und wurde zur Klarstellung teilweise neu strukturiert. Die früher in Artikel 102 (3) - (5) EPÜ 1973 geregelten Einzelheiten des Einspruchsverfahrens wurden in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 82 (1) und (2) EPÜ 2000).
2. **Artikel 101 (1) EPÜ** wurde dahin gehend präzisiert, dass die Einspruchsabteilung **nicht obligatorisch alle** Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPÜ prüft. Diese Präzisierung spiegelt die Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (G 10/91, ABl. EPA 1993, 420) und die darauf beruhende Praxis wider.
3. Für die Prüfung der Einspruchsgründe gelten die folgenden von der Großen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsätze:
 - Die Einspruchsabteilung **muss** nur Einspruchsgründe prüfen, die in der Erklärung des Einsprechenden nach Regel 76 (2) c) EPÜ 2000 genannt sind.
 - Darüber hinaus **kann** die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (1) EPÜ **von Amts wegen** auch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPÜ prüfen, der vom Einsprechenden nicht geltend gemacht wurde, **wenn dieser Einspruchsgrund relevant ist und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegensteht**.

Diese Grundsätze spiegeln sich in der Ausführungsordnung wider (siehe R. 81 (1) EPÜ 2000).

4. **Artikel 101 (2) EPÜ 1973 wurde gestrichen** und in den neuen Absatz 1 überführt. **Der neue Artikel 101 (2) EPÜ** entspricht Artikel 102 (1) und (2) EPÜ 1973, enthält aber auch eine Klarstellung. Für den Widerruf des europäischen Patents reicht es aus, wenn **ein** Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent wird aufrechterhalten, wenn **kein** Einspruchsgrund dem entgegensteht. Diese Klarstellung betrifft allein die materiellrechtliche Frage, wann ein Patent zu widerrufen oder aufrechtzuerhalten ist. Wie der Einspruch im Verfahren im Einzelnen zu prüfen ist und welche Einspruchsgründe in der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuhandeln sind, wird in Regel 81 EPÜ 2000 näher bestimmt.
5. Der **neue Artikel 101 (3) a) EPÜ** entspricht Artikel 102 (3) EPÜ 1973, wobei die bisher in Artikel 102 (3) a), b) und (5) EPÜ 1973 enthaltenen Formerfordernisse in die Ausführungsordnung überführt wurden (siehe R. 82 (1) und (2) EPÜ 2000).
6. Der **neue Artikel 101 (3) b) EPÜ** wurde um einen der Klarstellung dienenden Punkt ergänzt. Beantragt der Patentinhaber während des Einspruchsverfahrens Änderungen, dann prüft die Einspruchsabteilung unter Heranziehung **sämtlicher** Vorschriften des EPÜ, ob die sachlichen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Patents erfüllt sind. Ergibt die Prüfung, dass dies der Fall ist, so wird das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten. Sind diese Voraussetzungen **nicht** erfüllt, so wird das Patent widerrufen. Artikel 102 (1) EPÜ 1973 sah den Widerruf des Patents **nur** vor, wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung entgegenstanden. Dies bedeutete, dass Artikel 102 (1) EPÜ 1973 streng genommen nicht Rechtsgrundlage für einen Widerruf des Patents sein konnte, wenn das Patent in geänderter Fassung z. B. die Voraussetzungen der Artikel 84 oder 123 (3) EPÜ 1973 oder der Regeln 27 oder 29 EPÜ 1973 **nicht** erfüllte. In diesen Fällen wurde das Patent in der Praxis des EPA nach Artikel 102 (3) EPÜ 1973 widerrufen, obgleich diese Vorschrift den Widerruf nicht ausdrücklich vorsah. Zur Klarstellung ist im **neuen Artikel 101 (3) b) EPÜ** der Widerruf eines Patents in geänderter Fassung **ausdrücklich** vorgesehen.
7. Der revidierte Artikel 101 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden	■

Artikel 101 Prüfung des Einspruchs - **Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents**

EPÜ 1973

(1) Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen.

(2) Bei der Prüfung des Einspruchs, die nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist, fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

(Vgl. Artikel 102 (1), (2) EPÜ 1973:

(1) *Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das Patent.*

(2) *Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.)*

(Vgl. Artikel 102(3) EPÜ 1973:

(3) *Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, daß*

a) *gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, und*

b) *die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet worden ist.)*

EPÜ 2000

(1) Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung **nach Maßgabe der Ausführungsordnung**, ob [...] **wenigstens ein Einspruchsgrund nach Artikel 100** der Aufrechterhaltung des europäischen Patents **entgegensteht**. **Bei dieser Prüfung** fordert die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, [...] eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

(2) ***Gestrichen*** – *In Absatz 1 überführt*

(2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass **wenigstens ein Einspruchsgrund** der Aufrechterhaltung des europäischen Patents **entgegensteht**, so widerruft sie das Patent. **Andernfalls weist sie den Einspruch zurück.**

(3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,

a) den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in **geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind**;

b) den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügen, so widerruft sie das Patent.

ARTIKEL 102 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 111 - 114; MR/2/00, S. 115 - 118; MR/24/00, S. 83)

1. **Artikel 102 EPÜ 1973 ist zum Teil in den neuen Artikel 101 EPÜ eingegangen** (siehe Erläuterungen zu Art. 101 EPÜ, Nr. 1). Artikel 101 (2) EPÜ 2000 enthält Artikel 102 (1) und (2) EPÜ 1973 (siehe Erläuterungen zu Art. 101 EPÜ, Nr. 4). Die **Einzelheiten des Einspruchsverfahrens, die in Artikel 102 (3) a), b) und (5) EPÜ 1973 geregelt sind, wurden in die Ausführungsordnung überführt** (s. R. 82 (1) und (2) EPÜ 2000).

Die Überschrift von Artikel 102 EPÜ 1973 wurde in die Überschrift von Artikel 101 EPÜ 2000 aufgenommen.

2. Der gestrichene Artikel 102 EPÜ 1973 ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden.

Artikel 102	<i>Gestrichen</i>

EPÜ 1973

Widerruf oder Aufrechterhaltung des europäischen Patents

- (1) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen, so widerruft sie das Patent.
- (2) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist sie den Einspruch zurück.
- (3) Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, daß unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen, so beschließt sie die Aufrechterhaltung des Patents in dem geänderten Umfang, vorausgesetzt, daß
- a) gemäß der Ausführungsordnung feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, und
- b) die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift innerhalb der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist entrichtet worden ist.
- (4) Wird die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das europäische Patent widerrufen.
- (5) In der Ausführungsordnung kann vorgesehen werden, daß der Patentinhaber eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts, die nicht Verfahrenssprache sind, einzureichen hat. Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so wird das europäische Patent widerrufen.

EPÜ 2000

Überschrift wurde in die Überschrift von Artikel 101 EPÜ 2000 aufgenommen.

- (1) *wird **Artikel 101 (2) Satz 1 EPÜ 2000***
- (2) *wird **Artikel 101 (2) Satz 2 EPÜ 2000***
- (3) *wird **Artikel 101 (3)a) EPÜ 2000***
- a) ***Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 82 (1) EPÜ 2000)*
- b) ***Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 82 (2) EPÜ 2000)*
- (4) ***Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 82 (3) Satz 2 EPÜ 2000)*
- (5) ***Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 82 (2) EPÜ 2000)*

ARTIKEL 103 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 115 - 116; MR/2/00, S. 119 - 120; MR/24/00, S. 83)

1. **Artikel 103 EPÜ wurde** ohne inhaltliche Änderungen **umformuliert**. Es wird nun auf den neuen Artikel 101 (3) a) EPÜ Bezug genommen, der Artikel 102 (3) EPÜ 1973 ersetzt. Im Übrigen wurde der Wortlaut an den der revidierten Artikel 93 und 98 EPÜ angepasst. Der Inhalt einer neuen Patentschrift wird in der Ausführungsordnung geregelt (siehe R. 87 EPÜ 2000).
2. Der neue Text enthält nun die Formulierung "so bald wie möglich", womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass es aus technischen Gründen nicht immer möglich ist, die neue Patentschrift am gleichen Tag zu veröffentlichen wie den Hinweis auf die Einspruchsentscheidung.
3. **Artikel 103 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.
4. Der revidierte Artikel 103 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden	■

Artikel 103	Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift

EPÜ 1973

Ist das europäische Patent nach Artikel 102 Absatz 3 geändert worden, so gibt das Europäische Patentamt gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eine neue europäische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen in der geänderten Form enthalten sind.

EPÜ 2000

Ist das europäische Patent nach Artikel **101** Absatz 3 ~~Buchstabe a)~~ **in geänderter Fassung aufrechterhalten** worden, so [...] **veröffentlicht** das Europäische Patentamt [...] eine neue europäische Patentschrift [...] **so bald wie möglich nach** Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch **im Europäischen Patentblatt**.

ARTIKEL 104 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 117 - 118; MR/2/00, S. 121 - 122; MR/24/00, S. 83)

1. **Artikel 104 (1) EPÜ** wurde leicht umformuliert. Ferner wurde **Artikel 104 (1) und (2) EPÜ** dahin gehend geändert, dass die Einzelheiten einer Entscheidung über eine andere Verteilung der Kosten und das Verfahren zur Kostenfestsetzung in die Ausführungsordnung überführt wurden (siehe R. 88 EPÜ 2000).
2. **Artikel 104 (3) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung oder Klarstellung).

3. Der revidierte Artikel 104 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden	■

ARTIKEL 105 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, Nrn. 47 - 58; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 119 - 120; MR/2/00, S. 123 - 124; MR/24/00, S. 83)

1. **Artikel 105 EPÜ wurde zur Klarstellung umformuliert.** Das Wort "gerichtliche" wurde ganz gestrichen, weil eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung nicht in allen Staaten bei einem Gericht erhoben werden muss. Die in Artikel 105 EPÜ 1973 enthaltenen Einzelheiten des Beitritts wurden in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 89 EPÜ 2000).

2. Der revidierte Artikel 105 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden	■

Artikel 104	Kosten

EPÜ 1973

(1) Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders entscheidet.

(2) Die Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung setzt auf Antrag den Betrag der Kosten fest, die aufgrund einer Entscheidung über die Verteilung zu erstatten sind. Gegen die Kostenfestsetzung der Geschäftsstelle ist der Antrag auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung innerhalb einer in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Frist zulässig.

(3) Jede unanfechtbare Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten wird in jedem Vertragsstaat in bezug auf die Vollstreckung wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats behandelt, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen.

EPÜ 2000

(1) Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung [...], wenn ~~und soweit~~ dies der Billigkeit entspricht [...], nach Maßgabe der Ausführungsordnung eine **andere** Verteilung der Kosten [...] **anordnet**.

(2) **Das Verfahren zur Kostenfestsetzung regelt die Ausführungsordnung.**

(3) Jede unanfechtbare Entscheidung des Europäischen Patentamts über die Festsetzung der Kosten wird in jedem Vertragsstaat in Bezug auf die Vollstreckung wie ein rechtskräftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats behandelt, in ~~dessen~~ **Hoheitsgebiet dem** die Vollstreckung stattfindet. Eine Überprüfung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen.

Artikel 105	Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

EPÜ 1973

(1) Ist gegen ein europäisches Patent Einspruch eingelegt worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze.

(2) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er ist erst wirksam, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. Im übrigen wird der Beitritt als Einspruch behandelt, soweit in der Ausführungsordnung nichts anderes bestimmt ist.

EPÜ 2000

(1) **Jeder Dritte kann nach Ablauf der Einspruchsfrist nach Maßgabe der Ausführungsordnung dem Einspruchsverfahren beitreten, wenn er nachweist, dass**

a) gegen ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist [...] **oder**

b) er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf [...] Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze.

(2) **Ein zulässiger Beitritt [...] wird [...] als Einspruch behandelt [...].**

NEUE ARTIKEL 105a, 105b, 105c EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 11/96; CA/PL 29/99; CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL PV 4, Nrn. 95 - 107; CA/PL PV 11, Nrn. 23 - 40; CA/PL PV 13, Nrn. 128 - 138; CA/PL PV 14, Nrn. 159 - 171; CA/100/00, S. 121 - 126; CA/124/00, Nr. 23; CA/125/00, Nrn. 116 - 122; MR/2/00, S. 125 - 130; MR/10/00; MR/PD 3/00; MR/15/00; MR/24/00, S. 83 - 91)

1. Nach dem **mit den neuen Artikeln 105a - 105c EPÜ eingeführten Beschränkungsverfahren kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers rückwirkend** (siehe Art. 68 EPÜ) **beschränkt oder widerrufen werden**.

Beschränkung oder Widerruf **können, vorbehaltlich des Vorrangs des Einspruchsverfahrens, jederzeit beantragt werden**.

Die Ausgestaltung des Beschränkungsverfahrens als Ex-parte-Verfahren und der Verzicht auf die Prüfung der Patentierbarkeit des Restpatents gewährleisten eine rasche Entscheidung des EPA.

2. Nach **Artikel 105a (1) EPÜ** kann ein europäisches Patent - in der **erteilten** oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren vor dem EPA **geänderten** Fassung (siehe R. 90 EPÜ 2000) - auf gebührenpflichtigen Antrag des Patentinhabers widerrufen oder (durch Änderung der Patentansprüche) beschränkt werden.

Regel 92 EPÜ 2000 legt die Zulässigkeitserfordernisse fest (schriftlicher Antrag mit Angaben zur Person des Patentinhabers, der Nummer des europäischen Patents, dessen Beschränkung oder Widerruf beantragt wird, einer Liste der Vertragsstaaten, in denen es wirksam geworden ist, einer vollständigen Fassung der geänderten Patentansprüche und gegebenenfalls der Beschreibung und Zeichnungen in der geänderten Fassung (falls die Beschränkung des Patents beantragt wird), Angaben zur Person des Vertreters (falls ein Vertreter bestellt ist)).

3. **Artikel 105a (2) EPÜ** regelt das Verhältnis zwischen dem Beschränkungs- und dem Einspruchsverfahren. Der darin vorgesehene Vorrang des Einspruchs schließt aus, dass es zu einem Beschränkungsverfahren kommt, wenn bereits Einspruch eingelegt ist (siehe R. 93 (1) EPÜ 2000). Wie in den praktisch wohl seltenen Fällen zu verfahren ist, in denen ein Antrag auf Beschränkung oder Widerruf bei Einlegung des Einspruchs wirksam gestellt ist, wird in der Ausführungsordnung geregelt (siehe R. 93 (2) EPÜ 2000):
 - bei beantragtem Widerruf ist das entsprechende Verfahren **fortzuführen** und das Patent gegebenenfalls zu widerrufen,
 - bei beantragter Beschränkung des Patents ist das Beschränkungsverfahren **einzustellen**.
4. Gegenüber **nationalen Verfahren** (insbesondere Nichtigkeitsverfahren) hat das europäische Beschränkungsverfahren keinen Vorrang. Kommt es zu Parallelverfahren, kann das nationale Verfahren nach Maßgabe des nationalen Rechts oder der nationalen Praxis ausgesetzt oder fortgeführt werden. Wo das nationale Verfahren bereits abgeschlossen ist, kann die dort erfolgte Beschränkung über das europäische Beschränkungsverfahren auch für andere Vertragsstaaten verbindlich gemacht werden (vorausgesetzt, die Erfordernisse des EPÜ sind erfüllt). Hervorzuheben ist auch, dass eine vor dem EPA erfolgte Beschränkung des europäischen Patents einer weitergehenden Beschränkung im **nationalen** Verfahren nicht entgegensteht.

Artikel 105a Antrag auf Beschränkung oder Widerruf**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

(1) Auf Antrag des Patentinhabers kann das europäische Patent widerrufen oder durch Änderung der Patentansprüche beschränkt werden. Der Antrag ist beim Europäischen Patentamt nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu stellen. Er gilt erst als gestellt, wenn die Beschränkungs- oder Widerrufsgebühr entrichtet worden ist.

(2) Der Antrag kann nicht gestellt werden, solange ein Einspruchsverfahren in Bezug auf das europäische Patent anhängig ist.

5. Im Beschränkungsverfahren hat das EPA **nach Artikel 105b (1) EPÜ** zu prüfen, ob die in der Ausführungsordnung festgelegten Voraussetzungen für die beantragte Beschränkung oder den Widerruf des Patents gegeben sind (siehe R. 94 und 95 EPÜ 2000). Bei Beschränkung ist insbesondere zu prüfen, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich eine Beschränkung des Patents bewirkt, ob sie nicht auf den Schutz eines Aliud gerichtet ist und ob die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ eingehalten sind. Ferner hat das EPA auch im Beschränkungsverfahren die maßgeblichen allgemeinen Verfahrensvorschriften des EPÜ, insbesondere Artikel 123 (2) und (3) EPÜ anzuwenden.
6. Das EPA prüft **nicht**, ob
 - das mit der Beschränkung verfolgte Ziel - z. B. Abgrenzung gegenüber einem bestimmten Stand der Technik - erreicht wird oder
 - der Gegenstand des beschränkten Patents nach den Artikeln 52 - 57 EPÜ noch patentfähig ist.
7. Nach **Artikel 105b (2) EPÜ** hat das EPA (eine Prüfungsabteilung, siehe R. 91 EPÜ 2000) die Beschränkung bzw. den Widerruf des europäischen Patents zu beschließen, sofern die nach Artikel 105 b (1) EPÜ vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls ist der Antrag zurückzuweisen.
8. Das dabei einzuhaltende Verfahren ist in der Ausführungsordnung im Einzelnen geregelt. Für den Fall der Beschränkung des europäischen Patents ist insbesondere vorgesehen, dass diese gemäß den vom Patentinhaber vorgelegten geänderten Patentansprüchen erfolgt (siehe R. 92 (2) d) EPÜ 2000). Der Patentinhaber (Antragsteller) soll mit der Mitteilung, dass dem Beschränkungsantrag stattgegeben werden kann, aufgefordert werden, eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen und die Druckkostengebühr zu zahlen (siehe R. 95 (3) EPÜ 2000). Er erhält damit Gelegenheit zur Überprüfung der zur Veröffentlichung vorgesehenen Fassung des Patents. Offensichtliche Unrichtigkeiten oder Schreibfehler können auf Antrag korrigiert werden. Sachliche Änderungen der Ansprüche sollen dagegen nicht mehr möglich sein, da die Prüfung des Antrags bereits - positiv - abgeschlossen ist.
9. Gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen im Beschränkungsverfahren kann nach Maßgabe der Artikel 106 ff. EPÜ **Beschwerde** (vor einer Technischen Beschwerdekammer) eingelegt werden (siehe Art. 21 EPÜ).
10. Sobald die Entscheidung über den Widerruf bzw. die Beschränkung nach **Artikel 105b (3) EPÜ** wirksam wird, entfallen die Wirkungen des europäischen Patents ganz oder teilweise mit Rückwirkung (siehe Art. 68 EPÜ) für alle Vertragsstaaten, in denen es Geltung hat oder hatte. Wird im Rahmen des Beschränkungsverfahrens in Bezug auf einzelne Vertragsstaaten das Bestehen älterer europäischer oder nationaler Rechte geltend gemacht, kann für diese Staaten eine Beschränkung in Form gesonderter Ansprüche erfolgen (siehe R. 138 EPÜ 2000).
11. Mit der Bekanntmachung der Entscheidung über die Beschränkung des europäischen Patents gibt das EPA nach **Artikel 105c EPÜ** eine geänderte europäische Patentschrift heraus, die die Neufassung der Patentansprüche, deren Übersetzung in die Amtssprachen des EPA und gegebenenfalls die Beschreibung und die Zeichnungen in geänderter Form enthält (siehe R. 96 EPÜ 2000).
12. Wurde die geänderte europäische Patentschrift nicht in einer Amtssprache des Vertragsstaats abgefasst, für den das Patent wirksam ist, so kann dieser Staat die Einreichung einer **Übersetzung** verlangen (siehe Art. 65 EPÜ 2000).
13. **Artikel 105b (3) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung, Anpassung in den drei Amtssprachen).
14. Die revidierten Artikel 105a, 105b und 105c EPÜ finden Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden	■

Artikel 105b Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

(1) Das Europäische Patentamt prüft, ob die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse für eine Beschränkung oder den Widerruf des europäischen Patents erfüllt sind.

(2) Ist das Europäische Patentamt der Auffassung, dass der Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents diesen Erfordernissen genügt, so beschließt es nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Beschränkung oder den Widerruf des europäischen Patents. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Die Entscheidung über die Beschränkung oder den Widerruf erfasst das europäische Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten, für die es erteilt worden ist. Sie wird an dem Tag wirksam, an dem der Hinweis im Europäischen Patentblatt auf die Entscheidung im Europäischen Patentblatt hingewiesen bekannt gemacht wird.

Artikel 105c Veröffentlichung der geänderten europäischen Patentschrift

EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

Ist das europäische Patent nach Artikel 105b Absatz 2 beschränkt worden, so veröffentlicht das Europäische Patentamt die geänderte europäische Patentschrift so bald wie möglich nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Beschränkung im Europäischen Patentblatt.

SECHSTER TEIL

ARTIKEL 106 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL PV 14, Nrn. 71 - 72; CA/100/00, S. 127 - 128; MR/2/00, S. 131 - 132; MR/24/00, S. 91)

1. **Artikel 106 (1) EPÜ 1973** bestimmt zusammen mit **Artikel 106 (3) EPÜ 1973**, welche Entscheidungen mit der Beschwerde anfechtbar sind, nämlich nur abschließende Entscheidungen, es sei denn, die gesonderte Beschwerde ist in einer nicht abschließenden Entscheidung zugelassen. Dies ist ein wesentliches Strukturmerkmal des Rechtsmittelverfahrens im EPA und verbleibt daher in Artikel 106 (1) und (2) EPÜ 2000.
2. **Artikel 106 (2) EPÜ 1973** wurde aus denselben Gründen **in die Ausführungsordnung überführt** (siehe R. 98 EPÜ 2000), die in Nr. 3 der Erläuterungen zu Artikel 99 (3) EPÜ genannt sind.
3. **Artikel 106 (4) und (5) EPÜ 1973** enthielt Einschränkungen für Beschwerden gegen Kostenverteilung und Kostenfestsetzung. Die Einschränkung in Artikel 106 (4) EPÜ hatte sich grundsätzlich bewährt. In seltenen Fällen ergaben sich aber Härten, etwa für eine Partei, die hohe Kosten anteilig tragen musste, aber keine Beschwerde dagegen einlegen konnte, weil sie nicht auch in anderer Hinsicht durch die Entscheidung beschwert war, in der die Kostenverteilung angeordnet wurde. Deshalb erschien es sinnvoll, sich eine Möglichkeit zur Änderung dieser Regelung offenzuhalten. Im Übrigen betreffen diese Vorschriften keine grundsätzlichen Aspekte des Beschwerdeverfahrens. Sie wurden daher **in die Ausführungsordnung überführt** (siehe R. 97 EPÜ 2000), wobei in dem neuen Artikel 106 (3) EPÜ eine Grundlage für die Einschränkung des Beschwerderechts geschaffen wird.
4. **Der Artikel 106 (2) EPÜ** wurde nur in der englischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
5. Der revidierte Artikel 106 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 107 EPÜ wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (redaktionelle Verbesserung, Anpassung in den drei Amtssprachen).

SECHSTER TEIL BESCHWERDEVERFAHREN

Artikel 106 Beschwerdefähige Entscheidungen

EPÜ 1973

- (1) Die Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
- (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.
- (3) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.
- (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.

EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) **Gestrichen** – *In die Ausführungsordnung überführt (Regel 98 EPÜ 2000)*
- (3) *wird (2) – Text unverändert*
- (3) **Das Recht, Beschwerde gegen Entscheidungen über die Kostenverteilung oder Kostenfestsetzung im Einspruchsverfahren einzulegen, kann in der Ausführungsordnung eingeschränkt werden.**
- (4) **Gestrichen** – *In die Ausführungsordnung überführt (Regel 97 EPÜ 2000)*
- (5) **Gestrichen** – *In die Ausführungsordnung überführt (Regel 97 EPÜ 2000)*

Artikel 107 Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

~~Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Jeder Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung beschwert ist, kann Beschwerde einlegen. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt.~~

ARTIKEL 108 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 129 - 130; MR/2/00, S. 133 - 134; MR/24/00, S. 91)

1. **Artikel 108 EPÜ** betrifft die Fristen und die Form der Beschwerde. Die Beschwerde- und die Beschwerdebegründungsfrist werden weiterhin im Artikel festgelegt, während **Formerfordernisse** - wie schon im EPÜ 1973 (R. 64 und 65) - **in der Ausführungsordnung** geregelt werden (siehe R. 99 EPÜ 2000). Im Hinblick auf die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel empfiehlt es sich jedoch, nicht mehr von "schriftlich" zu sprechen und diesbezügliche Regelungen der Ausführungsordnung zu überlassen.
2. Die **englische und die französische Fassung von Artikel 108 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.
3. Der revidierte Artikel 108 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 108	Frist und Form

EPÜ 1973

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Europäischen Patentamt einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

EPÜ 2000

Die Beschwerde ist **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung [...] beim Europäischen Patentamt einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde **nach Maßgabe der Ausführungsordnung [...]** zu begründen.

ARTIKEL 109 EPÜ ist unverändert.

ARTIKEL 110 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, Nrn. 60 - 63; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 131 - 132; MR/2/00, S. 135 - 136; MR/24/00, S. 91)

1. Sowohl Artikel 110 (1) EPÜ 1973 als auch **Artikel 110 Satz 1 EPÜ 2000** unterscheiden grundsätzlich zwischen Zulässigkeit und Begründetheit: nur zulässige Beschwerden werden von der Beschwerdekammer auf ihre Begründetheit geprüft.

Im EPÜ 1973 wurden die Zulässigkeitsanforderungen teils in den Artikeln des EPÜ (siehe Art. 106 bis 108 EPÜ 1973) und teils in der Ausführungsordnung geregelt (s. R. 64 EPÜ 1973). Auch die Prüfung einer Beschwerde auf ihre Zulässigkeit unterlag der Ausführungsordnung (siehe R. 65 EPÜ 1973). Als Rechtsfolge war dort vorgesehen, dass eine unzulässige Beschwerde zu verwerfen ist.

Im EPÜ 2000 verbleibt diese Regelung in der Ausführungsordnung (siehe R. 101 (1) EPÜ 2000).

2. Schon in Artikel 110 (2) EPÜ 1973 hieß es, dass die Prüfung der Beschwerde nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist. Diese Bestimmung **ist im revidierten Artikel 110 Satz 2 EPÜ erhalten geblieben**.

Das im EPÜ 1973 bereits angewandte Grundprinzip, dass die Ausführungsordnung umfassende Bestimmungen über die Beschwerdeprüfung enthält, trat auch in Regel 66 (1) EPÜ 1973 zutage. Sie legte fest, dass die Vorschriften für das Verfahren vor der Stelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden sind, soweit nichts anderes bestimmt ist.

3. Artikel 110 (2) EPÜ 1973 regelte außerdem einen praktischen Anwendungsfall des schon in Artikel 113 EPÜ enthaltenen Grundsatzes des rechtlichen Gehörs und brauchte deshalb nicht in Artikel 110 EPÜ zu bleiben.

Artikel 110 (3) EPÜ 1973 betraf nur die Prüfung im Ex-parte-Beschwerdeverfahren. Die in Artikel 110 (3) EPÜ 1973 festgeschriebene Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung war in der Regel die vorteilhafteste Rechtsfolge für den Anmelder, da er in der Praxis gemäß Regel 69 (1) EPÜ 1973 über den Rechtsverlust unterrichtet und damit in die Lage versetzt wurde, den passenden Rechtsbehelf zu wählen: er konnte dann entweder nach Regel 69 (2) EPÜ 1973 eine beschwerdefähige Entscheidung über den Rechtsverlust oder aber die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ 1973 bzw. die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ 1973 beantragen. Wenn die Ex-parte-Beschwerde jedoch nur eine genau abgegrenzte Frage wie die Benennung eines bestimmten Vertragsstaats betraf, wäre die Fiktion der Zurücknahme **der Beschwerde** eine sinnvollere Rechtsfolge gewesen. Hieran zeigte sich, dass Flexibilität vonnöten war, um zukünftigen Entwicklungen im Erteilungsverfahren Rechnung tragen zu können. Diese Regelungen der **Artikel 110 (2) und (3) EPÜ 1973 wurden daher in die Ausführungsordnung überführt** (siehe R. 100 (2) und (3) EPÜ 2000).

4. Der revidierte Artikel 110 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 109	Abhilfe

- (1) Erachtet das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für zulässig und begründet, so hat es ihr abzuhelpfen. Dies gilt nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht.
- (2) Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen.

Artikel 110	Prüfung der Beschwerde

EPÜ 1973

- (1) Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die Beschwerdekammer, ob die Beschwerde begründet ist.
- (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 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, daß die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung von der Rechtsabteilung erlassen worden ist.

EPÜ 2000

- Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die Beschwerdekammer, ob die Beschwerde begründet ist. **Die Prüfung der Beschwerde ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen.**
- (2) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 100 (2) EPÜ 2000)
- (3) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 100 (3) EPÜ 2000)

ARTIKEL 111 EPÜ ist unverändert.

ARTIKEL 112 EPÜ

Artikel 112 (2) und (3) EPÜ wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

Artikel 111 Entscheidung über die Beschwerde

- (1) Nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück.
- (2) Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses Organ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist. Ist die angefochtene Entscheidung von der Eingangsstelle erlassen worden, so ist die Prüfungsabteilung ebenfalls an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden.

Artikel 112 Entscheidung oder Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer

- (1) Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt,
- a) befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält. Weist die Beschwerdekammer den Antrag zurück, so hat sie die Zurückweisung in der Endentscheidung zu begründen;
- b) kann der Präsident des Europäischen Patentamts der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.
- (2) In den Fällen des Absatzes 1 ~~Buchstabe a)~~ sind die am Beschwerdeverfahren Beteiligten am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt.
- (3) Die in Absatz 1 ~~Buchstabe a)~~ vorgesehene Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist für die Entscheidung der Beschwerdekammer über die anhängige Beschwerde bindend.

NEUER ARTIKEL 112a EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 17/00; CA/PL PV 13, Nrn. 65 - 70; CA/PL PV 14, Nrn. 112 - 117; CA/100/00, S. 133 - 142; CA/124/00 Nr. 9; CA/125/00, Nrn. 25 - 32; MR/2/00, S. 137 - 146; MR/8/00; MR/10/00; MR/21/00; MR/24/00, S. 91 - 93)

1. Um eine **begrenzte gerichtliche Überprüfung** von Beschwerdekammerentscheidungen zu ermöglichen, sollte der **Großen Beschwerdekammer** die Befugnis verliehen werden, über **Anträge auf Überprüfung** zu entscheiden.
2. Gemäß dem **neuen Artikel 112a (1) EPÜ** kann ein Verfahrensbeteiligter, der durch die Entscheidung einer Beschwerdekammer beschwert ist, einen Überprüfungsantrag stellen.
3. Gemäß dem **neuen Artikel 112a (2) EPÜ** kann ein Überprüfungsantrag nur auf die im EPÜ genannten Gründe gestützt werden, d. h. auf
 - schwerwiegende Verfahrensmängel im Beschwerdeverfahren oder
 - das Vorliegen einer Straftat, die die Entscheidung beeinflusst haben könnte.
4. **Schwerwiegende Verfahrensmängel** sind zunächst die in **Artikel 112a (2) a) bis c) EPÜ definierten Mängel, nämlich**
 - ein Verstoß gegen Artikel 24 EPÜ, der die Ausschließung und Ablehnung von Beschwerdekammermitgliedern regelt,
 - die Mitwirkung von nicht zum Beschwerdekammermitglied ernannten Personen und
 - ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ.

Artikel 112a (2) d) EPÜ eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, in der Ausführungsordnung weitere schwerwiegende Verfahrensmängel zu nennen, auf die ein Überprüfungsantrag gestützt werden kann. Gemäß der neuen Regel 104 a) und b) EPÜ 2000 kann ein solcher Antrag auch auf schwerwiegende Verfahrensmängel gestützt werden, die dadurch entstehen, dass

- eine von einem Beteiligten beantragte mündliche Verhandlung nicht anberaumt wurde
- über einen für die Entscheidung der Beschwerdekammer relevanten Antrag nicht entschieden wurde.

5. Aus der Aufzählung in Artikel 112a (2) a) bis c) EPÜ und insbesondere aus dem Wortlaut des Artikels 112a (1) a) EPÜ wird ersichtlich, dass ein Überprüfungsantrag nur auf **schwerwiegende** (nicht auf geringfügige) **Verfahrensmängel** gestützt werden kann. Der Überprüfungsantrag darf keinesfalls dazu instrumentalisiert werden, die Anwendung des **materiellen** Rechts überprüfen zu lassen. Diese Einschränkung ist gerechtfertigt, weil die Funktion des Überprüfungsantrags darin besteht, **nicht hinnehmbare Fehler** in einzelnen Beschwerdeverfahren zu beseitigen, und nicht darin, die Verfahrenspraxis vor dem EPA weiterzuentwickeln oder eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern.
6. Regel 106 EPÜ 2000 sieht weiter vor, dass ein Überprüfungsantrag nur zulässig ist, wenn der Mangel während des Beschwerdeverfahrens beanstandet und der Einwand von der Beschwerdekammer zurückgewiesen wurde, es sei denn, der Einwand konnte im Beschwerdeverfahren nicht erhoben werden.
7. Einer der schwerwiegendsten Mängel, mit dem eine Entscheidung behaftet sein kann, besteht darin, dass **sie durch eine kriminelle Handlung beeinflusst worden sein könnte**. Auch in diesen Fällen sollte eine Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer möglich sein. Das EPA ist jedoch nicht befugt festzustellen, ob ein bestimmtes Verhalten einen strafrechtlich relevanten Rechtsbruch darstellt. Für die Zwecke des **Artikels 112a (2) e) EPÜ** kann eine Straftat daher erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Strafurteils geltend gemacht werden. Regel 105 EPÜ 2000 bestimmt, wie das Vorliegen einer Straftat festzustellen ist: ein Überprüfungsantrag kann nur dann auf eine Straftat gestützt werden, **wenn die Straftat durch ein zuständiges Gericht oder eine zuständige Behörde rechtskräftig festgestellt worden ist. Einer Verurteilung bedarf es nicht.**

Artikel 112a Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

- (1) Jeder Beteiligte an einem Beschwerdeverfahren, der durch die Entscheidung einer Beschwerdekammer beschwert ist, kann **einen** Antrag auf Überprüfung der Entscheidung durch die Große Beschwerdekammer stellen.
- (2) Der Antrag kann nur darauf gestützt werden, dass
- a) ein Mitglied der Beschwerdekammer unter Verstoß gegen Artikel 24 Absatz 1 oder trotz einer Ausschlussentscheidung **gemäß nach** Artikel 24 Absatz 4 an der Entscheidung mitgewirkt hat;
 - b) der Beschwerdekammer eine Person angehörte, die nicht zum Beschwerdekammermitglied ernannt war;
 - c) ein schwerwiegender Verstoß gegen Artikel 113 vorliegt;
 - d) das Beschwerdeverfahren mit einem sonstigen, in der Ausführungsordnung genannten schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war oder
 - e) eine nach Maßgabe der Ausführungsordnung festgestellte Straftat die Entscheidung beeinflusst haben könnte.

8. 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 Tatbestandes 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.

9. Da ein im strafrechtlichen Sinne "kriminelles" oder anderweitig mit Sanktionen belegtes Verhalten von Land zu Land unterschiedlich definiert wird, sollte es der Großen Beschwerdekammer überlassen bleiben, in ihrer Rechtsprechung festzulegen, was eine "Straftat" im Sinne des Artikels 112a (2) e) EPÜ darstellt.

10. **Artikel 112a (3) EPÜ** stellt klar, dass der Überprüfungsantrag ein außerordentlicher Rechtsbehelf ist, dessen Einlegung die Rechtskraft der angefochtenen Entscheidung nicht berührt. Implizit heißt dies, dass ein erfolgreicher Überprüfungsantrag zu einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer führt, die die Beschwerdekammerentscheidung aufhebt, d. h. deren Rechtskraft durchbricht, und zur Wiedereröffnung des Beschwerdeverfahrens. Dies wird in Artikel 112a (5) EPÜ näher ausgeführt.

11. In **Artikel 112a (4) EPÜ** geht es um die Form des Überprüfungsantrags, die Fristen und die Gebühr. Weitere Einzelheiten sollten in der Ausführungsordnung geregelt werden. Was zur Begründung des Überprüfungsantrags gehört, wird in Regel 107 EPÜ 2000 näher definiert, die insbesondere auf eine ausreichende Substanziierung abhebt.

Regel 107 EPÜ 2000 zur Ausgestaltung des Artikels 112a (4) Satz 1 EPÜ sieht vor, dass der Überprüfungsantrag Folgendes enthalten muss:

- den Namen und die Anschrift des Antragstellers;
- die Angabe der zu überprüfenden Entscheidung;
- eine Erklärung darüber, auf welche Gründe der Antrag gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

12. Durch die Möglichkeit eines Überprüfungsantrags darf keine lange Rechtsunsicherheit für Dritte entstehen. Das einem erfolgreichen Überprüfungsverfahren folgende wiedereröffnete Beschwerdeverfahren könnte ja damit enden, dass ein widerrufenes Patent bzw. eine zurückgewiesene Anmeldung wiederauflebt und der bereits verlorene Schutz erneut wirksam wird. Deshalb muss die Frist für die Stellung solcher Anträge kurz sein.

13. Die in Artikel 112a (4) Satz 2 EPÜ vorgesehene kurze Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer würde es allerdings nahezu unmöglich machen, einen Überprüfungsantrag auf das Vorliegen einer Straftat zu stützen. Deshalb sollte die Zweimonatsfrist in solchen besonders schwerwiegenden Ausnahmefällen erst beginnen, wenn das zuständige Gericht oder die zuständige Behörde festgestellt hat, dass eine Straftat vorliegt. Der Schutz einer Partei, die Opfer einer kriminellen Handlung ist, muss Vorrang haben vor der Rechtssicherheit für Dritte. Es sollte jedoch eine absolute Frist geben, nach deren Ablauf ein Überprüfungsantrag nicht mehr zulässig ist; eine Frist von fünf Jahren ist hierfür angemessen.

14. Die Fristen gemäß Artikel 112a (4) EPÜ sind von der Weiterbehandlung und der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 121 (4) EPÜ 2000 ausgenommen.

Artikel 112a Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

(3) Der Antrag auf Überprüfung hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Der Antrag ist nach Maßgabe der Ausführungsordnung einzureichen und zu begründen. Wird der Antrag auf Absatz 2 ~~Buchstaben a)~~ bis d) gestützt, so ist er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Beschwerdekammerentscheidung zu stellen. Wird er auf Absatz 2 ~~Buchstabe e)~~ gestützt, so ist er innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung der Straftat, spätestens aber fünf Jahre nach Zustellung der Beschwerdekammerentscheidung zu stellen. Der Überprüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die vorgeschriebene Gebühr entrichtet worden ist.

15. Für Überprüfungsanträge wurde eine hohe Gebühr - 2 500 EUR - angesetzt. In Regel 110 EPÜ 2000 ist jedoch festgelegt, dass die Gebühr für den Überprüfungsantrag zurückgezahlt wird, wenn die Große Beschwerdekammer das Verfahren vor den Beschwerdekammern wiedereröffnet.
16. Der Überprüfungsantrag wird in das Europäische Patentregister eingetragen.
17. Regel 108 (1) EPÜ 2000 zur Ausgestaltung von **Artikel 112a (5) EPÜ** sieht vor, dass der Überprüfungsantrag als unzulässig verworfen wird, wenn
 - er nicht von einem durch die angefochtene Entscheidung beschwerten Beteiligten gestellt wurde (Art. 112a (1) EPÜ),
 - er nicht auf einen der in Artikel 112a (2) EPÜ und Regel 104 EPÜ 2000 genannten Gründe gestützt wurde,
 - er nicht fristgemäß eingereicht wurde (Art. 112a (4) EPÜ),
 - der behauptete Verfahrensmangel nicht im Beschwerdeverfahren beanstandet wurde (R. 106 EPÜ),
 - die zu überprüfende Entscheidung nicht angegeben ist (R. 107 (1) b) EPÜ 2000) oder
 - die Gründe, aus denen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll, in der Begründung des Antrags nicht ausreichend substantiiert wurden (R. 107 (2) EPÜ 2000).

Ist der zulässige Überprüfungsantrag begründet, so hebt die Große Beschwerdekammer die Entscheidung der Beschwerdekammer auf und ordnet die Wiederaufnahme des Beschwerdeverfahrens vor der Beschwerdekammer an, die die Entscheidung erlassen hat (Art. 112a (5) EPÜ, R. 108 (3) EPÜ 2000). Gegebenenfalls ordnet die Große Beschwerdekammer eine andere Besetzung der Beschwerdekammer an (R. 108 (3) Satz 2 EPÜ 2000).

18. Gemäß Regel 109 (1) EPÜ 2000 sind in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ die Vorschriften für das Verfahren vor den Beschwerdekammern anzuwenden, mit Ausnahme der in Satz 2 genannten Regeln.

Im Interesse einer zügigen und effizienten **Vorprüfung** auf Überprüfungsanträge, die eindeutig unzulässig oder unbegründet sind, gelten für den nach Artikel 22 (2) Satz 2 und Regel 109 (2) EPÜ 2000 geschaffenen Dreierausschuss der Großen Beschwerdekammer (siehe Erläuterungen zu Artikel 22 EPÜ, Nr. 4) besondere Verfahrensregeln. Das Verfahren vor diesem Ausschuss muss möglichst kurz und einfach sein. Daher entscheidet dieses Gremium im **schriftlichen summarischen Verfahren** ohne Mitwirkung anderer Beteiligter auf der Grundlage des Antrags (siehe R. 109 (3) EPÜ 2000). Um eine nicht vertretbare anhaltende Rechtsunsicherheit für Dritte zu vermeiden, gilt es, Anträge, die offensichtlich nicht zum Erfolg führen können, durch eine zügige Vorprüfung zu Beginn des Überprüfungsverfahrens auszusondern. Ebenso wichtig ist es, einer mit dem Überprüfungsantrag womöglich beabsichtigten Verfahrensverlängerung wirksam zu begegnen.

19. Wird dem Überprüfungsantrag stattgegeben, d. h. der behauptete Mangel bewiesen, so muss die Beschwerdekammerentscheidung aufgehoben und das Beschwerdeverfahren vor den Kammern wiederaufgenommen werden. Diese Entscheidung durchbricht die Rechtskraft der vorherigen Entscheidung. Das zweite Beschwerdeverfahren kann zum selben Ergebnis wie das erste oder zu einem anderen Ergebnis führen.

Da das Wiederaufleben eines einmal verlorenen Patentschutzes die Interessen Dritter beeinträchtigen kann, ist die Frage der Weiterbenutzungsrechte zu regeln. Die Vorschrift des Artikels 112a (6) EPÜ orientiert sich an **Artikel 122 (5) EPÜ 2000** (Schutz der Interessen Dritter im Falle einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand). Das Erfordernis des guten Glaubens garantiert, dass diese Rechte nicht missbräuchlich erworben werden können.

20. **Artikel 112a (2), (4), (5) und (6) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung und Klarstellung, Anpassung in den drei Amtssprachen).
21. Der revidierte Artikel 112a EPÜ findet Anwendung auf Beschwerdekammerentscheidungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 ergehen.

Artikel 112a Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer
EPÜ 1973

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

(5) Die Große Beschwerdekammer prüft den Antrag nach Maßgabe der Ausführungsordnung. Ist der Antrag begründet, so hebt die Große Beschwerdekammer die **angefochtene** Entscheidung auf und ordnet nach Maßgabe der Ausführungsordnung die Wiederaufnahme des Verfahrens vor den Beschwerdekammern an.

(6) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Erlass der ~~angefochtenen~~ Beschwerdekammerentscheidung und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer über den Überprüfungsantrag **im Europäischen Patentblatt** in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

SIEBENTER TEIL

KAPITEL I

ARTIKEL 113 EPÜ

Gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte wurde die **Überschrift von Artikel 113 EPÜ** geändert.

ARTIKEL 114 EPÜ

Artikel 114 (1) EPÜ wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung).

ARTIKEL 115 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 73, 83, 84; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 143 - 144; MR/2/00, S. 147 - 148; MR/24/00, S. 93)

1. **Artikel 115 EPÜ** ist im Wesentlichen unverändert geblieben. Die einzigen Änderungen betreffen
 - Artikel 115 Satz 1 EPÜ 2000, der nun klarstellt, dass im Verfahren vor dem EPA auch Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der Erfindung, die **das Patent** zum Gegenstand hat, erhoben werden können. Dies spiegelt die bestehende Praxis wider, die Einwendungen im Einspruchsverfahren berücksichtigt (siehe auch Artikel 115 (2) EPÜ 1973)
 - Artikel 115 (1) Satz 2 EPÜ 1973, der in die Ausführungsordnung überführt wurde (siehe R. 114 (1) EPÜ 2000)
 - Artikel 115 (2) EPÜ 1973, der gestrichen und in die Ausführungsordnung überführt wurde (siehe R. 114 (2) EPÜ 2000).

2. Der revidierte Artikel 115 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

SIEBENTER TEIL GEMEINSAME VORSCHRIFTEN

Kapitel I Allgemeine Vorschriften für das Verfahren

Artikel 113 Rechtliches Gehör und Grundlage der Entscheidungen

- (1) Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.
- (2) Bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber hat sich das Europäische Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.

Artikel 114 Ermittlung von Amts wegen

- (1) In ~~den~~ Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt.
- (2) Das Europäische Patentamt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.

Artikel 115 Einwendungen Dritter

EPÜ 1973

- (1) Nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben. Die Einwendungen sind schriftlich einzureichen und zu begründen. Der Dritte ist am Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nicht beteiligt.
- (2) Die Einwendungen werden dem Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann.

EPÜ 2000

- [...] In Verfahren vor dem Europäischen Patentamt** kann nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung jeder Dritte **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der [...] Erfindung erheben, **die Gegenstand der Anmeldung oder des Patents ist.** [...] Der Dritte ist am Verfahren nicht beteiligt.
- (2) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 114 (2) EPÜ 2000)

ARTIKEL 116 EPÜ

Artikel 116 (4) EPÜ wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.

ARTIKEL 117 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 74, 83, 84; CA/PL PV 14, Nrn. 73 - 74; CA/100/00, S. 145 - 148; MR/2/00, S. 149 - 150; MR/24/00, S. 94)

1. In den Verfahren vor dem EPA sind folgende Organe des EPA zur Beweisaufnahme befugt: die Eingangsstelle (siehe Entscheidung J 20/85, ABl. EPA 1987, 102), die Prüfungsabteilungen, die Einspruchsabteilungen, die Rechtsabteilung, die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer (siehe auch den neuen Artikel 112a EPÜ). Im **revidierten Artikel 117 (1) EPÜ** werden nicht mehr die einzelnen Organe aufgeführt, sondern es wird allgemein auf **"Verfahren vor dem Europäischen Patentamt"** Bezug genommen.
2. Der **neue Artikel 117 (2) EPÜ** ersetzt **Artikel 117 (2) bis (6) EPÜ 1973**. Die Einzelheiten des **Verfahrens der Beweisaufnahme** wurden in die **Ausführungsordnung** überführt (siehe R. 118 bis 120 EPÜ 2000).
3. Der revidierte Artikel 117 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 116	Mündliche Verhandlung

- (1) Eine mündliche Verhandlung findet entweder auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern das Europäische Patentamt dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen statt. Das Europäische Patentamt kann jedoch einen Antrag auf erneute mündliche Verhandlung vor demselben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverändert geblieben sind.
- (2) Vor der Eingangsstelle findet eine mündliche Verhandlung auf Antrag des Anmelders nur statt, wenn die Eingangsstelle dies für sachdienlich erachtet oder beabsichtigt, die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen.
- (3) Die mündliche Verhandlung vor der Eingangsstelle, den Prüfungsabteilungen und der Rechtsabteilung ist nicht öffentlich.
- (4) Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung, ist vor den Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung sowie vor der Einspruchsabteilung öffentlich, sofern das angerufene Organ nicht in Fällen anderweitig entscheidet, in denen insbesondere für einen ~~am Verfahren beteiligte Partei~~ **Verfahrensbeteiligten** die Öffentlichkeit des Verfahrens schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile zur Folge haben könnte.

Artikel 117	Beweismittel und Beweisaufnahme

EPÜ 1973

- (1) In den Verfahren vor einer Prüfungsabteilung, einer Einspruchsabteilung, der Rechtsabteilung oder einer Beschwerdekammer sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig:
- a) Vernehmung der Beteiligten;
 - b) Einholung von Auskünften;
 - c) Vorlegung von Urkunden;
 - d) Vernehmung von Zeugen;
 - e) Begutachtung durch Sachverständige;
 - f) Einnahme des Augenscheins;
 - g) Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid.
- (2) Die Prüfungsabteilung, die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer können eines ihrer Mitglieder mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragen.

EPÜ 2000

- (1) In Verfahren vor **dem Europäischen Patentamt** sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig:
- a) bis g) *Unverändert*
- (2) **Das Verfahren zur Durchführung der Beweisaufnahme regelt die Ausführungsordnung.**
- (2) ***Gestrichen*** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 119 (1) EPÜ 2000)

Artikel 117	Beweismittel und Beweisaufnahme

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 oder

b) das zuständige Gericht des Staats, in dem der Betroffene seinen Wohnsitz hat, nach Artikel 131 Absatz 2 ersucht, den Betroffenen zu vernehmen.

(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.

EPÜ 2000

(3) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 118 und Regel 120 (1) EPÜ 2000)

(4) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 120 (1) EPÜ 2000)

(5) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 120 (2) EPÜ 2000)

(6) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 120 (3) EPÜ 2000)

ARTIKEL 118 EPÜ

Artikel 118 EPÜ wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

ARTIKEL 119 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 75, 83, 84; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 149 - 150; MR/2/00, S. 153 - 154; MR/24/00, S. 94)

1. **Artikel 119 Satz 1 EPÜ wurde umformuliert**, um klarzustellen, dass die Einzelheiten der Zustellung in der Ausführungsordnung geregelt sind, wie dies schon immer der Fall war (siehe R. 125 bis 130 EPÜ 2000).
2. Nur in der englischen Fassung wurde der Wortlaut von **Artikel 119 EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.

3. Der revidierte Artikel 119 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 120 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 76, 83, 84; CA/PL PV 14, Nrn. 75 - 76; CA/100/00, S. 151 - 152; MR/2/00, S. 155 - 156; MR/24/00, S. 94)

1. **Artikel 120 EPÜ** wurde zur Klarstellung umformuliert.
2. **Artikel 120 a) EPÜ 2000** besagt nun, dass die Fristen, **die in den Artikeln des EPÜ nicht festgelegt**, aber in Verfahren vor dem EPA einzuhalten sind, in der Ausführungsordnung bestimmt werden.
3. **Artikel 120 b) EPÜ 2000** entspricht Artikel 120 a) EPÜ 1973, wobei die Gründe für die Verlängerung einer Frist in die Ausführungsordnung überführt wurden (siehe R. 131 bis 134 EPÜ 2000).

4. Der revidierte Artikel 120 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 118	Einheit der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents

Verschiedene Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents für verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als gemeinsame Anmelder oder gemeinsame Patentinhaber. Die Einheit der Anmeldung oder des Patents im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt wird nicht beeinträchtigt; insbesondere ist die Fassung der Anmeldung oder des Patents für alle benannten Vertragsstaaten einheitlich, sofern ~~in diesem~~ **dieses** Übereinkommen nichts anderes ~~vorgeschrieben ist~~ **vorsieht**.

Artikel 119	Zustellung

EPÜ 1973

Das Europäische Patentamt stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird oder die nach anderen Vorschriften des Übereinkommens zuzustellen sind oder für die der Präsident des Europäischen Patentamts die Zustellung vorgeschrieben hat. Die Zustellungen können, soweit dies außergewöhnliche Umstände erfordern, durch Vermittlung der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten bewirkt werden.

EPÜ 2000

Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen werden vom Europäischen Patentamt von Amts wegen nach Maßgabe der Ausführungsordnung zugestellt. Die Zustellungen können, soweit dies außergewöhnliche Umstände erfordern, durch Vermittlung der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten bewirkt werden.

Artikel 120	Fristen

EPÜ 1973

In der Ausführungsordnung wird bestimmt:

- a) die Art der Berechnung der Fristen sowie die Voraussetzungen, unter denen Fristen verlängert werden können, wenn das Europäische Patentamt oder die in Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b genannten Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind oder Postsendungen am Sitz des Europäischen Patentamts oder der genannten Behörden nicht zugestellt werden oder die Postzustellung allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist;
- b) die Mindest- und die Höchstdauer der vom Europäischen Patentamt zu bestimmenden Fristen.

EPÜ 2000

In der Ausführungsordnung werden bestimmt:

- a) die Fristen, die in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt einzuhalten und nicht bereits im Übereinkommen festgelegt sind;**
- b)** die Art der Berechnung der Fristen sowie die Voraussetzungen, unter denen Fristen verlängert werden können [...];
- b) wird c) – Text unverändert**

ARTIKEL 121 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/99; CA/PL PV 10, Nrn. 22 - 30; CA/PL PV 14, Nrn. 172 - 181; CA/100/00, S. 153 - 156; MR/2/00, S. 157 - 160; MR/11/00; MR/24/00, S. 94)

1. Die **Neufassung von Artikel 121 EPÜ erweitert den Anwendungsbereich der Weiterbehandlung und macht diese zum Regelrechtsbehelf bei Fristversäumnissen im europäischen Patenterteilungsverfahren**. Dies trägt den Forderungen der Praxis Rechnung, wonach der Weiterbehandlung vor allem unter den Aspekten Ökonomie des Verfahrens und Rechtssicherheit gegenüber der klassischen Wiedereinsetzung der Vorrang eingeräumt werden sollte. Letztere hat sich insoweit als zu komplex und schwerfällig erwiesen, und wird den Bedürfnissen eines weitgehend standardisierten "Massenverfahrens" nicht gerecht.
2. Nach **Artikel 121 (1) EPÜ 2000** kann der Anmelder bei Versäumung von gegenüber dem EPA einzuhaltenden Fristen die Weiterbehandlung seiner Anmeldung beantragen. Die Möglichkeit der Weiterbehandlung ist damit, vorbehaltlich der Ausschlussbestimmung des Artikels 121 (4) EPÜ (siehe unten Nr. 5 der Erläuterungen), **grundsätzlich für alle Fristen eröffnet**, die im **Erteilungsverfahren** und darauf bezogenen **Ex-parte-Beschwerdeverfahren** versäumt werden. Im Unterschied zum EPÜ 1973 sind damit die Fristen zur Zahlung der Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebühren, der nationalen Grundgebühr (R. 38 und 39 EPÜ 2000) und die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags (R. 70 (1) EPÜ 2000) weiterbehandlungsfähig. Für die von den Beteiligten an mehrseitigen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren einzuhaltenden Fristen **gilt Artikel 121 EPÜ allerdings - wie schon zuvor - nicht**.
3. **Artikel 121 (2) EPÜ 2000** sieht vor, dass dem Antrag auf Weiterbehandlung stattzugeben ist, wenn die in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllt sind. Was die Antragserfordernisse angeht, wird auf Regel 135 (1) EPÜ 2000 verwiesen. Der Antrag wird jetzt ganz einfach durch Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr gestellt. Die zweimonatige Antragsfrist wird durch die Mitteilung der Fristversäumung bzw. des durch die Versäumung bedingten Rechtsverlusts in Gang gesetzt. Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen. Für die Entscheidung über den Antrag ist - entsprechend Artikel 121 (3) EPÜ 1973 - das Organ zuständig, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat (R. 135 (3) EPÜ 2000).
4. Wird dem Antrag auf Weiterbehandlung stattgegeben, so ist die europäische Patentanmeldung gemäß **Artikel 121 (3) EPÜ 2000** so zu behandeln, als wäre die Fristversäumung nicht eingetreten.
5. Nach **Artikel 121 (4) EPÜ 2000** sind **von der Weiterbehandlung ausgeschlossen**: die Prioritätsfrist (Art. 87 (1) EPÜ), die Beschwerdefristen (Art. 108 EPÜ), die Frist für den Antrag auf Überprüfung (Art. 112a (3) EPÜ) und die Antragsfristen für Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung.

Weitere Fristen können durch die Ausführungsordnung von der Weiterbehandlung ausgenommen werden. Dies sichert die notwendige Flexibilität, um den Anwendungsbereich von Artikel 121 EPÜ an veränderte Bedürfnisse der Praxis und an neue Fristen anpassen zu können. **Nach Regel 135 (2) EPÜ 2000 sind damit von der Weiterbehandlung ausgeschlossen**: die Fristen für die Einreichung von Übersetzungen nach Artikel 14 (2) EPÜ (R. 6 (1) EPÜ 2000), für die Inanspruchnahme von Rechtsbehelfen nach Artikel 61 EPÜ (R. 16 (1) a) EPÜ 2000), für die Einreichung einer Prioritätserklärung oder deren Berichtigung (R. 52 (2) und (3) EPÜ 2000), für die Nachreichung von Teilen der Beschreibung oder von Zeichnungen (R. 56 EPÜ 2000), für die Nachreichung von Angaben zur Hinterlegung von biologischem Material (R. 31 (2) EPÜ 2000), für die Entrichtung von weiteren Recherchegebühren (R. 64 EPÜ 2000), für die Entrichtung von Jahresgebühren (R. 51 (2) bis (5) EPÜ 2000) sowie für die Fristen im Zusammenhang mit der Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung (R. 40 (3) EPÜ 2000), der Eingangsprüfung (R. 55 EPÜ 2000), der Beseitigung von Mängeln nach der Formalprüfung (R. 58 und 59 EPÜ 2000) und der Beantragung einer beschwerdefähigen Entscheidung (R. 112 (2) EPÜ 2000).

6. Der revidierte Artikel 121 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind, soweit die Frist für den Antrag auf Weiterbehandlung noch nicht abgelaufen ist	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 121	Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

EPÜ 1973

(1) Ist nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, so tritt die vorgesehene Rechtsfolge nicht ein oder wird, falls sie bereits eingetreten ist, rückgängig gemacht, wenn der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt.

(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.

EPÜ 2000

(1) Hat der Anmelder eine gegenüber dem Europäischen Patentamt einzuhaltende Frist versäumt, so kann er die Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung beantragen.

(2) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumung als nicht eingetreten.

(4) Von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind die Fristen ~~der des Artikels 87 Absatz 1, des Artikels 108 und des Artikels 112a Absatz 4~~ sowie die Fristen für den Antrag auf Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Weiterbehandlung ausnehmen.

(2) *Gestrichen* – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 135 (1) EPÜ 2000)

(3) *Gestrichen* – In die Ausführungsordnung überführt (Regel 135 (3) EPÜ 2000)

ARTIKEL 122 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/99; CA/PL PV 10, Nrn. 22 - 30; CA/PL PV 14, Nrn. 172 - 181; CA/100/00, S. 157 - 160; MR/2/00, S. 161 - 164; MR/24/00, S. 94)

1. **Artikel 122 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert.
2. Die sonstigen Änderungen von Artikel 122 EPÜ tragen der **Erweiterung des Anwendungsbereichs der Weiterbehandlung** (siehe Art. 121 EPÜ) Rechnung und sind darüber hinaus auf eine **Entlastung des Artikels 122 EPÜ von Verfahrens- und Fristendetails** gerichtet.

Die Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung (Art. 122 (1) EPÜ), das maßgebliche Verfahren (R. 136 EPÜ 2000) und die Bestimmungen über das Weiterbenutzungsrecht (Art. 122 (5) EPÜ 2000) sind unverändert geblieben. Der Anwendungsbereich der Wiedereinsetzung wurde jedoch im Hinblick auf die Neuregelung der Weiterbehandlung enger gefasst (siehe Erläuterungen Nr. 5).

3. Nach **dem neuen Artikel 122 (2) EPÜ** gibt das EPA dem Antrag auf Wiedereinsetzung statt, wenn die Voraussetzungen des Artikels 122 (1) EPÜ und die in der Ausführungsordnung festgelegten sonstigen Erfordernisse erfüllt sind. Die Bestimmungen des Artikels 122 (2) bis (4) EPÜ 1973 wurden in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 136 EPÜ 2000). Damit verbleibt es auch nach neuem Recht bei der Antragsfrist von zwei Monaten ab Wegfall des Hindernisses und bei der Ausschlussfrist von einem Jahr.

Für die **Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist** nach Artikel 87 (1) EPÜ wurden die Mindestfristen der Regel 14 (4) des Patentrechtsabkommens 2000 übernommen. Die Antragsfrist endet somit grundsätzlich zwei Monate nach Ablauf der Prioritätsfrist (siehe R. 136 (1) Satz 2 EPÜ 2000).

4. Der **neue Artikel 122 (3) EPÜ** entspricht der für die Weiterbehandlung vorgeschlagenen Bestimmung und macht den der Wiedereinsetzung zugrunde liegenden Grundsatz explizit, dass die Folgen der Fristversäumung als nicht eingetreten gelten, wenn dem Antrag auf Wiedereinsetzung stattgegeben wird.
5. Der **neue Artikel 122 (4) EPÜ** schließt die Wiedereinsetzung in die Antragsfrist für die Wiedereinsetzung aus (wiederholt in R. 136 (3) EPÜ 2000).

Weitere Fristen können durch die Ausführungsordnung von der Wiedereinsetzung ausgenommen werden. Im Hinblick auf den erweiterten Anwendungsbereich der Weiterbehandlung (siehe Art. 121 EPÜ) wurden vor allem die Fristen von der Wiedereinsetzung ausgenommen, für die Weiterbehandlung beantragt werden kann (siehe R. 136 (3) EPÜ 2000). Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind danach insbesondere:

- die Zahlungsfristen nach den Regeln 38, 39 (1), 45 (2), 70 (1) und (3) sowie 159 (1) c) bis f) EPÜ 2000,
- vom EPA gesetzte Fristen.

6. Die Wiedereinsetzung wird damit für das **Erteilungsverfahren** gewissermaßen durch das Instrument der Weiterbehandlung ersetzt, kommt nun aber zur Anwendung, wenn die Prioritätsfrist oder die Antragsfrist für die Weiterbehandlung versäumt wurde. Außerdem ist bei Fristen, die von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind (siehe Nr. 5 der Erläuterungen zu Art. 121 EPÜ), die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ möglich.
7. Im Übrigen bleibt das Instrument der Wiedereinsetzung einzig dem Patentinhaber als Rechtsbehelf im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vorbehalten.

Artikel 122	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

EPÜ 1973

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung nach dem Übereinkommen zur unmittelbaren Folge hat, daß die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

(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. Es 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.

(5) Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf die Fristen des Absatzes 2 sowie der Artikel 61 Absatz 3, 76 Absatz 3, 78 Absatz 2, 79 Absatz 2, 87 Absatz 1 und 94 Absatz 2

EPÜ 2000

(1) Der Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die **Versäumung dieser Frist** zur unmittelbaren Folge hat, dass die europäische Patentanmeldung oder ein Antrag zurückgewiesen wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt, das europäische Patent widerrufen wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder eines Rechtsmittels eintritt.

(2) Das Europäische Patentamt gibt dem Antrag statt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 und die weiteren, in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind. Andernfalls weist es den Antrag zurück.

(3) Wird dem Antrag stattgegeben, so gelten die Rechtsfolgen der Fristversäumung als nicht eingetreten.

*(2) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (siehe Regel 136 (1) EPÜ 2000)*

*(3) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (siehe Regel 136 (2) EPÜ 2000)*

*(4) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (siehe Regel 136 (4) EPÜ 2000)*

(4) Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Die Ausführungsordnung kann weitere Fristen von der Wiedereinsetzung ausnehmen.

8. **Artikel 122 (4), (5) und (6) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (redaktionelle Verbesserung und Klarstellung, Anpassung in den drei Amtssprachen).
9. Der revidierte Artikel 122 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind, wenn die Frist für die Beantragung der Wiedereinsetzung noch nicht abgelaufen ist	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind, soweit die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung noch nicht abgelaufen ist	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 123 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nr. 77; CA/PL PV 14, Nrn. 77 - 78; CA/100/00, S. 161 - 162; MR/2/00, S. 165 - 166; MR/24/00, S. 95)

1. Das Recht des Anmelders, die Anmeldung (und ggf. das Patent) zu ändern, bleibt in der Neufassung von **Artikel 123 (1) EPÜ** erhalten. Satz 1 wurde umformuliert, um klarzustellen, dass nicht nur die Voraussetzungen, unter denen Änderungen vorgenommen werden können, in der Ausführungsordnung geregelt sind (siehe R. 137 EPÜ 2000), sondern auch andere Fragen wie etwa die Form der Änderungen (siehe R. 50 (1) Satz 1 EPÜ 2000). Die Neufassung lässt die Möglichkeit offen, dass die Ausführungsordnung in bestimmten Fällen das Recht zur Änderung der Beschreibung beschränkt.
2. **Artikel 123 (3) EPÜ 2000 enthält eine inhaltliche Klarstellung. Das europäische Patent als Ganzes** (d. h. die Ansprüche, die Beschreibung sowie ggf. die Zeichnungen) darf nicht in der Weise geändert werden, dass sein Schutzbereich erweitert wird (siehe T 1149/97 - Fluidwandler/SOLARTRON, ABI. EPA 2000, 259). Dieser Grundsatz ist in **allen** Verfahren vor dem EPA, aber auch in **nationalen** Verfahren anzuwenden. Der neue Wortlaut von Artikel 123 (3) EPÜ 2000 steht nun mit Artikel 138 (1) d) EPÜ im Einklang.
3. **Artikel 123 (2) und (3) EPÜ** wurde redaktionell an Artikel 123 (1) angepasst.

4. Der revidierte Artikel 123 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 122	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

EPÜ 1973

(6) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Eintritt eines Rechtsverlusts nach Absatz 1 und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

(7) Dieser Artikel läßt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Fristen zu gewähren, die in diesem Übereinkommen vorgesehen und den Behörden dieses Staats gegenüber einzuhalten sind.

EPÜ 2000

(5) Wer in einem benannten Vertragsstaat in gutem Glauben die Erfindung, die Gegenstand einer veröffentlichten europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Eintritt eines Rechtsverlusts nach Absatz 1 und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung ~~in den vorigen Stand~~ **im Europäischen Patentblatt** in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen.

(6) Dieser Artikel lässt das Recht eines Vertragsstaats unberührt, Wiedereinsetzung ~~in den vorigen Stand~~ in Fristen zu gewähren, die in diesem Übereinkommen vorgesehen und den Behörden dieses Staats gegenüber einzuhalten sind.

Artikel 123	Änderungen

EPÜ 1973

(1) Die Voraussetzungen, unter denen eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt geändert werden kann, sind in der Ausführungsordnung geregelt. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

(2) Eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) Im Einspruchsverfahren dürfen die Patentansprüche des europäischen Patents nicht in der Weise geändert werden, daß der Schutzbereich erweitert wird.

EPÜ 2000

(1) [...] **Die** europäische Patentanmeldung oder **das** europäische Patent **kann** im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt **nach Maßgabe der Ausführungsordnung** geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die **Anmeldung** zu ändern.

(2) **Die** europäische Patentanmeldung und **das** europäische Patent dürfen nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

(3) **Das europäische Patent darf** nicht in der Weise geändert werden, dass **sein** Schutzbereich erweitert wird.

ARTIKEL 124 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 78, 83; CA/PL PV 14, Nrn. 79 - 85; CA/100/00, S. 163 - 164; MR/2/00, S. 167 - 168; MR/24/00, S. 95)

1. Nach **Artikel 124 (1) EPÜ 1973** konnte das EPA den Anmelder auffordern, die Staaten anzugeben, in denen er nationale Patentanmeldungen eingereicht hat, und die Aktenzeichen solcher Anmeldungen mitzuteilen. Der **neue Artikel 124 (1) EPÜ** erweitert den Anwendungsbereich dieser Bestimmung, sodass das EPA vom Anmelder auch **Auskünfte über den Stand der Technik** einholen kann, der im Verfahren über korrespondierende Patentanmeldungen für eine Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, in Betracht gezogen wurde.
2. Da für die Mehrzahl der europäischen Patentanmeldungen die Priorität einer nationalen Patentanmeldung in Anspruch genommen wird, sollte das EPA in der Lage sein, weitere Informationen über korrespondierende nationale oder regionale Anmeldungen, vor allem über prioritätsbegründende Erstanmeldungen, anzufordern als dies nach Artikel 124 EPÜ 1973 möglich war. Insbesondere Recherchenergebnisse zu diesen Anmeldungen oder sonstige Angaben über einschlägigen Stand der Technik, der im Verfahren vor einem nationalen oder regionalen Amt berücksichtigt wurde, können für das EPA bei der Bearbeitung der entsprechenden europäischen Patentanmeldungen hilfreich sein. Soweit das EPA noch nicht über solche Angaben verfügt (siehe Art. 130 EPÜ), sollte es die Möglichkeit haben, vom Anmelder Auskünfte über den Stand der Technik zu erhalten, auf den er leicht zugreifen kann. Durch die Bereitstellung derartiger Informationen kann der Anmelder zur Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens und zur qualitativen Verbesserung von Recherche und Sachprüfung beitragen.
3. Gemäß Regel 141 EPÜ 2000 kann das EPA die Frist bestimmen, innerhalb deren der Anmelder die Auskünfte zum Stand der Technik erteilen muss.
4. Der revidierte Artikel 124 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

ARTIKEL 125 EPÜ ist unverändert.

Artikel 124	Auskünfte über den Stand der Technik

EPÜ 1973

- (1) Die Prüfungsabteilung oder die Beschwerdekammer kann den Anmelder auffordern, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist die Staaten anzugeben, in denen er nationale Patentanmeldungen für die Erfindung oder einen Teil der Erfindung, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist, eingereicht hat, und die Aktenzeichen der genannten Anmeldungen mitzuteilen.
- (2) Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz 1 rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

EPÜ 2000

- (1) **Das Europäische Patentamt kann nach Maßgabe der Ausführungsordnung** den Anmelder auffordern, [...] **Auskünfte über den Stand der Technik zu erteilen, der in nationalen oder regionalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und eine Erfindung betrifft**, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist.
- (2) *Unverändert*

Artikel 125	Heranziehung allgemeiner Grundsätze

Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts.

ARTIKEL 126 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 8/00, Nr. 14; CA/PL PV 13, Nrn. 25 - 30; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 165 - 166; MR/2/00, S. 169 - 170; MR/24/00, S. 95)

1. **Artikel 126 EPÜ 1973** betraf die Beendigung von Zahlungsverpflichtungen, und zwar sowohl Ansprüche der Europäischen Patentorganisation auf Zahlung von Gebühren wie auch Ansprüche gegen die Europäische Patentorganisation auf Rückerstattung von Zahlungen.
2. Diese Bestimmung war merkwürdigerweise Teil der allgemeinen Vorschriften für das Patenterteilungsverfahren des EPA. Die vorbereitenden Dokumente zum EPÜ 1973 belegen, dass im Entwurf der Ausführungsordnung der spätere Artikel 126 EPÜ noch in einer gemeinsamen Vorschrift mit dem Inhalt der Regel 91 EPÜ 1973 zusammengefasst war, nach der der Präsident des Amts auf eine Beitreibung von geschuldeten Beträgen verzichten konnte (siehe *Erster Vorentwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren*, 1971, S. 256, Nr. 10 zu Artikel 145).
3. In den Materialien zum EPÜ wird ausdrücklich erwähnt, dass Artikel 126 EPÜ 1973 in der Praxis nur für diejenigen Gebühren gelten sollte, die der Präsident des EPA gemäß Artikel 3 der Gebührenordnung festsetzt (siehe *Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I, 14. - 17. September 1971 in Luxemburg*, BR/132 d/71, S. 25). Der Grund dafür war, dass die im EPÜ vorgeschriebenen Verfahrensgebühren in der Regel zu entrichten sind, bevor das EPA die gebührenpflichtige Handlung vornimmt. Bei Nichtentrichtung tritt im Allgemeinen ein vollständiger oder teilweiser Rechtsverlust ein. Wird der Verwaltungsakt nicht vorgenommen, so erlischt der Anspruch des EPA auf Zahlung der Gebühr ohnehin. Insbesondere erstreckt sich der Geltungsbereich von Artikel 126 EPÜ 1973 nicht auf die Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der Jahresgebühren für europäische Patente nach Artikel 39 EPÜ.
4. **Artikel 126 EPÜ 1973 wurde daher gestrichen** und findet seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 keine Anwendung mehr.

Artikel 126	Gestrichen

EPÜ 1973

Beendigung von Zahlungsverpflichtungen

(1) Ansprüche der Organisation auf Zahlung von Gebühren an das Europäische Patentamt erlöschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Gebühr fällig geworden ist.

(2) Ansprüche gegen die Organisation auf Rückerstattung von Gebühren oder von Geldbeträgen, die bei der Entrichtung einer Gebühr zuviel gezahlt worden sind, durch das Europäische Patentamt erlöschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Anspruch entstanden ist.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Frist wird im Fall des Absatzes 1 durch eine Aufforderung zur Zahlung der Gebühr und im Fall des Absatzes 2 durch eine schriftliche Geltendmachung des Anspruchs unterbrochen. Diese Frist beginnt mit der Unterbrechung erneut zu laufen und endet spätestens sechs Jahre nach Ablauf des Jahrs, in dem sie ursprünglich zu laufen begonnen hat, es sei denn, daß der Anspruch gerichtlich geltend gemacht worden ist; in diesem Fall endet die Frist frühestens ein Jahr nach der Rechtskraft der Entscheidung.

EPÜ 2000**Gestrichen**

Siehe Gebührenordnung Artikel 13 (1) bis (3)

KAPITEL II

ARTIKEL 127 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 79, 83, 84; CA/PL PV 14, Nrn. 86 - 88; CA/100/00, S. 167 - 168; MR/2/00, S. 171 - 172; MR/24/00, S. 95)

1. Die **Überschrift von Artikel 127 EPÜ** wurde nur im Englischen umformuliert.
2. **Artikel 127 Satz 1 EPÜ wurde ohne inhaltliche Änderung umformuliert.** Der frühere Wortlaut war – was die Angaben im Europäischen Patentregister betrifft – zu knapp gefasst. Daher wurde klargestellt, dass die Ausführungsordnung im Einzelnen bestimmt, welche Angaben über europäische Patentanmeldungen und Patente und die sie betreffenden Verfahren in das Europäische Patentregister eingetragen werden (siehe R. 143 EPÜ 2000).
3. **Artikel 127 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.
4. Der revidierte Artikel 127 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Kapitel II Unterrichtung der Öffentlichkeit und Behörden

Artikel 127	Europäisches Patentregister

EPÜ 1973

Das Europäische Patentamt führt ein Patentregister mit der Bezeichnung europäisches Patentregister, in dem alle Angaben vermerkt werden, deren Eintragung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist. Vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt keine Eintragung in das Patentregister. Jedermann kann in das Patentregister Einsicht nehmen.

EPÜ 2000

Das Europäische Patentamt führt ein [...] **Europäisches** Patentregister, **in das die in der Ausführungsordnung genannten Angaben eingetragen werden.** Vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung erfolgt keine Eintragung in das **Europäische** Patentregister. Jedermann kann in das **Europäische** Patentregister Einsicht nehmen.

ARTIKEL 128 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 80, 83, 84; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 169 - 172; MR/2/00, S. 173 - 176; MR/24/00, S. 95)

1. Artikel 128 (1) bis (4) EPÜ ist im Wesentlichen unverändert geblieben.
2. **Artikel 128 (5) EPÜ** wurde dahin gehend geändert, dass die Angaben, die das EPA Dritten mitteilen oder veröffentlichen kann, in der Ausführungsordnung genannt werden können (siehe R. 19 (3) EPÜ 2000).
3. **Artikel 128 (2), (3) und (4) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.
4. Der revidierte Artikel 128 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 128	Akteneinsicht

EPÜ 1973

- (1) Einsicht in die Akten europäischer Patentanmeldungen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, wird nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt.
- (2) Wer nachweist, daß der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat, kann vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen.
- (3) Nach der Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 Absatz 1 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung kann jedermann Einsicht in die Akten der früheren Anmeldung ungeachtet deren Veröffentlichung und ohne Zustimmung des Anmelders verlangen.
- (4) Nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung wird vorbehaltlich der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Beschränkungen auf Antrag Einsicht in die Akten der europäischen Patentanmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gewährt.
- (5) Das Europäische Patentamt kann folgende Angaben bereits vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Dritten gegenüber machen oder veröffentlichen:
- 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.

EPÜ 2000

- (1) *Unverändert*
- (2) Wer nachweist, dass der Anmelder sich ihm gegenüber auf seine europäische Patentanmeldung berufen hat, kann vor ~~der~~ Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen.
- (3) Nach ~~der~~ Veröffentlichung einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 Absatz 1 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung kann jedermann Einsicht in die Akten der früheren Anmeldung **ungeachtet auch** ~~vor~~ deren Veröffentlichung und ohne Zustimmung des Anmelders verlangen.
- (4) Nach ~~der~~ Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung wird vorbehaltlich der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Beschränkungen auf Antrag Einsicht in die Akten der Anmeldung und des darauf erteilten europäischen Patents gewährt.
- (5) Das Europäische Patentamt kann **die in der Ausführungsordnung genannten** Angaben bereits vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Dritten **mitteilen** oder veröffentlichen.
- (a) bis (e) **Gestrichen** – In die Ausführungsordnung überführt (siehe Regel 19 (3) EPÜ 2000)*

ARTIKEL 129 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/98; CA/PL PV 8, Nr. 12; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 173 - 174; MR/2/00, S. 177 - 178; MR/24/00, S. 95)

1. Gemäß **Artikel 129 a) EPÜ 1973** gibt das Europäische Patentblatt u. a. die Eintragungen in das europäische Patentregister (Art. 127 EPÜ) wieder. Die Angaben, die in das europäische Patentregister eingetragen werden müssen, sind in Regel 92 (1) EPÜ 1973 aufgezählt; weitere Vorschriften über Eintragungen von Angaben in das Register enthalten die Regeln 19, 20 bis 22 und 61 EPÜ 1973. Regel 92 (2) EPÜ 1973 ermächtigt den Präsidenten des EPA, weitere Angaben in das Patentregister aufzunehmen. Von dieser Ermächtigung war nur in wenigen Fällen Gebrauch gemacht worden (siehe ABl. EPA 1983, 458; 1986, 61 und 327), weil alle zusätzlichen Angaben im Patentregister nach Artikel 129 a) EPÜ 1973 auch in das Patentblatt hätten aufgenommen werden müssen, was zu einer unerwünschten Erweiterung der Papierfassung dieser Veröffentlichung geführt hätte.
2. Seit Eröffnung des EPA haben die Benutzer zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung und Erweiterung des Patentregisters gemacht. Da die Realisierung dieser Vorschläge im Hinblick auf Artikel 129 a) EPÜ 1973 nicht zu einer unvermeidbaren Aufblähung des Patentblatts führen durfte, andererseits aber viele weitere Verfahrensdaten online zur Verfügung stehen sollten, hatte sich das EPA damit beholfen, diese Daten in einem getrennten, "inoffiziellen" Register, dem sogenannten "Informationsregister (epidos)" anzubieten. Die Aufspaltung der angebotenen Verfahrensdaten in zwei Register wirkte sich negativ auf die Übersichtlichkeit der Registereintragungen aus und sollte im Interesse der Benutzer abgeschafft werden. **Um beide Register ohne Auswirkungen auf das Patentblatt zusammenfassen zu können, war eine Änderung des Artikels 129 a) EPÜ erforderlich.**
3. Die Änderung hat die Daten im Patentregister und im Patentblatt entkoppelt und somit sichergestellt, dass die Eintragungen, die derzeit im EPÜ direkt oder indirekt vorgeschrieben sind (siehe Art. 65 (1), 97 (3), 153 (3) und R. 21 (2), 39 (1), 70 (1) EPÜ 2000) oder künftig vorgeschrieben werden, im Patentblatt erscheinen müssen. Darüber hinaus ermächtigte sie den Präsidenten des EPA zu bestimmen, welche weiteren Eintragungen er für angebracht hält. Der Umfang der im Patentblatt weiterhin erforderlichen Eintragungen kann nun unmittelbar durch den Präsidenten des EPA, gegebenenfalls nach vorheriger Abstimmung mit den Benutzern, festgelegt werden.
4. Das EPA kann das Patentregister unter Ausnutzung moderner elektronischer Mittel flexibel dem Informationsbedarf der Benutzer anpassen; es ist nicht mehr gezwungen, mit erheblichem finanziellem Aufwand dieselben Informationen wie im Register auch im Patentblatt in gedruckter Form anzubieten. Wenn der Bedarf an gedruckter Information weiter sinkt, kann der Präsident des EPA Anpassungen im Patentblatt schnell und unbürokratisch vornehmen.
5. Die Überschrift von Artikel 129 EPÜ wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert. Der revidierte Artikel 129 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 129	Regelmäßige ~~erscheinende~~ Veröffentlichungen

EPÜ 1973

Das Europäische Patentamt gibt regelmäßig folgende Veröffentlichungen heraus:

- a) ein Europäisches Patentblatt, das die Eintragungen in das europäische Patentregister wiedergibt sowie sonstige Angaben enthält, deren Veröffentlichung in diesem Übereinkommen vorgeschrieben ist;
- b) ein Amtsblatt des Europäischen Patentamts, das allgemeine Bekanntmachungen und Mitteilungen des Präsidenten des Europäischen Patentamts sowie sonstige dieses Übereinkommen und seine Anwendung betreffende Veröffentlichungen enthält.

EPÜ 2000

Das Europäische Patentamt gibt regelmäßig folgende Veröffentlichungen heraus:

- a) ein Europäisches Patentblatt, das die **Angaben enthält, deren Veröffentlichung dieses Übereinkommen, die Ausführungsordnung oder der Präsident des Europäischen Patentamts vorschreibt;**
- b) ein Amtsblatt [...], das allgemeine Bekanntmachungen und Mitteilungen des Präsidenten des Europäischen Patentamts sowie sonstige dieses Übereinkommen und seine Anwendung betreffende Veröffentlichungen enthält.

ARTIKEL 130 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, Nrn. 81, 83, 84; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 175 - 176; MR/2/00, S. 179 - 180; MR/24/00, S. 95)

1. **Artikel 130 (1) EPÜ** wurde dahin gehend umformuliert, dass das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten einander auf Ersuchen sachdienliche Angaben nicht nur über europäische oder nationale Patentanmeldungen, sondern auch über europäische und nationale Patente übermitteln. Der Wortlaut wurde auch mit Artikel 131 (1) EPÜ in Einklang gebracht, indem klargestellt wurde, dass eine solche gegenseitige Unterrichtung erfolgt, soweit nicht Vorschriften des EPÜ oder des nationalen Rechts entgegenstehen. Aufgrund dieser Klarstellung erübrigt sich der Verweis auf Artikel 75 (2) EPÜ.
2. **Artikel 130 (2) EPÜ** ist im Wesentlichen unverändert geblieben. Lediglich **Artikel 130 (2) a) EPÜ** wurde zur Klarstellung umformuliert.
3. **Artikel 130 (1) und (3) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.
4. Der revidierte Artikel 130 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 130	Gegenseitige Unterrichtung

EPÜ 1973

(1) Das Europäische Patentamt und vorbehaltlich der Anwendung der in Artikel 75 Absatz 2 genannten Rechts- und Verwaltungsvorschriften die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten übermitteln einander auf Ersuchen sachdienliche Angaben über die Einreichung europäischer oder nationaler Patentanmeldungen und über Verfahren, die diese Anmeldungen und die darauf erteilten Patente betreffen.

(2) Absatz 1 gilt nach Maßgabe von Arbeitsabkommen auch für die Übermittlung von Angaben zwischen dem Europäischen Patentamt und

a) den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Staaten, die nicht Vertragsstaaten sind,

b) den zwischenstaatlichen Organisationen, die mit der Erteilung von Patenten beauftragt sind, und

c) jeder anderen Organisation.

(3) Die Übermittlung von Angaben nach Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben a und b unterliegt nicht den Beschränkungen des Artikels 128. Der Verwaltungsrat kann beschließen, daß die Übermittlung von Angaben nach Absatz 2 Buchstabe c den genannten Beschränkungen nicht unterliegt, sofern die betreffende Organisation die übermittelten Angaben bis zur Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung vertraulich behandelt.

EPÜ 2000

(1) Das Europäische Patentamt und [...] die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten übermitteln einander auf Ersuchen sachdienliche Angaben über [...] europäische oder nationale Patentanmeldungen **und Patente und die sie betreffenden Verfahren, soweit nicht Vorschriften dieses Übereinkommens oder des nationalen Rechts nichts anderes vorsieht entgegenstehen.**

(2) Absatz 1 gilt nach Maßgabe von Arbeitsabkommen auch für die Übermittlung von Angaben zwischen dem Europäischen Patentamt und

a) den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz **anderer** Staaten;

b) *Unverändert*

c) *Unverändert*

(3) Die Übermittlung von Angaben nach Absatz 1 und Absatz 2 ~~Buchstaben a) und b)~~ unterliegt nicht den Beschränkungen des Artikels 128. Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass die Übermittlung von Angaben nach Absatz 2 ~~Buchstabe c)~~ den genannten Beschränkungen nicht unterliegt, sofern die betreffende Organisation die übermittelten Angaben bis zur Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung vertraulich behandelt.

ARTIKEL 131 EPÜ

Der Wortlaut von **Artikel 131 (1) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung und Klarstellung).

ARTIKEL 132 EPÜ ist unverändert.

Artikel 131 Amts- und Rechtshilfe

(1) Das Europäische Patentamt und die Gerichte oder Behörden der Vertragsstaaten unterstützen einander auf Antrag durch die Erteilung von Auskünften oder die Gewährung von Akteneinsicht, soweit ~~nicht Vorschriften dieses Übereinkommens oder des das nationalen Rechts entgegenstehen nichts anderes vorsieht~~. Gewährt das Europäische Patentamt Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz Akteneinsicht, so unterliegt diese nicht den Beschränkungen des Artikels 128.

(2) Die Gerichte oder andere zuständige Behörden der Vertragsstaaten nehmen für das Europäische Patentamt auf dessen Ersuchen um Rechtshilfe Beweisaufnahmen oder andere gerichtliche Handlungen innerhalb ihrer Zuständigkeit vor.

Artikel 132 Austausch von Veröffentlichungen

(1) Das Europäische Patentamt und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten übermitteln einander auf entsprechendes Ersuchen kostenlos für ihre eigenen Zwecke ein oder mehrere Exemplare ihrer Veröffentlichungen.

(2) Das Europäische Patentamt kann Vereinbarungen über den Austausch oder die Übermittlung von Veröffentlichungen treffen.

KAPITEL III

ARTIKEL 133 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 22/00; CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 89 und 92 - 93; CA/PL PV 14, Nrn. 89 - 94, CA/100/00, S. 177 - 178; MR/2/00, S. 181 - 182; MR/24/00, S. 95)

1. Artikel 133 EPÜ enthält die allgemeinen Grundsätze der Vertretung in den Verfahren nach dem EPÜ. Die Bestimmung wurde **redaktionell etwas gestrafft**, um den Text des EPÜ in sich **stimmiger** abzufassen.
2. Insbesondere hat der Wegfall der Worte "im Hoheitsgebiet" keine Änderung des geografischen Geltungsbereichs der Bestimmung bewirkt. Der räumliche Anwendungsbereich des EPÜ wird von den Vertragsstaaten gemäß Artikel 168 EPÜ festgelegt.
3. **Artikel 133 (3) und (4) EPÜ** wurde nur in der englischen und der französischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.

4. Der revidierte Artikel 133 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Kapitel III Vertretung

Artikel 133 Allgemeine Grundsätze der Vertretung

EPÜ 1973

(1) Vorbehaltlich Absatz 2 ist niemand verpflichtet, sich in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen.

(2) Natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, müssen in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung durch ihn vornehmen; in der Ausführungsordnung können weitere Ausnahmen zugelassen werden.

(3) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat können in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Vollmacht nach Maßgabe der Ausführungsordnung bedarf. In der Ausführungsordnung kann vorgeschrieben werden, ob und unter welchen Voraussetzungen Angestellte einer juristischen Person für andere juristische Personen mit Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, die mit ihr wirtschaftlich verbunden sind, handeln können.

(4) In der Ausführungsordnung können Vorschriften über die gemeinsame Vertretung mehrerer Beteiligter, die gemeinsam handeln, vorgesehen werden.

EPÜ 2000

(1) *Unverändert*

(2) *Unverändert*

(3) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat können in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Vollmacht nach Maßgabe der Ausführungsordnung bedarf. In der Ausführungsordnung kann vorgeschrieben werden, ob und unter welchen Voraussetzungen Angestellte einer juristischen Person für andere juristische Personen mit Sitz **in [...] einem** Vertragsstaat, die mit ihr wirtschaftlich verbunden sind, handeln können.

(4) *Unverändert*

ARTIKEL 134 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, und CA/PL 22/00; CA/PL PV 8, Nrn. 10 - 11, CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 90 und 93, CA/PL PV 14, Nrn. 89 - 94, CA/100/00, S. 179 - 184; MR/2/00, S. 183 - 188; MR/24/00, S. 95)

1. **Artikel 134 EPÜ** regelt verschiedene Fragen der Vertretung. Er bestimmt, wer Personen in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren vertreten darf, und legt insbesondere fest, unter welchen Bedingungen eine Person in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden kann.
2. **Artikel 163 EPÜ 1973** behandelt die entsprechende Eintragung nationaler Vertreter von dem EPÜ beitretenden Staaten und wurde in die Übergangsbestimmungen im Elften Teil des EPÜ aufgenommen, die mittlerweile überholt sind. Der Artikel wurde daher gestrichen.

In Artikel 163 (6) EPÜ 1973 war allerdings auch geregelt, inwieweit nationale Vertreter von Staaten, die nach Ablauf der Übergangszeit (die am 7. Oktober 1981 endete, siehe ABl. EPA 1978, 327) dem EPÜ beigetreten sind, in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden können. Diese Bestimmung ist keine Übergangsvorschrift, sondern als sogenannte "Großvaterklausel" von dauerhafter Bedeutung.

3. Daher wurde die "**Großvaterklausel**" aus **Artikel 163 EPÜ inhaltlich als fester Bestandteil des EPÜ in den neuen Artikel 134 (3) EPÜ** übernommen, um auch den nationalen Vertretern von Staaten, die dem EPÜ in Zukunft beitreten, gerecht zu werden.
4. Artikel 134 (8) b) EPÜ 1973 regelte die Errichtung eines Instituts, in dem die zugelassenen Vertreter zusammengeschlossen sind. Nachdem das *epi* bereits errichtet ist, ist diese Bestimmung in der derzeitigen Fassung überholt. Daher wurde Artikel 134 (8) EPÜ 1973 abgetrennt und in einen **neuen Artikel 134a EPÜ** umgewandelt, der die Existenz des *epi* im EPÜ verankert.
5. Der Wortlaut des Artikels 134 EPÜ wurde gestrafft und redaktionell etwas geändert, um den Text in sich stimmiger abzufassen. Außerdem wurde **Artikel 134 (1) und (7) EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (redaktionelle Verbesserung und Klarstellung).
6. Der revidierte Artikel 134 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 134	Vertretung vor dem Europäischen Patentamt

EPÜ 1973

(1) Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in einer beim Europäischen Patentamt geführten Liste eingetragen sind.

(2) In der Liste der zugelassenen Vertreter kann jede natürliche Person eingetragen werden, die folgende Voraussetzungen erfüllt:

- a) Sie muß die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen;
- b) sie muß ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats haben;
- c) sie muß die europäische Eignungsprüfung bestanden haben.

(Vgl. Artikel 163 EPÜ 1973:

(1) ... jede natürliche Person eingetragen werden, die die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- a) *Die Person muß die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen;*
- b) *sie muß ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben;*
- c) *sie muß befugt sein, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Vertragsstaats zu vertreten, in dem sie ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz hat.*
- (3) Unterliegt ... die ... Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muß der Antragsteller die Vertretung ... mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben.)*

(3) Die Eintragung erfolgt aufgrund eines Antrags, dem die Bescheinigungen beizufügen sind, aus denen sich die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen ergibt.

EPÜ 2000

(1) Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren kann nur durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in einer beim Europäischen Patentamt **zu diesem Zweck** geführten Liste eingetragen sind.

(2) [...] Jede natürliche Person, die

- a) [...] die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats **besitzt**,
- b) [...] ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in **einem Vertragsstaat hat und**
- c) [...] die europäische Eignungsprüfung bestanden **hat**,

kann in **die** Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

(3) Während eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der Beitritt eines Staats zu diesem Übereinkommen wirksam wird, kann die Eintragung in diese Liste auch von jeder natürlichen Person beantragt werden, die

- a) **die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt,**
- b) **ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in dem Staat hat, der dem Übereinkommen beigetreten ist, und**
- c) **befugt ist, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats zu vertreten. Unterliegt diese Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muss die Person diese Vertretung in diesem Staat mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben.**

(4) Die Eintragung erfolgt aufgrund eines Antrags, dem die Bescheinigungen beizufügen sind, aus denen sich ergibt, dass die in Absatz 2 oder 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Artikel 134	Vertretung vor dem Europäischen Patentamt

EPÜ 1973

(4) Die Personen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, sind berechtigt, in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren aufzutreten.

(5) Jede Person, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, ist berechtigt, zur Ausübung ihrer Tätigkeit als zugelassener Vertreter einen Geschäftssitz in jedem Vertragsstaat zu begründen, in dem die Verfahren durchgeführt werden, die durch dieses Übereinkommen unter Berücksichtigung des dem Übereinkommen beigefügten Zentralisierungsprotokolls geschaffen worden sind. Die Behörden dieses Staats können diese Berechtigung nur im Einzelfall in Anwendung der zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften entziehen. Vor einer solchen Maßnahme ist der Präsident des Europäischen Patentamts zu hören.

(6) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann in besonders gelagerten Fällen von der Voraussetzung nach Absatz 2 Buchstabe a Befreiung erteilen.

(7) Die Vertretung in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren kann wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang wahrgenommen werden, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann. Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(8) Der Verwaltungsrat kann folgende Vorschriften erlassen:

- a) ...
- b) ...
- c) ...

EPÜ 2000

(4) *wird (5) – Text unverändert*

(5) *wird (6) – Text unverändert*

(7) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann [...] Befreiung erteilen:

a) in besonders gelagerten Fällen von der Voraussetzung nach Absatz 2 ~~Buchstabe a)~~ **oder Absatz 3 ~~Buchstabe a)~~**;

b) **von der Voraussetzung nach Absatz 3 ~~Buchstabe c)~~ Satz 2, wenn der Antragsteller nachweist, dass er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat.**

(8) Die Vertretung in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren kann wie von einem zugelassenen Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang wahrgenommen werden, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens ausüben kann. Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden.

(8) ***Gestrichen*** – *wird neuen Artikel 134a EPU*

NEUER ARTIKEL 134a EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98 und CA/PL 22/00; CA/PL PV 8, Nrn. 10 - 11, CA/PL PV 13, Nrn. 85 - 93; CA/PL PV 14, Nrn. 95 - 102; CA/100/00, S. 185 - 188; CA/124/00, Nr. 24; CA/125/00, Nrn. 123 - 126; MR/2/00, S. 189 - 192; MR/24/00, S. 96)

1. Artikel 134 (8) b) EPÜ 1973 regelte die Errichtung eines Instituts, in dem die zugelassenen Vertreter zusammengeschlossen sind. Nachdem es das *epi* bereits gibt, ist diese Bestimmung in der derzeitigen Fassung überholt. Des Weiteren ermächtigte Artikel 134 (8) EPÜ 1973 den Verwaltungsrat, Vorschriften über die Voraussetzungen für die Zulassung zur Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter, über die Durchführung dieser Prüfungen sowie über die Disziplinalgewalt zu erlassen, die das Institut oder das EPA besitzt.

Zur Klarstellung **wurden diese Bestimmungen in einen neuen Artikel 134a EPÜ umgewandelt**, der inhaltlich den Artikel 134 (8) EPÜ 1973 umfasst und die Existenz des *epi* im EPÜ verankert.

2. **Artikel 134a EPÜ** wurde ferner um **einen neuen Buchstaben d** ergänzt. Europäische zugelassene Vertreter, die in Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen oder europäischen Patenten beruflich tätig werden, erhalten vertrauliche Informationen und geben ihrerseits vertrauliche Informationen an andere, deren Geheimhaltung gewährleistet sein sollte. Nach Artikel 2 der vom Verwaltungsrat genehmigten Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (Disziplinarvorschriften des *epi*) sind diese zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet, die ihnen anvertraut werden.

Im amerikanischen Recht wird zwischen der Verschwiegenheitspflicht des Anwalts und dem sogenannten "**evidentiary privilege**" unterschieden, einem Sonderrecht, das die Vertraulichkeit aller Mitteilungen zwischen Anwalt und Mandant sichert. In *Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer* (Southern District of New York, 21. April 1999) war das amerikanische Bezirksgericht in Anwendung der *lex loci* zu der Auffassung gelangt, dass europäischen zugelassenen Vertretern in den Disziplinarvorschriften des *epi* über das Berufsgeheimnis kein dem amerikanischen Sonderrecht für das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant entsprechendes Recht eingeräumt werde. Der amerikanische Richter ordnete daraufhin an, dass die vollständige Akte des europäischen Vertreters einer französischen Firma vor Gericht offenzulegen sei. Das amerikanische Sonderrecht findet nur unter ganz bestimmten Umständen Anwendung, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: "Wird ein berufsmäßiger Rechtsberater in ebendieser Eigenschaft um juristischen Beistand gebeten, so sind diesbezügliche vertrauliche Mitteilungen des Mandanten [wie auch des Anwalts] auf dessen Veranlassung hin dauerhaft vor der Offenlegung durch ihn selbst oder den Rechtsberater geschützt, sofern nicht auf dieses Privileg verzichtet wird" (*Wigmore, Evidence, 1961, § 2292, S. 554, zitiert in Bristol-Myers, S. 22*).

Es bestand also das Problem, dass das nationale amerikanische Recht in US-Gerichtsverfahren auf europäisches Recht zurückgriff, um zu entscheiden, ob ein Privileg in Bezug auf Mitteilungen zwischen einem europäischen Vertreter und seinem Mandanten bzw. Dritten existierte. Ein solches Privileg gab es nicht, weil weder das EPA noch seine Beschwerdekammern über eine Handhabe verfügten, um einen europäischen Vertreter zur Offenlegung solcher Informationen zu zwingen. Damit aber - in amerikanischen Verfahren - die Vertraulichkeit von Mitteilungen zwischen europäischen Vertretern und ihren Mandanten gewahrt blieb, erschien es geboten, **in Verfahren vor dem EPA ein entsprechendes Privileg für das Verhältnis zwischen Vertretern und Mandanten einzuführen**, das mit dem in den Vereinigten Staaten bestehenden vergleichbar war. Der **neue Artikel 134a (1) d) EPÜ** ermächtigt den Verwaltungsrat nunmehr, nach dem Vorbild des amerikanischen Rechts für das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant ein Zeugnisverweigerungsrecht zu schaffen, das ausschließlich in Verfahren vor dem EPA gilt (siehe R. 153 EPÜ 2000).

3. Der **neue Artikel 134a (2) EPÜ**, wonach alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen Mitglied des *epi* sind, schreibt den in Artikel 5 (1) der Vorschriften über die Errichtung des Instituts klar formulierten und in Artikel 134 (8) b) EPÜ 1973 bereits implizit enthaltenen Grundsatz im EPÜ fest.
4. **Artikel 134a (1) b) und (2) EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.

Artikel 134a Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter
EPÜ 1973

(Vgl. Artikel 163 EPÜ 1973:

(8) *Der Verwaltungsrat kann folgende Vorschriften erlassen:*

a) *über die Vorbildung und Ausbildung, die eine Person besitzen muß, um zu der europäischen Eignungsprüfung zugelassen zu werden, und die Durchführung dieser Eignungsprüfung;*

b) *über die Errichtung oder Anerkennung eines Instituts, in dem die aufgrund der europäischen Eignungsprüfung oder nach Artikel 163 Absatz 7 zugelassenen Vertreter zusammengeschlossen sind, und*

c) *über die Disziplinargewalt, die dieses Institut oder das Europäische Patentamt über diese Person besitzt.)*

EPÜ 2000

(1) Der Verwaltungsrat **ist befugt**, Vorschriften zu erlassen **und zu ändern über:**

a) **das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, im Folgenden Institut genannt;**

b) die Vor-~~bildung~~ und Ausbildung, die eine Person besitzen muss, um zu der ~~zur~~ europäischen Eignungsprüfung zugelassen zu werden, und die Durchführung dieser Eignungsprüfung;

c) die Disziplinargewalt, die **das** Institut oder das Europäische Patentamt über **die zugelassenen Vertreter ausübt;**

d) **die Verschwiegenheitspflicht und das Recht des zugelassenen Vertreters, die Offenlegung von Mitteilungen zwischen ihm und seinem Mandanten oder Dritten in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt zu verweigern.**

(2) ~~Alle Personen~~ Jede Person, die in der in Artikel 134 Absatz 1 genannten Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ~~sind~~ ist, **sind** ist Mitglied des Instituts.

5. Der revidierte Artikel 134a EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

fett [...] = von der Diplomatischen Konferenz (November 2000) angenommene Änderungen und Streichungen
~~grau durchgestrichen~~ = vom Verwaltungsrat (Juni 2001) genehmigte Änderungen und Streichungen

ACHTER TEIL

KAPITEL I

ARTIKEL 135 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 23/00; CA/PL PV 13, Nrn. 94 - 97; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 189 - 192; MR/2/00, S. 193 - 196; MR/24/00, S. 96)

1. Der Inhalt der Artikel 135 und 136 EPÜ 1973 wurde in einem einzigen Artikel zusammengefasst, und bestimmte Teile der Artikel 135 (2) und 136 (1) EPÜ 1973 wurden in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 155 EPÜ 2000).
2. Die **Überschrift von Artikel 135 EPÜ** wurde in der englischen und der französischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (redaktionelle Anpassung in den drei Amtssprachen).
3. **Artikel 135 (1) EPÜ** enthält eine redaktionelle Änderung, die der neuen Nummerierung der Absätze des Artikels 77 EPÜ 2000 sowie der Streichung des Artikels 162 EPÜ Rechnung trägt. Gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte wurden ferner kleine redaktionelle Änderungen in **Artikel 135 (2) und (3) EPÜ** vorgenommen.
4. Der Inhalt des Artikels 135 (2) Satz 1 EPÜ 1973 wurde in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 155 (1) EPÜ 2000). Artikel 135 (2) Satz 2 EPÜ enthält eine redaktionelle Änderung und ist im EPÜ 2000 zu Absatz 4 geworden. Der **neue Artikel 135 (2) EPÜ** entspricht Artikel 136 (2) Sätze 1 und 2 EPÜ 1973.
5. Der **neue Artikel 135 (3) EPÜ** enthält die wesentlichen Teile des Artikels 136 (1) EPÜ 1973, wobei hinzugefügt wurde, dass die Einreichung des Umwandlungsantrags nach Maßgabe der Ausführungsordnung zu erfolgen hat (siehe R. 155 (1) EPÜ 2000).
6. Im **neuen Artikel 135 (4) EPÜ** wurden Artikel 135 (2) Satz 2 und Artikel 136 (2) Satz 3 EPÜ 1973 zu einer einzigen Vorschrift zusammengeführt.

7. Der revidierte Artikel 135 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

TEIL VIII AUSWIRKUNGEN AUF DAS NATIONALE RECHT

Kapitel I Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung

Artikel 135 Umwandlungsantrag

EPÜ 1973

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines benannten Vertragsstaats leitet das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents nur auf Antrag des Anmelders oder Inhabers eines europäischen Patents in den folgenden Fällen ein:

- a) wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 5 oder Artikel 162 Absatz 4 als zurückgenommen gilt;
- b) in den sonstigen vom nationalen Recht vorgesehenen Fällen, in denen nach diesem Übereinkommen die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen worden ist.

(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.

(Vgl. Artikel 136 (1) EPÜ 1973:

(1) ... Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. Das Europäische Patentamt übermittelt den Umwandlungsantrag den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten ...)

EPÜ 2000

(1) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines benannten Vertragsstaats leitet auf Antrag des Anmelders oder Inhabers eines europäischen Patents das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents [...] in den folgenden Fällen ein:

- a) wenn die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 3 [...] als zurückgenommen gilt;
- b) *Unverändert*

(2) **Im Fall des Absatzes 1 Buchstabe a)** ist der Umwandlungsantrag bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz **zu stellen**, bei der die **europäische Patentanmeldung** eingereicht worden ist. Diese Behörde leitet **den Antrag** vorbehaltlich der Vorschriften über die nationale Sicherheit [...] unmittelbar an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der [...] **im Antrag** bezeichneten Vertragsstaaten weiter. [...]

(3) **In den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe b)** ist der **Umwandlungsantrag nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt zu stellen**. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. Das Europäische Patentamt übermittelt den Umwandlungsantrag den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten [...].

(4) **Die in Artikel 66 genannte Wirkung der europäischen Patentanmeldung erlischt, wenn der Umwandlungsantrag nicht rechtzeitig übermittelt wird.**

ARTIKEL 136 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 23/00; CA/PL PV 13, Nrn. 94 - 97; CA/PL PV 14, Nr. 6, CA/100/00, S. 193 - 194; MR/2/00, S. 197 - 198; MR/24/00, S. 96)

1. Artikel 136 EPÜ 1973, dessen wesentlicher **Inhalt in den neuen Artikel 135 (2), (3) und (4) EPÜ eingegangen ist, wurde gestrichen**. Der zweite Teil des ersten Satzes sowie der letzte Teil des dritten Satzes von Artikel 136 (1) EPÜ wurde in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 155 (2) EPÜ 2000).
2. Der gestrichene Artikel 136 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden.

Artikel 136	<i>Gestrichen</i>

EPÜ 1973

Einreichung und Übermittlung des Antrags

(1) Der Umwandlungsantrag ist beim Europäischen Patentamt zu stellen; im Antrag sind die Vertragsstaaten zu bezeichnen, in denen die Einleitung des Verfahrens zur Erteilung eines nationalen Patents gewünscht wird. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. 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) Ist dem Anmelder die Mitteilung zugestellt worden, daß die europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 5 als zurückgenommen gilt, so ist der Umwandlungsantrag bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zu stellen, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist. 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. 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.

EPÜ 2000***Gestrichen***

(1) *In Artikel 135 (3) EPÜ bzw. in die Ausführungsordnung überführt (s. Regel 155 EPÜ 2000)*

(2) *In Artikel 135 (2) und (4) EPÜ überführt*

ARTIKEL 137 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: MR/6/00, S. 3 - 5; MR/24/00, S. 96)

1. **Artikel 137 (1) EPÜ 2000** nimmt auf den neuen Artikel 135 (2) bzw. (3) EPÜ Bezug.

2. Der revidierte Artikel 137 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patentanmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
europäische Patentanmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 137	Formvorschriften für die Umwandlung

EPÜ 1973

(1) Eine europäische Patentanmeldung, die nach Artikel 136 übermittelt worden ist, darf nicht solchen Formerfordernissen des nationalen Rechts unterworfen werden, die von den im Übereinkommen vorgesehenen abweichen oder über sie hinausgehen.

(2) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, der die europäische Patentanmeldung übermittelt worden ist, kann verlangen, dass der Anmelder innerhalb einer Frist, die nicht weniger als zwei Monate betragen darf,

a) die nationale Anmeldegebühr entrichtet und

b) eine Übersetzung der europäischen Patentanmeldung in einer der Amtssprachen des betreffenden Staats einreicht, und zwar der ursprünglichen Fassung der Anmeldung und gegebenenfalls der im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt geänderten Fassung, die der Anmelder dem nationalen Verfahren zugrunde zu legen wünscht.

EPÜ 2000

(1) Eine europäische Patentanmeldung, die nach Artikel **135 Absatz 2 oder 3** übermittelt worden ist, darf nicht ~~solchen~~ Formerfordernissen des nationalen Rechts unterworfen werden, die von den im Übereinkommen vorgesehenen abweichen oder über sie hinausgehen.

(2) *Unverändert*

KAPITEL II

ARTIKEL 138 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 19/00; CA/PL PV 13, Nrn. 98 - 107; CA/PL PV 14, Nrn. 103 - 109; CA/100/00, S. 195 - 198; MR/2/00, S. 199 - 202; MR/8/00; MR/24/00, S. 96)

1. Die Änderungen in Artikel 138 EPÜ dienen insbesondere dazu, das Recht des Patentinhabers zur Beschränkung des europäischen Patents in **nationalen Verfahren**, die seine Gültigkeit betreffen, **ausdrücklich im EPÜ zu verankern**. Damit wurde die Selbstbeschränkung des Patentinhabers als in den meisten Vertragsstaaten anerkannte Praxis festgeschrieben und der insoweit erreichte Stand der Harmonisierung gesichert und ausgebaut. Dies war vor allem im Hinblick auf den jüngsten Beitritt weiterer Staaten zum EPÜ notwendig.
2. Die **neu gefasste Überschrift** trägt der mit Absatz 3 vorgenommenen Ergänzung Rechnung.
3. Die **Änderungen im einleitenden Teil von Artikel 138 (1) EPÜ** sind in erster Linie redaktioneller Art. Sie erleichtern die Bezugnahme auf Artikel 138 EPÜ in anderen Rechtsinstrumenten wie einem künftigen Übereinkommen über die Streitregelung. Mit den Streichungen wurde aber auch klargestellt, dass Artikel 138 EPÜ den Erlass besonderer nationaler Vorschriften nicht zur Voraussetzung für die nationale Nichtigerklärung europäischer Patente macht. Insoweit gilt der Grundsatz des Artikels 2 (2) EPÜ, wonach europäische Patente innerhalb der von Artikel 138 EPÜ gezogenen Grenzen den für nationale Patente geltenden Bestimmungen unterliegen.
4. Redaktioneller Art ist auch die **Änderung in Artikel 138 (1) a) EPÜ**.
5. Die **Neufassung von Artikel 138 (2) EPÜ** bestimmt, dass Beschränkung und Teilnichtigkeit des europäischen Patents stets durch eine entsprechende Änderung der Patentansprüche zu erklären sind. Damit wurde die früher in Artikel 138 (2) Satz 2 EPÜ 1973 vorgesehene Möglichkeit beseitigt, die teilweise Nichtigkeit allein durch Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen auszusprechen.
6. Im europäischen Einspruchsverfahren (siehe Art. 101 (3) EPÜ 2000) wie auch für die meisten nationalen Nichtigkeitsverfahren ist anerkannt, dass der Patentinhaber angesichts der gegen die Gültigkeit des Patents erhobenen Einwände sein Patent auf die Teile beschränken kann, die von den Einwänden nicht betroffen sind. Auch das gemäß dem Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1989 vorgesehene Nichtigkeitsverfahren sieht die Möglichkeit einer solchen Selbstbeschränkung vor (siehe Art. 58 (3) GPÜ 1989).

Der neue Artikel 138 (3) EPÜ macht diesen Grundsatz explizit und für Verfahren, die die Gültigkeit europäischer Patente betreffen, verbindlich. Der Patentinhaber hat in solchen Verfahren nun das **Recht**, eine geänderte, d. h. beschränkte Fassung der Patentansprüche vorzulegen, die nach seiner Auffassung den gegen die Gültigkeit des Patents erhobenen Einwänden die Grundlage entzieht. Die so beschränkte Fassung des Patents ist dann dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen. Ist das befassende Gericht oder die Behörde der Auffassung, dass die vom Patentinhaber vorgenommene Beschränkung nicht ausreichend ist, so kann es das Patent darüber hinausgehend beschränken oder vollständig für nichtig erklären.

7. Wie im europäischen Einspruchsverfahren und nach dem neuen Beschränkungsverfahren (siehe Art. 105a, 105b und 105c EPÜ) haben Beschränkung oder Widerruf des europäischen Patents im nationalen Nichtigkeitsverfahren **retroaktive Wirkung**. Insoweit wurde in Artikel 68 EPÜ 2000 eine Bezugnahme auf das nationale Nichtigkeitsverfahren aufgenommen.

8. Der revidierte Artikel 138 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■

Kapitel II Nichtigkeit und ältere Rechte

Artikel 138 Nichtigkeit europäischer Patente

EPÜ 1973

1) Vorbehaltlich Artikel 139 kann aufgrund des Rechts eines Vertragsstaats das europäische Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet dieses Staats nur für nichtig erklärt werden, wenn

a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht patentfähig ist;

b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;

c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;

d) der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist;

e) der Inhaber des europäischen Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1 berechtigt ist

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, so wird die Nichtigkeit durch entsprechende Beschränkung dieses Patents erklärt. Wenn es das nationale Recht zuläßt, kann die Beschränkung in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen erfolgen.

EPÜ 2000

(1) Vorbehaltlich des Artikels 139 kann [...] das europäische Patent mit Wirkung für **einen Vertragsstaat** nur für nichtig erklärt werden, wenn

a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht ~~patentfähig~~ **patentierbar** ist;

b) *Unverändert*

c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der **ursprünglich** eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen Anmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht;

d) der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist; **oder**

e) *Unverändert*

(2) Betreffen die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des europäischen Patents, so wird **das Patent** durch entsprechende **Änderung der Patentansprüche beschränkt und für teilweise nichtig erklärt. [...]**

(3) **In Verfahren vor dem zuständigen Gericht oder der zuständigen Behörde, die die Gültigkeit des europäischen Patents betreffen, ist der Patentinhaber befugt, das Patent durch Änderung der Patentansprüche zu beschränken. Die so beschränkte Fassung des Patents ist dem Verfahren zugrunde zu legen.**

ARTIKEL 139 EPÜ ist unverändert.

KAPITEL III

ARTIKEL 140 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: MR/6/00, S. 3 - 5; MR/24/00, S. 96)

1. Die Bezugnahme auf Artikel 136 EPÜ wurde gestrichen.
2. Der revidierte Artikel 140 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

ARTIKEL 141 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: MR/6/00, S. 3 - 5; MR/24/00, S. 97)

1. In Artikel 141 (1) EPÜ wurde die Bezugnahme auf Artikel 86 (4) EPÜ 1973 durch einen Verweis auf Artikel 86 (2) EPÜ 2000 ersetzt.
2. **Der Wortlaut von Artikel 141 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung und Klarstellung).

3. Der revidierte Artikel 141 EPÜ findet Anwendung auf

europäische Patente, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 bereits erteilt sind	■
europäische Patente, die auf europäische Patentanmeldungen erteilt werden, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind oder ab diesem Zeitpunkt eingereicht werden	■

Artikel 139	Ältere Rechte und Rechte mit gleichem Anmelde- oder Prioritätstag

- (1) In jedem benannten Vertragsstaat haben eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent gegenüber einer nationalen Patentanmeldung und einem nationalen Patent die gleiche Wirkung als älteres Recht wie eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent.
- (2) Eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent in einem Vertragsstaat haben gegenüber einem europäischen Patent, soweit dieser Vertragsstaat benannt ist, die gleiche Wirkung als älteres Recht wie gegenüber einem nationalen Patent.
- (3) Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung, die sowohl in einer europäischen Patentanmeldung oder einem europäischen Patent als auch in einer nationalen Patentanmeldung oder einem nationalen Patent mit gleichem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, mit gleichem Prioritätstag offenbart ist, gleichzeitig durch europäische und nationale Anmeldungen oder Patente geschützt werden kann.

Kapitel III Sonstige Auswirkungen

Artikel 140	Nationale Gebrauchsmuster und Gebrauchszertifikate

EPÜ 1973

Die Artikel 66, 124, 135, 137 und 139 sind in den Vertragsstaaten, deren Recht Gebrauchsmuster oder Gebrauchszertifikate vorsieht, auf diese Schutzrechte und deren Anmeldungen entsprechend anzuwenden.

EPÜ 2000

Die Artikel 66, 124, 135 [...], 137 und 139 sind in den Vertragsstaaten, deren Recht Gebrauchsmuster oder Gebrauchszertifikate vorsieht, auf diese Schutzrechte und deren Anmeldungen entsprechend anzuwenden.

Artikel 141	Jahresgebühren für das europäische Patent

EPÜ 1973

- (1) Jahresgebühren für das europäische Patent können nur für die Jahre erhoben werden, die sich an das in Artikel 86 Absatz 4 genannte Jahr anschließenden Jahre erhoben werden.
- (2) Werden Jahresgebühren für das europäische Patent innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents fällig, so gelten diese Jahresgebühren als wirksam entrichtet, wenn sie innerhalb der genannten Frist gezahlt werden. Eine nach nationalem Recht vorgesehene Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben.

EPÜ 2000

- (1) Jahresgebühren für das europäische Patent können nur für die Jahre erhoben werden, die sich an das in Artikel 86 Absatz **2** genannte Jahr anschließenden ~~Jahre erhoben werden~~.
- (2) Werden Jahresgebühren für das europäische Patent innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents **im Europäischen Patentblatt** fällig, so gelten diese Jahresgebühren als wirksam entrichtet, wenn sie innerhalb der genannten Frist gezahlt werden. Eine nach nationalem Recht vorgesehene Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben.

NEUNTER TEIL

Die **ARTIKEL 142 bis 147 EPÜ** sind unverändert.

TEIL IX BESONDERE ÜBEREINKOMMEN**Artikel 142 Einheitliche Patente**

(1) Eine Gruppe von Vertragsstaaten, die in einem besonderen Übereinkommen bestimmt hat, dass die für diese Staaten erteilten europäischen Patente für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete einheitlich sind, kann vorsehen, dass europäische Patente nur für alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden können.

(2) Hat eine Gruppe von Vertragsstaaten von der Ermächtigung in Absatz 1 Gebrauch gemacht, so sind die Vorschriften dieses Teils anzuwenden.

Artikel 143 Besondere Organe des Europäischen Patentamts

(1) Die Gruppe von Vertragsstaaten kann dem Europäischen Patentamt zusätzliche Aufgaben übertragen.

(2) Für die Durchführung der in Absatz 1 genannten zusätzlichen Aufgaben können im Europäischen Patentamt besondere, den Vertragsstaaten der Gruppe gemeinsame Organe gebildet werden. Die Leitung dieser besonderen Organe obliegt dem Präsidenten des Europäischen Patentamts; Artikel 10 Absätze 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

Artikel 144 Vertretung vor den besonderen Organen

Die Gruppe von Vertragsstaaten kann die Vertretung vor den in Artikel 143 Absatz 2 genannten Organen besonders regeln.

Artikel 145 Engerer Ausschuss des Verwaltungsrats

(1) Die Gruppe von Vertragsstaaten kann zur Überwachung der Tätigkeit der nach Artikel 143 Absatz 2 gebildeten besonderen Organe einen engeren Ausschuss des Verwaltungsrats einsetzen, dem das Europäische Patentamt das Personal, die Räumlichkeiten und die Ausstattung zur Verfügung stellt, die er zur Durchführung seiner Aufgaben benötigt. Der Präsident des Europäischen Patentamts ist dem engeren Ausschuss des Verwaltungsrats gegenüber für die Tätigkeit der besonderen Organe verantwortlich.

(2) Die Zusammensetzung, die Zuständigkeit und die Tätigkeit des engeren Ausschusses bestimmt die Gruppe von Vertragsstaaten.

Artikel 146 Deckung der Kosten für die Durchführung besonderer Aufgaben

Sind dem Europäischen Patentamt nach Artikel 143 zusätzliche Aufgaben übertragen worden, so trägt die Gruppe von Vertragsstaaten die der Organisation bei der Durchführung dieser Aufgaben entstehenden Kosten. Sind für die Durchführung dieser Aufgaben im Europäischen Patentamt besondere Organe gebildet worden, so trägt die Gruppe die diesen Organen zurechenbaren Kosten für das Personal, die Räumlichkeiten und die Ausstattung. Artikel 39 Absätze 3 und 4, Artikel 41 und Artikel 47 sind entsprechend anzuwenden.

Artikel 147 Zahlungen aufgrund der für die Aufrechterhaltung des einheitlichen Patents erhobenen Gebühren

Hat die Gruppe von Vertragsstaaten für das europäische Patent einheitliche Jahresgebühren festgesetzt, so bezieht sich der Anteil nach Artikel 39 Absatz 1 auf diese einheitlichen Gebühren; der Mindestbetrag nach Artikel 39 Absatz 1 bezieht sich auf das einheitliche Patent. Artikel 39 Absätze 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.

Die **ARTIKEL 148 und 149 EPÜ** sind unverändert.

Artikel 148	Die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens

- (1) Artikel 74 ist anzuwenden, wenn die Gruppe von Vertragsstaaten nichts anderes bestimmt hat.
- (2) Die Gruppe von Vertragsstaaten kann vorschreiben, dass die europäische Patentanmeldung, soweit für sie diese Vertragsstaaten benannt sind, nur für alle diese Vertragsstaaten und nur nach den Vorschriften des besonderen Übereinkommens Gegenstand eines Rechtsübergangs sein sowie belastet oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen unterworfen werden kann.

Artikel 149	Gemeinsame Benennung

- (1) Die Gruppe von Vertragsstaaten kann vorschreiben, dass ihre Benennung nur gemeinsam erfolgen kann und dass die Benennung eines oder mehrerer der Vertragsstaaten der Gruppe als Benennung aller dieser Vertragsstaaten gilt.
- (2) Ist das Europäische Patentamt nach Artikel 153 Absatz 1 Bestimmungsamt, so ist Absatz 1 anzuwenden, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung mitgeteilt hat, dass er für einen oder mehrere der benannten Staaten der Gruppe ein europäisches Patent begehrt. Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung einen dieser Gruppe angehörenden Vertragsstaat benannt hat, dessen Recht vorschreibt, dass eine Bestimmung dieses Staats die Wirkung einer Anmeldung für ein europäisches Patent hat.

NEUER ARTIKEL 149a EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 24/00; CA/PL PV 13, Nrn. 153 - 155; CA/PL PV 14, Nrn. 182 - 196; CA/100/00, S. 199 - 202; CA/124/00, Nr. 25; CA/125/00, Nrn. 127 - 136; MR/2/00, S. 203 - 206; MR/24/00, S. 97)

1. **Mit dem neuen Artikel 149a EPÜ wurde eine klare Rechtsgrundlage für künftige Abkommen zwischen den EPÜ-Vertragsstaaten zu Fragen wie den Übersetzungserfordernissen oder der Streitregelung für europäische Patente geschaffen.**

2. Die Pariser Regierungskonferenz beauftragte 1999 zwei Arbeitsgruppen (Arbeitsgruppe "Kostensenkung" und Arbeitsgruppe "Streitregelung") damit, den Regierungen der EPÜ-Vertragsstaaten Vorschläge zur Senkung der Kosten europäischer Patente und zur Verbesserung der Streitregelung für europäische Patente zu unterbreiten (siehe ABl. EPA 1999, 545). Das Mandat schloss die Aufgabe ein, fakultative Protokolle zum EPÜ zu erarbeiten mit dem Ziel, die Übersetzungserfordernisse einzuschränken und ein integriertes Gerichtswesen zu schaffen.

Die beiden Arbeitsgruppen haben ihre Arbeiten abgeschlossen, d. h.

- den Entwurf eines Abkommens über die Anwendung von Artikel 65 EPÜ und
- den Entwurf eines Übereinkommens über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente einschließlich eines "Fakultativen Gutachtergremiums" fertiggestellt.

3. Angesichts dieser Entwicklungen und der Aussicht, dass künftig solche Abkommen zwischen den EPÜ-Vertragsstaaten geschlossen und in sie auch die Europäische Patentorganisation und das EPA eingebunden werden könnten, erschien es notwendig, im EPÜ eine klare Rechtsgrundlage für solche besonderen Abkommen und ihre Verzahnung mit dem EPÜ sowie die Einbindung des EPA zu schaffen.

4. Der **neue Artikel 149a (1) EPÜ** betont ausdrücklich, dass das EPÜ einen Vertragsstaat nicht daran hindert, mit anderen Vertragsstaaten Abkommen über Fragen zu schließen, die nach dem EPÜ im nationalen Recht geregelt sind (siehe Art. 2, 64 (2) und 65 EPÜ). Die Buchstaben a bis d verweisen explizit auf Abkommen, die derzeit im Gespräch sind, d. h.
 - ein Abkommen über die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Patentgerichts erster und zweiter Instanz für die Regelung von Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit europäischer Patente (EPLA),
 - ein Abkommen über die Schaffung eines Fakultativen Gutachtergremiums (ursprünglich als "gemeinsame Einrichtung" bezeichnet), das dafür zuständig ist, auf Ersuchen nationaler Gerichte oder gerichtsähnlicher Behörden eines ihm angehörenden Vertragsstaats Gutachten über Fragen des europäischen oder damit harmonisierten nationalen Patentrechts zu erstatten, und
 - ein Abkommen, nach dem auf Übersetzungen europäischer Patente nach Artikel 65 EPÜ ganz oder teilweise verzichtet wird oder diese beim EPA eingereicht werden können (siehe das sog. Londoner Übereinkommen, ABl. EPA 2001, 549).

Artikel 149a Andere Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

(1) Dieses Übereinkommen lässt das Recht aller oder einiger Vertragsstaaten unberührt, besondere Übereinkommen über alle europäische Patentanmeldungen oder Patente betreffenden Fragen zu schließen, die nach diesem Übereinkommen nationalem Recht unterliegen und dort geregelt sind, wie insbesondere

- a) ein Übereinkommen über die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Patentgerichts für die ihm angehörenden Vertragsstaaten;**
- b) ein Übereinkommen über die Schaffung einer gemeinsamen Einrichtung für die ihm angehörenden Vertragsstaaten, die auf Ersuchen nationaler Gerichte oder gerichtsähnlicher Behörden Gutachten über Fragen des europäischen oder damit harmonisierten nationalen Patentrechts erstattet;**
- c) ein Übereinkommen, dem zufolge die ihm angehörenden Vertragsstaaten auf Übersetzungen europäischer Patente nach Artikel 65 ganz oder teilweise verzichten;**
- d) ein Übereinkommen, dem zufolge die ihm angehörenden Vertragsstaaten vorsehen, dass nach Artikel 65 vorgeschriebene Übersetzungen europäischer Patente beim Europäischen Patentamt eingereicht und von ihm veröffentlicht werden können.**

5. Der **neue Artikel 149a (2) EPÜ** behandelt die Einbindung der Europäischen Patentorganisation nach dem Abschluss und dem Inkrafttreten eines Abkommens nach Absatz 1 a) oder b).

Da ein solches Abkommen aller Wahrscheinlichkeit nach vorgesehen wird, dass Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA zusätzlich auch im europäischen Patentgericht und/oder im Fakultativen Gutachtergremium tätig werden dürfen (und sollten), musste im EPÜ eine klare Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden, dass der Verwaltungsrat einen entsprechenden Beschluss fassen kann. **Absatz 2 a) sieht dies vor.**

Außerdem galt es für den Fall, dass die EPÜ-Vertragsstaaten, die ein Abkommen über ein Fakultatives Gutachtergremium unterzeichnen, wünschen sollten, dass dieses Gremium im Rahmen der Europäischen Patentorganisation etabliert wird und tätig ist, im EPÜ eine klare Rechtsgrundlage zu schaffen, damit der Verwaltungsrat gegebenenfalls beschließen kann, dass das EPA dem Fakultativen Gutachtergremium das Unterstützungspersonal, die Räumlichkeiten und die Ausstattung zur Verfügung stellt, die es benötigt, und die Kosten eines solchen Gremiums ganz oder teilweise von der Organisation getragen werden. **Absatz 2 b) sieht dies vor.**

6. Der revidierte Artikel 149a EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

Artikel 149a Andere Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten**EPÜ 1973**

Eine entsprechende Bestimmung war im EPÜ 1973 nicht enthalten.

EPÜ 2000

(2) Der Verwaltungsrat ist befugt zu beschließen, dass

a) die Mitglieder der Beschwerdekammern oder der Großen Beschwerdekammer in einem europäischen Patentgericht oder einer gemeinsamen Einrichtung tätig werden und in Verfahren vor diesem Gericht oder dieser Einrichtung nach Maßgabe eines solchen Übereinkommens mitwirken dürfen;

b) das Europäische Patentamt einer gemeinsamen Einrichtung das Unterstützungspersonal, die Räumlichkeiten und die Ausstattung zur Verfügung stellt, die sie zur Durchführung ihrer Aufgaben benötigt, und die Kosten dieser Einrichtung ganz oder teilweise von der Organisation getragen werden.

ZEHNTER TEIL

Die neue Überschrift zum Zehnten Teil ist um den mittlerweile allgemein gebräuchlichen Begriff der **Euro-PCT-Anmeldungen** ergänzt worden (siehe auch den neuen Artikel 153 (2) EPÜ). Darüber hinaus wurde sie gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte auch geringfügig redaktionell angepasst.

ARTIKEL 150 bis 158 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 12/98; CA/PL 13/98, Nr. 9; CA/PL PV 7, Nrn. 93 - 104; CA/PL 21/00; CA/PL PV 13, Nrn. 122 - 127; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 203 - 226; MR/2/00, S. 207 - 230; MR/24/00, S. 97 - 98)

1. Die **Revision des Zehnten Teils des EPÜ** zielte in erster Linie darauf ab, die Artikel des EPÜ selbst von Regelungen zu Einzelheiten zu entlasten und diese in die Ausführungsordnung zu übertragen. Nach über 20 Jahren Praxis im Zusammenwirken von EPÜ und PCT gab es für eine Reihe von Regelungen keinen Bedarf mehr; sie wurden daher gestrichen. Um Wiederholungen und Redundanzen zu vermeiden, wurden die verbleibenden Artikel dem Verfahrensablauf entsprechend neu gegliedert.
2. Nach einer grundlegenden Vorschrift (Art. 150 EPÜ) folgen nun die in zwei Artikeln zusammengefassten Funktionen des EPA in der internationalen Phase des PCT als Anmeldeamt (Art. 151 EPÜ) und als internationale Behörde (neuer Art. 152 EPÜ); den Abschluss bilden die zu einem Artikel gebündelten Vorschriften zur **europäischen** Phase (Art. 153 EPÜ).

ARTIKEL 150 EPÜ

1. In **Artikel 150 (1) und (2) EPÜ** finden sich weiterhin die **Grundsätze** des Zusammenspiels von EPÜ und PCT. Der etwas schwerfällige und in der Praxis so gut wie nie benutzte Begriff "Zusammenarbeitsvertrag" wurde in allen drei Sprachfassungen des EPÜ durch die englische Abkürzung "**PCT**" ersetzt; hiermit wurde lediglich nachvollzogen, was längst allgemeiner Sprachgebrauch ist.
2. Artikel 150 (2) Satz 2 EPÜ bezieht die PCT-Ausführungsordnung ausdrücklich mit ein, weil im PCT selbst eine Vorschrift fehlt, durch die die Ausführungsordnung ausdrücklich zum Bestandteil des PCT erklärt würde.
3. Artikel 150 (2) Satz 4 EPÜ 1973 wurde gestrichen: In Anbetracht von Artikel 150 (2) Satz 3 EPÜ ist es unnötig, nochmals den Vorrang des PCT hinsichtlich der Prüfungsantragsfrist festzuschreiben. Im Übrigen ist diese Frist bereits in Regel 159 (1) f) EPÜ 2000 PCT-konform geregelt.
4. Der Kern des Artikels 150 (3) EPÜ 1973 wurde aufgrund des Sachzusammenhangs - EPA als Bestimmungsamt und ausgewähltes Amt - in den neuen Artikel 153 (2) EPÜ 2000 überführt.
5. Artikel 150 (4) EPÜ wurde sinngemäß in Artikel 150 (2) EPÜ überführt (siehe oben Erläuterung Nr. 2).
6. Der revidierte Artikel 150 EPÜ findet Anwendung auf

PCT-Anmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
PCT-Anmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

TEIL X INTERNATIONALE **ANMELDUNGEN** NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS - **EURO-PCT-ANMELDUNGEN**

Artikel 150	Anwendung des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

EPÜ 1973

(1) Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970, im folgenden Zusammenarbeitsvertrag genannt, ist nach Maßgabe dieses Teils anzuwenden.

(2) Internationale Anmeldungen nach dem Zusammenarbeitsvertrag können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der Zusammenarbeitsvertrag und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden. Stehen die Vorschriften dieses Übereinkommens denen des Zusammenarbeitsvertrags entgegen, so sind die Vorschriften des Zusammenarbeitsvertrags maßgebend. Insbesondere läuft die in Artikel 94 Absatz 2 dieses Übereinkommens genannte Frist zur Stellung des Prüfungsantrags für eine internationale Anmeldung nicht vor der in Artikel 22 oder 39 des Zusammenarbeitsvertrags genannten Frist ab.

(3) Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, gilt als europäische Patentanmeldung.

(4) Soweit in diesem Übereinkommen auf den Zusammenarbeitsvertrag Bezug genommen ist, erstreckt sich die Bezugnahme auch auf dessen Ausführungsordnung

EPÜ 2000

(1) Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970, im Folgenden **PCT** genannt, ist nach Maßgabe dieses Teils anzuwenden.

(2) Internationale Anmeldungen nach dem **PCT** können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der **PCT, seine Ausführungsordnung** und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden. **Bei mangelnder Übereinstimmung gehen die Vorschriften des PCT oder seiner Ausführungsordnung vor.**

*Satz 4 **gestrichen** - In die Ausführungsordnung überführt (siehe Regel 159 (1) f) EPÜ 2000)*

(3) **Gestrichen** - Siehe den neuen Artikel 153 (2) EPÜ

(4) **Gestrichen** - Siehe den neuen Artikel 150 (2) EPÜ

ARTIKEL 151 EPÜ

1. Die Rolle des EPA als PCT-Anmeldeamt und die Regelungen zur Einreichung und Weiterleitung einer internationalen Anmeldung (Art. 151 und 152 EPÜ 1973) wurden **in einer Vorschrift gebündelt**.
2. Die in Artikel 152 (1) EPÜ 1973 enthaltene Bezugnahme auf Artikel 75 (2) EPÜ wurde in Artikel 151 EPÜ 2000 überführt.
3. Regel 157 EPÜ 2000 enthält nun die detaillierten Voraussetzungen, unter denen das EPA Anmeldeamt ist (insbesondere das Erfordernis, dass der Anmelder Staatsangehöriger eines EPÜ- und PCT-Vertragsstaats ist oder in einem solchen Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat, und Angaben, wo und wie die internationale Anmeldung beim EPA einzureichen ist).
4. Für die Absätze 2 und 3 des Artikels 151 EPÜ 1973 gab es nachweislich keinen Bedarf; sie wurden deshalb gestrichen, können bei künftigen Bedarf aber in die Ausführungsordnung übernommen werden.
5. Abschließend wurde **Artikel 151 EPÜ** gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte noch geringfügig redaktionell geändert.

6. Der revidierte Artikel 151 EPÜ findet Anwendung auf

PCT-Anmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
PCT-Anmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 151	Das Europäische Patentamt als Anmeldeamt

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; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(2) Das Europäische Patentamt kann auch Anmeldeamt sein, wenn der Anmelder Staatsangehöriger eines Staats ist, der nicht Vertragsstaat dieses Übereinkommens, jedoch Vertragsstaat des Zusammenarbeitsvertrags ist und der mit der Organisation eine Vereinbarung geschlossen hat, nach der das Europäische Patentamt nach Maßgabe des Zusammenarbeitsvertrags anstelle des nationalen Amts dieses Staats als Anmeldeamt tätig wird; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.

(3) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als Anmeldeamt tätig.

EPÜ 2000

[...] Das Europäische Patentamt [...] wird nach Maßgabe der Ausführungsordnung als Anmeldeamt im Sinne des PCT tätig [...]. Artikel 75 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. [...]

(2) ***Gestrichen***

(3) ***Gestrichen***

ARTIKEL 152 EPÜ

1. Die Aufgaben des EPA als **Internationale Recherchenbehörde und mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde** wurden in den sich weitgehend wiederholenden Artikeln 154 und 155 EPÜ 1973 behandelt. Der Hauptgrund für diese Zweigleisigkeit war in der Zweistufigkeit des PCT begründet, wo zwischen Kapitel I und Kapitel II unterschieden wird. Diese Unterscheidung hat jedoch mittlerweile keine Bedeutung mehr: Kapitel II ist bereits seit 1997 für **alle Vertragsstaaten von EPÜ und PCT verbindlich**. Im Übrigen hat sich die Zusammenfassung der Aufgaben des EPA als internationale Behörde für Recherche und vorläufige Prüfung in Regel 105 EPÜ 1973 seit Langem bewährt. Dies kommt in den Artikeln des EPÜ durch die gemeinsame Vorschrift des **neuen Artikels 152 EPÜ** zum Ausdruck.
2. Der in den Artikeln 154 (1) und 155 (1) EPÜ 1973 betonte Vorbehalt des Inkrafttretens der Kapitel I und II PCT war unnötig, da er eine Wiederholung des in den Artikeln 9 (1) und (2) sowie 31 (2) a) und b) PCT enthaltenen Vertragsstaatsprinzips darstellte.
3. Auch der in den Artikeln 154 (2) und 155 (2) EPÜ 1973 angeführte **Zustimmungsvorbehalt** für den Verwaltungsrat war überflüssig, da sich dieser bereits aus Artikel 33 (4) EPÜ ergibt. Die dem Verwaltungsrat im **EPÜ** eingeräumte **Option**, auch Anmelder aus Nicht-EPÜ-Staaten in die mit der WIPO abgeschlossene Vereinbarung einzubeziehen, wird in **Artikel 152 Satz 2 EPÜ 2000** beibehalten.
4. Das in den Artikeln 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973 in Verbindung mit Regel 105 EPÜ 1973 vorgesehene zweistufige Überprüfungssystem des **PCT-Widerspruchsverfahrens** war einmalig unter allen internationalen Behörden, arbeitsaufwendig und kostspielig; es führte außerdem zu unvermeidbaren Verzögerungen. Ein mit Regel 40.2 c) und 68.3 c) PCT konformes Widerspruchsverfahren lässt sich, wie auch die Entwicklung der Praxis in den vergangenen Jahren gezeigt hat, mit der gebotenen Rechtssicherheit in vereinfachter Form in der Ausführungsordnung gewährleisten (siehe R. 158 (3) EPÜ 2000). Die **Artikel 154 (3) und 155 (3) EPÜ 1973** wurden daher **gestrichen**.
5. Gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte wurde **Artikel 152 EPÜ** in der englischen und der französischen Fassung noch geringfügig geändert.
6. Der revidierte Artikel 152 EPÜ findet Anwendung auf

PCT-Anmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
PCT-Anmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 152 Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde **oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde**

EPÜ 1973

Vgl. Artikel 154 (1) EPÜ 1973:

(1) Vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung wird das Europäische Patentamt für Anmelder, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats sind, für den der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, als Internationale Recherchenbehörde im Sinn des Kapitels I des Zusammenarbeitsvertrags tätig; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.)

(Vgl. Artikel 154 (2) EPÜ 1973:

(2) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als Internationale Recherchenbehörde tätig.)

EPÜ 2000

[...] Das Europäische Patentamt wird nach Maßgabe einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung als Internationale Recherchenbehörde **und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinne des PCT für Anmelder tätig, die entweder** Staatsangehörige eines Vertragsstaats **dieses Übereinkommens** sind **[...] oder dort ihren Wohnsitz oder Sitz haben. Diese Vereinbarung kann vorsehen, dass** das Europäische Patentamt auch für andere Anmelder tätig **wird [...].**

ARTIKEL 153 EPÜ

1. Die Vorschriften zur Einleitung der "europäischen Phase" sowie zum weiteren Verfahren vor dem **EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt**, zur Wirkung der internationalen Veröffentlichung und des internationalen Recherchenberichts fanden sich in den Artikeln 153, 156, 157 und 158 EPÜ 1973.
2. Eine Zusammenlegung bot sich insbesondere für die Artikel 153 und 156 EPÜ 1973 an: Zum einen sind für alle EPÜ- und PCT-Vertragsstaaten Kapitel I und II des PCT gleichermaßen verbindlich, sodass Satz 2 des Artikels 156 EPÜ seine Bedeutung verloren hatte; zum anderen hat auch die Praxis gezeigt, dass für die Tätigkeit des EPA als Bestimmungsamt und als ausgewähltes Amt eine Aufteilung in zwei Vorschriften nicht mehr erforderlich ist; auch hat sich die Zusammenfassung der entsprechenden Vorschriften auf der Ebene der Ausführungsordnung (in R. 107 EPÜ 1973) seit Langem bewährt.
3. Die wesentlichen Bestandteile des Artikels 153 (1) Satz 1 EPÜ 1973 finden sich jetzt im neuen Artikel 153 (1) EPÜ unter Buchstabe a, während Buchstabe b die Kernaussage des Artikels 156 Satz 1 EPÜ 1973 enthält.
4. Auf die Beibehaltung von Artikel 153 (1) Satz 2 EPÜ 1973 wurde verzichtet, weil er lediglich Artikel 4 (1) ii) 4. Teilsatz PCT wiederholte ("... hat nach dem nationalen Recht eines Bestimmungsstaats die Bestimmung dieses Staats die Wirkung einer Anmeldung für ein regionales Patent, so wird die Bestimmung dieses Staats als Hinweis auf den Wunsch, ein regionales Patent zu erhalten, behandelt ..."; siehe auch Art. 45 PCT). Kein Bedarf bestand auch für Satz 2 des Artikels 156 EPÜ 1973.
5. Der **neue Artikel 153 (2) EPÜ** regelt im Anschluss an Artikel 11 (3) PCT die Voraussetzungen, unter denen eine internationale Anmeldung die Wirkung einer europäischen Anmeldung hat, und präzisiert damit zugleich den aus Artikel 150 (3) EPÜ 1973 stammenden Grundsatz. Zugleich wurde der Begriff "Euro-PCT-Anmeldung" eingeführt. Siehe auch Erläuterung Nr. 9 zum neuen Artikel 153 (5) EPÜ.
6. Die in Artikel 153 (2) EPÜ 1973 geregelte Zuständigkeit für eine Nachprüfung gemäß Artikel 25 PCT wurde in die Ausführungsordnung überführt (siehe R. 159 (2) EPÜ 2000). Ein Grund, in diesem Fall die Zuständigkeit in einem EPÜ-Artikel festzuschreiben, war nicht ersichtlich.
7. Der **neue Artikel 153 (3) EPÜ** übernimmt im Wesentlichen die in Artikel 158 (1) Satz 1 EPÜ 1973 enthaltene Regelung zur Wirkung der internationalen Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung. Von einer ausdrücklichen Nennung der einschlägigen PCT-Vorschrift wurde abgesehen, um im Falle einer PCT-Revision gegebenenfalls entstehenden Unstimmigkeiten die Grundlage zu entziehen.
8. Der **neue Artikel 153 (4) EPÜ** entspricht weitgehend Artikel 158 (3) EPÜ 1973; er schreibt vor, wann eine Übersetzung der Euro-PCT-Anmeldung beim EPA einzureichen und vom EPA zu veröffentlichen ist und welche Wirkung diese Veröffentlichung entfaltet.

Artikel 153	Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

EPÜ 1973

(1) Das Europäische Patentamt ist Bestimmungsamt im Sinne des Artikels 2 Ziffer xiii des Zusammenarbeitsvertrags für die in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, für die der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung dem Anmeldeamt mitgeteilt hat, daß er für diese Staaten ein europäisches Patent begehrt. Das gleiche gilt, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat benannt hat, dessen Recht vorschreibt, daß eine Bestimmung dieses Staats die Wirkung einer Anmeldung für ein europäisches Patent hat.

(Vgl. Art. 150 (3) EPÜ 1973:

Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, gilt als europäische Patentanmeldung.)

(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.

(Vgl. Art. 158 (1) Satz 1 EPÜ 1973:

Die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 21 des Zusammenarbeitsvertrags, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt ist, tritt vorbehaltlich Absatz 3 an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht.)

(Vgl. Art. 158 (3) EPÜ 1973:

Ist die internationale Anmeldung in einer Sprache veröffentlicht, die nicht eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist, so veröffentlicht das Europäische Patentamt die ihm nach Absatz 2 zugeleitete internationale Anmeldung. Vorbehaltlich Artikel 67 Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 67 Absätze 1 und 2 erst von dem Tag dieser Veröffentlichung an ein.)

EPÜ 2000

(1) Das Europäische Patentamt ist

a) Bestimmungsamt [...] für **jeden** in der internationalen Anmeldung **bestimmten** Vertragsstaat dieses Übereinkommens, für **den** der **PCT** in Kraft ist **und für den** der Anmelder [...] ein europäisches Patent begehrt [...], **und**

b) **ausgewähltes Amt, wenn der Anmelder einen nach Buchstabe a bestimmten Staat ausgewählt hat.**

(2) Eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt [...] Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt [...] **ist und der ein internationaler Anmeldetag zuerkannt worden ist, hat die Wirkung einer vorschriftsmäßigen europäischen Anmeldung (Euro-PCT-Anmeldung).**

(2) **Gestrichen** - In die Ausführungsordnung überführt (siehe Regel 159 (2) EPÜ 2000)

(3) Die **internationale** Veröffentlichung einer **Euro-PCT-Anmeldung [...] in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts tritt [...]** an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekannt gemacht.

(4) Ist die **Euro-PCT-Anmeldung** in einer **anderen** Sprache veröffentlicht, [...] so ist **beim Europäischen Patentamt eine Übersetzung in einer seiner Amtssprachen einzureichen, die von ihm veröffentlicht wird.** Vorbehaltlich des Artikels 67 Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 67 Absätze 1 und 2 erst vom Tag dieser Veröffentlichung an ein.

9. Der **neue Artikel 153 (5) EPÜ** verdeutlicht, welche Voraussetzungen für einen wirksamen Eintritt in die europäische Phase erfüllt werden müssen, und verweist hierzu ausdrücklich auf die neuen Absätze 3 und 4 sowie auf die Ausführungsordnung, wo diese Voraussetzungen im Einzelnen festgelegt sind (siehe R. 159 EPÜ 2000). Dem schließt sich jetzt die aus Artikel 158 (1) Satz 2 EPÜ 1973 übernommene Aussage an, dass die Euro-PCT-Anmeldung erst dann als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (3) EPÜ gilt, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.
10. Entsprechend der neuen Systematik wurden die Bestimmungen über die Funktion des internationalen Recherchenberichts, der gegebenenfalls an dessen Stelle tretenden Erklärung gemäß Artikel 17 (2) a) PCT und deren internationaler Veröffentlichung aus Artikel 157 (1) EPÜ 1973 in den **neuen Artikel 153 (6) EPÜ** überführt. Hierbei wurde wie schon im neuen Artikel 153 (3) EPÜ von einer ausdrücklichen Nennung der einschlägigen PCT-Vorschriften abgesehen, um zu vermeiden, dass bei einer PCT-Revision Unstimmigkeiten entstehen können.
11. Der **neue Artikel 153 (7) EPÜ** übernimmt aus Artikel 157 (2) a) und (3) EPÜ 1973 das grundsätzliche Erfordernis eines **ergänzenden europäischen Recherchenberichts** und die dazu dem Verwaltungsrat eingeräumte Befugnis für eine Ausnahmeregelung.
12. Die in Artikel 157 (2) b) EPÜ 1973 enthaltene Gebührenregelung wurde in die Ausführungsordnung überführt. Damit enthält die Ausführungsordnung nun **alle** bei Eintritt in die europäische Phase anfallenden Gebühren sowie die Rechtsfolgen, die eintreten, wenn diese Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden (siehe R. 159 - 160 und 162 EPÜ 2000).
13. Darüber hinaus wurde der Wortlaut von **Artikel 153 (1) a) - b) und (3) EPÜ** in der englischen und der französischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, redaktionelle Verbesserung und Klarstellung).
14. Der neue Artikel 153 EPÜ findet Anwendung auf

PCT-Anmeldungen, die bei Inkrafttreten des EPÜ 2000 anhängig sind	■
PCT-Anmeldungen, die ab Inkrafttreten des EPÜ 2000 eingereicht werden	■

Artikel 153	Das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt

EPÜ 1973

(Vgl. Art. 158 (1) Satz 2 EPÜ 1973:

Eine solche Anmeldung gilt jedoch nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.)

(Vgl. Art. 157 (1) EPÜ 1973:

(1) Unbeschadet der nachstehenden Absätze treten der internationale Recherchenbericht nach Artikel 18 des Zusammenarbeitsvertrags oder eine Erklärung nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags und deren Veröffentlichung nach Artikel 21 des Vertrags an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.)

(Vgl. Art. 157 (2) und (3) EPÜ 1973:

(2) Vorbehaltlich der Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Absatz 3

a) wird zu jeder internationalen Anmeldung ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt; ...

(3) Der Verwaltungsrat kann beschließen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang

a) auf einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet wird;

b) die Recherchegebühr herabgesetzt wird. ...)

EPÜ 2000

(5) Die Euro-PCT-Anmeldung wird als europäische Patentanmeldung behandelt und gilt [...] als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Absatz 3 oder 4 und in der Ausführungsordnung festgelegten Erfordernisse erfüllt sind.

(6) [...] Der zu einer Euro-PCT-Anmeldung erstellte internationale Recherchenbericht [...] oder die ihn ersetzende Erklärung [...] und deren internationale Veröffentlichung [...] treten an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.

(7) [...] Zu jeder Euro-PCT-Anmeldung nach Absatz 5 wird ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt. Der Verwaltungsrat kann beschließen, [...] dass auf einen ergänzenden Recherchenbericht verzichtet oder die Recherchegebühr herabgesetzt wird.

AUS DEM ZEHNTEN TEIL GESTRICHENE ARTIKEL

ARTIKEL 152 EPÜ 1973

Artikel 152 EPÜ 1973 wurde **gestrichen**. Die in Artikel 152 (2) EPÜ enthaltene Bezugnahme auf Artikel 75 (2) EPÜ wurde in Artikel 151 EPÜ 2000 überführt. Die übrigen Regelungen wurden in die Ausführungsordnung übernommen (siehe R. 157 EPÜ 2000).

ARTIKEL 154 EPÜ 1973

1. Artikel 154 EPÜ 1973 wurde **gestrichen**. Siehe hierzu die Erläuterungen zum neuen Artikel 152 EPÜ.
2. Der gestrichene Artikel 154 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden. Artikel 154 (3) EPÜ 1973 wird aber noch auf PCT-Anmeldungen angewendet, die zu dem Zeitpunkt anhängig waren.

Artikel 152 Gestrichen	
EPÜ 1973	EPÜ 2000
Einreichung und Weiterleitung der internationalen Anmeldung	<i>In Regel 157 EPÜ 2000 übernommen (s. auch Art. 151 Satz 2 EPÜ 2000)</i>
(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. (2) Die Vertragsstaaten ergreifen im Fall der Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Europäischen Patentamt durch Vermittlung der zuständigen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Anmeldungen so rechtzeitig an das Europäische Patentamt weitergeleitet werden, daß dieses den Übermittlungspflichten nach dem Zusammenarbeitsvertrag rechtzeitig genügen kann. (3) Für die internationale Anmeldung ist die Übermittlungsgebühr zu zahlen, die innerhalb eines Monats nach Eingang der Anmeldung zu entrichten ist.	

Artikel 154 Gestrichen	
EPÜ 1973	EPÜ 2000
Das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde	
(1) Vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung wird das Europäische Patentamt für Anmelder, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats sind, für den der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, als Internationale Recherchenbehörde im Sinn des Kapitels I des Zusammenarbeitsvertrags tätig; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.	<i>In Artikel 152 EPÜ 2000 überführt</i>
(2) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als Internationale Recherchenbehörde tätig.	<i>In Artikel 152 Satz 2 EPÜ 2000 überführt</i>
(3) Für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags für die internationale Recherche festgesetzte zusätzliche Gebühr sind die Beschwerdekammern zuständig.	Gestrichen

AUS DEM ZEHNTEN TEIL GESTRICHENE ARTIKEL

ARTIKEL 155 EPÜ 1973

1. Artikel 155 EPÜ 1973 wurde **gestrichen**. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Artikel 152 EPÜ 2000.
2. Der gestrichene Artikel 155 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden. Artikel 155 (3) EPÜ 1973 wird aber noch auf PCT-Anmeldungen angewendet, die zu dem Zeitpunkt anhängig waren.

ARTIKEL 156 EPÜ 1973

1. Artikel 156 EPÜ 1973 wurde **gestrichen**. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Artikel 153 EPÜ 2000.
2. Der gestrichene Artikel 156 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden.

Artikel 155	Gestrichen	EPÜ 2000
EPÜ 1973		
Das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde		
(1) Vorbehaltlich einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung wird das Europäische Patentamt für Anmelder, die Staatsangehörige eines Vertragsstaats sind, für den Kapitel II des Zusammenarbeitsvertrags verbindlich ist, als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde im Sinn des Kapitels II des Zusammenarbeitsvertrags tätig; das gleiche gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat.		<i>In Artikel 152 EPÜ 2000 überführt</i>
(2) Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats wird das Europäische Patentamt aufgrund einer zwischen der Organisation und dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum geschlossenen Vereinbarung auch für andere Anmelder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde tätig.		<i>In Artikel 152 Satz 2 EPÜ 2000 überführt</i>
(3) Für Entscheidungen über einen Widerspruch des Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a des Zusammenarbeitsvertrags für die internationale vorläufige Prüfung festgesetzte zusätzliche Gebühr sind die Beschwerdekammern zuständig.		Gestrichen – <i>s. Erläuterung Nr. 2 zu Artikel 155 EPÜ</i>
Artikel 156	Gestrichen	EPÜ 2000

EPÜ 1973

Das Europäische Patentamt als ausgewähltes Amt

Das Europäische Patentamt wird als ausgewähltes Amt im Sinn des Artikels 2 Ziffer xiv des Zusammenarbeitsvertrags tätig, wenn der Anmelder einen der benannten Staaten, auf die sich Artikel 153 Absatz 1 oder Artikel 149 Absatz 2 bezieht, ausgewählt hat und für diesen Staat Kapitel II dieses Vertrags verbindlich geworden ist. Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats gilt dies auch dann, wenn der Anmelder in einem Staat seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder Staatsangehöriger eines Staats ist, der nicht Mitglied des Zusammenarbeitsvertrags ist oder für den Kapitel II nicht verbindlich ist, sofern er einer Personengruppe angehört, der die Versammlung des Internationalen Verbands für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens durch einen Beschluß nach Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe b des Zusammenarbeitsvertrags gestattet hat, einen Antrag auf internationale vorläufige Prüfung zu stellen.

EPÜ 2000

In Artikel 153 (1) b) EPÜ 2000 überführt

AUS DEM ZEHNTEN TEIL GESTRICHENE ARTIKEL

ARTIKEL 157 EPÜ

1. Artikel 157 EPÜ 1973 wurde **gestrichen**. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Artikel 153 EPÜ 2000.
2. Der gestrichene Artikel 157 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden.

ARTIKEL 158 EPÜ

1. Artikel 158 EPÜ 1973 wurde **gestrichen**. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Artikel 153 EPÜ 2000.
2. Der gestrichene Artikel 158 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden.

Artikel 157	Gestrichen	
EPÜ 1973		EPÜ 2000
Internationaler Recherchenbericht		
(1)	Unbeschadet der nachstehenden Absätze treten der internationale Recherchenbericht nach Artikel 18 des Zusammenarbeitsvertrags oder eine Erklärung nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags und deren Veröffentlichung nach Artikel 21 des Vertrags an die Stelle des europäischen Recherchenberichts und des Hinweises auf dessen Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.	In Artikel 153 (6) EPÜ 2000 überführt
(2)	Vorbehaltlich der Beschlüsse des Verwaltungsrats nach Absatz 3	In Artikel 153 (7) EPÜ 2000 überführt
a)	wird zu jeder internationalen Anmeldung ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt;	
b)	hat der Anmelder die Recherchegebühr zu zahlen, die gleichzeitig mit der nationalen Gebühr nach Artikel 22 Absatz 1 und Artikel 39 Absatz 1 des Zusammenarbeitsvertrags zu entrichten ist. Ist die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.	
(3)	Der Verwaltungsrat kann beschließen, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang	In Artikel 153 (7) EPÜ 2000 überführt
a)	auf einen ergänzenden europäischen Recherchenbericht verzichtet wird;	
b)	die Recherchegebühr herabgesetzt wird.	
(4)	Der Verwaltungsrat kann die nach Absatz 3 gefaßten Beschlüsse jederzeit rückgängig machen.	Gestrichen

Artikel 158	Gestrichen	
	EPÜ 1973	EPÜ 2000
	Veröffentlichung der internationalen Anmeldung und ihre Übermittlung an das Europäische Patentamt	<i>In Artikel 153 (3) bis (5) EPÜ 2000 überführt bzw. in die Ausführungsordnung übernommen (s. R. 165 EPÜ 2000)</i>
(1)	Die Veröffentlichung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 21 des Zusammenarbeitsvertrags, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt ist, tritt vorbehaltlich Absatz 3 an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht. Eine solche Anmeldung gilt jedoch nicht als Stand der Technik nach Artikel 54 Absatz 3, wenn die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.	
(2)	Die internationale Anmeldung ist dem Europäischen Patentamt in einer seiner Amtssprachen zuzuleiten. Der Anmelder hat die nationale Gebühr nach Artikel 22 Absatz 1 oder Artikel 39 Absatz 1 des Zusammenarbeitsvertrags an das Europäische Patentamt zu entrichten.	
(3)	Ist die internationale Anmeldung in einer Sprache veröffentlicht, die nicht eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts ist, so veröffentlicht das Europäische Patentamt die ihm nach Absatz 2 zugeleitete internationale Anmeldung. Vorbehaltlich Artikel 67 Absatz 3 tritt der einstweilige Schutz nach Artikel 67 Absätze 1 und 2 erst von dem Tag dieser Veröffentlichung an ein.	

ELFTER TEIL

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98; CA/PL PV 8, Nrn. 9 - 11; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 227 - 240; MR/2/00, S. 231 - 232; MR/24/00, S. 98 - 99)

1. Bei der Errichtung der Europäischen Patentorganisation mussten Übergangsbestimmungen für den Aufbau des EPA vorgesehen werden.

Der mit "Übergangsbestimmungen" überschriebene Elfte Teil des EPÜ, der die Artikel 159 bis 163 EPÜ umfasste, enthielt die erforderlichen vorläufigen Regelungen für die Anfangsjahre.

Alle diese Artikel waren überholt. Daher wurde der Elfte Teil insgesamt gestrichen.

2. Die gestrichenen Artikel 159 bis 163 EPÜ sind seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden.

ARTIKEL 159 EPÜ

Artikel 159 EPÜ regelte die Konstituierung des Verwaltungsrats nach dem Inkrafttreten des EPÜ 1973 am 7.10.1977. Da diese Vorschriften inzwischen sämtlich bedeutungslos geworden waren, wurde der Artikel **gestrichen**.

ARTIKEL 160 EPÜ

1. In **Artikel 160 (1) EPÜ** war die Ernennung von EPA-Bediensteten während der Übergangszeit bis zum Erlass des Beamtenstatuts geregelt. Dieser Absatz war **überholt** und wurde deshalb **gestrichen**.
2. **Artikel 160 (2) EPÜ** besagte, dass der Verwaltungsrat während einer Übergangszeit auch rechtskundige oder technisch vorgebildete Mitglieder nationaler Gerichte und Behörden der EPÜ-Vertragsstaaten zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer oder der Beschwerdekammern ernennen kann. Der Verwaltungsrat hatte nie festgelegt, wann die in Artikel 160 (2) EPÜ erwähnte Übergangszeit enden sollte, und so wurden sehr lange noch Ernennungen aufgrund dieser Bestimmung vorgenommen.
3. Die Ernennung von rechtskundigen Mitgliedern nationaler Gerichte und Behörden der EPÜ-Vertragsstaaten zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer hat sich bewährt und maßgeblich zur weiteren Harmonisierung der Patentrechtsprechung in Europa beigetragen. Daher wurde diese Möglichkeit auf Dauer im EPÜ **verankert** und **in den Artikel 11 (5) EPÜ 2000 aufgenommen** (siehe die Erläuterungen zu Art. 11 EPÜ).
4. **Artikel 160 (2) EPÜ** wurde daher **gestrichen**.

TEIL XI ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN - **GESTRICHEN**

Artikel 159 **Gestrichen**

EPÜ 1973

Verwaltungsrat während einer Übergangszeit

- (1) Die in Artikel 169 Absatz 1 genannten Staaten bestellen ihre Vertreter im Verwaltungsrat; auf Einladung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tritt der Verwaltungsrat nicht später als zwei Monate nach Inkrafttreten des Übereinkommens zusammen, um insbesondere den Präsidenten des Europäischen Patentamts zu ernennen.
- (2) Die Amtszeit des ersten nach Inkrafttreten des Übereinkommens ernannten Präsidenten des Verwaltungsrats beträgt vier Jahre.
- (3) Die Amtszeit eines gewählten Mitglieds des ersten nach Inkrafttreten des Übereinkommens gebildeten Präsidiums des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre und die Amtszeit eines weiteren gewählten Mitglieds dieses Präsidiums vier Jahre.

EPÜ 2000

Gestrichen

Artikel 160 **Gestrichen**

EPÜ 1973

Ernennung von Bediensteten während einer Übergangszeit

- (1) Bis zum Erlaß des Statuts der Beamten und der für die sonstigen Bediensteten des Europäischen Patentamts geltenden Beschäftigungsbedingungen stellen der Verwaltungsrat und der Präsident des Europäischen Patentamts im Rahmen ihrer Zuständigkeit das erforderliche Personal ein und schließen zu diesem Zweck befristete Verträge. Der Verwaltungsrat kann für die Einstellung des Personals allgemeine Grundsätze aufstellen.
- (2) Während einer Übergangszeit, deren Ende der Verwaltungsrat bestimmt, kann der Verwaltungsrat nach Anhörung des Präsidenten des Europäischen Patentamts zu Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer oder der Beschwerdekammern auch technisch vorgebildete oder rechtskundige Mitglieder nationaler Gerichte und Behörden der Vertragsstaaten ernennen, die ihre Tätigkeit in den nationalen Gerichten oder Behörden weiterhin ausüben können. Sie können für einen Zeitraum ernannt werden, der weniger als fünf Jahre beträgt, jedoch mindestens ein Jahr betragen muß; sie können wiederernannt werden.

EPÜ 2000

Gestrichen

Gestrichen – In Artikel 11 (5) EPÜ 2000 überführt

ARTIKEL 161 EPÜ

Artikel 161 EPÜ, der das erste Haushaltsjahr der Europäischen Patentorganisation behandelte, war überholt und wurde daher **gestrichen**.

ARTIKEL 162 EPÜ

Artikel 162 EPÜ über die stufenweise Ausdehnung der Tätigkeit des EPA wurde **gestrichen**, da er bedeutungslos geworden war.

Artikel 161	<i>Gestrichen</i>

EPÜ 1973

Erstes Haushaltsjahr

(1) Das erste Haushaltsjahr der Organisation beginnt mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens und endet am 31. Dezember desselben Jahrs. Beginnt das erste Haushaltsjahr in der zweiten Jahreshälfte, so endet es am 31. Dezember des folgenden Jahrs.

(2) Der Haushaltsplan für das erste Haushaltsjahr ist baldmöglichst nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens aufzustellen. Bis zum Eingang der in Artikel 40 vorgesehenen Beiträge der Vertragsstaaten im Rahmen des ersten Haushaltsplans zahlen die Vertragsstaaten auf Verlangen des Verwaltungsrats in der von ihm festgesetzten Höhe Vorschüsse, die auf ihre Beiträge für diesen Haushaltsplan angerechnet werden. Die Vorschüsse werden nach dem in Artikel 40 vorgesehenen Aufbringungsschlüssel festgesetzt. Artikel 39 Absätze 3 und 4 ist auf die Vorschüsse entsprechend anzuwenden.

EPÜ 2000***Gestrichen***

Artikel 162	<i>Gestrichen</i>

EPÜ 1973

Stufenweise Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts

(1) Europäische Patentanmeldungen können von dem Tag an beim Europäischen Patentamt eingereicht werden, den der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmt.

(2) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts die Behandlung europäischer Patentanmeldungen von dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt an beschränken. Die Beschränkung kann sich auf bestimmte Gebiete der Technik beziehen. Jedoch sind die Anmeldungen in jedem Fall daraufhin zu prüfen, ob sie einen Anmeldetag haben.

(3) Ist ein Beschluß nach Absatz 2 ergangen, so kann der Verwaltungsrat die Behandlung europäischer Patentanmeldungen nicht mehr weiter beschränken.

(4) Kann eine europäische Patentanmeldung infolge der Beschränkung des Verfahrens nach Absatz 2 nicht weiterbehandelt werden, so teilt das Europäische Patentamt dies dem Anmelder mit und weist ihn darauf hin, daß er einen Umwandlungsantrag stellen kann. Mit dieser Mitteilung gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

EPÜ 2000***Gestrichen***

ARTIKEL 163 EPÜ

1. **Artikel 163 EPÜ** regelte die Eintragung zugelassener Vertreter in die in Artikel 134 EPÜ vorgesehene Liste der zugelassenen Vertreter während einer Übergangszeit, die am 7. Oktober 1981 endete (siehe ABl. EPA 1978, 327), und wurde **gestrichen**.
2. **Artikel 163 (6) EPÜ** sah jedoch vor, dass nationale Vertreter, die ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einem Staat haben, der dem EPÜ nach Ablauf der Übergangszeit beitrifft, unter den Voraussetzungen des Artikels 163 (1) bis (5) EPÜ in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden können. Diese Vorschrift diente der Besitzstandswahrung (sog. "Großvaterklausel") und sollte im EPÜ beibehalten werden, um auch den nationalen Vertretern in Staaten gerecht zu werden, die dem EPÜ in Zukunft beitreten.
3. Die Regelung des Artikels 163 EPÜ über die "**Großvaterklausel**" wurde in gestraffter Form als fester Bestandteil **in Artikel 134 (3) EPÜ 2000 übernommen** (siehe die Erläuterungen Nr. 2 und 3 zu Art. 134 EPÜ).

Artikel 163	Gestrichen

EPÜ 1973**EPÜ 2000**

Zugelassene Vertreter während einer Übergangszeit

(1) Während einer Übergangszeit, deren Ende der Verwaltungsrat bestimmt, kann in Abweichung von Artikel 134 Absatz 2 in der Liste der zugelassenen Vertreter jede natürliche Person eingetragen werden, die die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

Die in Artikel 163 (1) a) - c) genannten Voraussetzungen wurden in Artikel 134 (3) a) - c) EPÜ 2000 überführt

a) Die Person muß die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen;

b) sie muß ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben;

c) sie muß befugt sein, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Vertragsstaats zu vertreten, in dem sie ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz hat.

(2) Die Eintragung erfolgt auf Antrag, dem eine Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz beizufügen ist, aus der sich die Erfüllung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen ergibt.

Inhaltlich in Artikel 134 (4) EPÜ 2000 überführt

(3) Unterliegt in einem Vertragsstaat die in Absatz 1 Buchstabe c genannte Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muß der Antragsteller die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben. Die Voraussetzung der Berufsausübung ist jedoch nicht erforderlich für Personen, deren berufliche Befähigung, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats zu vertreten, nach den Vorschriften dieses Staats amtlich festgestellt worden ist. Aus der Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz muß sich ergeben, daß der Antragsteller eine der in diesem Absatz genannten Voraussetzungen erfüllt.

Der Inhalt von Artikel 163 (3) Satz 1 wurde in Artikel 134 (3) c) Satz 2 EPÜ 2000 überführt

(4) Der Präsident des Europäischen Patentamts kann Befreiung erteilen:

Inhaltlich in Artikel 134 (7) EPÜ 2000 überführt

a) vom Erfordernis nach Absatz 3 Satz 1, wenn der Antragsteller nachweist, daß er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat;

b) in besonders gelagerten Fällen vom Erfordernis nach Absatz 1 Buchstabe a.

(5) Der Präsident des Europäischen Patentamts hat von dem Erfordernis des Absatzes 1 Buchstabe a Befreiung zu erteilen, wenn der Antragsteller am 5. Oktober 1973 die Voraussetzungen des Absatzes 1 Buchstaben b und c erfüllt hat.

Gestrichen

(6) Personen, die ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in einem Staat haben, der diesem Übereinkommen weniger als ein Jahr vor Ablauf der Übergangszeit nach Absatz 1 oder nach Ablauf der Übergangszeit beitrifft, können während eines Zeitraums von einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts des genannten Staates an, unter den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

Die 1-Jahres-Frist wurde in Artikel 134 (3) EPÜ 2000 übernommen

(7) Nach Ablauf der Übergangszeit bleiben unbeschadet der in Anwendung von Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe c getroffenen Disziplinarmaßnahmen Personen, die während der Übergangszeit in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen worden sind, in der Liste eingetragen oder werden auf Antrag in die Liste wieder eingetragen, sofern sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 Buchstabe b erfüllen.

Gestrichen

ZWÖLFTER TEIL

ARTIKEL 164 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/6/00; CA/PL 20/00; CA/PL PV 13, Nrn. 4 - 9, 140 - 151; CA/PL PV 14, Nrn. 197 - 198; CA/100/00, S. 241 - 242; CA/124/00, Nrn. 26 - 27; CA/125/00, Nrn. 137 - 147; MR/2/00, S. 245 - 246; MR/PLD 5/00; MR/24/00, S. 99 - 103)

1. Das **neue Protokoll über den Personalbestand des EPA in Den Haag** wird in Artikel 164 (1) EPÜ als Bestandteil des Übereinkommens genannt.
2. **Artikel 164 (1) EPÜ** wurde nur in der englischen Fassung gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geringfügig redaktionell geändert.
3. Der revidierte Artikel 164 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 anzuwenden.

NEUES PERSONALSTANDSPROTOKOLL

(Vorbereitende Dokumente: siehe Art. 164 EPÜ)

1. Das **Personalstandsprotokoll** soll garantieren, dass das nach dem Stellenplan des EPA für das Jahr 2000 bestehende Verhältnis des Personalbestands am Dienstort Den Haag zum Gesamtpersonalbestand des Amts auch nach der amtsweiten Einführung des BEST-Verfahrens im Wesentlichen unverändert bleibt.

Mit dem Protokoll wurde der im Jahr 2000 auf den Dienstort Den Haag entfallende Stellenanteil auf Dauer festgeschrieben. Geringfügige Abweichungen, die bedingt sind durch Personalfluktuations- oder Änderung von Verwaltungsstrukturen (z. B. Bildung neuer Direktionen), werden dadurch jedoch nicht ausgeschlossen. Größere Abweichungen in beiden Richtungen von bis zu 10 % der Sollstärke des in Den Haag beschäftigten Personals dürfen aber nur vorübergehend auftreten und müssen im Interesse des guten Funktionierens des Amts erforderlich sein.

2. Das neue Personalstandsprotokoll war ab 29.11.2000 vorläufig anwendbar.

ARTIKEL 165 EPÜ ist unverändert.

ARTIKEL 166 EPÜ ist unverändert.

TEIL XII SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 164 Ausführungsordnung und Protokolle

EPÜ 1973

(1) Die Ausführungsordnung, das Anerkennungsprotokoll, das Protokoll über Vorrechte und Immunitäten, das Zentralisierungsprotokoll sowie das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 sind Bestandteile des Übereinkommens.

(2) Im Fall mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung gehen die Vorschriften des Übereinkommens vor.

EPÜ 2000

(1) Die Ausführungsordnung, das Anerkennungsprotokoll, das Protokoll über Vorrechte und Immunitäten, das Zentralisierungsprotokoll, [...] das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 **sowie das Personalstandsprotokoll** sind Bestandteile des Übereinkommens.

(2) ~~Im Fall~~ **Bei** mangelnder Übereinstimmung zwischen Vorschriften des Übereinkommens und Vorschriften der Ausführungsordnung gehen die Vorschriften des Übereinkommens vor.

PROTOKOLL ÜBER DEN PERSONALBESTAND DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS IN DEN HAAG (PERSONALSTANDSPROTOKOLL)

Die Europäische Patentorganisation gewährleistet, dass der Anteil der Planstellen des Europäischen Patentamts, der nach dem Organisations- und Stellenplan für das Jahr 2000 auf den Dienstort Den Haag entfällt, im Wesentlichen unverändert bleibt. Eine Änderung der Zahl der auf den Dienstort Den Haag entfallenden Planstellen, die im Interesse des guten Funktionierens des Europäischen Patentamts erforderlich wird und eine Abweichung von dem oben genannten Anteil um mehr als zehn Prozent zur Folge hat, bedarf eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Organisation auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts nach Konsultation mit den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs der Niederlande.

Artikel 165 Unterzeichnung - Ratifikation

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Staaten, die an der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens teilgenommen haben oder die über die Abhaltung dieser Konferenz unterrichtet worden sind und denen die Möglichkeit der Teilnahme geboten worden ist, bis zum 5. April 1974 zur Unterzeichnung auf.

(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Artikel 166 Beitritt

(1) Dieses Übereinkommen steht zum Beitritt offen:

- a) den in Artikel 165 Absatz 1 genannten Staaten;
- b) auf Einladung des Verwaltungsrats jedem anderen europäischen Staat.

(2) Jeder ehemalige Vertragsstaat, der dem Übereinkommen nach Artikel 172 Absatz 4 nicht mehr angehört, kann durch Beitritt erneut Vertragspartei des Übereinkommens werden.

(3) Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

ARTIKEL 167 EPÜ

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 18/98, Nrn. 10 - 13; CA/PL PV 8, Nr. 9; CA/PL PV 14, Nr. 6; CA/100/00, S. 243 - 246; MR/2/00, S. 247 - 250; MR/24/00, S. 103)

1. Artikel 167 EPÜ bot den Vertragsstaaten die Möglichkeit, während eines begrenzten Zeitraums bestimmte Vorbehalte bezüglich der Anwendung des EPÜ zu erklären.
2. Insgesamt hatten nur drei Vertragsstaaten (AT, ES, GR) solche Vorbehalte geltend gemacht, die alle längst ausgelaufen sind (für AT am 7.10.1987, für ES und GR am 7.10.1992). Neu beitretenden Vertragsstaaten ist die Erklärung von Vorbehalten nach Artikel 167 EPÜ nicht gestattet, sodass der Artikel gegenstandslos geworden ist.
3. **Artikel 167 (5) EPÜ** sah vor, dass Vorbehalte während der gesamten Geltungsdauer der europäischen Patente wirksam bleiben, die auf während der Wirksamkeit des Vorbehalts eingereichte europäische Patentanmeldungen erteilt worden waren. Aufgrund des Rückwirkungsverbots hätte jeder gemäß Artikel 167 (2) EPÜ erklärte Vorbehalt auch ohne Artikel 167 (5) EPÜ seine Gültigkeit für alle europäischen Patente behalten, die auf während der Geltungsdauer des Vorbehalts eingereichte Anmeldungen erteilt worden waren.

Artikel 167 EPÜ wurde daher insgesamt **gestrichen**.

4. Der gestrichene Artikel 167 EPÜ ist seit Inkrafttreten des EPÜ 2000 nicht mehr anzuwenden. Artikel 167 (5) EPÜ gilt jedoch weiterhin für europäische Patente, die auf während der Wirksamkeit des Vorbehalts eingereichte europäische Patentanmeldungen erteilt worden sind.

Artikel 167	<i>Gestrichen</i>

EPÜ 1973

Vorbehalte

- (1) Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nur die in Absatz 2 vorgesehenen Vorbehalte machen.
- (2) Jeder Vertragsstaat kann sich vorbehalten zu bestimmen:
- a) daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche gewähren; ein solcher Vorbehalt berührt nicht den Schutz aus dem Patent, soweit es ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein Verfahren zur Herstellung eines Nahrungs- oder Arzneimittels betrifft;
 - b) daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, soweit sie Schutz für landwirtschaftliche oder gartenbauliche Verfahren gewähren, auf die nicht bereits Artikel 53 Buchstabe b anzuwenden ist;
 - c) daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften eine kürzere Laufzeit als zwanzig Jahre haben;
 - d) daß das Anerkennungsprotokoll für ihn nicht verbindlich sein soll.
- (3) Alle von einem Vertragsstaat gemachten Vorbehalte sind für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren vom Inkrafttreten dieses Übereinkommens an wirksam. Hat ein Vertragsstaat Vorbehalte nach Absatz 2 Buchstabe a oder b gemacht, so kann der Verwaltungsrat mit Wirkung für diesen Staat die Frist für alle oder einen Teil der gemachten Vorbehalte um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn dieser Staat spätestens ein Jahr vor Ablauf des Zeitraums von zehn Jahren einen begründeten Antrag stellt, der es dem Verwaltungsrat erlaubt, zu entscheiden, daß dieser Vertragsstaat am Ende des Zeitraums von zehn Jahren nicht in der Lage ist, den Vorbehalt zurückzunehmen.
- (4) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt gemacht hat, nimmt ihn zurück, sobald es die Umstände gestatten. Die Zurücknahme des Vorbehalts erfolgt durch eine an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gerichtete Notifikation und wird einen Monat nach dem Tag des Eingangs der Notifikation wirksam.
- (5) Ein nach Absatz 2 Buchstabe a, b oder c gemachter Vorbehalt erstreckt sich auf die europäischen Patente, die aufgrund von europäischen Patentanmeldungen erteilt worden sind, die während der Wirksamkeit des Vorbehalts eingereicht worden sind. Der Vorbehalt bleibt während der gesamten Geltungsdauer dieser Patente wirksam.
- (6) Jeder Vorbehalt wird mit Ablauf des in Absatz 3 Satz 1 erwähnten Zeitraums und, falls der Zeitraum verlängert worden ist, mit Ablauf des verlängerten Zeitraums unwirksam; Absätze 4 und 5 bleiben unberührt.

EPÜ 2000***Gestrichen***

*Siehe hierzu
jedoch
Erläuterung
Nr. 4*

Die **ARTIKEL 168 bis 171 EPÜ** sind unverändert.

Artikel 168 Räumlicher Anwendungsbereich

- (1) Jeder Vertragsstaat kann in seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch eine Notifikation an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklären, dass das Übereinkommen auf alle oder einzelne Hoheitsgebiete anzuwenden ist, für deren auswärtige Beziehungen er verantwortlich ist. Die für den betreffenden Vertragsstaat erteilten europäischen Patente haben auch in den Hoheitsgebieten Wirkung, für die eine solche Erklärung wirksam ist.
- (2) Ist die in Absatz 1 genannte Erklärung in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde enthalten, so wird sie gleichzeitig mit der Ratifikation oder dem Beitritt wirksam; wird die Erklärung nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in einer Notifikation abgegeben, so wird diese Notifikation sechs Monate nach dem Tag ihres Eingangs bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland wirksam.
- (3) Jeder Vertragsstaat kann jederzeit erklären, dass das Übereinkommen für alle oder einzelne Hoheitsgebiete, für die er nach Absatz 1 eine Notifikation vorgenommen hat, nicht mehr anzuwenden ist. Diese Erklärung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem sie der Regierung der Bundesrepublik Deutschland notifiziert worden ist.

Artikel 169 Inkrafttreten

- (1) Dieses Übereinkommen tritt in Kraft drei Monate nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von sechs Staaten, in deren Hoheitsgebiet im Jahre 1970 insgesamt mindestens 180 000 Patentanmeldungen für die Gesamtheit dieser Staaten eingereicht wurden.
- (2) Jede Ratifikation oder jeder Beitritt nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens wird am ersten Tag des dritten Monats nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde wirksam.

Artikel 170 Aufnahmebeitrag

- (1) Jeder Staat, der nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitrifft, hat der Organisation einen Aufnahmebeitrag zu zahlen, der nicht zurückgezahlt wird.
- (2) Der Aufnahmebeitrag beträgt 5 % des Betrags, der sich ergibt, wenn der für den betreffenden Staat nach dem in Artikel 40 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Aufbringungsschlüssel ermittelte Prozentsatz, der zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem die Ratifikation oder der Beitritt wirksam wird, auf die Summe der von den übrigen Vertragsstaaten bis zum Abschluss des diesem Zeitpunkt vorangehenden Haushaltsjahrs geschuldeten besonderen Finanzbeiträge angewendet wird.
- (3) Werden besondere Finanzbeiträge für das Haushaltsjahr, das dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt vorausgeht, nicht mehr gefordert, so ist der in Absatz 2 genannte Aufbringungsschlüssel derjenige, der auf den betreffenden Staat auf der Grundlage des letzten Jahrs, für das besondere Finanzbeiträge zu zahlen waren, anzuwenden gewesen wäre.

Artikel 171 Geltungsdauer des Übereinkommens

Dieses Übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.

Die **ARTIKEL 172 bis 175 EPÜ** sind unverändert.

.

Artikel 172 Revision

- (1) Dieses Übereinkommen kann durch Konferenzen der Vertragsstaaten revidiert werden.
- (2) Die Konferenz wird vom Verwaltungsrat vorbereitet und einberufen. Sie ist nur beschlussfähig, wenn mindestens drei Viertel der Vertragsstaaten auf ihr vertreten sind. Die revidierte Fassung des Übereinkommens bedarf zu ihrer Annahme der Dreiviertelmehrheit der auf der Konferenz vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben. Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.
- (3) Die revidierte Fassung des Übereinkommens tritt nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden durch die von der Konferenz festgesetzte Anzahl von Vertragsstaaten und zu dem von der Konferenz bestimmten Zeitpunkt in Kraft.
- (4) Die Staaten, die die revidierte Fassung des Übereinkommens im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, gehören von diesem Zeitpunkt dem Übereinkommen nicht mehr an.

Artikel 173 Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten

- (1) Jede Streitigkeit zwischen Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht im Verhandlungsweg beigelegt worden ist, wird auf Ersuchen eines beteiligten Staats dem Verwaltungsrat unterbreitet, der sich bemüht, eine Einigung zwischen diesen Staaten herbeizuführen.
- (2) Wird eine solche Einigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag erzielt, an dem der Verwaltungsrat mit der Streitigkeit befasst worden ist, so kann jeder beteiligte Staat die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof zum Erlass einer bindenden Entscheidung unterbreiten.

Artikel 174 Kündigung

Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen jederzeit kündigen. Die Kündigung wird der Regierung der Bundesrepublik Deutschland notifiziert. Sie wird ein Jahr nach dem Tag dieser Notifikation wirksam.

Artikel 175 Aufrechterhaltung wohlervorbener Rechte

- (1) Hört ein Staat nach Artikel 172 Absatz 4 oder Artikel 174 auf, Vertragspartei dieses Übereinkommens zu sein, so berührt dies nicht die nach diesem Übereinkommen bereits erworbenen Rechte.
- (2) Die europäischen Patentanmeldungen, die zu dem Zeitpunkt anhängig sind, zu dem ein benannter Staat aufhört, Vertragspartei dieses Übereinkommens zu sein, werden in Bezug auf diesen Staat vom Europäischen Patentamt so weiterbehandelt, als ob das Übereinkommen in der nach diesem Zeitpunkt geltenden Fassung auf diesen Staat anzuwenden wäre.
- (3) Absatz 2 ist auf europäische Patente anzuwenden, für die zu dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt ein Einspruchsverfahren anhängig oder die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist.
- (4) Das Recht eines ehemaligen Vertragsstaats, ein europäisches Patent nach der Fassung des Übereinkommens zu behandeln, die auf ihn anzuwenden war, wird durch diesen Artikel nicht berührt.

Die **ARTIKEL 176 und 177 EPÜ** sind unverändert.

ARTIKEL 178 EPÜ

Der Wortlaut des **Artikels 178 EPÜ** wurde gemäß Artikel 3 (1) der Revisionsakte geändert (Anpassung in den drei Amtssprachen, Korrektur eindeutiger sprachlicher Fehler und Auslassungen, Folgeänderungen).

Artikel 176	Finanzielle Rechte und Pflichten eines ausgeschiedenen Vertragsstaats

- (1) Jeder Staat, der nach Artikel 172 Absatz 4 oder Artikel 174 nicht mehr dem Übereinkommen angehört, erhält die von ihm nach Artikel 40 Absatz 2 geleisteten besonderen Finanzbeiträge von der Organisation erst zu dem Zeitpunkt und den Bedingungen zurück, zu denen die Organisation besondere Finanzbeiträge, die im gleichen Haushaltsjahr von anderen Staaten gezahlt worden sind, zurückzahlt.
- (2) Der in Absatz 1 bezeichnete Staat hat den in Artikel 39 genannten Anteil an den Jahresgebühren für die in diesem Staat aufrechterhaltenen europäischen Patente auch in der Höhe weiterzuzahlen, die zu dem Zeitpunkt maßgebend war, zu dem er aufgehört hat, Vertragspartei zu sein.

Artikel 177	Sprachen des Übereinkommens

- (1) Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, und wird im Archiv der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.
- (2) Fassungen des Übereinkommens in anderen als den in Absatz 1 genannten Amtssprachen von Vertragsstaaten, die der Verwaltungsrat genehmigt hat, gelten als amtliche Fassungen. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der verschiedenen Fassungen sind die in Absatz 1 genannten Fassungen maßgebend.

Artikel 178	Übermittlungen und Notifikationen

- (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt beglaubigte Abschriften des Übereinkommens her und übermittelt sie den Regierungen aller ~~anderen~~ Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind.
- (2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland notifiziert den in Absatz 1 genannten Regierungen:
- ~~a) — jede Unterzeichnung;~~
 - a) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde;
 - ~~e) — Vorbehalte und Zurücknahmen von Vorbehalten nach Artikel 167;~~
 - b) Erklärungen und Notifikationen nach Artikel 168;
 - ~~e) — den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens;~~
 - c) Kündigungen nach Artikel 174 und ~~jeden~~ den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Kündigungen.
- (3) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland lässt dieses Übereinkommen beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren.

ABSCHNITT I DES ZENTRALISIERUNGSPROTOKOLLS

(Vorbereitende Dokumente: CA/PL 10/98; CA/PL PV 7, Nrn. 85 - 90; CA/PL PV 14, Nrn. 110 - 111; CA/100/00, S. 247 - 252; CA/124/00, Nr. 28; CA/125/00, Nr. 148; MR/2/00, S. 251 - 256; MR/24/00, S. 103)

1. **Die in Abschnitt I (1) b) enthaltene Übertragung von Aufgaben, die dem ehemaligen Internationalen Patentinstitut oblagen, auf die Zweigstelle Den Haag wurde aufgehoben.** Somit können Recherchen zu nationalen Patentanmeldungen nun auch von den Prüfern in München durchgeführt werden.

Dementsprechend wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, dem Amt - nicht nur seiner Zweigstelle Den Haag - weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche zu übertragen, ganz im Sinne des BEST-Verfahrens, dem zufolge zusammengehörende Aufgaben des Amts auch organisatorisch zusammengelegt werden sollten.

2. **Die Einschränkung der Aufgaben der Dienststelle Berlin in Abschnitt I (3) wurde ebenfalls aufgehoben.** Damit wurde sichergestellt, dass auch dort BEST-Verfahren durchgeführt werden können, d. h. nicht nur die Recherche, sondern insbesondere auch die Sachprüfung.

Der Verwaltungsrat wurde ermächtigt, die Dienststelle Berlin mit weiteren Aufgaben nicht nur auf dem Gebiet der Recherche, sondern auch auf dem Gebiet der Sachprüfung zu betrauen.

Siehe auch die Erläuterungen zu den Artikeln 16 und 17 EPÜ.

3. Der revidierte Abschnitt I des Zentralisierungsprotokolls war ab 29.11.2000 vorläufig anwendbar.

Zentralisierungsprotokoll

EPÜ 1973

Abschnitt I

(1)(a) Bei Inkrafttreten des Übereinkommens treffen die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die gleichzeitig Mitgliedstaaten des durch das Haager Abkommen vom 6. Juni 1947 errichteten Internationalen Patentinstituts sind, die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß alle Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts spätestens zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens vorgesehenen Zeitpunkt auf das Europäische Patentamt übertragen werden. Diese Übertragung erfolgt im Wege eines Vertrags zwischen dem Internationalen Patentinstitut und der Europäischen Patentorganisation. Die oben erwähnten Staaten und die anderen Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß dieser Vertrag spätestens zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens vorgesehenen Zeitpunkt angewendet wird. Die Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts, die gleichzeitig Vertragsstaaten des Übereinkommens sind, verpflichten sich ferner, ihre Mitgliedschaft am Haager Abkommen zum Zeitpunkt der Anwendung des Vertrags zu beenden.

(b) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt nach Maßgabe des unter Buchstabe a erwähnten Vertrags übernommen werden. Die Zweigstelle in Den Haag übernimmt von der Anwendung dieses Vertrags an einerseits die Aufgaben, die dem Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung obliegen, insbesondere diejenigen, die es zu diesem Zeitpunkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob diese Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens werden oder nicht, und andererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten des Übereinkommens gegenüber Staaten verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des Übereinkommens sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation der Zweigstelle weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche übertragen.

EPÜ 2000

Abschnitt I

(1) a) *Unverändert*

b) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens treffen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal des Internationalen Patentinstituts in das Europäische Patentamt nach Maßgabe des unter Buchstabe a erwähnten Vertrags übernommen werden. **Das Europäische Patentamt** übernimmt von der Anwendung dieses Vertrags an einerseits die Aufgaben, die dem Internationalen Patentinstitut am Tag der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung obliegen, insbesondere diejenigen, die es zu diesem Zeitpunkt gegenüber seinen Mitgliedstaaten wahrnimmt, wobei es unerheblich ist, ob diese Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens werden oder nicht, und andererseits die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung es sich bei Inkrafttreten des Übereinkommens gegenüber Staaten verpflichtet hat, die in diesem Zeitpunkt sowohl Mitgliedstaaten des Internationalen Patentinstituts als auch Vertragsstaaten des Übereinkommens sind. Außerdem kann der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation **dem Europäischen Patentamt** weitere Aufgaben auf dem Gebiet der Recherche übertragen.

Zentralisierungsprotokoll

EPÜ 1973

(c) Die obengenannten Verpflichtungen beziehen sich sinngemäß auch auf die gemäß dem Haager Abkommen geschaffene Dienststelle unter den im Abkommen zwischen dem Internationalen Patentinstitut und der Regierung des beteiligten Vertragsstaats vorgesehenen Bedingungen. Diese Regierung verpflichtet sich, mit der Europäischen Patentorganisation ein neues Abkommen, das das bereits bestehende Abkommen mit dem Internationalen Patentinstitut ablöst, zu schließen, um die Bestimmungen über die Organisation, die Tätigkeit und die Finanzierung der Dienststelle mit diesem Protokoll in Einklang zu bringen.

(2) Die Vertragsstaaten des Übereinkommens verzichten zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt vorbehaltlich Abschnitt III für ihre Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz zugunsten des Europäischen Patentamts auf die Tätigkeit als Internationale Recherchenbehörde nach dem Zusammenarbeitsvertrag.

(3)(a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt wird in Berlin (West) zum Zweck der Durchführung von Recherchen für europäische Patentanmeldungen eine Dienststelle des Europäischen Patentamts errichtet. Diese Dienststelle untersteht der Zweigstelle in Den Haag.

(b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle Berlin unter Berücksichtigung allgemeiner Erwägungen und der Bedürfnisse des Europäischen Patentamts auf dem Recherchegebiet fest.

(c) Zumindest am Anfang des Zeitabschnitts nach der stufenweisen Ausdehnung des Tätigkeitsbereichs des Europäischen Patentamts muß der Umfang der dieser Dienststelle übertragenen Arbeiten eine volle Auslastung des im Zeitpunkt der Auflage des Übereinkommens zur Unterzeichnung bei der Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts beschäftigten Prüferpersonals ermöglichen.

(d) Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt die zusätzlichen Kosten, die der Europäischen Patentorganisation aus der Errichtung und dem Betrieb der Dienststelle Berlin entstehen.

EPÜ 2000

c) *Unverändert*

(2) *Unverändert*

(3) a) Zu dem in Artikel 162 Absatz 1 des Übereinkommens genannten Zeitpunkt wird in Berlin [...] eine Dienststelle des Europäischen Patentamts errichtet. Diese Dienststelle untersteht der Zweigstelle in Den Haag.

b) Der Verwaltungsrat legt die Befugnisse der Dienststelle Berlin unter Berücksichtigung allgemeiner Erwägungen und der Bedürfnisse des Europäischen Patentamts [...] fest.

c) *Unverändert*

d) *Unverändert*

Anlage 1: Artikel 3, 6, 7 und 8 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000**Artikel 3 Neufassung des Übereinkommens**

- (1) Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation wird ermächtigt, auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts eine Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens zu erstellen. In der Neufassung sind die Vorschriften des Übereinkommens in den drei Amtssprachen, soweit dies erforderlich ist, redaktionell anzupassen. Ferner können die Vorschriften des Übereinkommens fortlaufend neu nummeriert und die Verweisungen auf andere Vorschriften des Übereinkommens der neuen Nummernfolge entsprechend geändert werden.
- (2) Der Verwaltungsrat beschließt die Neufassung des Übereinkommens mit Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben. Mit der Beschlussfassung wird die Neufassung des Übereinkommens Bestandteil dieser Revisionsakte.

Artikel 6 Vorläufige Anwendung

Artikel 1 Nummern 4 - 6 und 12 - 15, Artikel 2 Nummern 2 und 3 sowie Artikel 3 und 7 dieser Revisionsakte sind vorläufig anwendbar. [Bezugnahme auf die Artikel 16, 17, 18, 37, 38, 42 und 50 EPÜ sowie auf das Zentralisierungsprotokoll und das Personalstandsprotokoll]

Artikel 7 Übergangsbestimmungen

- (1) Die revidierte Fassung des Übereinkommens findet auf alle nach ihrem Inkrafttreten eingereichten europäischen Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente Anwendung. Sie findet nicht auf die bei ihrem Inkrafttreten bereits erteilten europäischen Patente und auf europäische Patentanmeldungen Anwendung, die in diesem Zeitpunkt anhängig sind, soweit der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation nichts anderes bestimmt.
- (2) Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation fasst spätestens am 30. Juni 2001 einen Beschluss nach Absatz 1 mit Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben. Ein solcher Beschluss wird Bestandteil dieser Revisionsakte.

Artikel 8 Inkrafttreten

- (1) Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens tritt zwei Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von fünfzehn Vertragsstaaten oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch den Vertragsstaat in Kraft, der diese Förmlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt der frühere ist.
- (2) Mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens tritt die vor diesem Zeitpunkt geltende Fassung des Übereinkommens außer Kraft.

Anlage 2: Übergangsbestimmungen

Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 über die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf Artikel 7 Absatz 2 der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens vom 29. November 2000 ("Revisionsakte"),

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht",

BESCHLIESST:

Artikel 1

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Revisionsakte gilt für die nachgenannten geänderten und neuen Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens die folgende Übergangsregelung:

1. Die Artikel 14 (3) - (6), 51, 52, 53, 54 (3) und (4), 61, 67, 68, 69 und das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 sowie die Artikel 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 und 141 sind auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen und bereits erteilten europäischen Patente anzuwenden. Jedoch ist Artikel 54 (4) der vor diesem Zeitpunkt geltenden Fassung des Übereinkommens auf diese Anmeldungen und Patente weiterhin anzuwenden.
2. Die Artikel 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105a - c und 138 sind auf die bei ihrem Inkrafttreten bereits erteilten europäischen Patente sowie die europäischen Patente anzuwenden, die auf zu diesem Zeitpunkt anhängige europäische Patentanmeldungen erteilt werden.
3. Artikel 54 (5) ist auf die bei seinem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen anzuwenden, soweit eine Entscheidung über die Erteilung des Patents noch nicht ergangen ist.
4. Artikel 112a ist auf Entscheidungen der Beschwerdekammern anzuwenden, die ab seinem Inkrafttreten ergehen.
5. Die Artikel 121 und 122 sind auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen europäischen Patentanmeldungen und erteilten europäischen Patente anzuwenden, soweit die Fristen für den Antrag auf Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind.
6. Die Artikel 150 - 153 sind auf die bei ihrem Inkrafttreten anhängigen internationalen Anmeldungen anzuwenden. Jedoch sind die Artikel 154 (3) und 155 (3) der vor diesem Zeitpunkt geltenden Fassung des Übereinkommens auf diese Anmeldungen weiterhin anzuwenden.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt mit dem Inkrafttreten der revidierten Fassung des Übereinkommens nach Artikel 8 der Revisionsakte in Kraft.

Geschehen zu München am 28. Juni 2001

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

Roland GROSSENBACHER

Anlage 3: Vorschläge, die von der Revisionskonferenz verworfen wurden

1. Die vorliegende Veröffentlichung stützt sich auf den "Basisvorschlag für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens" vom 13.10.2000 (MR/2/00), den der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation der gemäß Artikel 172 (2) EPÜ einberufenen Konferenz der EPÜ-Vertragsstaaten vorgelegt hat.
2. Einige der im Basisvorschlag enthaltenen **Vorschläge** wurden von der Konferenz **verworfen**. Diese sind nachstehend aufgeführt.
 - 2.1 **Artikel 14 EPÜ:** Es war vorgeschlagen worden, Artikel 14 (8) und (9) EPÜ 1973 zu streichen und seinen Inhalt in die Ausführungsordnung zu überführen.
 - Siehe die vorbereitenden Dokumente CA/PL 25/00; CA/PL PV 14, Nrn. 7 - 10; CA/100/00, S. 3 - 8; CA/124/00, Nrn. 6 - 7; CA/125/00, Nrn. 12 - 22 und MR/2/00, S. 5 - 10;
 - zu den Beratungen auf der Revisionskonferenz siehe MR/8/00 und MR/24/00, S. 58.
 - 2.2 **Artikel 52 EPÜ:** Es war vorgeschlagen worden, "Programme für Datenverarbeitungsanlagen" in Artikel 52 (2) c) EPÜ zu streichen.
 - Siehe die vorbereitenden Dokumente CA/PL 6/99; CA/PL PV 9, Nrn. 24 - 27; CA/PL PV 14, Nrn. 143 - 156; CA/100/00, S. 37 - 40; CA/124/00, Nrn. 12 - 16; CA/125/00, Nrn. 45 - 73 und MR/2/00, S. 43 - 44;
 - zu den Beratungen auf der Revisionskonferenz siehe MR/8/00; MR/15/00; MR/16/00 und MR/24/00, S. 69 - 71.
 - 2.3 **Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ:** Es war vorgeschlagen worden, in den neuen Artikel 2 des Protokolls einen zweiten Absatz einzufügen, um den Begriff der "äquivalenten Mittel" zu erläutern, und einen Artikel 3 zu früheren Angaben in das Protokoll aufzunehmen.
 - Siehe die vorbereitenden Dokumente CA/PL 25/00 Add. 2; CA/PL PV 14, Nrn. 227 - 233; CA/100/00, S. 55 - 58; CA/124/00, Nr. 19; CA/125/00, Nrn. 94 - 104 und MR/2/00, S. 57 - 62;
 - zu den Beratungen auf der Revisionskonferenz siehe MR/24/00, S. 74 - 79.
3. Darüber hinaus **nahm** die Konferenz einige Vorschriften **an**, die **nicht im Basisvorschlag** enthalten waren, insbesondere
 - Artikel 33 (5) EPÜ 2000
 - Artikel 112a (2) a), b) und d) EPÜ 2000
 - das Personalstandsprotokoll

Genauere Einzelheiten können der Mitschrift der auf der Revisionskonferenz geführten Beratungen entnommen werden (siehe MR/24/00, Bericht der Konferenz).

4. Abschließend sei noch angemerkt, dass die Konferenz in ihrer Entschließung vom 29.11.2000 zwei Bereiche für eine künftige Revision des EPÜ hervorhebt, und zwar Computerprogramme und die Biotechnologie.
 - In Bezug auf Computerprogramme heißt es in der Entschließung, dass sich die Konferenz "eingedenk des Stellenwerts dieser Frage" darauf verständigt hat, "die geltenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens in Bezug auf Software vorerst unangetastet zu lassen".
 - Zur Biotechnologie wird ausgeführt, dass "der geeignete Rahmen für bestimmte Vorschriften, etwa über biotechnologische Erfindungen, eingehend geprüft werden" sollte.

Noch liegen keine neuen Vorschläge zur Revision der entsprechenden EPÜ-Bestimmungen vor.

5. Die vorstehenden Materialien können online unter folgender Adresse abgerufen werden:
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/travaux_de.html



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 I: The Articles

Sonderausgabe 4 | 2007
Das revidierte Europäische Patentübereinkommen (EPÜ 2000)
Synoptische Darstellung EPÜ 1973/2000 – Teil I: Die Artikel
Special edition 4 | 2007
Revision of the European Patent Convention (EPC 2000)
Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles
Edition spéciale 4 | 2007
Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000)
Présentation synoptique CBE 1973/2000 – Partie I : Les articles

Amtsblatt des Europäischen Patentamts

Herausgeber und Schriftleitung
Europäisches Patentamt
Direktion 5.2.2
80298 München
Deutschland
Tel. (+49-89) 2399-5225
Fax (+49-89) 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. (+43-1) 521 26-411
Fax (+43-1) 521 26-2495
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. (+49-89) 2399-5225
Fax (+49-89) 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. (+43-1) 521 26-411
Fax (+43-1) 521 26-2495
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. (+49-89) 2399-5225
Fax (+49-89) 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. (+43-1) 521 26-411
Fax (+43-1) 521 26-2495
subs@epo.org

Impression
Imprimerie Centrale S.A.
1024 Luxembourg
Luxembourg

Foreword

By Decision dated 24.2.2000, the Administrative Council convened a Conference of the Contracting States to revise the EPC under Article 172(2) EPC.

The Conference was held from 20 to 29 November 2000. On the last day of the Conference, the Act revising the EPC ("Revision Act")¹ was adopted: it comprises the text of

- the 72 Articles of the EPC amended by the Conference,
- the 7 new Articles inserted in the EPC (Articles 4a, 105a, 105b, 105c, 112a, 134a and 149a EPC)
- the 2 Protocols amended by the Conference (Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC; Protocol on Centralisation)
- the new Protocol on Staff Complement added to the EPC.

Under Article 3(1) of the Revision Act, the Administrative Council was authorised to "draw up [...] a new text of the EPC", in particular with a view to align the wording of the Articles of the EPC in the three official languages. The new text of the EPC 2000 was adopted on 28 June 2001 by the Administrative Council. It is this text which will enter into force on 13.12.2007 at the latest.

The present publication compares the Articles of the EPC 1973 with the Articles of the EPC 2000. The aim is to be able to trace easily each and every change to the EPC, whether adopted by Conference of the Contracting States in November 2000 or by the Administrative Council in June 2001.

In addition, consolidated explanatory remarks have been included, as well as references to the Implementing Regulations to the EPC 2000 and to the transitional provisions. All the additional documents referred to as "Preparatory documents" are available on-line at <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/travaux.html>

The present publication is intended for study purposes only and does not form part of the <i>travaux préparatoires</i> to the EPC 2000

¹ Act revising the EPC of 29 November 2000, see Special edition n° 1 of the OJ EPO 2001, pages 3-51.

Guidance for the reader

In the synoptic comparison between the Articles of the EPC 1973 and the Articles of the EPC 2000, the following font features have been used in the right-hand column:

bold [...] **grey** ~~strikethrough~~

Example

Article 123	Amendments
EPC 1973	EPC 2000
(1) The conditions under which a European patent application or a European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office are laid down in the Implementing Regulations. In any case, an applicant shall be allowed at least one opportunity of amending the description, claims and drawings of his own volition.	(1) [...] A The European patent application or [...] European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any case event , the applicant shall be given at least one opportunity of ~~amending~~ to amend the application of his own volition.

As compared to the EPC 1973, the font features in the right-hand column reflect the changes and deletions made to the text of the EPC 2000:

- **bold**: new text adopted by the Conference of the Contracting States (November 2000)
- [...]: text deleted by the Conference (November 2000)
- **grey**: new text adopted by the Administrative Council (June 2001)
- ~~strikethrough~~: text deleted by the Administrative Council (June 2001).

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 and CA/26/01.

*** 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>

The **TRIPS Agreement**, Annex 1C to the Agreement Establishing the World Trade Organization, of 15 April 1994, is available at http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

**Synoptic presentation
of the Articles of the EPC 1973 and the Articles of the EPC 2000,
including explanatory remarks
and references to the Implementing Regulations to the EPC 2000
and the transitional provisions**

Contents

Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I : The Articles of the EPC	1
Appendix 1: Articles 3, 6, 7 and 8 of the Act revising the EPC of 29 November 2000	217
Appendix 2: Transitional provisions	219
Appendix 3: Proposals which were not adopted by the Revision Conference	221

PREAMBLE

The Preamble is unchanged.

PART I

CHAPTER I

ARTICLES 1 and 2 EPC

The wording of **Articles 1 and 2 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvement or clarification).

ARTICLE 3 EPC is unchanged.

ARTICLE 4 EPC

Minor amendments have been made to the wording of **Article 4 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvement).

CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS (EUROPEAN PATENT CONVENTION)

PREAMBLE

The Contracting States,

DESIRING to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

DESIRING that such protection may be obtained in those States by a single procedure for the grant of patents and by the establishment of certain standard rules governing patents so granted,

DESIRING, for this purpose, to conclude a Convention which establishes a European Patent Organisation and which constitutes a special agreement within the meaning of Article 19 of the Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris on 20 March 1883 and last revised on 14 July 1967, and a regional patent treaty within the meaning of Article 45, paragraph 1, of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970,

HAVE AGREED on the following provisions:

PART I GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

Chapter I General provisions

Article 1	European law for the grant of patents

A system of law, common to the Contracting States, for the grant of patents for invention is hereby established **by this Convention**.

Article 2	European patent

(1) Patents granted ~~by virtue of~~ **under** this Convention shall be called European patents.

(2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless ~~otherwise provided in this Convention~~ **provides otherwise**.

Article 3	Territorial effect

The grant of a European patent may be requested for one or more of the Contracting States.

Article 4	European Patent Organisation

(1) A European Patent Organisation, hereinafter referred to as the Organisation, is established by this Convention. It shall have administrative and financial autonomy.

(2) The organs of the Organisation shall be:

(a) a **the** European Patent Office;

(b) ~~an~~ **the** Administrative Council.

(3) The task of the Organisation shall be to grant European patents. This shall be carried out by the European Patent Office supervised by the Administrative Council.

bold [...] = changes and deletions adopted by the Diplomatic Conference (November 2000)

grey strikethrough = changes and deletions adopted by the Administrative Council (June 2001)

NEW ARTICLE 4a EPC

(Preparatory documents: CA/83/00; CA/PL PV 14, points 236-245; CA/123/00; CA/124/00, points 34-35; CA/125/00, points 157-169; MR/2/00, pages 2-3; MR/PLD 2/00; MR/24/00, page 57)

1. The Intergovernmental Conferences of the member states of the European Patent Organisation on the reform of the patent system in Europe, convened by France in June 1999 and by the United Kingdom in October 2000, constitute the background for the proposal that a conference of the ministers of the EPC contracting states responsible for patents matters should be established as a permanent body within the framework of the EPC.
2. Setting up a legal basis for such ministerial conferences makes it clear that the European Patent Organisation operates in a political context and recognises that it does so. The inclusion of a suitable provision in the EPC itself is the simplest and most transparent way to achieve this. In order to provide for a politically effective and flexible solution, **a new Article 4a EPC has been added, establishing a ministerial conference as a permanent institution under the EPC.**
3. **The conference of ministers is not an organ of the Organisation** and does not affect the powers of the existing organs under Article 4(2) EPC (European Patent Office and Administrative Council). In particular, it cannot take decisions which have legally binding effects on the Organisation.

The functions and significance of the ministerial conference are rather of a purely political nature. Firstly, it could set the Organisation objectives, *e.g.* by issuing mandates or in other suitable ways, which the Organisation's bodies would endeavour to meet by exercising their respective powers. Secondly, it could initiate co-operation between the contracting states in matters which extend beyond the scope of the EPC.

The model for this form of political agenda-setting are the intergovernmental conferences convened by France in 1999 and the United Kingdom in 2000, which in addition to formulating mandates addressed to the Organisation, laid the foundations for the conclusion of agreements between the contracting states on translation requirements and litigation.

4. The new Article 4a EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 4a	Conference of ministers of the Contracting States

EPC 1973

There is nothing equivalent to this provision in the EPC 1973.

EPC 2000

A conference of ministers of the Contracting States responsible for patent matters shall meet at least every five years to discuss issues pertaining to the Organisation and to the European patent system.

CHAPTER II

ARTICLE 5 EPC is unchanged.

ARTICLES 6 to 9 EPC

The title and wording of **Article 6 EPC** as well as the wording of **Articles 7, 8 and 9 EPC** have been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, correction of obvious linguistic mistake, editorial improvement or clarification).

Chapter II The European Patent Organisation

Article 5 Legal status

- (1) The Organisation shall have legal personality.
- (2) In each of the Contracting States, the Organisation shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State; it may in particular acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.
- (3) The President of the European Patent Office shall represent the Organisation.

Article 6 Seat Headquarters

- (1) The Organisation shall have its seat at headquarters in Munich.
- (2) The European Patent Office shall be set up at located in Munich. It shall have a branch at The Hague.

Article 7 Sub-offices of the European Patent Office

By decision of the Administrative Council, suboffices sub-offices of the European Patent Office may be created, if need be, for the purpose of information and liaison, in the Contracting States and with inter-governmental organisations in the field of industrial property, subject to the approval of the Contracting State or organisation concerned.

Article 8 Privileges and immunities

The Protocol on Privileges and Immunities annexed to this Convention shall define the conditions under which the Organisation, the members of the Administrative Council, the employees of the European Patent Office, and such other persons specified in that Protocol as take part in the work of the Organisation, shall enjoy, in the territory of each Contracting State, the privileges and immunities necessary for the performance of their duties.

Article 9 Liability

- (1) The contractual liability of the Organisation shall be governed by the law applicable to the relevant contract in question.
- (2) The non-contractual liability of the Organisation in respect of any damage caused by it or by the employees of the European Patent Office in the performance of their duties shall be governed by the provisions of the law of the Federal Republic of Germany. Where the damage is caused by the branch at The Hague or a sub-office or employees attached thereto, the provisions of the law of the Contracting State in which such branch or sub-office is located shall apply.
- (3) The personal liability of the employees of the European Patent Office towards the Organisation shall be laid down in governed by their Service Regulations or conditions of employment.
- (4) The courts with jurisdiction to settle disputes under paragraphs 1 and 2 shall be:
 - (a) for disputes under paragraph 1, the courts of competent jurisdiction in the Federal Republic of Germany, unless the contract concluded between the parties designates the a courts of another State;
 - (b) for disputes under paragraph 2, either the courts of competent jurisdiction in the Federal Republic of Germany, or of the courts of competent jurisdiction in the State in which the branch or sub-office is located.

CHAPTER III

ARTICLE 10 EPC

The title and wording of **Article 10 EPC** have been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvement or clarification).

Chapter III The European Patent Office

Article 10 ~~Direction~~ Management

- (1) The European Patent Office shall be ~~directed~~ **managed** by the President, who shall be responsible for its activities to the Administrative Council.
- (2) To this end, the President shall have in particular the following functions and powers:
- (a) he shall take all necessary steps **to ensure the functioning of the European Patent Office**, including the adoption of internal administrative instructions and ~~the publication of guidance for information to the public, to ensure the functioning of the European Patent Office~~;
- (b) ~~in so far as unless~~ this Convention contains no provisions in this respect **provides otherwise**, he shall prescribe which transactions ~~acts~~ are to be ~~carried out~~ **performed** at the European Patent Office at ~~in~~ Munich and its branch at The Hague respectively;
- (c) ~~he may place before~~ **submit to** the Administrative Council any proposal for amending this Convention, ~~and any proposal~~ for general regulations, or ~~for~~ decisions which come within the competence of the Administrative Council;
- (d) he shall prepare and implement the budget and any amending or supplementary budget;
- (e) he shall submit a management report to the Administrative Council each year;
- (f) he shall exercise supervisory authority over the ~~personnel~~ **staff**;
- (g) ~~subject to the provisions of Article 11, he shall appoint and promote the employees~~ **and decide on their promotion**;
- (h) he shall exercise disciplinary authority over the employees other than those referred to in Article 11, and may propose disciplinary action to the Administrative Council with regard to employees referred to in Article 11, paragraphs 2 and 3;
- (i) he may delegate his functions and powers.
- (3) The President shall be assisted by a number of Vice-Presidents. If the President is absent or indisposed, one of the Vice-Presidents shall take his place in accordance with the procedure laid down by the Administrative Council.

ARTICLE 11 EPC

(Preparatory documents: CA/106/99 + Add. 1, CA/PL PV 12, points 3-10; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 1-2; MR/2/00, pages 3-4; MR/24/00, pages 57-58)

1. The participation of **external legally qualified members** from the EPC contracting states in proceedings before the Enlarged Board of Appeal has proved to be a success. It is expected that the involvement of national judges in important cases before the Enlarged Board will continue in future to provide valuable input, to help bring about international recognition of these decisions and, in so doing, to further the harmonisation of patent case law in Europe. The appointment of national judges from the contracting states as members of the Enlarged Board of Appeal will thus continue to be highly desirable.
2. In the EPC 1973, the legal basis for the appointment of external members of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal was a transitional provision: Article 160(2) EPC, which has been deleted in the course of the revision of the EPC (see explanatory remarks to Article 160 EPC). **New Article 11(5) EPC creates a permanent legal basis for appointing external legally qualified members of the Enlarged Board of Appeal.** In accordance with current practice, they shall be appointed for three-year terms, with the possibility of re-appointment.
3. The appointment of **external technically qualified members** of the Technical Boards or the Enlarged Board and of **external legally qualified members** of the Legal and Technical Boards, which was possible under Article 160(2) EPC 1973 is discontinued for the future. One reason why provision was made for appointing external Board members was concern that the EPO, particularly in the early days, might not have the necessary wide range of specialist know-how available in-house. Today, this is no longer the case; experts are in place in all technical fields. So there is no longer any need to appoint external technically qualified members of the Technical Boards or of the Enlarged Board of Appeal. The participation of external members has in any case proved organisationally complicated and increasingly inefficient. Recently, therefore, there have been very few cases of external members sitting on Technical Boards. And only in the EPO's very early years was there a need to appoint external legally qualified members to work on the Legal or Technical Boards.
4. The revised Article 11 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLES 12 and 13 EPC

Minor amendments have been made to the wording of **Articles 12 and 13 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvement or clarification).

Article 11	Appointment of senior employees

EPC 1973

(1) The President of the European Patent Office shall be appointed by decision of the Administrative Council.

(2) The Vice-Presidents shall be appointed by decision of the Administrative Council after the President has been consulted.

(3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by decision of the Administrative Council, taken on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by decision of the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

(4) The Administrative Council shall exercise disciplinary authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.

[See Article 160(2) EPC 1973:

(2) ... the Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may appoint as members of the Enlarged Board of Appeal or of the Boards of Appeal technically or legally qualified members of national courts and authorities of Contracting States who may continue their activities in their national courts or authorities. They may be appointed for a term of less than five years, though this shall not be less than one year, and may be reappointed.]

EPC 2000

(1) The President of the European Patent Office shall be appointed by [...] the Administrative Council.

(2) The Vice-Presidents shall be appointed by [...] the Administrative Council after the President of **the European Patent Office** has been consulted.

(3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by [...] the Administrative Council [...] on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by [...] the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

(4) *Unchanged*

(5) The Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may also appoint as members of the Enlarged Board of Appeal legally qualified members of the national courts or quasi-judicial authorities of the Contracting States, who may continue their judicial activities at the national level. They shall be appointed for a term of three years and may be re-appointed.

Article 12	Duties of office

The Employees of the European Patent Office shall be bound, even after the termination of their employment, neither to disclose nor to make use of information which by its nature is a professional secret.

Article 13	Disputes between the Organisation and the employees of the European Patent Office

(1) Employees and former employees of the European Patent Office or their successors in title may apply to the Administrative Tribunal of the International Labour Organization in the case of disputes with the European Patent Organisation, in accordance with the Statute of the Tribunal and within the limits and subject to the conditions laid down in the Service Regulations for permanent employees or the Pension Scheme Regulations or arising from the conditions of employment of other employees.

(2) An appeal shall only be admissible if the person concerned has exhausted such other means of appeal as are available to him under the Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or the conditions of employment, ~~as the case may be.~~

ARTICLE 14 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 25/00; CA/PL PV 14, points 7-10; CA/100/00, pages 3-8; CA/124/00, points 6-7; CA/125/00, points 12-22; MR/2/00, pages 5-10; MR/8/00; MR/24/00, pages 5-10)

1. In the light of the provision of the **Patent Law Treaty 2000** (PLT) relating to the minimum requirements for the accordance of a filing date, it has proven necessary to amend Article 14 EPC, including the title.
2. The revised **Article 14(1) EPC** now only states what the official languages of the EPO are. The former second sentence is transferred to paragraph 2.
3. The revised **Article 14(2) EPC** provides that an application must be filed in one of the EPO official languages, or be translated into one of these languages (if the application has been filed in another language). The words "any other language" imply that an application may be filed in any language, in accordance with Article 5 PLT which states that, for the purpose of obtaining a filing date, a description of the invention in a language of the applicant's choice must be accepted.

If the application is filed in a language other than an EPO official language, the applicant must file a translation into an EPO official language within 2 months of filing the European patent application, so that the application can be processed (see Rule 6(1) EPC 2000). If the translation is not filed in due time, the EPO invites the applicant to submit it within a 2 month period (Rule 58 EPC 2000). The legal effect of the non-timely filing of the translation, previously laid down in Article 90(3) EPC 1973, is now included in Article 14(2) EPC.

4. **Article 14(3) EPC** has been shortened to improve readability without any change in substance. In addition, a minor editorial change has been made under Article 3(1) of the Revision Act.
5. **Article 14(4) EPC** has been redrafted and combined with current Article 14(5) EPC. In view of the fact that applications may be filed in any language, the special provisions for applicants from contracting states with a language other than English, French or German as an official language are no longer applicable to the filing of the application itself, but only to subsequently filed documents. The translation may be filed in any official language (see Rule 3(1) EPC 2000).
6. Finally, minor amendments have been made to **Article 14(6) and (7) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvement or clarification).
7. The revised Article 14(1) and (2) EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■
8. The revised Article 14(3) to (6) EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 14	Languages of the European Patent Office, European patent applications and other documents

EPC 1973

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German. European patent applications must be filed in one of these languages.

(2) However, natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file European patent applications in an official language of that State. Nevertheless, a translation in one of the official languages of the European Patent Office must be filed within the time limit prescribed in the Implementing Regulations; throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the original text of the application.

(3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or, in the case referred to in paragraph 2, that of the translation, shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office concerning the application or the resulting patent, unless otherwise provided in the Implementing Regulations.

(4) The persons referred to in paragraph 2 may also file documents which have to be filed within a time limit in an official language of the Contracting State concerned. They must however file a translation in the language of the proceedings within the time limit prescribed in the Implementing Regulations; in the cases provided for in the Implementing Regulations, they may file a translation in a different official language of the European Patent Office.

EPC 2000

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German. [...]

(2) **A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages, in accordance with the Implementing Regulations.** Throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the application **as filed**. **If a required translation is not filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.**

(3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or [...] **into which it is translated** shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office, [...] unless ~~otherwise provided in the Implementing Regulations~~ **provide otherwise**.

(4) **Natural or legal persons having their residence or principal place of business within a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad,** may file documents which have to be filed within a time limit in an official language of **that State**. They **shall** however file a translation in [...] **an official language of the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations.** If any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the **prescribed language**, or if any **required translation** is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been **filed**.

Article 14	Languages of the European Patent Office, European patent applications and other documents

EPC 1973

(5) If any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the language prescribed by this Convention, or if any translation required by virtue of this Convention is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been received.

(6) European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

(7) The specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings; they shall include a translation of the claims in the two other official languages of the European Patent Office.

(8) There shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

(a) the European Patent Bulletin;

(b) the Official Journal of the European Patent Office.

(9) Entries in the Register of European Patents shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

EPC 2000

(5) ***Deleted*** – incorporated in paragraph 4

(6) ***Becomes (5)*** – wording unchanged

(6) Specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings **and** shall include a translation of the claims in the ~~two~~ **other two** official languages of the European Patent Office.

(7) ~~There~~ **The following** shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

(a) the European Patent Bulletin;

(b) the Official Journal of the European Patent Office.

(9) ***Becomes (8)*** – wording unchanged

ARTICLE 15 EPC

The title and the wording of **Article 15 EPC** have been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

ARTICLES 16 AND 17 EPC, SECTION I PROTOCOL ON CENTRALISATION

(Preparatory documents: CA/PL 2/98; CA/PL 10/98; CA/PL PV 6, points 9-41; CA/PL PV 7, points 85-90; CA/PL PV 14, point 6, CA/100/00, pages 9-14; MR/2/00, pages 11-16; MR/24/00, pages 58-59)

1. The EPC 1973 implied an organisational and geographical division between search and examination. Under Articles 16 and 17 EPC 1973, the Receiving Section and Search Divisions were located in the branch at The Hague, and Section I(1)(b) of the Protocol on Centralisation referred to the taking over of the tasks of the former IIB by the branch at The Hague. There is no such geographical allocation of the other EPO departments referred to in Article 15 EPC.
2. When the EPO was set up, it was agreed that searching should be carried out by the examiners in DG 1 at The Hague, and substantive examination by the DG 2 examiners in Munich. This geographical and material division of search and substantive examination was determined by political and historical factors, since the paper search documentation was located in the former IIB in The Hague.
3. Since electronic search tools have made it possible to carry out searches in Munich too, the EPO has set up a pilot project known as **BEST** (Bringing Examination and Search Together), with the aim of improving quality and efficiency. Under BEST, both search and examination are performed by the same examiner, who may be located in The Hague, Berlin or Munich. When the request for examination is received, the search examiner is appointed a member of the Examining Division and entrusted with the substantive examination of the application.
4. In order to enable the Office-wide implementation of the BEST procedure in Munich, The Hague and Berlin, **Articles 16 and 17 EPC and Section I Protocol on Centralisation have been amended by removing the geographical allocation of the Receiving Section and Search Divisions to the branch at The Hague.**

ARTICLE 16 EPC

1. **The allocation of the Receiving Section to the branch at The Hague in Article 16 EPC has been deleted**, so that duties of that department – which carries out the examination on filing and as to formal requirements – can be run in The Hague, Berlin or Munich under the aegis of DG 2.
2. Quite in line with these considerations and to ensure greater flexibility in determining when competence passes within the EPO from one department to another, **the limitation in time of the Receiving Section's responsibility contained in the second sentence of Article 16 EPC 1973 has been deleted** (see also Article 18 EPC and Rule 10 EPC 2000).
3. As under Articles 92 and 93 EPC as amended the responsibility for the publication of the application and search report lies with the EPO, **the last sentence of Article 16 EPC 1973 has been deleted** as well in order to ensure greater flexibility in allocating specific tasks of the EPO.
4. The revised Article 16 EPC applies provisionally as from 29.11.2000.

Article 15	The Departments ~~charged~~ entrusted with the procedure

~~For implementing~~ To carry out the procedures laid down in this Convention, ~~there~~ the following shall be set up within the European Patent Office:

- (a) a Receiving Section;
- (b) Search Divisions;
- (c) Examining Divisions;
- (d) Opposition Divisions;
- (e) a Legal Division;
- (f) Boards of Appeal;
- (g) an Enlarged Board of Appeal.

Article 16	Receiving Section

EPC 1973

The Receiving Section shall be in the branch at The Hague. It shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of each European patent application up to the time when a request for examination has been made or the applicant has indicated under Article 96, paragraph 1, that he desires to proceed further with his application. It shall also be responsible for the publication of the European patent application and of the European search report.

EPC 2000

The Receiving Section [...] shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of [...] European patent applications [...].

ARTICLE 17 EPC

1. **The allocation of the Search Divisions to the branch at The Hague in Article 17 EPC has been deleted**, so that Search Divisions can also be set up at the EPO's headquarters in Munich, allowing the Office-wide implementation – in Munich, The Hague and Berlin – of the BEST procedure (see explanatory remarks to Article 16 EPC).
2. See also the **Protocol on Staff Complement** under Article 164 EPC which is to ensure that the ratio of staff at The Hague to the total EPO staff complement remains substantially unchanged after the Office-wide introduction of BEST.
3. The revised Article 17 EPC applies provisionally as from 29.11.2000.

ARTICLE 18 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 2/98; CA/PL PV 6, points 28-34; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 15-16; MR/2/00, pages 17-18; MR/24/00, page 59)

1. To ensure greater flexibility in determining when competence passes within the EPO from one department to another, the **last part of Article 18(1) EPC 1973 has been deleted**. This is consequential to the amendment of Article 16 EPC (see also Rule 10 EPC 2000).
2. In addition, the wording of **Article 18 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).
3. The revised Article 18 EPC applies provisionally as from 29.11.2000.

ARTICLE 19 EPC

The wording of **Article 19 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

ARTICLE 20 EPC is unchanged.

Article 17	Search Divisions

EPC 1973

The Search Divisions shall be in the Branch at The Hague. They shall be responsible for drawing up European search reports.

EPC 2000

The Search Divisions shall be [...] responsible for drawing up European search reports.

Article 18	Examining Divisions

EPC 1973

(1) An Examining Division shall be responsible for the examination of each European patent application from the time when the Receiving Section ceases to be responsible.

(2) An Examining Division shall consist of three technical examiners. Nevertheless, the examination prior to a final decision shall, as a general rule, be entrusted to one member of the Division itself. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Division shall be decisive.

EPC 2000

(1) **The** Examining Divisions shall be responsible for the examination of [...] European patent applications. [...]

(2) An Examining Division shall consist of three ~~technical~~ **technically qualified** examiners. **However,** ~~the examination of before a [...]~~ **decision is taken on a European patent application,** ~~prior to a decision on it~~ **its examination** shall, as a general rule, be entrusted to one member of the **Examining** Division itself. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the **Examining** Division shall be decisive.

Article 19	Opposition Divisions

(1) An ~~The~~ Opposition Divisions shall be responsible for the examination of oppositions against any European patent.

(2) An Opposition Division shall consist of three **technically qualified** examiners, at least two of whom shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates. An examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent shall ~~may~~ not be the Chairman. ~~Prior to the taking of a final~~ **Before a decision is taken** on the opposition, the Opposition Division may entrust the examination of the opposition to one of its members. Oral proceedings shall be before the Opposition Division itself. If the Opposition Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner who shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the **Opposition** Division shall be decisive.

Article 20	Legal Division

(1) The Legal Division shall be responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and in respect of registration on, and deletion from, the list of professional representatives.

(2) Decisions of the Legal Division shall be taken by one legally qualified member.

ARTICLE 21 EPC

(Preparatory documents: CA/100/00 Add. 2; CA/124/00, point 8; CA/125/00, points 23-24; MR/2/00, pages 19-22; MR/10/00; MR/24/00, page 59)

1. Requests for limitation or revocation of European patents under new Articles 105a, 105b and 105c EPC entail *ex parte* proceedings requiring a decision by an Examining Division.
2. Under Article 21(3)(a) EPC 1973, a Board of Appeal consists of two technically qualified members and one legally qualified member (Technical Board) "when the decision concerns ... the grant of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members". It is thus not absolutely clear whether appeals against decisions by Examining Divisions on requests for limitation or revocation should go to a Technical Board of Appeal or to the Legal Board of Appeal (consisting of three legally qualified members), under Article 21(3)(c) EPC.
3. Since **limitation proceedings** will focus in particular on compliance with Articles 84 (clarity of the claims) and 123(2) and (3) EPC (added subject-matter, extended scope), **appeals against the resulting decisions should be heard by the Technical Boards of Appeal, and Article 21(3)(a) EPC has been supplemented to make this clear.**
4. It is already clear, from Article 21(3)(b) EPC as it stands, that appeals against decisions in limitation or revocation proceedings taken by a four-person Examining Division will be heard by a (five-member) Technical Board of Appeal.
5. Finally, a few minor amendments have been made to **Article 21 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
6. The revised Article 21 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 21	Boards of Appeal

EPC 1973

- (1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and of the Legal Division.
- (2) For appeals from a decision of the Receiving Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.
- (3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:
- (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;
- (b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;
- (c) three legally qualified members in all other cases.
- (4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:
- (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;
- (b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

EPC 2000

- (1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, ~~the~~ Examining Divisions, ~~and~~ Opposition Divisions, and of the Legal Division.
- (2) For appeals from a decision~~s~~ of the Receiving Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.
- (3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:
- (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant, **limitation or revocation** of a European patent, and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;
- (b) ~~three technically qualified members and two~~ legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members, ~~or~~ when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;
- (c) *Unchanged*
- (4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:
- (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;
- (b) ~~three technically qualified members and two~~ legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members, ~~or~~ when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

ARTICLE 22 EPC

(Preparatory documents CA/PL 17/00; CA/PL PV 13, points 65-70; CA/PL PV 14, points 112-117; CA/100/00, pages 17-18; CA/124/00, point 9; CA/125/00, points 25-32; MR/2/00, pages 23-24; MR/10/00; MR/24/00, pages 59-60)

1. The **Enlarged Board of Appeal** is empowered **to decide on petitions for review** under the conditions laid down in Article 112a EPC 2000. **New Article 22(1)(c) EPC** extends the jurisdiction of the Enlarged Board accordingly.
2. **Article 22(2) EPC** relates to the **composition of the Enlarged Board of Appeal**. With regard to referrals of a point of law by a Board of Appeal or the President nothing has been changed. However, measures are necessary in order to avoid the work of the Enlarged Board as a seven-member body being blocked by petitions for review.
3. First, a filter shall be set up to sort out at the outset clearly inadmissible or clearly ill-founded petitions for review: three-member panels have the power by unanimous vote not to entertain inadmissible – in particular insufficiently substantiated or ill-founded – petitions for review.

Second, if the petition is admitted by the three-member panel, the body responsible for the decision is the Enlarged Board composed of four lawyers and one technically qualified member. It does not seem necessary for the Enlarged Board to sit with seven members since the object of such a petition is the correction of defects in individual cases rather than setting the course for EPO practice as in the case of a referral of a point of law by a Board of Appeal or the President under Article 112(1)(a) and (b) EPC.

4. The **second sentence of the revised Article 22(2) EPC** provides the basis for the Implementing Regulations to set up smaller bodies acting as the Enlarged Board in proceedings relating to petitions for review:
 - under Rule 109(2)(a) EPC 2000, a panel of the Enlarged Board of Appeal composed of two legally and one technically qualified members rejects by unanimous vote petitions for review which are clearly inadmissible or unallowable;
 - under Rule 109(2)(b) EPC 2000, the Enlarged Board composed of four legally and one technically qualified members examines the petition for review if the latter is not rejected by the panel mentioned above.
5. In order to be able to react to future experience with the new legal remedy, flexibility needs to be preserved. It is therefore appropriate to lay down the composition of these smaller bodies of the Enlarged Board in the Implementing Regulations. To provide for their composition in an Article of the EPC would imply also laying down in an Article the tasks of these smaller bodies of the Enlarged Board, i.e. their function within the procedure relating to petition for review. Such a regulation would anticipate and pre-establish the procedure to an extent which is not desirable.
6. Finally, a few minor amendments have been made to **Article 22 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
7. The revised Article 22 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 22	Enlarged Board of Appeal

EPC 1973

- (1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:
- (a) deciding points of law referred to it by Boards of Appeal;
- (b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under the conditions laid down in Article 112.
- (2) For giving decisions or opinions, the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally qualified members and two technically qualified members. One of the legally qualified members shall be the Chairman.

EPC 2000

- (1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:
- (a) deciding ~~on~~ points of law referred to it by Boards of Appeal ~~under Article 112~~;
- (b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under [...] Article 112;
- (c) deciding on petitions for review of decisions of the Boards of Appeal under Article 112a.**
- (2) **In proceedings under paragraph 1(a) and (b),** the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally qualified [...] and two technically qualified members. **In proceedings under paragraph 1(c), the Enlarged Board of Appeal shall consist of three or five members as laid down in the Implementing Regulations. In all proceedings,** a legally qualified member shall be the Chairman.

ARTICLE 23 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 11/98; CA/PL PV 7, points 91-92; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 19-20; MR/2/00, pages 25-26; MR/24/00, page 60)

1. **Article 23(1) EPC** provides that members of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during that term. In the past, the President and the Administrative Council have been asked to make exceptions in individual cases, so that Board members who had reached the age limit of 65 could nevertheless remain in office until the expiry of their five-year term. The Administrative Council has repeatedly emphasised that Article 54(1) of the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office (ServRegs), which provides that a permanent employee shall be retired on the last day of the month in which he reaches the age of 65, also applies to the members of the Boards of Appeal and the Enlarged Board.

The purpose of the **new provision in Article 23(1), second sentence, EPC** is to make clear when the service of Board members is terminated prior to the expiry of their five-year term (see Article 50(a) and (c) ServRegs).

2. A minor amendment has been made to the wording of **Article 23(2) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
3. The revised Article 23 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 24 EPC

The wording of **Article 24 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

ARTICLE 25 EPC

The wording of **Article 25 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

Article 23	Independence of the members of the Boards

EPC 1973

(1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect.

(2) The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or of the Legal Division.

(3) In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.

(4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

EPC 2000

(1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect. **Notwithstanding sentence 1, the term of office of members of the Boards shall end if they resign or are retired in accordance with the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office.**

(2) The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or of the Legal Division.

(3) *Unchanged*

(4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with [...] the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

Article 24	Exclusion and objection

(1) Members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may not take part in any appeal if a case in which they have any personal interest therein, or if they have previously been involved as representatives of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.

(2) If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or for any other reason, a member of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal considers that he should not take part in any appeal, he shall inform the Board accordingly.

(3) Members of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step. No An objection may not be based upon the nationality of members.

(4) The Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall decide as to the action to be taken in the cases specified in paragraphs 2 and 3, without the participation of the member concerned. For the purposes of taking this decision the member objected to shall be replaced by his alternate.

Article 25	Technical opinion

At the request of the competent national court trying hearing an infringement or revocation action, the European Patent Office shall be obliged, against on payment of an appropriate fee, to give a technical opinion concerning the European patent which is the subject of the action. The Examining Division shall be responsible for the issue of issuing such opinions.

bold [...] = changes and deletions adopted by the Diplomatic Conference (November 2000)

grey strikethrough = changes and deletions adopted by the Administrative Council (June 2001)

CHAPTER IV

ARTICLES 26 to 28 EPC

The wording of **Articles 26(2), 27 and 28(3) and (4) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

ARTICLE 29 EPC is unchanged.

Chapter IV The Administrative Council

Article 26 Membership

- (1) The Administrative Council shall be composed of the Representatives and the alternate Representatives of the Contracting States. Each Contracting State shall be entitled to appoint one Representative and one alternate Representative to the Administrative Council.
- (2) The members of the Administrative Council may, ~~subject to the provisions of its~~ **in accordance with the Rules of Procedure of the Administrative Council**, be assisted by advisers or experts.

Article 27 Chairmanship

- (1) The Administrative Council shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from among the Representatives and alternate Representatives of the Contracting States. The Deputy Chairman shall *ex officio* replace the Chairman in the event of his being **if he is** prevented from attending to **carrying out** his duties.
- (2) ~~The duration of the terms of office of the Chairman and the Deputy Chairman shall be three years. The terms of office shall be renewable. They may be re-elected.~~

Article 28 Board

- (1) When there are at least eight Contracting States, the Administrative Council may set up a Board composed of five of its members.
- (2) The Chairman and the Deputy Chairman of the Administrative Council shall be members of the Board *ex officio*; the other three members shall be elected by the Administrative Council.
- (3) The term of office of the members elected by the Administrative Council shall be three years. ~~This term of office shall not be renewable. They may not be re-elected.~~
- (4) The Board shall perform the duties ~~given~~ **assigned** to it by the Administrative Council in accordance with the Rules of Procedure.

Article 29 Meetings

- (1) Meetings of the Administrative Council shall be convened by its Chairman.
- (2) The President of the European Patent Office shall take part in the deliberations of the Administrative Council.
- (3) The Administrative Council shall hold an ordinary meeting once each year. In addition, it shall meet on the initiative of its Chairman or at the request of one-third of the Contracting States.
- (4) The deliberations of the Administrative Council shall be based on an agenda, and shall be held in accordance with its Rules of Procedure.
- (5) The provisional agenda shall contain any question whose inclusion is requested by any Contracting State in accordance with the Rules of Procedure.

ARTICLES 30 to 32 EPC

The wording of **Articles 30 to 32 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

Article 30	Attendance of observers

(1) The World Intellectual Property Organization shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with ~~the provisions of an agreement to be concluded between the European Patent Organisation and the World Intellectual Property Organization.~~

(2) Any ~~Other~~ **intergovernmental** organisations ~~charged entrusted~~ with the ~~implementation of~~ **carrying out** international procedures in the field of patents, with which the Organisation has concluded an agreement, shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with ~~any provisions contained in such agreement.~~

(3) Any other **intergovernmental** and international non-governmental organisations ~~exercising~~ **carrying out** an activity of interest to the Organisation may be invited by the Administrative Council ~~to arrange~~ to be represented at its meetings during any discussion of matters of mutual interest.

Article 31	Languages of the Administrative Council

(1) The languages ~~in use~~ **used** in the deliberations of the Administrative Council shall be English, French and German.

(2) Documents submitted to the Administrative Council, and the minutes of its deliberations, shall be drawn up in the three languages ~~mentioned~~ **specified** in paragraph 1.

Article 32	Staff, premises and equipment

The European Patent Office shall place at the disposal of the Administrative Council, and ~~of any body~~ **committee** established by it, such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of their duties.

ARTICLE 33 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 3/00 + Add. 1 and 2; CA/PL PV 12, points 11-22; CA/PL PV 13, points 10-19; CA/PL PV 14, points 118-142; CA/100/00, pages 21-26; CA/124/00, point 10; CA/125/00, points 33-42; MR/2/00, pages 27-28; MR/7/00; MR/10/00; MR/PLD 4/00; MR/24/00, pages 60-67)

1. A new paragraph 1(b) has been added to Article 33(1) EPC empowering the **Administrative Council to amend the Articles of the EPC** concerning patent law and procedural law in order to **ensure that the EPC is in line with international treaties and Community legislation relating to patents**. It is understood that the Administrative Council can exercise this competence in the case of any treaty, convention or Community law containing provisions relating to patents (for example, the provisions of Part II, Section 5 of the TRIPS Agreement).
2. This new competence allows any consensus already achieved at EU, WIPO or WTO level to be directly echoed in the EPC and thus avoids having to hold revision conferences for the sole purpose of adapting the EPC to texts already adopted by all or a majority of contracting states. Furthermore, national ratification procedures, which are always of uncertain duration and outcome and the failure of which means the end of a state's participation in the EPC, will no longer be indispensable for the amended wording of an EPC Article to enter into force. In this way a significant risk is eliminated and time savings of the order of several years can be achieved.
3. It is noteworthy that Article 16(1) of the **Patent Law Treaty 2000 (PLT)** contains a provision of the very same nature, whereby the PLT Assembly may decide that any revision, amendment or modification of the PCT will apply for the purposes of the PLT. Article 16(1) PLT reads as follows:

"Subject to paragraph (2), any revision, amendment or modification of the Patent Cooperation Treaty made after June 2, 2000, which is consistent with the Articles of this Treaty, shall apply for the purposes of this Treaty and the Regulations if the Assembly so decides, in the particular case, by three-fourths of the votes cast."
{tc \5 ""Subject to paragraph (2), any revision, amendment or modification of the Patent Cooperation Treaty made after June 2, 2000, which is consistent with the Articles of this Treaty, shall apply for the purposes of this Treaty and the Regulations if the Assembly so decides, in the particular case, by three-fourths of the votes cast."}
4. **Editorial changes** have been made to Article 33(1) EPC to harmonise the English, French and German versions and cut out unnecessary detail. With the amendment of Articles 94 and 95 EPC, the references to them in Article 33(1)(a) EPC 1973 no longer apply and have been deleted.

Article 33	Competence of the Administrative Council in certain cases

EPC 1973

(1) The Administrative Council shall be competent to amend the following provisions of this Convention:

(a) the time limits laid down in this Convention; this shall apply to the time limit laid down in Article 94 only in the conditions laid down in Article 95;

(b) the Implementing Regulations.

(2) The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend the following provisions:

(a) the Financial Regulations;

(b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature, and rules for the grant, of any supplementary benefits;

(c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pensions to correspond to increases in salaries;

(d) the Rules relating to Fees;

(e) its Rules of Procedure.

(3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technical examiner. Such decision may be rescinded.

(4) The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, with its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up by virtue of agreements with such organisations

EPC 2000

(1) The Administrative Council shall be competent to amend ~~the following provisions [...]~~:

(a) the time limits laid down in this Convention; [...]

(b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation relating to patents;

(b) *Becomes (c) – wording unchanged*

(2) The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend ~~the following provisions:~~

(a) the Financial Regulations;

(b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature ~~of~~ **and rules for the grant of any supplementary benefits and the rules for granting them;**

(c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pensions to correspond to increases in salaries;

(d) the Rules relating to Fees;

(e) its Rules of Procedure.

(3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technically **qualified** examiner **only**. Such decision may be rescinded.

(4) The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, ~~with~~ **subject to** its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up ~~by virtue of~~ **on the basis of** agreements with such organisations.

5. **New paragraph 5 of Article 33 EPC** was introduced during the Revision Conference in November 2000. It provides that an international treaty or Community legislation must be in force before the Administrative Council may exercise its powers under new Article 33(1)(b) EPC. Particularly where EC Directives are concerned, the Council cannot amend an Article of the EPC until the period for implementing the Directive in the EU Member States has expired.
6. The voting procedures and entry into force of a decision under the new Article 33(1)(b) EPC have been specified in **new Article 35(3) EPC**.
7. Finally, the wording of **Article 33 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).
8. The revised Article 33 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 34 EPC

The wording of **Article 34(2) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

ARTICLE 35 EPC

(Preparatory documents: see Article 33 EPC)

1. **Changes to several EPC provisions entail the deletion of the references** to Articles 87, 95, 134, 151(3), 154(2), 155(2), 156, 157(2) to (4), 160, 162, 163 and 167 EPC, and **the inclusion of references** to the new Articles 134a, 149a(2), 152 and 153(7) EPC in **Article 35(2) EPC**.
2. The **new Article 35(3) EPC** is introduced in response to the need to lay down a special provision governing the adoption and entry into force of a decision of the Administrative Council under new Article 33(1)(b) EPC modifying an Article in Parts II-VIII or Part X of the EPC.

Three guarantees are laid down in Article 35(3) EPC:

- an Administrative Council decision under Article 33(1)(b) EPC requires **unanimity among the contracting states voting**;
- **all the contracting states must be represented** when votes are being cast;
- **each contracting state has a period of 12 months** from the time the decision is adopted in which to declare that it does not wish to be bound by the decision, thus preventing the decision's entry into force. This period allows governments of the contracting states to confer with national legislative bodies to ensure that the change is acceptable.

These three guarantees give each contracting state a full right of veto, which can be exercised either by the country's representative on the Administrative Council or by its national government within a period of 12 months.

3. It must be emphasised that these guarantees go beyond those offered by Article 172(2) EPC, under which a revision conference is validly constituted if three quarters of the contracting states are represented at it, and the revised text of the EPC requires the approval of only three quarters of the contracting states represented and voting at the conference.

However, the guarantees offered by new Article 35(3) EPC differ from those in Article 172 EPC in one fundamental respect: whereas under Article 172(4) EPC a contracting state ceases to be a party to the EPC if it has not ratified a revised text of the EPC in due time, a state exercising its right to oppose the entry into force of an Administrative Council decision under Article 33(1)(b) EPC would not of course incur any sanction. The alternative under Article 172(4) EPC – between ratifying in due time and ceasing to be a party to the EPC – is therefore supplemented by a genuine possibility of intervention by national legislative bodies.

4. The revised Article 35 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 33	Competence of the Administrative Council in certain cases

EPC 1973

EPC 2000

(5) The Administrative Council may not take a decision under paragraph 1(b):

- concerning an international treaty, before the ~~its~~ entry into force of that treaty;
- concerning European Community legislation, before its entry into force or, where that legislation provides for **lays down** a period for its implementation, before the expiry of that period.

Article 34	Voting rights

(1) The right to vote in the Administrative Council shall be restricted to the Contracting States.

(2) Each Contracting State shall have one vote, ~~subject to the application of the provisions of~~ **except where** Article 36 **applies**.

Article 35	Voting rules

EPC 1973

EPC 2000

(1) The Administrative Council shall take its decisions other than those referred to in paragraph 2 by a simple majority of the Contracting States represented and voting.

(2) A majority of three-quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, Article 87, Article 95, Article 134, Article 151, paragraph 3, Article 154, paragraph 2, Article 155, paragraph 2, Article 156, Article 157, paragraphs 2 to 4, Article 160, paragraph 1, second sentence, Article 162, Article 163, Article 166, Article 167 and Article 172.

(1) The Administrative Council shall take its decisions, other than those referred to in **paragraphs 2 and 3**, by a simple majority of the Contracting States represented and voting.

(2) A majority of three quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, **paragraphs 1(a) and (c), and 2 to 4**, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, [...] **Article 134a, Article 149a, paragraph 2, Article 152, Article 153, paragraph 7, Article 166 [...]** and Article 172.

(3) **Unanimity of the Contracting States voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 33, paragraph 1(b). The Administrative Council shall take such decisions only if all the Contracting States are represented. A decision taken on the basis of Article 33, paragraph 1(b), shall not take effect if a Contracting State declares, within twelve months of the date of the decision, that it does not wish to be bound by that decision.**

(3) Abstentions shall not be considered as votes.

(3) *Becomes (4) – wording unchanged*

bold [...] = changes and deletions adopted by the Diplomatic Conference (November 2000)

grey strikethrough = changes and deletions adopted by the Administrative Council (June 2001)

ARTICLE 36 EPC

A minor amendment has been made to **Article 36(2)(b) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

Article 36	Weighting of votes

(1) In respect of the adoption or amendment of the Rules relating to Fees and, if the financial contribution to be made by the Contracting States would thereby be increased, the adoption of the budget of the Organisation and of any amending or supplementary budget, any Contracting State may require, following a first ballot in which each Contracting State shall have one vote, and whatever the result of this ballot, that a second ballot be taken immediately, in which votes shall be given to the States in accordance with paragraph 2. The decision shall be determined by the result of this second ballot.

(2) The number of votes that each Contracting State shall have in the second ballot shall be calculated as follows:

(a) the percentage obtained for each Contracting State in respect of the scale for the special financial contributions, pursuant to Article 40, paragraphs 3 and 4, shall be multiplied by the number of Contracting States and divided by five;

(b) the number of votes thus given shall be rounded upwards to the next ~~higher~~ whole number;

(c) five additional votes shall be added to this number;

(d) nevertheless, no Contracting State shall have more than 30 votes.

CHAPTER V

ARTICLE 37 EPC

(Preparatory documents: CA/49/00; CA/F 3/00; CA/74/00, points 174-179; CA/PL PV 14, points 11-12; CA/100/00, pages 27-34; CA/124/00, point 11; CA/125/00, points 43-44; MR/2/00, pages 33-34; MR/14/00; MR/24/00, page 68)

1. In their report for the 1998 accounting period, the Board of Auditors drew attention to the fact that the budgetary and accounting practice of the European Patent Organisation does not reflect the literal wording of the EPC.
2. The source of the problem lies in the wording of Article 42 EPC 1973. **New Article 42 EPC now introduces generally accepted accounting principles** as the sole basis of budgetary and financial practice. The further amendments to **Articles 37, 38 and 50 EPC** reflect this new approach and contain additional changes bringing these provisions into line with the current practice.
3. **Article 37 EPC has been redrafted** and complemented so as to conform to the current practice of the European Patent Organisation. The sources of budgetary funding are now extended to third-party finance for specific restricted purposes (new sub-paragraphs (e) and (f)).
4. The revised Article 37 EPC applies provisionally as from 29.11.2000.

ARTICLE 38 EPC

(Preparatory documents: see Article 37 EPC)

1. The Board of Auditors also recommended that the pension liabilities of the European Patent Organisation should be recorded in the annual accounts.
2. **New Article 38 EPC** now includes the **Pension Reserve Fund as a special class of asset** of the Organisation and extends the definition of own resources.
3. Finally, minor amendments have been made to **Article 38(b) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The revised Article 38 EPC applies provisionally as from 29.11.2000.

Chapter V Financial provisions

Article 37 **Budgetary funding****EPC 1973**

The expenditure of the Organisation shall be covered:

- (a) by the Organisation's own resources;
- (b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;
- (c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States;
- (d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146.

EPC 2000

The **budget** of the Organisation shall be **financed**:

(a) - (d) *Unchanged*

(e) where appropriate, and for tangible assets only, by third-party borrowings secured on land or buildings;

(f) where appropriate, by third-party funding for specific projects.

Article 38 The Organisation's own resources

EPC 1973

The Organisation's own resources shall be the yield from the fees laid down in this Convention, and also all receipts, whatever their nature.

EPC 2000

The Organisation's own resources shall **comprise**:

(a) all income from fees and other sources and also the reserves of the Organisation;

(b) the resources of the Pension Reserve Fund, which shall be treated as a special class of asset of the Organisation, designed to lend support to the Organisation's pension scheme by providing the appropriate reserves.

ARTICLES 39 and 40 EPC

The wording of **Articles 39 and 40 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

Article 39	Payments by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents

- (1) Each Contracting State shall pay to the Organisation in respect of each renewal fee received for a European patent in that State an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative Council; the proportion shall not exceed 75% per-cent and shall be the same for all Contracting States. However, if the said proportion corresponds to an amount which is less than a uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall pay that minimum to the Organisation.
- (2) Each Contracting State shall communicate to the Organisation such information as the Administrative Council considers to be necessary to determine the amount of its ~~these~~ payments.
- (3) The due dates for these payments shall be determined by the Administrative Council.
- (4) If a payment is not remitted fully by the due date, the Contracting State shall pay interest from the due date on the amount remaining unpaid.

Article 40	Level of fees and payments – Special financial contributions

- (1) The amounts of the fees referred to ~~under~~ **in** Article 38 and the proportion referred to ~~under~~ **in** Article 39 shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is sufficient for the budget of the Organisation to be balanced.
- (2) However, if the Organisation is unable to balance its budget under the conditions laid down in paragraph 1, the Contracting States shall remit to the Organisation special financial contributions, the amount of which shall be determined by the Administrative Council for the accounting period in question.
- (3) These special financial contributions shall be determined in respect of any Contracting State on the basis of the number of patent applications filed in the last year but one prior to that of entry into force of this Convention, and calculated in the following manner:
- (a) one half in proportion to the number of patent applications filed in that Contracting State;
 - (b) one half in proportion to the second highest number of patent applications filed in the other Contracting States by natural or legal persons having their residence or principal place of business in that Contracting State.
- However, the amounts to be contributed by States in which the number of patent applications filed exceeds 25 000 shall then be taken as a whole and a new scale drawn up ~~determined~~ in proportion to the total number of patent applications filed in these States.
- (4) ~~Where, in respect~~ **the scale position** of any Contracting State, ~~its scale position~~ cannot be established in accordance with paragraph 3, the Administrative Council shall, with the consent of that State, decide its scale position.
- (5) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to the special financial contributions.
- (6) The special financial contributions shall be repaid ~~together~~ with interest at a rate which shall be the same for all Contracting States. Repayments shall be made in so far as it is possible to provide for this purpose in the budget; the amount thus provided shall be distributed among the Contracting States in accordance with the scale ~~mentioned~~ **referred to** in paragraphs 3 and 4 ~~above~~.
- (7) The special financial contributions remitted in any accounting period shall be ~~wholly repaid~~ **in full** before any such contributions or parts thereof remitted in any subsequent accounting period are repaid.

ARTICLE 41 EPC

The wording of **Article 41 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

ARTICLE 42 EPC

(Preparatory documents: see Article 37 EPC)

1. **New Article 42(1) EPC** makes it clear that the **budget must be balanced** and based on **generally accepted accounting principles** (GAAP) as defined in the Financial Regulations of the European Patent Organisation.
2. The revised Article 42 EPC applies provisionally as from 29.11.2000.

ARTICLE 43 EPC

The wording of **Article 43(1) and (2) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

ARTICLES 44 and 45 EPC are unchanged.

Article 41 Advances

(1) At the request of the President of the European Patent Office, the Contracting States shall **make grant** advances to the Organisation, on account of their payments and contributions, within the limit of the amount fixed by the Administrative Council. ~~Such~~ **The amount of such** advances shall be ~~apportioned~~ **determined** in proportion to the amounts due ~~by~~ **from** the Contracting States for the accounting period in question.

(2) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to the advances.

Article 42 Budget

EPC 1973

(1) Income and expenditure of the Organisation shall form the subject of estimates in respect of each accounting period and shall be shown in the budget. If necessary, there may be amending or supplementary budgets.

(2) The budget shall be balanced as between income and expenditure.

(3) The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the Financial Regulations.

EPC 2000

(1) **The budget** of the Organisation shall **be balanced. It shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles, laid down in the Financial Regulations.** If necessary, there may be amending or supplementary budgets.

(2) ***Deleted***

(3) ***Becomes (2) – wording unchanged***

Article 43 Authorisation for expenditure

(1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one accounting period, ~~unless any provisions to the contrary are contained in the Financial Regulations~~ **provide otherwise.**

(2) ~~Subject to the conditions to be laid down in~~ **In accordance with** the Financial Regulations, any appropriations, other than those relating to staff costs, which are unexpended at the end of the accounting period may be carried forward, but not beyond the end of the following accounting period.

(3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of the expenditure and subdivided, as far as necessary, in accordance with the Financial Regulations.

Article 44 Appropriations for unforeseeable expenditure

(1) The budget of the Organisation may contain appropriations for unforeseeable expenditure.

(2) The employment of these appropriations by the Organisation shall be subject to the prior approval of the Administrative Council.

Article 45 Accounting period

The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.

ARTICLES 46 to 49 EPC

The wording of **Articles 46 to 49 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

Article 46 **Preparation and adoption of the budget**

- (1) The President of the European Patent Office shall lay **submit** the draft budget ~~before~~ **to** the Administrative Council ~~not~~ **no** later than the date prescribed in the Financial Regulations.
- (2) The budget and any amending or supplementary budget shall be adopted by the Administrative Council.

Article 47 **Provisional budget**

- (1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not been adopted by the Administrative Council, expenditures may be effected on a monthly basis per heading or other division of the budget, ~~according to the provisions of~~ **in accordance with** the Financial Regulations, up to one-twelfth of the budget appropriations for the preceding accounting period, provided that the appropriations thus made available to the President of the European Patent Office shall not exceed one-twelfth of those provided for in the draft budget.
- (2) The Administrative Council may, subject to the observance of the other provisions laid down in paragraph 1, authorise expenditure in excess of one-twelfth of the appropriations.
- (3) The payments referred to in Article 37, ~~sub-paragraph (b)~~, shall continue to be made, on a provisional basis, under the conditions determined under Article 39 for the year preceding that to which the draft budget relates.
- (4) The Contracting States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale referred to in Article 40, paragraphs 3 and 4, any special financial contributions necessary to ensure implementation of paragraphs 1 and 2 ~~above~~. Article 39, paragraph 4, shall apply mutatis mutandis to these contributions.

Article 48 **Budget implementation**

- (1) The President of the European Patent Office shall implement the budget and any amending or supplementary budget on his own responsibility and within the limits of the allocated appropriations.
- (2) Within the budget, the President of the European Patent Office may, ~~subject to the limits and conditions laid down in~~ **in accordance with** the Financial Regulations, transfer funds as between the various headings or sub-headings.

Article 49 **Auditing of accounts**

- (1) The income and expenditure account and a balance sheet of the Organisation shall be examined by auditors whose independence is beyond doubt, appointed by the Administrative Council for a period of five years, which shall be renewable or extensible.
- (2) The audit, ~~which~~ shall be based on vouchers and shall take place, if necessary, in situ. **The audit** shall ascertain ~~that whether~~ **whether** all income has been received and all expenditure effected in a lawful and proper manner and ~~that whether~~ **whether** the financial management is sound. The auditors shall draw up a report **containing a signed audit opinion** after the end of each accounting period.
- (3) The President of the European Patent Office shall annually submit to the Administrative Council the accounts of the preceding accounting period in respect of the budget and the balance sheet showing the assets and liabilities of the Organisation together with the report of the auditors.
- (4) The Administrative Council shall approve the annual accounts together with the report of the auditors and shall **give discharge** the President of the European Patent Office ~~a discharge~~ in respect of the implementation of the budget.

ARTICLE 50 EPC

(Preparatory documents: see Article 37 EPC)

1. **New Article 50(g) EPC** is consequential to the amendments to Articles 38 and 42 EPC.
2. In addition, a few amendments have been made to the first part of **Article 50 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).
3. The revised Article 50 EPC applies provisionally as from 29.11.2000.

ARTICLE 51 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 8/00; CA/PL PV 13, points 25-30; CA/PL PV 14, points 13-18, CA/100/00, pages 35-36; MR/2/00, pages 41-42; MR/24/00, page 69)

1. The fee system under the EPC is not entirely coherent and lacks transparency:
 - Some fees are provided for in Articles of the EPC, with their time limits and the legal consequences for failure to pay in due time in the Articles themselves.
 - Other procedural fees are mentioned in Articles of the EPC along with the legal consequences of failure to pay in due time, but the time limits for payment are laid down in the Implementing Regulations.
 - Finally, some procedural fees appear exclusively in the Implementing Regulations, along with their time limits and the legal consequences of failure to pay in due time.
2. Therefore, **Article 51 EPC** is amended to provide a more **coherent and systematic framework for the provisions governing fees**, thereby improving the transparency of the EPC in this respect.

Firstly, **new Article 51(1) EPC** provides a general clause enabling the EPO to levy fees, since the EPC 1973 does not contain such a clause.

Secondly, under **new Article 51(2) EPC**, **time limits** for the payment of fees are **moved to the Implementing Regulations** with two exceptions: the time limits for payment of the opposition and appeal fees remain in Articles 99 and 108 EPC.

Thirdly, the amounts of the fees and the manner in which they are to be paid remain in the Rules relating to Fees pursuant to Article 51(4) EPC.

3. Finally, there are only **two types of fees**:
 - those provided for in Articles of the EPC, in which case the legal consequences of failure to pay in due time remain in the Articles; and
 - those provided for in the Implementing Regulations, in which case the Implementing Regulations also lay down the consequences of failure to pay in due time (**new Article 51(3) EPC**).
4. Moreover, the word "legal" has been added to **Article 51(3) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
5. The revised Article 51 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 50	Financial Regulations

EPC 1973

The Financial Regulations shall in particular establish:

- (a) the procedure relating to the establishment and implementation of the budget and for rendering and auditing the accounts
- (b) the method and procedure whereby the payments and contributions provided for in Article 37 and the advances provided for in Article 41 are to be made available to the Organisation by the Contracting States;
- (c) the rules concerning the responsibilities of accounting and paying officers and the arrangements for their supervision;
- (d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;
- (e) the method of calculating the contributions payable by virtue of Article 146;
- (f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and Finance Committee which should be set up by the Administrative Council.

EPC 2000

The Financial Regulations shall **lay down** in particular establish:

- (a) the ~~procedure~~ **arrangements** relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;
- (b) *Unchanged*
- (c) the rules concerning the responsibilities of **authorising** and **accounting** officers and the arrangements for their supervision;
- (d) *Unchanged*
- (e) *Unchanged*
- (f) *Unchanged*
- (g) **the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial statements shall be based.**

Article 51	Fees

EPC 1973

The Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

EPC 2000

- (1) The European Patent Office may levy fees for any official task or procedure carried out under this Convention.**
- (2) Time limits for the payment of fees other than those fixed by this Convention shall be laid down in the Implementing Regulations.**
- (3) Where the Implementing Regulations provide that a fee shall be paid, they shall also lay down the ~~legal~~ consequences of failure to pay such fee in due time.**
- (4) The Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.**

PART II

CHAPTER I

ARTICLE 52 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 6/99; CA/PL PV 9, points 24-27; CA/PL PV 14, points 143-156; CA/100/00, pages 37-40; CA/124/00, points 12-16; CA/125/00, points 45-73; MR/2/00, pages 43-44; MR/8/00; MR/15/00; MR/16/00; MR/24/00, pages 69-71)

1. **Article 52(1) EPC has been brought into line with Article 27(1), first sentence, of the TRIPS Agreement** with a view to enshrining the word "technology" in the basic provision of substantive European patent law, clearly defining the scope of the EPC, and making it plain that patent protection is available to technical inventions of all kinds.

The new wording of Article 52(1) EPC plainly expresses that patent protection is reserved for creations in the **technical** field. In order to be patentable, the subject-matter claimed must therefore have a "technical character" or, to be more precise, involve a "technical teaching", i.e. an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem using particular technical means. It is on this understanding of the term "invention" that the patent granting practice of the EPO and the case law of the Boards of Appeal are based.

Thus, it will remain incumbent on EPO practice and case law to determine whether subject-matter claimed as an invention has a technical character and to further develop the concept of invention in an appropriate manner, in light of technical developments and the state of knowledge at the time.

2. **Article 52(4) EPC is deleted and transferred to Article 53(c) EPC 2000** (see explanatory remark n° 2 to Article 53 EPC).

3. The revised Article 52 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

PART II SUBSTANTIVE PATENT LAW

Chapter I Patentability

Article 52 Patentable inventions

EPC 1973

- (1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.
- (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
 - (b) aesthetic creations;
 - (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
 - (d) presentations of information.
- (3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.
- (4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

EPC 2000

- (1) European patents shall be granted for any inventions, **in all fields of technology, provided that they** are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
- (2) *Unchanged*
- (3) [...] Paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to **therein** only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.
- (4) **Deleted** – incorporated in Article 53 EPC as new sub-paragraph (c)

ARTICLE 53 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 8/99; CA/PL PV 9, points 32-34; CA/PL PV 14, points 152 and 157-158; CA/100/00, pages 41-42; MR/2/00, pages 45-46; MR/24/00, page 71)

1. **Article 53(a) EPC has been brought into line with Article 27(2) of the TRIPS Agreement and with Article 6(1) of Directive 98/44/EC** relating to the legal protection of biotechnological inventions. Both the TRIPS Agreement and the EC Directive exclude from patentability only those inventions that must be barred from "**commercial exploitation**" to protect public order or morality. The word "**publication**" used in Article 53(a) EPC 1973 has therefore been deleted. This deletion entails no change to EPO practice.

In addition, minor amendments have been made to **Article 53(a) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

2. **The exclusion of methods of treatment and diagnostic methods referred to in Article 52(4) EPC 1973 has been added to the two exceptions to patentability** in Article 53(a) and (b) EPC. While these surgical or therapeutic methods constitute inventions, they have so far been excluded from patentability by the fiction of their lack of industrial applicability. It is undesirable to uphold this fiction since methods of treatment and diagnostic methods are excluded from patentability in the interests of public health. It is therefore preferable to include these inventions in the exceptions to patentability in order to group the three categories of exceptions to patentability together in Article 53(a), (b) and (c) EPC.

It should also be noted that Article 27(3)(a) of the TRIPS Agreement states that "diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals" may be excluded from patentability. It is thus appropriate to transfer Article 52(4) EPC 1973 to a **new Article 53(c) EPC** with the aim of bringing the EPC into line with the TRIPS Agreement.

The wording of **Article 52(4) EPC 1973 reappears in new Article 53(c) EPC**. It is understood that shifting Article 52(4) EPC 1973 to Article 53(c) EPC 2000 entails no change to EPO practice.

3. The revised Article 53 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 53	Exceptions to patentability

EPC 1973

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof.

[See Article 52(4) EPC 1973:

Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.]

EPC 2000

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the [...] **commercial** exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; ~~provided that~~ **such** exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision **shall** not apply to microbiological processes or the products thereof.

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body [...]; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

ARTICLE 54 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 17/99; CA/PL PV 10, points 19-21; CA/PV 14, point 6; CA/100/00, pages 43-44; MR/6/00, pages 3-4; MR/2/00, pages 47-48; MR/24/00, page 71)

1. **Article 54(3) EPC** has been redrafted (see Articles 60(2), 67(1) and 69(2) EPC). In addition, a minor editorial amendment has been made to its wording under Article 3(1) of the Revision Act.
2. Pursuant to Article 54(3) EPC, in order to preclude double patenting, European patent applications having an earlier filing or priority date than the filing or priority date of a second European patent application, and which are published on or after the filing date of that second application, are considered to form part of the state of the art for the purpose of examining the novelty of this second patent application. However, **Article 54(4) EPC** confines the prior art effect under Article 54(3) EPC to the minimum necessary to avoid a collision of rights, i.e. to those contracting states which are designated in both the earlier and the second application.

Originally, contracting states were designated upon filing the European application, and designation fees under Article 79(2) EPC were due well before the publication of the application, so that prior art under Article 54(3) EPC was determinable for each contracting state by the time the second application was published.

Since the fee reform of 1997, applications as filed designate all contracting states, and designation fees are payable within 6 months of the mention of the publication of the European search report. Pursuant to Rule 23a EPC 1973, a European application becomes prior art under Article 54(4) EPC for a given contracting state **only** once the designation fee has been validly paid. This postpones the time at which the Article 54(3)-prior art can be determined by at least 6 months from the publication of the application, causing legal uncertainty and logistical problems, as an application may be ready for grant before it is possible to ascertain the relevant Article 54(3)-prior art.

In 1999, a ceiling for the payment of designation fees was introduced, whereby upon payment of 7 designation fees, all contracting states are deemed to be validly designated and paid for. Most applications now designate all contracting states, significantly reducing the number of cases in which Article 54(4) EPC brings advantages to the applicant.

3. As a result, **Article 54(4) EPC is deleted**, so that any European application falling under Article 54(3) EPC constitutes prior art with effect for all the EPC contracting states at the time of its publication, eliminating the problems stemming from the 1997 fee reform. Accordingly, Rule 87 EPC 1973 has been amended (see Rule 138 EPC 2000) and Rule 23a EPC 1973 deleted.
4. The revised Article 54(3) EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

The deleted Article 54(4) EPC 1973 is still applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 54	Novelty
EPC 1973	EPC 2000
(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.	(1) <i>Unchanged</i>
(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of an oral or written description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.	(2) <i>Unchanged</i>
(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.	(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, ~~of which the dates of filing of~~ which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published [...] on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.
(4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published.	(4) <i>Deleted</i>

ARTICLE 54 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 4/00 + Info 2/PL 12; CA/PL PV 12, points 23-31; Info 2/PL 14; CA/PL PV 14, points 199-226; CA/100/00, pages 45-48; CA/124/00, point 17; CA/125/00, points 74-90; MR/2/00, pages 49-50; MR/9/00 Corr.1; MR/18/00; MR/24/00, pages 70-71 and page 104)

1. According to Article 54(5) EPC 1973, by way of "compensation" for the exclusion from patentability of medical methods under Article 52(4), first sentence, EPC 1973, known substances or compositions are deemed to be **new**, provided they are used **for the first time** in such a medical method. The amendment to Article 54(5) EPC 1973 (now **Article 54(4) EPC 2000**) takes account of the deletion of Article 54(4) EPC 1973 and the incorporation of Article 52(4) EPC 1973 into Article 53(c) EPC 2000. Apart from this editorial amendment the substance of this Article is unchanged. Up till now, the EPO, following the case law of the Boards of Appeal, has granted a broad claim for the first medical use, i.e. for a general therapeutical purpose, e.g. as a "pharmaceutical substance", a "therapeutic agent" or a "medicament", even if only one specific use is disclosed in the application (see T 128/82, "HOFFMAN-LA ROCHE", OJ EPO 1984, 164; T 36/83, "ROUSSEL-UCLAF" OJ EPO 1986, 295). Based on this practice, the first to show a use of a substance or composition in a medical method should receive broad protection covering any use in a medical method. This corresponds to the contribution to the art, namely opening the field of medical use for the substance or composition.
2. In the early 1980s, the Enlarged Board of Appeal was asked to decide whether any **further** medical use could receive patent protection under the EPC in spite of the wording of Article 54(5) EPC 1973 which seemed to limit patentability to the **first** medical use. The Enlarged Board extended the notional novelty provided for in Article 54(5) EPC to apply to **each further** medical use in the so-called "Swiss type claim", i.e. to a claim "directed to the use of a substance or composition **for the manufacture** of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application" (G 5/83, "Second medical indication/EISAI", OJ EPO 1985, 64; Legal Advice from the Swiss Federal Intellectual Property Office, OJ EPO 1984, 581).
3. National courts and appeal divisions of the patent offices of the contracting states have, for the sake of uniform jurisprudence, generally followed this decision (see e.g. UK High Court, "Second medical use/WYETH and SCHERING", OJ EPO 1986, 175; SE *Patentbesvärsträtten*, "Hydropyridine/SE", OJ EPO 1988, 198; FR *Cour de cassation*, "Alfuzosine", OJ EPO 1995, 252; UK High Court, "Bristol-Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals", R.P.C. 1999, 253). However, the Dutch Octrooiraad has cast doubt on the validity of Swiss type claims in general (*Octrooiraad, Afdeling van Beroep*, "Second medical use/NL", OJ EPO 1988, 405).
4. The **new Article 54(5) EPC** eliminates any legal uncertainty on the patentability of further medical uses. It unambiguously permits purpose-related product protection for each further new medical use of a substance or composition already known as a medicine. This protection is equivalent, as far as the further uses are concerned, to that offered by the Swiss type claim. In contrast to Article 54(5) EPC 1973 (now Article 54(4) EPC 2000) which provides broad (generic) protection for the first use in a medical method, new Article 54(5) EPC is expressly limited to a **specific** use in such a method. This limitation is intended to match as closely as possible the scope of protection to the scope provided by a Swiss type claim.
5. Finally, a minor amendment has been made to **Article 54(5) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

6. The revised Article 54(4) EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

The revised Article 54(5) EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force in so far as a decision on the grant of the patent has not yet been taken	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 54	Novelty

EPC 1973

(5) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 52, paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

EPC 2000

(4) [...] Paragraphs **2 and 3** shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article **53(c)**, provided that its use for any **such** method [...] is not comprised in the state of the art.

(5) Paragraphs **2 and 3** shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in any ~~a~~ method referred to in **Article 53(c)**, provided that such use is not comprised in the state of the art.

ARTICLES 55 and 56 EPC

The wording of **Articles 55(2) and 56 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

ARTICLE 57 EPC is unchanged.

Article 55	Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the period ~~time limit~~ and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Article 56	Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are ~~shall~~ not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 57	Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

CHAPTER II

Two minor editorial amendments have been made to the **title of Chapter II**, under Article 3(1) of the Revision Act.

ARTICLES 58 and 59 EPC are unchanged.

ARTICLE 60 EPC

(Preparatory documents: MR/6/00, pages 3-4; MR/24/00, page 73)

1. The drafting of **Article 60 EPC** has been clarified (see Articles 54(3), 67(1) and 69(2) EPC), and paragraph 2 has been amended to take account of the deletion of Article 54(4) EPC.
2. In addition, a few minor amendments have been made to **Article 60 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
3. The revised Article 60 EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Chapter II Persons entitled to apply for and obtain **a** European patents - Mention of the inventor

Article 58 Entitlement to file a European patent application

A European patent application may be filed by any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

Article 59 Multiple applicants

A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.

Article 60 Right to a European patent

EPC 1973

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee the right to the European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to the European patent shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing; however, this provision shall apply only if this first application has been published under Article 93 and shall only have effect in respect of the Contracting States designated in that application as published.

(3) For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent.

EPC 2000

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to **a** European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his **the** place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to **a** European patent **therefor** shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, **provided that** this first application has been published. [...]

(3) ~~For the purposes of~~ **In** proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to **a** European patent.

ARTICLE 61 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, points 32-34; CA/PL PV 14, points 19-20; CA/100/00, pages 49-50; MR/2/00, pages 51-52; MR/24/00, pages 73)

1. Article 61 EPC deals with the remedies available where a person other than the applicant is held by a national court to be the person entitled to the grant of a European patent. Article 61(1) EPC specifies a number of conditions which must be met for such remedies to be available.
2. In line with the general streamlining of the Articles of the EPC, the conditions contained in **Article 61(1) EPC 1973** are transferred to the Implementing Regulations (see Rules 16 and 17 EPC 2000) and an express reference to the Implementing Regulations is added to Article 61(1) EPC 2000. This clause renders the enabling provision contained in Article 61(3) EPC 1973 redundant, and **Article 61(3) EPC 1973** is deleted accordingly.
3. The adding of the reference to sub-paragraph (b) in **Article 61(2) EPC** merely renders the provision more precise.
4. The punctuation in **Article 61(1)(a)-(b) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act.
5. The revised Article 61 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 62 EPC is unchanged.

Article 61	European patent applications filed by non-entitled persons

EPC 1973

(1) If by a final decision it is adjudged that a person referred to in Article 60, paragraph 1, other than the applicant, is entitled to the grant of a European patent, 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:

- (a) prosecute the application as his own application in place of the applicant,
- (b) file a new European patent application in respect of the same invention, or
- (c) request that the application be refused.

(2) The provisions of Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new application filed under paragraph 1.

(3) The procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions applying to a new application filed under paragraph 1 and the time limit for paying the filing, search and designation fees on it are laid down in the Implementing Regulations.

EPC 2000

(1) If by a final decision it is adjudged that a person [...] other than the applicant is entitled to the grant of **the** European patent, that person may, [...] **in accordance with the Implementing Regulations**:

- (a) prosecute the **European patent** application as his own application in place of the applicant;
- (b) file a new European patent application in respect of the same invention; or
- (c) request that the **European patent** application be refused.

(2) [...] Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new **European patent** application filed under paragraph 1**(b)**.

(3) **Deleted** – see revised wording of paragraph 1

Article 62	Right of the inventor to be mentioned

The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

CHAPTER III

ARTICLES 63 and 64 EPC

The wording of **Articles 63 and 64 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

Chapter III Effects of the European patent and the European patent application

Article 63	Term of the European patent

- (1) The term of the European patent shall be 20 years as from the date of filing of the application.
- (2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents:
- (a) in order to take account of a state of war or similar emergency conditions affecting that State;
 - (b) if the subject-matter of the European patent is a product or a process ~~of~~ **for** manufacturing a product or a use of a product which has to undergo an administrative authorisation procedure required by law before it can be put on the market in that State.
- (3) Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to European patents granted jointly for a group of Contracting States in accordance with Article 142.
- (4) A Contracting State which makes provision for extension of the term or corresponding protection under paragraph 2(b) may, in accordance with an agreement concluded with the Organisation, entrust to the European Patent Office tasks associated with implementation of the relevant provisions.

Article 64	Rights conferred by a European patent

- (1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date of publication of ~~on which~~ the mention of its grant ~~is published in the European Patent Bulletin~~, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.
- (2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.
- (3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

ARTICLE 65 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL PV 13, point 135; CA/PL PV 14, points 21-23; CA/100/00, pages 51-52; MR/2/00, pages 53-54; MR/24/00, pages 73)

1. The amendment to **Article 65(1) EPC** includes the "amended European patent specification", to be published by the EPO within the context of the new **limitation** procedure (see Articles 105a, 105b and 105c EPC). Thus each contracting state can prescribe the filing of a translation of an amended European patent specification and sanction non-observance of such a provision under Article 65(3) EPC.
2. Moreover, the drafting of **Article 65(1) and (2) EPC** has been simplified. The reference to the "applicant" seems to be unnecessary and misleading.

3. The revised Article 65 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 66 EPC is unchanged.

Article 65	Translation of the [...] European patent

EPC 1973

(1) Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the European Patent Office intends to grant a European patent or maintain a European patent as amended for that State, is not drawn up in one of its official languages, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of this text in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant of the European patent or of the maintenance of the European patent as amended is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the applicant for or proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State.

EPC 2000

(1) Any Contracting State may, **if the European patent as granted, amended or limited by the European Patent Office** is not drawn up in one of its official languages, **prescribe that the [...]** proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of the **patent as granted, amended or limited** in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant, **maintenance in amended form, or limitation** of the European patent is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the [...] proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State.

Article 66	Equivalence of European filing with national filing

A European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

ARTICLE 67 EPC

(Preparatory documents: MR/6/00, pages 3-5; MR/24/00, page 73)

1. The drafting of Article 67(1) EPC has been clarified (see Articles 54(3), 60(2) and 69(2) EPC). In addition, the wording of **Article 67(1), (2) and (4) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

2. The revised Article 67 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 67	Rights conferred by a European patent application after publication

EPC 1973

(1) A European patent application shall, from the date of its publication under Article 93, provisionally confer upon the applicant such protection as is conferred by Article 64, in the Contracting States designated in the application as published.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, every State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in the said State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

(3) Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings may prescribe that provisional protection in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall not be effective until such time as a translation of the claims in one of its official languages at the option of the applicant or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language:

(a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or

(b) has been communicated to the person using the invention in the said State.

(4) The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

EPC 2000

(1) A European patent application shall, from the date of its publication [...], provisionally confer upon the applicant such ~~the~~ protection as ~~is conferred~~ **provided for** by Article 64, in the Contracting States designated in the application [...].

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, ~~every~~ **each** State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in ~~the said~~ **that** State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

(3) *Unchanged*

(4) The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 ~~above~~ when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

ARTICLE 68 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL 19/00; CA/PL PV 13, points 105-107, 133; CA/PL PV 14, points 24-27; CA/100/00, pages 53-54; CA/124/00, point 18; CA/125/00, points 91-93; MR/2/00, pages 55-56; MR/10/00; MR/24/00, pages 73-74)

1. The revised **Article 68 EPC** incorporates **limitation proceedings** (see Articles 105a, 105b and 105c EPC) and **national revocation proceedings** into the provisions previously governing only opposition proceedings, whereby the European patent is deemed not to have had effect, from the outset, to the extent that the patent has been revoked or limited.
2. **Article 68 EPC** thus uniformly establishes the **retroactive effect of limiting or revoking a European patent in opposition, limitation and (national) revocation proceedings**. The inclusion of national revocation proceedings reflects the fact that the revocation of European patents now has an *ex tunc* effect in all of the contracting states, formalising the harmonisation achieved in that respect.
3. Finally, the word "European" has been added to the wording of **Article 68 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages).

4. The revised Article 68 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 69 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 25/00 Add. 2; CA/PL PV 14, points 227-233; CA/100/00, pages 55-58; CA/124/00, point 19; CA/125/00, points 94-104; MR/2/00, pages 57-62; MR/24/00, pages 74-79)

1. Pursuant to Article 69(1) EPC 1973, the extent of protection of a European patent is determined by the **"terms"** of the claims. The expressions **"Inhalt"**, **"terms"**, **"teneur"** are unclear in scope and do not have the same meaning in all three official languages. The corresponding provision in the WIPO Basic Proposal for a Patent Law Treaty of 1991 did not include this particular construction, and merely set forth that the extent of protection shall be determined **by the claims**. The reference to the "terms" of the claims can also be dispensed with in view of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC. **Article 69(1) EPC is therefore redrafted accordingly.**
2. The revised **Article 69(2), first sentence, EPC** clarifies that the extent of protection of the European patent application is determined by the claims as contained in the **published application**. This is either the European patent application published under Article 93 EPC or the Euro-PCT application published pursuant to Article 153(3) or (4) EPC 2000.

The revised **Article 69(2), second sentence, EPC** now not only refers to opposition proceedings, but also to the new limitation and to national revocation proceedings. A limitation of the European patent in any of these proceedings retroactively limits the extent of protection conferred by the application (see Article 68 EPC 2000).

3. Finally, the words "European patent" have been deleted from **Article 69(2) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages).
4. The revised Article 69 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 68	Effect of revocation or limitation of the European patent

EPC 1973

The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked in opposition proceedings.

EPC 2000

The European patent application and the resulting ~~European~~ patent shall be deemed not to have had, [...] from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked **or limited** in opposition, **limitation or revocation** proceedings.

Article 69	Extent of protection

EPC 1973

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the latest filed claims contained in the publication under Article 93. However, the European patent as granted or as amended in opposition proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended.

EPC 2000

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by [...] the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the [...] claims contained in the **application as published**. However, the European patent as granted or as amended in opposition, **limitation or revocation** proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the ~~European patent~~ application, in so far as such protection is not thereby extended.

PROTOCOL ON THE INTERPRETATION OF ARTICLE 69 EPC

(Preparatory documents: see Article 69 EPC)

1. The provisions governing the **extent of protection** conferred by a European patent, i.e. **Article 69 EPC 1973 and the Protocol on its interpretation**, have turned out not to achieve, to the extent desired, the goal of ensuring as uniform an application and interpretation as possible. In particular, this is the case regarding the treatment of so-called **equivalents**.

In applying these provisions in litigation concerning the infringement of European patents, the national courts of the EPC contracting states have tried since the beginning to develop as harmonised a practice as possible. However, despite some progress, not least due to regular European Patent Judges' Symposia, case law has failed so far to develop Europe-wide uniform criteria and rules for the interpretation of European patents and the assessment of their extent of protection.

2. In order to strengthen and clarify the extent of protection under Article 69 EPC, and to contribute to a more uniform court practice in Europe, **the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC has been supplemented by a provision regarding the significance of equivalents**. The provision is inspired from the WIPO Basic Proposal for a Patent Law Treaty of 1991.
3. Finally, the wording of **Article 1 of the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).
4. The revised Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■

Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC

EPC 1973

Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

There is nothing equivalent to this provision in the EPC 1973.

EPC 2000

Article 1
General principles

Article 69 should not be interpreted in the sense ~~as meaning~~ that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. ~~Neither~~ **Nor** should it be interpreted in the sense ~~taken to mean~~ that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the ~~patentee~~ **patent proprietor** has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the ~~patentee~~ **patent proprietor** with a reasonable degree of ~~legal~~ certainty for third parties.

Article 2
Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

ARTICLE 70 EPC

(Preparatory documents: MR/6/00, pages 3-4; MR/24/00, page 79)

1. The amendments to Article 14(2) EPC necessitate a **clarification** in **Article 70(2) EPC**.

At the same time, the opportunity has been taken to rectify the scope of the provision: if a European patent application is filed in a language which is not an official language of the EPO, that text is – as hitherto – the European patent application **as filed**, not only for the purpose mentioned in Article 70(2) EPC 1973, but also for the purposes of Articles 54(3), 61(1)(b) and (2), 76(1), 100(c), 123(2) and 138(1)(c) EPC.

2. A number of changes have been made to **Article 70(3) and (4) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).
3. The revised Article 70 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 70	Authentic text of a European patent application or European patent

EPC 1973

(1) The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State.

(2) However, in the case referred to in Article 14, paragraph 2, the original text shall, in proceedings before the European Patent Office, constitute the basis for determining whether the subject-matter of the application or patent extends beyond the content of the application as filed.

(3) Any Contracting State may provide that a translation, as provided for in this Convention, in an official language of that State, shall in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the application or patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

(a) must allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, and Article 67, paragraph 3, have been complied with *mutatis mutandis*;

(b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith is using or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

EPC 2000

(1) *Unchanged*

(2) If, however, the European patent application has been filed in a language which is not an official language of the European Patent Office, that text shall be the application as filed within the meaning of this Convention.

(3) Any Contracting State may ~~prescribe~~ **provide** that a translation ~~into one of its official languages, as provided for in this Convention, in an official language of that State, prescribed by it according to this Convention,~~ shall in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the European patent application or European patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

(a) ~~must~~ **shall** allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, and ~~or~~ Article 67, paragraph 3, have been complied with ~~*mutatis mutandis*~~;

(b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith ~~is using~~ **has used** or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation, may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

CHAPTER IV

ARTICLES 71 to 73 EPC are unchanged.

ARTICLE 74 EPC

An editorial amendment to **Article 74 EPC** has been made under Article 3(1) of the Revision Act.

CHAPTER IV The European patent application as an object of property

Article 71 Transfer and constitution of rights

A European patent application may be transferred or give rise to rights for one or more of the designated Contracting States.

Article 72 Assignment

An assignment of a European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract.

Article 73 Contractual licensing

A European patent application may be licensed in whole or in part for the whole or part of the territories of the designated Contracting States.

Article 74 Law applicable

Unless ~~otherwise specified in this Convention~~ **provides otherwise**, the European patent application as an object of property shall, in each designated Contracting State and with effect for such State, be subject to the law applicable in that State to national patent applications

PART III

The **title of Part III** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act.

CHAPTER I

ARTICLE 75 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, point 34; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 59-60; MR/2/00, pages 63-64; MR/24/00, page 79)

1. Under **Article 75(1)(a) EPC 1973**, the filing of European patent applications is restricted to the EPO in Munich and to its branch at The Hague. The provision does not reflect the practice of the EPO, since filing offices have been set up by decision of the President both in the Berlin sub-Office and in the EPO's "Pschorrhöfe" building in Munich (see OJ EPO 1989, 218 and OJ EPO 1991, 223 respectively).
2. Therefore, **the geographic restriction to Munich and The Hague** is removed. Provisions determining where European patent applications shall be filed are more appropriately inserted into the Implementing Regulations (see Rule 35 EPC 2000).
3. In view of Article 76(1) EPC, which provides that any European divisional application shall be filed directly with the EPO, **Article 75(3) EPC is redundant** and thus deleted as unnecessary, whilst a reminder referring to Article 76(1) EPC is added to **Article 75(1)(b) EPC**.
4. Further changes to the English version of **Article 75 EPC** are intended to render it more consistent with its French and German counterparts. Finally, minor editorial amendments have been made to **Article 75(1)(a)-(b) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
5. The revised Article 75 EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

PART III **THE EUROPEAN PATENT APPLICATION** APPLICATION FOR
EUROPEAN PATENTS

Chapter I Filing and requirements of the European patent application

Article 75	Filing of the a European patent application

EPC 1973

- (1) A European patent application may be filed:
- (a) at the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague, or
- (b) if the law of a Contracting State so permits, at the central industrial property office or other competent authority of that State. An application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date at the European Patent Office.
- (2) The provisions of paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:
- (a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or
- (b) prescribe that each application is to be filed initially with a national authority or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.
- (3) No Contracting State may provide for or allow the filing of European divisional applications with an authority referred to in paragraph 1(b).

EPC 2000

- (1) A European patent application may be filed:
- (a) at **with** the European Patent Office, [...] or
- (b) if the law of a Contracting State so permits, **and subject to Article 76, paragraph 1**, at **with** the central industrial property office or other competent authority of that State. **Any** application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date at **with** the European Patent Office.
- (2) [...] Paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:
- (a) *Unchanged*
- (b) prescribe that **any** application is to be filed initially with a national authority or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.
- (3) **Deleted**

ARTICLE 76 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, points 31-32 and 34; CA/PL PV 14, points 28-35; CA/100/00, pages 61-62; MR/2/00, pages 65-66; MR/24/00, page 7958)

1. Article 76 EPC governs the filing of European divisional applications. In order to increase the flexibility of the EPC in this respect and in line with the amendment to Article 75(1) EPC, the geographic restriction contained in **Article 76(1) EPC** – to the effect that European divisional applications shall be filed in Munich or at the branch in The Hague – is removed. Provisions determining where such divisional applications may be filed are more appropriately found in the Implementing Regulations (see Rule 36(2) EPC 2000). The further changes in the English version of Article 76(1) are stylistic in nature.
2. **Article 76 EPC is streamlined in that paragraph 3 is deleted and a standard clause** referring to the Implementing Regulations is **inserted in paragraph 1**, regarding any further rules applicable to the procedure to be followed upon filing a divisional application (see Rule 36 EPC 2000).
3. The designation system contained in Article 79 EPC has been modified, thereby entailing a **consequential amendment of Article 76(2) EPC**. Whereas Article 79(1) EPC 1973 provided that contracting states for which protection is sought had to be designated in the request for grant, **new Article 79(1) EPC** provides that all the contracting states party to the EPC at the time of the filing of a European patent application shall be deemed to be designated in the request for grant. However, the designation of a contracting state may be withdrawn by the applicant at any time, or deemed withdrawn through non-payment of the designation fee. Therefore, **Article 76(2) EPC** is amended accordingly, to ensure that only those contracting states which remain designated in the earlier application at the time of filing of a divisional application are deemed to be designated in the divisional application.
4. The revised Article 76 EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 76	European divisional applications

EPC 1973

- (1) A European divisional application must be filed directly with the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority.
- (2) The European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application.
- (3) The procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions to be complied with by a divisional application and the time limit for paying the filing, search and designation fees are laid down in the Implementing Regulations.

EPC 2000

- (1) A European divisional application **shall** be filed directly with the European Patent Office [...] **in accordance with the Implementing Regulations**. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this **requirement** is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall **enjoy** any right of priority.
- (2) **All the** Contracting States designated in the earlier application **at the time of filing of a** European divisional application **shall be deemed to be designated in the divisional application**.
- (3) **Deleted** – see revised wording of paragraph 1

ARTICLE 77 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, points 31-32 and 34; CA/PL PV 14, points 36-37; CA/100/00, pages 63-66; MR/2/00, pages 67-70; MR/24/00, page 79)

1. **Article 77 EPC** deals with the forwarding to the EPO of European patent applications filed at the central industrial property offices of the contracting states.
2. In the interest of increasing the flexibility of the EPC, **Article 77(2) and (3) EPC** and some details contained in **Article 77(1) and (5) EPC are deleted** within the context of the streamlining exercise. **Their substance is transferred to the Implementing Regulations** (see Rule 37 EPC 2000).
3. In addition, a minor editorial amendment has been made to **Article 77(3) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The revised Article 77 EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 77	Forwarding of European patent applications

EPC 1973

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall be obliged to forward to the European Patent Office, in the shortest time compatible with the application of national law concerning the secrecy of inventions in the interests of the State, any European patent applications which have been filed with that office or with other competent authorities in that 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.

(4) A European patent application, the subject of which has been made secret, shall not be forwarded to the European Patent Office.

(5) European patent applications which do not reach the European Patent Office before the end of the fourteenth month after filing or, if priority has been claimed, after the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. The filing, search and designation fees shall be refunded.

EPC 2000

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall [...] forward to the European Patent Office [...] any European patent application [...] filed with **it** or [...] **any** other competent **authority** in that State, **in accordance with the Implementing Regulations**.

(2) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 37 EPC 2000)

(3) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 37 EPC 2000)

(4) *Becomes (2) – wording unchanged*

(3) **A** European patent **application not forwarded to** the European Patent Office **in due time** shall be deemed to be withdrawn. [...]

ARTICLE 78 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, points 31-34; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 67-68; MR/2/00, pages 71-72; MR/24/00, page 79)

1. **Article 78 EPC** governs the requirements which must be fulfilled by a European patent application.
2. The modifications brought to Article 78 EPC are not substantive in nature. Within the context of the streamlining exercise, **Article 78(3) EPC has been deleted and a similar clause inserted in new Article 78(1) EPC.**
3. The **legal consequence of the failure to pay** the filing or the search fee in due time, to be found in Article 90(3) EPC 1973, is added to **Article 78(2) EPC 2000.**
4. Finally, an editorial amendment has been made to **Article 78(1) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
5. The revised Article 78 EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 79 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 13/00; CA/PL PV 13, points 35-37; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 69-70; MR/2/00, pages 73-74; MR/24/00, pages 79-80)

1. Article 3 EPC specifies that the grant of a European patent may be requested for one or more of the contracting states. This is effected through the mechanism of **Article 79 EPC**, which provides that the request for the grant of a European patent shall contain the designation of the contracting state(s) in which protection is desired.
2. Initially, contracting states had to be positively designated in the request for grant. However, this practice caused problems since, in principle, a later designation made after the filing date of the European patent application was inadmissible. In order to alleviate these difficulties, the Request for Grant form was amended to include a pre-crossed, precautionary designation of all contracting states. With the 1997 fee reform, the pre-crossed box in the Request for Grant form became an express designation of all the contracting states, and a system was introduced whereby applicants could indicate their intention to pay designation fees for specific countries. In the wake of the 1999 fee reform, which introduced a ceiling for the payment of designation fees – fixed at 7 designation fees – an ever-increasing number of applicants effectively validly designate all the contracting states.
3. Therefore, the EPC is revised to reflect this practice more accurately, by **providing in Article 79(1) EPC that the applicant shall be deemed to have designated all the contracting states which are party to the EPC at the time the application is filed.** Applicants continue to have the option of withdrawing designations pursuant to Article 79(3) EPC and may do so at the outset, upon filing the European patent application, if they so wish.
4. **Article 79(2) EPC** is also amended by providing that the designation of a contracting state **may** be subject to the payment of a designation fee, turning the clause from a mandatory to an enabling one and thereby increasing the flexibility of the EPC on this point.
5. Finally, the **time limit** for the payment of designation fees contained in **Article 79(2), second sentence, EPC** and the **last two sentences of Article 79(3) EPC are deleted**, and their substance is moved to the Implementing Regulations (see Rule 39 EPC 2000).
6. A minor amendment has been made to **Article 79(1) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
7. The revised Article 79 EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 78	Requirements of a European patent application

EPC 1973

- (1) A European patent application shall contain:
- (a) a request for the grant of a European patent;
 - (b) a description of the invention;
 - (c) one or more claims;
 - (d) any drawings referred to in the description or the claims;
 - (e) an abstract.

(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.

(3) A European patent application must satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations.

EPC 2000

- (1) A European patent application shall contain:
- (a) a request for the grant of a European patent;
 - (b) a description of the invention;
 - (c) one or more claims;
 - (d) any drawings referred to in the description or the claims;
 - (e) an abstract,

and satisfy the conditions requirements laid down in the Implementing Regulations.

(2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee [...]. **If the filing fee or the search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.**

(3) **Deleted** – see revised paragraph 1

Article 79	Designation of Contracting States

EPC 1973

- (1) The request for the grant of a European patent shall contain the designation of the Contracting State or States in which protection for the invention is desired.
- (2) The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of the designation fee. 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.
- (3) The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent. 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.

EPC 2000

- (1) **All the Contracting States party to this Convention at the time of filing of a the European patent application shall be deemed to be designated in the** request for grant of a European patent.
- (2) The designation of a Contracting State **may** be subject to the payment of a designation fee. [...]
- (3) The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent. [...]

ARTICLE 80 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, points 37-42; CA/PL PV 14, points 38-47; CA/100/00, pages 71-72; CA/124/00, point 20; CA/125/00, points 105-109; MR/2/00, pages 75-76; MR/24/00, page 80)

1. **Article 80 EPC 2000** no longer lists the requirements for the accordance of a date of filing; these are **transferred to the Implementing Regulations** (see Rule 40 EPC 2000), which reflect the **worldwide standard laid down in Article 5 of the Patent Law Treaty 2000 (PLT)**.
2. Article 5 PLT states that a Contracting Party must accord a date of filing when its Patent Office receives
 - an indication that a patent is sought,
 - information allowing the applicant to be identified or contacted, and
 - a description, whereby the description may be in any language.

Furthermore, Article 5 PLT contains many details, in particular on the possibility of re-dating the application when elements are received late, and refers to the PLT Regulations where electronic filing of an application is dealt with. Therefore, it is appropriate to consolidate the EPC provisions on the accordance of a filing date in the Implementing Regulations (see Rule 40 EPC 2000).

3. The revised Article 80 EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLES 81 and 82 EPC are unchanged.

ARTICLE 83 EPC

The wording of **Article 83 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (minor and consequential amendments).

ARTICLES 84 and 85 EPC

The **titles of Articles 84 and 85 EPC** as well as the wording of **Article 85 EPC** have been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, minor and consequential amendments).

Article 80	Date of filing

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;
- (b) the designation of at 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, paragraphs 1 and 2, even though the description and the claims do not comply with the other requirements of this Convention.

EPC 2000

The date of filing of a European patent application shall be the date on which **the requirements laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.**

Article 81	Designation of the inventor

The European patent application shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent.

Article 82	Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Article 83	Disclosure of the invention

The European patent application ~~must~~ **shall** disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Article 84	The C laims

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

Article 85	The A bstract

The abstract shall ~~merely serve for use as~~ **serve the purpose** of technical information **only**; it may not be taken into account for any other purpose, in particular ~~not for the purpose of~~ interpreting the scope of the protection sought ~~nor for the purpose of~~ applying Article 54, paragraph 3.

ARTICLE 86 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 12/00; CA/PL PV 13, points 31-34; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 73-74; MR/2/00, pages 77-78; MR/24/00, page 80)

1. **Article 86 EPC** governs the payment of renewal fees for European patent applications which are still pending after 2 years from the date of filing of the application.
2. The amendment of the first sentence of **Article 86(1) EPC** is a drafting improvement.
3. **Article 86 EPC is streamlined by deleting paragraph 2**, which deals with late payment of renewal fees within 6 months of the due date, and moving its substance to the Implementing Regulations (see Rule 51(2) EPC 2000).
4. **Article 86(3) EPC is also deleted and the legal consequence** of a failure to pay the renewal fee in due time is added to **Article 86(1) EPC**. It is emphasised that this does not modify the current situation, and under the Implementing Regulations to the EPC 2000 the application shall only be deemed to be withdrawn if the renewal fee and any additional fee have not been validly paid within the prescribed grace period for payment (see Rule 51(2) EPC 2000).
5. The **second sentence of Article 86(3) EPC**, to the effect that the EPO alone shall be competent to decide when the application is deemed to be withdrawn, is superfluous and therefore deleted.
6. Finally, the **title** and the **wording of Article 86 EPC** have been amended under Article 3(1) of the Revision Act.
7. The revised Article 86 EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 86	Renewal fees for a ~~the~~ European patent application

EPC 1973

(1) Renewal fees shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations in respect of European patent applications. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application.

(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.

(3) If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application shall be deemed to be withdrawn. The European Patent Office alone shall be competent to decide this.

(4) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published.

EPC 2000

(1) Renewal fees **for a ~~the~~ European patent application** shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations [...]. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application. If **a** renewal fee [...] is not **paid** in due time, the [...] **application** shall be deemed to be withdrawn.

(2) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 51(2) EPC 2000)

(3) ***Deleted*** – see the amendment to paragraph 1

(2) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published **in the European Patent Bulletin**.

CHAPTER II

ARTICLE 87 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 16/98; CA/PL 9/99 and Rev.1; CA/PL PV 8, points 5-8; CA/PL PV 9, points 35-40; CA/PL PV 13, points 38-41; CA/PL PV 14, points 48-51; CA/100/00, pages 75-78; CA/124/00, point 21; CA/125/00, points 110-112; MR/2/00, pages 79-82; MR/12/00; MR/24/00, page 80)

1. Article 87 EPC deals with priority rights. Under the EPC 1973, the automatic recognition of these rights is limited to states which are party to the Paris Convention.
2. **Article 87(1) EPC is amended to align it with Article 2 of the TRIPS Agreement**, which requires that priority rights also be extended to first filings made in any WTO member state.

Furthermore, the wording of **Article 87(1) EPC** is updated by **removing the reference to inventor's certificates**, which is now obsolete.

3. Article 87(5) EPC 1973 prescribes a mechanism for the mutual recognition of priority rights with third countries where automatic recognition pursuant to Article 87(1) EPC does not apply. This mechanism is so unwieldy that it has never been activated. Hence, Article 87(5) EPC is amended in order to make its application a simple, rapid and viable option where the mutual recognition of priority rights between the EPO and a non-Paris Union, non-WTO state is deemed to be desirable.
4. **New Article 87(5) EPC** thus enables the President of the EPO, rather than the Administrative Council, to issue the communication recognising that a first filing at the EPO gives rise to a right of priority, and refers to industrial property authorities rather than to states. These two changes remove the essentially technical issue of recognition of priority rights from the political arena, so that it can be dealt with more appropriately and effectively at a technical, working level.

In addition, since the terms for recognising a priority right are well laid down in the Paris Convention, there is no need to set up a comprehensive framework regarding such recognition, and a communication noting the *de facto* mutual recognition of priority rights in conformity with the Paris Convention should suffice. Therefore, the requirement that a bilateral or multilateral agreement be concluded is removed.

The requirement that the other country in question accord such priority rights for first filings made in or for any EPC contracting state is also removed, as the retaining of such a requirement would cause Article 87(5) EPC to remain completely unworkable.

5. Finally, in order to ensure greater consistency of the **English version** with its German and French counterparts, the word "notification" in the English version is replaced by "communication". Furthermore, a few editorial amendments have been made to **Article 87(3), (4) and (5) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
6. The revised Article 87 EPC is applicable to

EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Chapter II Priority

Article 87 Priority right

EPC 1973

(1) A person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an application for a patent or for the registration of a utility model or for a utility certificate or for an inventor's certificate, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever may be the outcome of the application.

(4) A subsequent application for the same subject-matter as a previous first application and filed in or in respect of the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) If the first filing has been made in a State which is not a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, paragraphs 1 to 4 shall apply only in so far as that State, according to a notification published by the Administrative Council, and by virtue of bilateral or multilateral agreements, grants on the basis of a first filing made at the European Patent Office as well as on the basis of a first filing made in or for any Contracting State and subject to conditions equivalent to those laid down in the Paris Convention, a right of priority having equivalent effect.

EPC 2000

(1) **Any** person who has duly filed, in or for

(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property **or**

(b) any member of the World Trade Organization,

an application for a patent, [...] a utility model or a utility certificate [...], or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

(2) *Unchanged*

(3) By **A** regular national filing is ~~meant~~ **shall mean** any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever ~~may be~~ the outcome of the application **may be**.

(4) A subsequent application ~~for~~ **in respect of** the same subject-matter as a previous first application and filed in or ~~in respect of~~ **for** the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) If the first filing has been made **with an industrial property authority [...]** which is not **subject to** the Paris Convention for the Protection of Industrial Property **or the Agreement Establishing the World Trade Organization**, paragraphs 1 to 4 shall apply [...] if that **authority**, according to a **communication issued by the President of the European Patent Office [...]**, **recognises that** a first filing made at ~~with~~ the European Patent Office [...] **gives rise to** a right of priority **under** conditions **and with effects** equivalent to those laid down in the Paris Convention.

ARTICLE 88 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 17/98; CA/PL PV 8, point 8; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 79-80; MR/2/00, pages 83-84; MR/24/00, page 80)

1. **Article 88(1) EPC** relates to the formal requirements for claiming priority. Under the EPC 1973, applicants wishing to claim priority had to file a declaration of priority, a copy of the previous application and, where the latter is not in an official language of the EPO, a translation of the previous application into one of those languages. Further formal conditions were contained in Rule 38 EPC 1973.
2. The formal requirements for claiming priority have evolved in light of changing international standards and the ongoing progress in both electronic communication and international cooperation between patent offices. Thus, the **Patent Law Treaty 2000 (PLT)** contains rules restricting the requirements for claiming priority which may be imposed on applicants by patent offices.
3. The requirement under Article 88(1) EPC that a copy of the previous application and its translation must be filed in all cases must be altered. Pursuant to both Rule 51 bis.1 (e) PCT (with regard to which the EPO had to make a reservation) and Rule 4(4) PLT, where the earlier application is not in a language accepted by the EPO, a translation of the priority document may only be required where the validity of the priority claim is relevant to the determination of the patentability of the invention concerned.
4. Moreover, Rule 4(3) PLT specifies that where the earlier application was filed at the same Office or is available to that Office from a digital library it accepts, the Office may not require that a copy of the previous application be filed. Although Rule 38(4) EPC 1973 had already relieved the applicant of this obligation in certain specific cases (see the Decision of the President of the EPO dated 22.12.1998, OJ EPO 1999, 80), further alignment of Article 88(1) EPC is necessary to ensure full compliance with the PLT.
5. Therefore, in order to increase the **flexibility** of the EPC in this respect, **all formal requirements for claiming priority contained in Article 88(1) EPC are moved to the Implementing Regulations**. Rule 52 EPC 2000 (Declaration of priority) and Rule 53 EPC 2000 (Priority documents) now reflect the norms imposed by the PLT and the PCT.

6. The revised Article 88 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 89 EPC is unchanged.

Article 88	Claiming priority

EPC 1973

(1) An applicant for a European patent desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority, a copy of the previous application and, if the language of the latter is not one of the official languages of the European Patent Office, a translation of it in one of such official languages. The procedure to be followed in carrying out these provisions is laid down in the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

EPC 2000

(1) An applicant [...] desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority **and any other document required, in accordance with the Implementing Regulations.**

(2) *Unchanged*

(3) *Unchanged*

(4) *Unchanged*

Article 89	Effect of priority right

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.

PART IV

ARTICLE 90 EPC

(Preparatory documents CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, points 37-42; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 81-84; MR/2/00, pages 85-88; MR/24/00, page 80)

1. **New Article 90(1) EPC** incorporates Article 90(1)(a) EPC 1973, and has been redrafted. Reference is made to Rule 55 EPC 2000.
2. **Article 90(2) EPC** remains in essence the same. The opportunity to correct deficiencies is now provided for in new paragraph 4.
3. **New Article 90(3) EPC** replaces Articles 90(1)(b) and 91(1) EPC 1973. The details of carrying out the formalities' examination are transferred to the Implementing Regulations (see Rule 57 EPC 2000). The legal consequences addressed in Article 90(3) EPC 1973 are now contained in Articles 14(2) and 78(2) EPC.
4. **New Article 90(4) EPC** guarantees that the applicant will always be given the opportunity to correct deficiencies, as laid down in Articles 90(2) and 91(2) EPC 1973.
5. The legal effect of any deficiencies established by the EPO and not corrected by the applicant is now included in **new Article 90(5) EPC**. The wording corresponds to that of Article 91(3) EPC 1973.

The legal effect mentioned in Article 91(4) EPC 1973 needs not be retained in an Article of the EPC. Under new Article 79(2) EPC, the levying of designation fees may be provided for in the Implementing Regulations (see Rule 39(1) EPC 2000). Therefore, the effect of non-payment should also be regulated there (see Rule 39(2) EPC 2000).

Under new Article 90(5) EPC, the omission of the designation of the inventor now also leads to a refusal of the application, and no longer to the application being deemed withdrawn as stated in Article 91(5) EPC 1973. There appears to be no logical reason for the different legal effects in Article 91(3) and (5) EPC 1973. All these deficiencies concern obligations that must, in principle, be fulfilled on filing.

Article 91(6) EPC needs not be retained in an Article of the EPC either, as it regulates a matter concerning the filing date which should be dealt with in the Implementing Regulations to Article 90(1) EPC (see Rule 56 EPC 2000).

6. Finally, the wording of **Article 90(3) and (5) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvement and correction of oversights).

7. The revised Article 90 EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

PART IV PROCEDURE UP TO GRANT

Article 90 Examination on filing and examination as to formal requirements

EPC 1973

(1) The Receiving Section shall examine whether:

- a) the European patent application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing;
- (b) the filing fee and the search fee have been paid in due time;
- (c) in the case provided for in Article 14, paragraph 2, the translation of the European patent application in the language of the proceedings has been filed in due time.

(2) If a date of filing cannot be accorded, the Receiving Section shall give the applicant an opportunity to correct the deficiencies in accordance with the Implementing Regulations. If the deficiencies are not remedied in due time, the application shall not be dealt with as a European patent application.

(3) If the filing fee and the search fee have not been paid in due time or, in the case provided for in Article 14, paragraph 2, the translation of the application in the language of the proceedings has not been filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

[See Article 91(2) EPC 1973:

(2) Where the Receiving Section notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them in accordance with the Implementing Regulations.]

[See Article 91(3) EPC 1973:

(3) If any deficiencies noted in the examination under paragraph 1(a) to (d) are not corrected in accordance with the Implementing Regulations, the application shall be refused; where the provisions referred to in paragraph 1(d) concern the right of priority, this right shall be lost for the application.]

EPC 2000

(1) The **European Patent Office** shall examine, **in accordance with the Implementing Regulations**, whether the [...] application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing.

(2) If a date of filing cannot be accorded **following the examination under paragraph 1**, the application shall not be dealt with as a European patent application.

(3) **If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78 and 81, and, where applicable, Articles 88, paragraph 1, and Article 133, paragraph 2, as well as any other requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.**

(4) Where the **European Patent Office in carrying out the examination under paragraphs 1 or 3** notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them [...].

(5) If any **deficiency** noted in the examination under paragraph 3 **is** not corrected [...], the **European patent** application shall be refused **unless a different legal consequence is provided for by this Convention**. Where the **deficiency** concerns the right of priority, this right shall be lost for the application.

ARTICLE 91 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 5/00; CA/PL PV 12, points 37-42; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 85-88; MR/2/00, pages 89-92; MR/24/00, page 80)

Article 91 EPC 1973 is deleted in its entirety and will no longer be applicable as from the entry into force of the EPC 2000. **All necessary matter is now covered by new Article 90 EPC.**

Article 91

Deleted**EPC 1973**

Examination as to formal requirements

(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:

(a) the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;

(b) the application meets the physical requirements laid down in the Implementing Regulations for the implementation of this provision;

(c) the abstract has been filed;

(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;

(e) the designation fees have been paid;

(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.

(2) Where the Receiving Section notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them in accordance with the Implementing Regulations.

(3) If any deficiencies noted in the examination under paragraph 1(a) to (d) are not corrected in accordance with the Implementing Regulations, the application shall be refused; where the provisions referred to in paragraph 1(d) concern the right of priority, this right shall be lost for the application.

(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.

EPC 2000

(1) *See new Article 90(3) and Rule 57 EPC 2000*

(2) *See new Article 90(4) EPC*

(3) *See new Article 90(5) EPC*

(4) *Incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 39(2) EPC 2000)*

Article 91***Deleted***

(5) Where, in the case referred to in paragraph 1(f), the omission of the designation of the inventor is not, in accordance with the Implementing Regulations and subject to the exceptions laid down therein, 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.

(6) Where, in the case referred to in paragraph 1(g), the drawings were not filed on the date of filing of the application and no steps have been taken to correct the deficiency in accordance with the Implementing Regulations, either the application shall be re-dated to the date of filing of the drawings or any reference to the drawings in the application shall be deemed to be deleted, according to the choice exercised by the applicant in accordance with the Implementing Regulations.

(5) *See new Article 90(5) and Rule 60 EPC 2000*

(6) *Incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 56 EPC 2000)*

ARTICLE 92 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, points 42-45; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 89-90; MR/2/00, pages 93-94; MR/24/00, page 81)

1. **Article 92(1) EPC has been redrafted without any change in substance.** The purpose of the Article is to indicate that the EPO is to draw up search reports on pending European applications for which the search fee has been paid. The wording of Article 92(1) EPC 1973 is, however, too restrictive and does not cover cases in which an application is no longer pending for other reasons than being deemed withdrawn under Article 90(3) EPC 1973. Referring simply to "the European patent application" implies that a search is only performed on an application which has a filing date (otherwise it is not a European patent application, see Article 90(2) EPC) and is pending when the search is performed. The basis of the search report (the claims) is retained in new Article 92 EPC which now expressly enshrines the obligation for the EPO to publish the search report (see Article 93(2) EPC 1973). Further details are a matter for the Implementing Regulations (see Rules 61 to 64 EPC 2000).
2. **Article 92(2) EPC is deleted**, it being self-evident that the EPO is obliged to send the search report to the applicant. The transmittal of the search report and of copies of cited documents is a matter for the Implementing Regulations (see Rule 65 EPC 2000).
3. A minor editorial amendment has been made to the **title of Article 92 EPC**, under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The revised Article 92 EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 93 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 14/00; CA/PL PV 13, points 42-45; CA/PL PV 14, points 52-54; CA/100/00, pages 91-92; MR/2/00, pages 95-96; MR/24/00, page 81)

1. **Article 93(1) EPC has been redrafted** to shorten and clarify its meaning, **without any change in substance**. The internationally accepted standard of publication after 18 months, with the possible exceptions thereto, is retained in the Article. The second sentence of Article 93(1) EPC 1973 has become **new paragraph 2**.
2. **Article 93(2) EPC 1973 is deleted**, its substance being moved to the Implementing Regulations (see Rule 68(1) EPC 2000). The obligation for the EPO to publish the search report is now expressly mentioned in Article 92 EPC.
3. The revised Article 93 EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 92	[...] Drawing up of the European search report

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 Search Division shall draw up the European search report on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings, in the form prescribed in the Implementing Regulations.

(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.

EPC 2000

[...] The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, draw up and publish a European search report in respect of the European patent application on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings. [...]

(2) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 65 EPC 2000)

Article 93	Publication of the European patent application

EPC 1973

(1) A European patent application shall be published as soon as possible after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, as from the date of priority.

Nevertheless, at the request of the applicant the application may be published before the expiry of the period referred to above. It shall be published simultaneously with the publication of the specification of the European patent when the grant of the patent has become effective before the expiry of the period referred to above.

(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.

EPC 2000

(1) **The European Patent Office shall publish the European patent application [...]** as soon as possible

(a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, **or**

(b) at the request of the applicant, [...] before the expiry of **that period**.

(2) **The European patent application** shall be published **at the same time as** the specification of the European patent when the **decision to grant** the patent **becomes** effective before the expiry of the period referred to **in paragraph 1(a)**.

(2) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 68(1) EPC 2000)

ARTICLE 94 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, points 43-47; CA/PL PV 14, points 55-57; CA/100/00, pages 93-94; CA/124/00, point 22; CA/125/00, points 113-115; MR/2/00, pages 97-98; MR/24/00, page 81)

1. **New Article 94 EPC combines Articles 94 and 96 EPC 1973**, and deals with the initiation as well as the conduct of the examination procedure. The title is amended accordingly. The obligation to pay a fee and the legal effect of non-payment of the fee or of non-compliance with any other obligation are retained in the Article.
2. **New Article 94(1), first sentence, EPC** is nearly identical with Article 94(1) EPC 1973. Only the word "written" has been deleted and replaced by the words "in accordance with the Implementing Regulations". The latter deal with the practical arrangements for filing the request for examination, including the form and the time limit (see Rule 70 EPC 2000). As regards the requirement to use the written form, see Rule 1 EPC 2000. It will also be possible to determine in the Implementing Regulations who may file the request for examination. Normally, this will be the applicant (see Rule 70(1) EPC 2000). However, in view of the deletion of Article 95 EPC, the possibility that a third party requests examination should not be excluded.
3. The principle that the request is not deemed filed until the fee for examination has been paid is retained in **Article 94(1), second sentence, EPC** and corresponds to similar provisions concerning opposition (Article 99 EPC), appeal (Article 108 EPC) and limitation (new Article 105a EPC).
4. **Article 94(2) EPC 2000** corresponds to Article 94(3) EPC 1973. The words "in due time" have however been inserted, as the time limit for filing the request will no longer be laid down in Article 94 EPC.
5. Article 96(2) EPC 1973 has been taken over in **new Article 94(3) EPC**. In line with EPO practice, it is now made clear that the EPO may not only invite the applicant to file his observations, but may also invite him to amend the application in accordance with Article 123 EPC.
6. **New Article 94(4) EPC** corresponds in essence to Article 96(3) EPC 1973, and contains the legal effect of the failure to reply to a communication from the Examining division. The word "invitation" has been replaced by the more correct term "communication".
7. Finally, a minor editorial amendment has been made to **Article 94(1) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
8. The revised Article 94 EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 94	Examination of the European patent application

EPC 1973

(1) The European Patent Office shall examine, on written request, whether a European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention.

(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 shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid. The request may not be withdrawn.

(3) If no request for examination has been filed by the end of the period referred to in paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

[See Article 96(2) EPC 1973:

(2) If the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his observations within a period to be fixed by the Examining Division.]

[See Article 96(3) EPC 1973:

(3) If the applicant fails to reply in due time to any invitation under paragraph 1 or paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.]

EPC 2000

(1) The European Patent Office shall, **in accordance with the Implementing Regulations**, examine on [...] **request** whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention. [...] The request shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid. [...]

(2) If no request for examination has been **made in due time**, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) If the examination [...] reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, [...] as often as necessary, to file his observations **and, subject to Article 123, paragraph 1, to amend the application.**

(4) If the applicant fails to reply in due time to any **communication from the Examining Division**, the application shall be deemed to be withdrawn.

ARTICLE 95 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, points 43-47; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 95-96; CA/124/00, point 22; CA/125/00, points 113-115; MR/2/00, pages 99-100; MR/24/00, page 81)

1. The time limit applicable to the filing of a request for examination is transferred to the Implementing Regulations (see new Article 94(1) EPC and Rule 70(1) EPC 2000). It is **not envisaged** at this stage to change the existing six-month time limit. The situation could however change in the future, and the rigorous limitation of the possibilities to adjust the time limit to unforeseeable developments laid down in Article 95 EPC 1973 is no longer desirable. It may e.g. be necessary to adapt the European examination procedure to changes in the PCT system. Also, an excessive increase in examiner workload may force the European Patent Organisation to introduce some sort of deferred examination. A certain amount of flexibility is therefore necessary. Any change in the system could as a matter of course only be made by decision of the Administrative Council, which would guarantee a proper decision-making process.
2. If ever some system of deferred examination were to be introduced, the EPC should leave open the possibility that third parties can request examination. As new Article 94(1) EPC does not state who may file the request for examination, the Implementing Regulations could foresee that a third party may file the request as well.
3. In view of the above, **Article 95 EPC 1973 is deleted** and is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 96 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, points 43-47; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 97-98; CA/124/00, point 22; CA/125/00, points 113-115; MR/2/00, pages 101-102; MR/24/00, page 81)

1. New Article 94 EPC combines Articles 94 and 96 EPC 1973. The situation described in Article 96(1) EPC 1973, which concerns a practicality in connection with the filing of the request for examination, is dealt with in the Implementing Regulations (see Rule 70(2) EPC 2000).
2. **Article 96 EPC 1973 is therefore deleted** and is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 95

Deleted**EPC 1973**

Extension of the period within which requests for examination may be filed

- (1) The Administrative Council may extend the period within which requests for examination may be filed if it is established that European patent applications cannot be examined in due time.
- (2) If the Administrative Council extends the period, it may decide that third parties will be entitled to make requests for examination. In such cases, it shall determine the appropriate rules in the Implementing Regulations.
- (3) Any decision of the Administrative Council to extend the period shall apply only in respect of applications filed after the publication of such decision in the Official Journal of the European Patent Office.
- (4) If the Administrative Council extends the period, it must lay down measures with a view to restoring the original period as soon as possible.

EPC 2000

Deleted

Article 96

Deleted**EPC 1973**

Examination of the European patent application

- (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.
- (2) If the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his observations within a period to be fixed by the Examining Division.
- (3) If the applicant fails to reply in due time to any invitation under paragraph 1 or paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

EPC 2000

(1) *Incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 70(2) EPC 2000)*

(2) *See new Article 94(3) EPC*

(3) *See new Article 94(4) EPC*

ARTICLE 97 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, points 43-47; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 99-10; MR/2/00, pages 103-106; MR/24/00, page 81-82)

1. Paragraphs 1 and 2 of Article 97 EPC 2000 are swapped – and the title reflects this as well.
2. **New Article 97(1) EPC now deals with the grant of a patent.** All formal requirements that must be fulfilled before the Examining Division can decide to grant the patent are transferred to the Implementing Regulations (see Rule 71 EPC 2000). It is not necessary to list them in Article 97 EPC as well, in particular because it prevents the EPO from adjusting flexibly to future developments. If, for example, the EPO were to decide to publish granted patents only electronically in future, a printing fee would no longer be appropriate.

Article 97(3) and (5) EPC 1973 are thus also deleted. The obligation to file translations of the claims is maintained in the Implementing Regulations (see Rule 71(3) EPC 2000). The legal effect of non-fulfilment of the formal requirements is also laid down in the Implementing Regulations (see Rule 71(7) EPC 2000).

3. **Article 97(2) EPC 2000 has been redrafted** to bring the wording in line with paragraph 1, without any change in substance. Furthermore, its wording has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvement).
4. **New Article 97(3) EPC** is essentially identical to Article 97(4), first sentence, EPC 1973. The provisions concerning the minimum period that must lapse before the grant can take effect have been deleted from the Article. With the other grant formalities being transferred to the Implementing Regulations (see Rule 71 EPC 2000), this matter too is more appropriately regulated at a lower legislative level. Consequently, **Article 97(6) EPC 1973** has been deleted as unnecessary.

5. The revised Article 97 EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 97	Grant or refusal

EPC 1973

(2) If the Examining Division is of the opinion that the application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant the European patent for the designated Contracting States provided that:

(a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the applicant approves the text in which the Examining Division intends to grant the patent;

(b) the fees for grant and printing are paid within the time limit prescribed in the Implementing Regulations;

(c) the renewal fees and any additional fees already due have been paid.

(1) The Examining Division shall refuse a European patent application if it is of the opinion that such application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, except where a different sanction is provided for by this Convention.

(3) If the fees for grant and printing are not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The decision to grant a European patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. This mention shall be published at least 3 months after the start of the time limit referred to in paragraph 2 (b).

(5) Provision may be made in the Implementing Regulations for the applicant to file a translation, in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, of the claims appearing in the text in which the Examining Division intends to grant the patent. In such case, the period laid down in paragraph 4 shall be at least five months. If the translation has not been filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(6) At the request of the applicant, mention of grant of the European patent shall be published before expiry of the time limit under paragraph 4 or 5. Such request may only be made if the requirements pursuant to paragraphs 2 and 5 are met.

EPC 2000

(1) If the Examining Division is of the opinion that the **European patent** application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant a European patent [...], provided that **the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled**.

(a) to (c) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 71 EPC 2000)

(2) If the Examining Division [...] is of the opinion that **the European patent** application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, **it shall refuse the application unless** this Convention provides for a different sanction **legal consequence** is provided for by this Convention.

(3) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 71(7) EPC 2000)

(3) The decision to grant a European patent shall [...] take effect **on** the date on which **the mention of the grant is published in** the European Patent Bulletin. [...]

(5) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 71(3) and (7) EPC 2000)

(6) **Deleted**

ARTICLE 98 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 14/00, CA/PL PV 13, points 42-45; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 103-104; MR/2/00, pages 107-108; MR/24/00, page 82)

1. **Article 98 EPC has been redrafted without any change in substance.** The wording is brought into line with that of Article 93 EPC. The contents of the specification are transferred to the Implementing Regulations (see Rule 73(1) EPC 2000).
2. Article 98 EPC now contains the words "as soon as possible" in order to indicate that it is not always technically possible to publish the specification on the same day as the mention of the grant.
3. The revised Article 98 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 98	Publication of the specification of the European patent

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.

EPC 2000

[...] The European Patent Office shall publish **the** specification of the European patent **as soon as possible after** the mention of the grant of the European patent **has been published in the European Patent Bulletin**.

PART V

The **limitation procedure** (see new Articles 105a, 105b and 105c EPC) has been inserted in the **title of Part V**.

ARTICLE 99 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, points 47-58; CA/PL PV 14, points 58-60; CA/100/00, pages 105-106; MR/2/00, pages 109-110; MR/8/00; MR/24/00, page 82-83)

1. **Article 99(1) EPC** remains in essence the same, only the second sentence is transferred to the Implementing Regulations (see Rule 76(1) EPC 2000). Article 99(1), first sentence, EPC has been redrafted and clarified, without change in substance.
2. As the time limit of nine months and the payment of the opposition fee are of an essential nature, these requirements for admissibility remain in Article 99(1) EPC. Further requirements for admissible oppositions are laid down in Rule 76(2) and (3) EPC 2000. The legal consequences of an inadmissible opposition are dealt with in Rule 77 EPC 2000.
3. Under Article 99(3) EPC 1973, an opposition may be filed even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated states. There is no need for this to be in Article 99 EPC itself. A similar situation is already covered by Rule 56 EPC 1973 (see now Rule 84(1) EPC 2000), which provides that, if the European patent has been surrendered or has lapsed, the opposition proceedings may be continued by the EPO on request. Therefore, **Article 99(3) EPC 1973 is deleted and incorporated in the Implementing Regulations** (see Rule 75 EPC 2000).
4. Minor amendments have been made to **Article 99(1) and (4) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvements or clarifications).
5. The revised Article 99 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at, or filed on or after, the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 100 EPC

Minor amendments have been made to **Article 100(a) and (c) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages).

PART V OPPOSITION AND LIMITATION PROCEDURE

Article 99 Opposition

EPC 1973

(1) Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

(2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect.

(3) An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.

(4) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent.

(5) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. By derogation from Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be deemed to be joint proprietors unless both so request.

EPC 2000

(1) Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent **in the European Patent Bulletin**, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to **that** patent [...], **in accordance with the Implementing Regulations**. [...] Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until **after** the opposition fee has been paid.

(2) *Unchanged*

(3) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 75 EPC 2000)

(4) *Becomes (3) – wording unchanged*

(4) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. **By derogation from** ~~Notwithstanding~~ Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be ~~deemed to be regarded as~~ joint proprietors unless both so request.

Article 100 Grounds for opposition

Opposition may only be filed on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable ~~within the terms of~~ **under** Articles 52 to 57;
- (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed ~~in accordance with~~ **under** Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

ARTICLE 101 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, points 47-58; CA/PL PV 14, points 61-65; CA/100/00, pages 107-110; MR/2/00, pages 110-114; MR/24/00, page 83)

1. **New Article 101 EPC** combines present Article 101(1) and (2) with Article 102(1) to (3) EPC 1973, and is partly re-structured for clarification. The details of the opposition procedure contained in Article 102(3) to (5) EPC 1973 are incorporated into the Implementing Regulations (see Rule 82(1) and (2) EPC 2000).
2. **Article 101(1) EPC** is amended to make it clear that the opposition division is **not obliged** to consider **all** the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC. This clarification reflects the case law of the Enlarged Board of Appeal (G 10/91, OJ EPO 1993, 420), on which current practice is based.
3. The examination of grounds for opposition is guided by the following principles developed by the Enlarged Board:
 - the opposition division **is obliged** to examine only those grounds for opposition listed in the opponent's statement under Rule 76(2)(c) EPC 2000;
 - in addition to this, the opposition division **may** in accordance with Article 114(1) EPC examine **of its own motion** any ground for opposition under Article 100 EPC not invoked by the opponent **where said ground is relevant and prejudices the maintenance of the European patent**.

These principles are reflected in the Implementing Regulations (see Rule 81(1) EPC 2000).

4. **Article 101(2) EPC 1973 is deleted** and moved to the new paragraph 1. **New Article 101(2) EPC** corresponds to Article 102(1) and (2) EPC 1973, but also contains a clarification. For the European patent to be revoked, it is sufficient for **one** of the grounds for opposition to prejudice its maintenance. The patent is maintained where **none** of the grounds for opposition prejudices its maintenance. This clarification relates exclusively to the substantive issue of when a patent should be revoked and when it should be maintained. The details of how an opposition should be examined during the opposition procedure and which grounds for opposition must be dealt with in the opposition division's decision are dealt with in Rule 81 EPC 2000.
5. **New Article 101(3)(a) EPC** corresponds to Article 102(3) EPC 1973, the formal requirements referred to in Article 102(3)(a)-(b) and (5) EPC 1973 being moved to the Implementing Regulations (see Rule 82(1) and (2) EPC 2000).
6. **New Article 101(3)(b) EPC** adds a clarifying point. If the proprietor of the patent requests amendments during the opposition proceedings, the opposition division examines whether, with reference to **all** the provisions of the EPC, the substantive requirements for maintaining the patent are met. If the examination shows that they are, the patent is maintained as amended. If these requirements are **not** met, the patent is revoked. Article 102(1) EPC 1973 provided for revocation of the patent **only** if the grounds for opposition prejudiced its maintenance. This meant that, strictly speaking, Article 102(1) EPC 1973 did not provide the legal basis for revoking the patent if the patent as amended did **not** meet, for example, the requirements of Articles 84 or 123(3) EPC or Rules 27 or 29 EPC 1973. In such cases it has been the practice at the EPO to revoke the patent under Article 102(3) EPC 1973, even though this provision does not expressly so provide. For the purposes of clarification, **new Article 101(3)(b) EPC expressly** provides for the revocation of the patent as amended.

Finally, a minor amendment has been made to **Article 101(3) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages).

7. The revised Article 101 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at, or filed on or after, the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 101	Examination of the opposition - Revocation or maintenance of the European patent

EPC 1973

(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine whether the grounds for opposition laid down in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent.

(2) In the examination of the opposition, which shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Opposition Division, on communications from another party or issued by itself.

[See Article 102(1) and (2) EPC 1973:

(1) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent.

(2) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 do not prejudice the maintenance of the patent unamended, it shall reject the opposition.]

[See Article 102(3) EPC 1973:

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that:

(a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent;

(b) the fee for the printing of a new specification of the European patent is paid within the time limit prescribed in the Implementing Regulations.]

EPC 2000

(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine, **in accordance with the Implementing Regulations**, whether [...] **at least one ground** for opposition **under** Article 100 **prejudices** the maintenance of the European patent. **During this examination**, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations [...] on communications from another party or issued by itself.

(2) ***Deleted*** – incorporated in paragraph 1

(2) If the Opposition Division is of the opinion that **at least one ground** for opposition **prejudices** the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. **Otherwise, it shall reject the opposition.**

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the **European** patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates

(a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that **the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;**

(b) **do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.**

ARTICLE 102 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, points 47-58; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 111-114; MR/2/00, pages 115-118; MR/24/00, page 83)

1. **Article 102 EPC 1973 is partly combined with new Article 101 EPC** (see explanatory remark n° 1 to Article 101 EPC). Article 101(2) EPC 2000 contains Article 102(1) and (2) EPC 1973 (see explanatory remark n° 4 to Article 101 EPC). The **details of the opposition procedure covered by Article 102(3)(a)-(b) and (5) EPC 1973 are incorporated in the Implementing Regulations** (see Rule 82(1) and (2) EPC 2000).

The title of Article 102 EPC 1973 has been added to the title of Article 101 EPC 2000.

2. The deleted Article 102 EPC is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 103 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, points 47-58; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 115-116; MR/2/00, pages 119-120; MR/24/00, page 83)

1. **Article 103 EPC has been redrafted** without any substantive changes. Reference is now made to new Article 101(3)(a) EPC – replacing Article 102(3) EPC 1973 – and the wording has been brought into line with that of revised Articles 93 and 98 EPC. The content of a new patent specification is laid down in the Implementing Regulations (see Rule 87 EPC 2000).
2. The new text contains the words "as soon as possible" in order to indicate that it is not always technically possible to publish the new specification on the same day as the mention of the opposition decision is published.
3. A minor editorial amendment has been made to **Article 103 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The revised Article 103 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at, or filed on or after, the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 102	<i>Deleted</i>
EPC 1973	EPC 2000
Revocation or maintenance of the European patent	<i>Title has been added to the title of Article 101 EPC</i>
(1) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent.	(1) <i>Becomes Article 101(2), first sentence, EPC</i>
(2) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 do not prejudice the maintenance of the patent unamended, it shall reject the opposition.	(2) <i>Becomes Article 101(2), second sentence, EPC</i>
(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that:	(3) <i>Becomes Article 101(3)(a) EPC</i>
(a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent;	(a) <i>Incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 82(1) EPC 2000)</i>
(b) the fee for the printing of a new specification of the European patent is paid within the time limit prescribed in the Implementing Regulations.	(b) <i>Incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 82(2) EPC 2000)</i>
(4) If the fee for the printing of a new specification is not paid in due time, the patent shall be revoked.	(4) <i>Incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 82(3), second sentence, EPC 2000)</i>
(5) Provision may be made in the Implementing Regulations for the proprietor of the patent 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. If the translation has not been filed in due time the patent shall be revoked.	(5) <i>Incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 82(2) EPC 2000)</i>
Article 103	Publication of a new specification of the European patent
EPC 1973	EPC 2000
If a European patent is amended under Article 102, paragraph 3, the European Patent Office shall, at the same time as it publishes the mention of the opposition decision, publish a new specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings, in the amended form.	If a ~~the~~ European patent is maintained as amended under Article 101 , paragraph 3(a), the European Patent Office shall [...] publish a new specification of the European patent [...] as soon as possible after the mention of the opposition decision has been published in the European Patent Bulletin .

ARTICLE 104 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, points 47-58; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 117-118; MR/2/00, pages 121-122; MR/24/00, page 83)

1. **Article 104(1) EPC** has been slightly redrafted. Furthermore, **Article 104(1) and (2) EPC** is amended in such a way that the details of a decision ordering a different apportionment of costs and the procedure for fixing costs are transferred to the Implementing Regulations (see Rule 88 EPC 2000).
2. Finally, minor amendments have been made to **Article 104(3) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvement or clarification).
3. The revised Article 104 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at, or filed on or after, the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 105 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 15/00; CA/PL PV 13, points 47-58; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 119-120; MR/2/00, pages 123-124; MR/24/00, page 83)

1. **Article 105 EPC has been redrafted to clarify its meaning.** The word "court" has been deleted entirely, since not in all states an action for declaration of non-infringement must be instituted before a court. The details relating to intervention in Article 105 EPC 1973 are transferred to the Implementing Regulations (see Rule 89 EPC 2000).
2. The revised Article 105 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at, or filed on or after, the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 104 Costs	
EPC 1973	EPC 2000
(1) Each party to the proceedings shall meet the costs he has incurred unless a decision of an Opposition Division or Board of Appeal, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings. (2) On request, the registry of the Opposition Division shall fix the amount of the costs to be paid under a decision apportioning them. The fixing of the costs by the registry may be reviewed by a decision of the Opposition Division on a request filed within the period laid down in the Implementing Regulations. (3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in the territory of which enforcement is to be carried out. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.	(1) Each party to the opposition proceedings shall bear the costs it has incurred, unless [...] the Opposition Division [...], for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs [...]. (2) The procedure for fixing costs shall be laid down in the Implementing Regulations. (3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in ~~the territory of which enforcement is to be carried out~~ take place. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.
Article 105 Intervention of the assumed infringer	
EPC 1973	EPC 2000
(1) In the event of an opposition to a European patent being filed, any third party who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him may, after the opposition period has expired, intervene in the opposition proceedings, if he gives notice of intervention within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted. The same shall apply in respect of any third party who proves both that the proprietor of the patent has requested that he cease alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing the patent. (2) 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. Thereafter the intervention shall, subject to any exceptions laid down in the Implementing Regulations, be treated as an opposition.	(1) Any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if the third party proves that (a) proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him, [...] or (b) following a request of the proprietor of the patent to cease alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a [...] ruling that he is not infringing the patent. (2) [...] An admissible intervention [...] shall [...] be treated as an opposition.

NEW ARTICLES 105a, 105b, 105c EPC

(Preparatory documents: CA/PL 11/96; CA/PL 29/99; CA/PL 29/99 Rev. 1; CA/PL PV 4, points 95-107; CA/PL PV 11, points 23-40; CA/PL PV 13, points 128-138; CA/PL PV 14, points 159-171; CA/100/00, pages 121-126; CA/124/00, point 23; CA/125/00, points 116-122; MR/2/00, pages 125-130; MR/10/00; MR/PD 3/00; MR/15/00; MR/24/00, page 83-91)

1. Under the **limitation procedure introduced in the new Articles 105a, 105b and 105c EPC, the European patent may be limited or revoked ab initio** (see Article 68 EPC) **at the request of the patent proprietor.**

Limitation or revocation **may be requested at any time**, although **precedence must always be given to opposition proceedings.**

Making the limitation procedure *ex parte* and doing away with an examination of the patentability of the residual patent guarantees a speedy decision from the EPO.

2. Under **Article 105a(1) EPC**, a European patent – as **granted** or as **amended** in opposition or limitation proceedings before the EPO (see Rule 90 EPC 2000) – may be revoked or limited (by an amendment of the claims) at the request of the proprietor(s), subject to payment of a fee.

Rule 92 EPC 2000 sets out the criteria for admissibility (written request containing particulars of the patent proprietor(s), the number of the European patent whose limitation or revocation is requested, list of the contracting states in which the patent has taken effect, the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings (where limitation of the patent is requested), particulars of the representative (where a representative has been appointed)).

3. **Article 105a(2) EPC** governs the relation between the limitation procedure and opposition proceedings. The priority it gives to opposition proceedings prevents limitation procedures occurring where an opposition has already been lodged (see Rule 93(1) EPC 2000). The procedure to be followed in the cases, likely to be infrequent in practice, where opposition proceedings are initiated following the valid lodging of a request for limitation or revocation is laid down in the Implementing Regulations (see Rule 93(2) EPC 2000):

- if revocation is requested, such proceedings are **to continue** and the patent may be revoked;
- if limitation of the patent is requested, limitation proceedings are **terminated**.

4. The European limitation procedure does not however take precedence over **national proceedings** (revocation proceedings in particular). Where parallel cases do occur, the national proceedings can be stayed or continued in accordance with national law or practice. Where national proceedings resulting in limitation have already been concluded, the limitation may be extended to further contracting states via European limitation proceedings (provided the requirements of the EPC are met). It is also emphasised that limitation of a European patent in proceedings before the EPO does not preclude further limitation in **national proceedings**.

Article 105a Request for limitation or revocation**EPC 1973**

There is nothing equivalent to this provision in the EPC 1973.

EPC 2000

(1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until after the limitation or revocation fee has been paid.

(2) The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending.

5. Under **Article 105b(1) EPC**, the limitation procedure requires the EPO to examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for a requested limitation or revocation have been met (see Rules 94 and 95 EPC 2000). With limitation, this means in particular establishing whether the requested amendment of the claims actually limits the patent or whether it is designed to protect something else, and whether the requirements of Article 84 EPC are met. Moreover, the EPO has to apply the EPC's relevant general rules of procedure, in particular Article 123(2) and (3) EPC.
6. The EPO does **not** examine whether
 - the aim of the limitation (e.g. delimitation with respect to a particular prior art) is achieved, or
 - the subject-matter of the limited patent is still patentable under Articles 52 to 57 EPC.
7. Under **Article 105b(2) EPC**, the EPO (an Examining Division, see Rule 91 EPC 2000) is required to limit or revoke the European patent, provided the prescribed conditions under Article 105b(1) EPC are met. Otherwise the request must be rejected.
8. The procedure to be followed is laid down in detail in the Implementing Regulations. In particular, limitation should be based on the amended claims submitted by the proprietor (see Rule 92(2)(d) EPC 2000). The communication notifying the patent proprietor (the requester) that the request for limitation can be allowed will invite him to file a translation of the amended claims and to pay the fee for printing (see Rule 95(3) EPC 2000). He thus has the opportunity to check the version of the patent intended for publication. Any obvious mistakes or typing errors may be rectified on request. On the other hand, he may no longer make any substantive amendments to the claims, as the request for limitation has already been examined and allowed.
9. Decisions of the Examining Divisions in limitation proceedings are subject to **appeal** (before a Technical Board of Appeal) in accordance with Articles 106 ff EPC (see Article 21 EPC).
10. When the decision to revoke or limit the European patent in accordance with **Article 105b(3) EPC** takes effect, the effects of the European patent are cancelled ab initio (see Article 68 EPC) in full or in part in respect of all the contracting states in which it is or was valid. If, however, prior European or national rights are invoked during the limitation proceedings in respect of certain contracting states, the patent may be limited for these states by means of a separate set of claims (see Rule 138 EPC 2000).
11. Under **Article 105c EPC**, when the EPO publishes the mention of the decision to limit the European patent, it will publish an amended European patent specification containing the new version of the claims, a translation thereof into the official languages of the EPO and, where appropriate, the description and drawings as amended (see Rule 96 EPC 2000).
12. If the amended European patent specification is not drawn up in an official language of the contracting state in which the patent is valid, that state may require that a **translation** be filed (see Article 65 EPC 2000).
13. A few minor amendments have been made to **Articles 105a(1) and 105b(3) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvement, alignment in the three official languages).
14. The revised Articles 105a, 105b and 105c EPC are applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at, or filed on or after, the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 105b	Limitation or revocation of the European patent

EPC 1973

There is nothing equivalent to this provision in the EPC 1973.

EPC 2000

(1) The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.

(2) If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request.

(3) The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the mention of the decision is published in the European Patent Bulletin ~~mentions the decision.~~

Article 105c	Publication of the amended specification of the European patent

EPC 1973

There is nothing equivalent to this provision in the EPC 1973.

EPC 2000

If the European patent is limited under Article 105b, paragraph 2, the European Patent Office shall publish the amended specification of the European patent as soon as possible after the mention of the limitation has been published in the European Patent Bulletin.

PART VI

ARTICLE 106 EPC

(Preparatory documents CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, points 60-63; CA/PL PV 14, points 71-72; CA/100/00, pages 127-128; MR/2/00, pages 131-132; MR/24/00, page 91)

1. Article 106(1) EPC in conjunction with Article 106(3) EPC defines which decisions are appealable: only final decisions are appealable, unless a separate appeal is allowed by a decision which is not final. This is an essential structural feature of the means of legal redress at the EPO and therefore kept in Article 106(1) and (2) EPC 2000.
2. **Article 106(2) EPC 1973 is incorporated in the Implementing Regulations** (see Rule 98 EPC 2000) for the same reasons as set out in explanatory remark n° 3 to Article 99(3) EPC.
3. **Article 106(4) and (5) EPC 1973** contain restrictions on appeals relating to the apportionment and fixing of costs. The restriction in Article 106(4) EPC has generally proved effective. However, in rare cases it can lead to hardship, e.g. if a party who has to bear a proportion of high costs cannot appeal because in other respects he is not adversely affected by the decision ordering the apportionment of costs. Thus, it appears sensible to leave open the option to amend these provisions which moreover do not relate to fundamental aspects of the appeal procedure. They have therefore been **included in the Implementing Regulations** (see Rule 97 EPC 2000) – with a basis for the restriction of the right to appeal in new Article 106(3) EPC.
4. A minor editorial amendment has been made to **Article 106(2) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
5. The revised Article 106 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 107 EPC is unchanged.

ARTICLE 108 EPC

(Preparatory documents CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, points 60-63; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 129-130; MR/2/00, pages 133-134; MR/24/00, page 91)

1. **Article 108 EPC** relates to time limits and the form of appeals. The time limits for filing the notice of appeal and the statement setting out the grounds for appeal remain in the Article while **formal requirements** are laid down **in the Implementing Regulations** (see Rule 99 EPC 2000) as was the case under Rules 64 and 65 EPC 1973. However, in view of the future use of electronic means of communication, it is useful to avoid references to "in writing" or "in written form" and leave such regulation to the Implementing Regulations.
2. Under Article 3(1) of the Revision Act, the **title of Article 108 EPC** has been amended for the sake of harmonisation in the three official languages and a minor editorial change has been made to the wording of **Article 108 EPC**.
3. The revised Article 108 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

PART VI APPEALS PROCEDURE

Article 106 Decisions subject to appeal

EPC 1973

- (1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.
- (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.
- (3) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal.
- (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.

EPC 2000

- (1) *Unchanged*
- (2) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 98 EPC 2000)
- (2) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows **a** separate appeal.
- (3) **The right to file an appeal against decisions relating to the apportionment or fixing of costs in opposition proceedings may be restricted in the Implementing Regulations.**
- (4) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 97 EPC 2000)
- (5) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 97 EPC 2000)

Article 107 Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.

Article 108 Time limit and form of appeal

EPC 1973

Notice of appeal must be filed in writing at the European Patent Office within two months after the date of notification of the decision appealed from. The notice shall not be deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid. Within four months after the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed.

EPC 2000

Notice of appeal **shall** be filed [...], **in accordance with the Implementing Regulations**, at the European Patent Office within two months after the date of notification of the decision [...]. **Notice of appeal** shall not be deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid. Within four months after the date of notification of the decision, **a [...]** statement setting out the grounds of appeal **shall be filed in accordance with the Implementing Regulations.**

ARTICLE 109 EPC

A minor editorial amendment has been made to the wording of **Article 109(2) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

ARTICLE 110 EPC

(Preparatory documents CA/PL 16/00; CA/PL PV 13, points 60-63; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 131-132; MR/2/00, pages 135-136; MR/24/00, page 91)

- Both Article 110(1) EPC 1973 and **Article 110, first sentence, EPC 2000** make the basic distinction between admissibility and allowability: only if an appeal is admissible shall the Board of Appeal examine whether the appeal is allowable (examination on the merits).

Under the EPC 1973, the requirements of admissibility of an appeal were governed partly by Articles of the EPC (see Articles 106 to 108 EPC 1973), partly by the Implementing Regulations (see Rule 64 EPC 1973) which also governed the examination of an appeal as to admissibility (see Rule 65 EPC 1973) and provided that the legal consequence of an appeal being inadmissible is its rejection.

Under the EPC 2000, this regulation is kept on the level of the Implementing Regulations (see Rule 101(1) EPC 2000).

- Article 110(2) EPC 1973 already provided that the examination of the appeal shall be conducted in accordance with the Implementing Regulations. This provision is **retained in revised Article 110, second sentence, EPC**.

The concept already applied under the EPC 1973, namely that the Implementing Regulations contain comprehensive provisions on the examination of appeals, is further illustrated by Rule 66(1) EPC 1973. This Rule laid down that, unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has taken the decision under appeal shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*.

- Article 110(2) EPC 1973 also contained a practical application of the right to be heard which is enshrined in Article 113 EPC and thus need not be kept in Article 110 EPC.

Article 110(3) EPC 1973 only concerned the examination of *ex parte* appeal proceedings. The deemed withdrawal of the application laid down in Article 110(3) EPC 1973 is, as a rule, the most advantageous legal consequence for the applicant since, under the present practice governed by Rule 69(1) EPC 1973, the applicant will be informed about the loss of rights and thereby enabled to choose the suitable legal remedy, i.e. request either an appealable decision under Rule 69(2) EPC 1973 concerning the loss of rights or further processing under Article 121 EPC 1973 or re-establishment of rights under Article 122 EPC 1973. However, if the *ex parte* appeal only concerns an isolated issue, e.g. the designation of a certain contracting state, deemed withdrawal **of the appeal** would be a more appropriate legal consequence. This shows that there is a need for flexibility to be able to take into account future developments of the granting procedure. Therefore, the provisions in **Article 110(2) and (3) EPC 1973** are **transferred to the implementing Regulations** (see Rule 100(2) and (3) EPC 2000).

- The revised Article 110 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 109	Interlocutory revision

(1) If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings.

(2) If the appeal is not allowed within three months ~~after~~ **of** receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

Article 110	Examination of appeals

EPC 1973

(1) If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable.

(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.

EPC 2000

[...] If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable. **The examination of the appeal shall be conducted in accordance with the Implementing Regulations.**

(2) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 100(2) EPC 2000)

(3) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 100(3) EPC 2000)

ARTICLES 111 and 112 EPC

Minor amendments have been made to **Articles 111(2) and 112(1) and (2) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvements and clarifications, alignment in the three official languages).

Article 111 **Decision in respect of appeals**

(1) Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution.

(2) If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision ~~which was appealed emanated from~~ **under appeal was taken by** the Receiving Section, the Examining Division shall ~~similarly~~ **also** be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal.

Article 112 **Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal**

(1) In order to ensure uniform application of the law, or if ~~an important~~ **a** point of law of **fundamental importance** arises:

(a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision;

(b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

(2) In the cases ~~covered by~~ **referred to** in paragraph 1(a) the parties to the appeal proceedings shall be parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.

(3) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.

NEW ARTICLE 112a EPC

(Preparatory documents CA/PL 17/00; CA/PL PV 13, points 65-70; CA/PL PV 14, points 112-117; CA/100/00, pages 133-142; CA/124/00 point 9; CA/125/00, points 25-32; MR/2/00, pages 137-146; MR/8/00; MR/10/00; MR/21/00; MR/24/00, pages 91-93)

1. In order to make possible a **limited judicial review** of decisions of the Boards of Appeal, the **Enlarged Board of Appeal** should be given the competence to decide on **petitions for review**.
2. Under **new Article 112a(1) EPC**, a party adversely affected by a decision of a Board of Appeal may file a petition for review.
3. Under **new Article 112a(2) EPC** a petition for review may only be based on the grounds defined in the EPC. These are
 - fundamental procedural defects which occurred in appeal proceedings and,
 - the existence of a criminal act which may have had an impact on the decision.
4. **Fundamental procedural defects** are, in the first instance, those defined in **Article 112a(2)(a) to (c) EPC**, that is
 - a breach of Article 24 EPC governing exclusion of and objection to members of a Board of Appeal,
 - the participation of persons not appointed as a member of the Boards of Appeal, and
 - fundamental violation of Article 113 EPC.

In addition, **Article 112a(2)(d) EPC** opens up the possibility of using the Implementing Regulations to define further fundamental procedural defects on which a petition for review might be based. New Rule 104(a) and (b) EPC 2000 provides that a petition may also be based on a fundamental procedural defect arising from

- failure to arrange for the holding of oral proceedings requested by a party, or
- failure to decide on a request relevant for the Board's decision.

5. The examples in Article 112a(2)(a) to (c) EPC and particularly the wording of Article 112a(2)(d) EPC make it clear that only **fundamental** (but not minor) **procedural defects** can be the basis for a petition for review. Under no circumstances may the petition for review be a means to review the application of **substantive** law. This restriction is justified because the function of the petition for review is to remedy **intolerable deficiencies** occurring in individual appeal proceedings, not to further the development of EPO procedural practice or to ensure the uniform application of the law.
6. Rule 106 EPC 2000 further provides that a petition for review shall only be admissible if the defect was objected to during appeal proceedings and the objection rejected by the Board of Appeal, unless the objection could not have been raised during appeal proceedings.
7. One of the most serious defects from which a decision might suffer is that **criminal behaviour might have had an impact on the decision**. Also in these cases the possibility of review by the Enlarged Board of Appeal should exist. However, the EPO has no power to establish whether a certain behavior was an offence within the meaning of criminal law. For the purpose of **Article 112a(2)(e) EPC**, a criminal act can only be established in criminal proceedings by a sentence which is *res judicata*. Rule 105 EPC 2000 lays down how the existence of a criminal act is to be established: a criminal act shall only be a ground for a petition for review **if a competent court or authority has finally established that the criminal act occurred. A conviction is not necessary**.
8. The criminal 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).

Article 112a Petition for review by the Enlarged Board of Appeal**EPC 1973**

There is nothing equivalent to this provision in the EPC 1973.

EPC 2000

- (1) Any party to appeal proceedings adversely affected by the decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal.
- (2) The petition may only be filed on the grounds that:
- (a) a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24, paragraph 4;
- (b) the Board of Appeal included a person not appointed as a member of the Boards of Appeal;
- (c) a fundamental violation of Article 113 occurred;
- (d) any other fundamental procedural defect defined in the Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or
- (e) a criminal act established under the conditions laid down in the Implementing Regulations may have had an impact on the decision.

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.

9. In view of national differences relating to the definition of behaviour which is "criminal" within the meaning of penal law or subject to other sanctions, the definition of what constitutes a "criminal act" within the meaning of Article 112a(2)(e) EPC should be left to the case law of the Enlarged Board.
10. **Article 112a(3) EPC** makes it clear that the petition for review is an extraordinary legal remedy the filing of which does not affect the force of *res judicata* of the decision under attack. Implicitly it follows that a successful petition for review results in a decision of the Enlarged Board of Appeal which sets aside the decision of the Board of Appeal, i.e. overturns its *res judicata* effect, and re-opens appeal proceedings. This is further clarified in Article 112a(5) EPC.
11. **Article 112a(4) EPC** provides for the form, the time limits and the fee for the petition for review. Further details are left to the Implementing Regulations. The contents of the statement setting out the grounds for the petition for review is defined in Rule 107 EPC 2000 which in particular clarifies that it must be sufficiently substantiated.

Rule 107 EPC 2000 implements Article 112a(4), first sentence, EPC, by providing that the petition for review shall contain:

- the name and address of the petitioner;
- a statement identifying the decision to be reviewed;
- the reasons for setting aside the decision of the Board of Appeal, and the facts and evidence on which the petition is based.

12. The possibility of filing a petition for review must not cause long-lasting legal uncertainty for third parties. The outcome of the re-opened appeal proceedings following successful review proceedings might be that a revoked patent or a rejected patent application is revived so that protection already lost will be re-established. Thus, it is important that the deadline for filing such petitions be short.
13. The short time limit under Article 112a(4), second sentence, EPC, i.e. two months after the notification of the decision of the Board of Appeal, would make it nearly impossible to base a petition for review on criminal behaviour. In these exceptional and particularly serious cases, the time-limit should therefore start when the competent court or authority has finally established that the criminal act occurred. The protection of a party adversely affected by criminal behaviour should prevail over legal certainty for third parties. However, there shall be an absolute time limit after the expiry of which no petition for review will be admissible; a period of five years is appropriate.
14. The time limits under Article 112a(4) EPC are excluded from further processing under Article 121(4) EPC 2000.
15. A high fee – EUR 2 500 – is payable for a petition for review. However, Rule 110 EPC 2000 provides that the fee for the petition for review shall be reimbursed if the Enlarged Board re-opens the proceedings before the Board of Appeal.
16. The filing of a petition for review will be entered in the European patent register.

Article 112a Petition for review by the Enlarged Board of Appeal**EPC 1973****EPC 2000**

(3) The petition for review shall not have suspensive effect.

(4) The petition for review shall be filed in a reasoned statement, in accordance with the Implementing Regulations. If based on paragraph 2(a) to (d), the petition shall be filed within two months after the date of notification of the decision of the Board of Appeal. If based on paragraph 2(e), the petition shall be filed within two months of the date on which the criminal act has been established and in any event ~~not~~ **no later than five years from notification of the decision of the Board of Appeal. The petition shall not be deemed to have been filed until after the prescribed fee has been paid.**

17. Rule 108(1) EPC 2000 implements **Article 112a(5) EPC** by providing that the petition for review shall be rejected as inadmissible if
- it is not filed by a party adversely affected by the decision under attack (Article 112a(1) EPC);
 - it is not filed on one of the grounds listed in Article 112a(2) EPC and Rule 104 EPC 2000;
 - it has not been filed in due time (Article 112a(4) EPC);
 - the alleged procedural defect was not objected to during the appeal proceedings (Rule 106 EPC 2000);
 - it does not indicate the decision to be reviewed (Rule 107(1)(b) EPC 2000); or
 - the reasoned statement setting out the grounds for the petition does not sufficiently substantiate the reasons why the decision under attack should be set aside (Rule 107(2) EPC 2000).

If the admissible petition for review 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 which rendered the decision (Article 112a(5) EPC, Rule 108(3) EPC 2000). If appropriate, the Enlarged Board may order that the Board of Appeal be composed differently (Rule 108(3), second sentence, EPC 2000).

18. Under Rule 109(1) EPC 2000, the provisions relating to proceedings before the Boards of Appeal shall apply in proceedings under Article 112a EPC, with the exceptions provided for in Rule 109(1), second sentence, EPC 2000.

In the interest of a quick and effective **screening** of petitions for review which are clearly inadmissible or not allowable, special procedural provisions apply to the three-member panel of the Enlarged Board established under Article 22(2), second sentence, and Rule 109(2) EPC 2000 (see explanatory remark n° 4 to Article 22 EPC). The proceedings before this panel shall be as simple and short as possible. Therefore, this body shall decide in **written summary proceedings** without the involvement of other parties and on the basis of the petition (see Rule 109(3) EPC 2000). A quick screening procedure at the outset of review proceedings to sort out petitions which clearly cannot be successful is essential in order to avoid an inappropriate prolongation of legal uncertainty for third parties. It is also of great importance to counteract effectively intentional prolongation of proceedings by filing a petition for review.

19. If the petition for review is successful, i.e. if the alleged defect is proven, the consequence shall be that the decision of the Board of Appeal is set aside and appeal proceedings re-opened before the Board. This decision overturns the *res judicata* effect of the previous decision. The result of the second appeal proceedings may be the same as in the first appeal proceedings, or different.

The revival of lost patent protection may prejudice third-party interests. Thus, provision must be made for intervening rights. **Article 112a(6) EPC** governs this issue in terms similar to those of Article 122(5) EPC 2000 (protection of third-party interests in case of re-establishment of rights). The requirement of good faith guarantees that no rights can be acquired in an abusive way.

20. A few minor amendments have been made to **Article 112a(4), (5) and (6) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvement and clarification, alignment in the three official languages).
21. The revised Article 112a EPC is applicable to decisions of the Boards of Appeal taken as from the date of the entry into force of the EPC 2000.

Article 112a Petition for review by the Enlarged Board of Appeal**EPC 1973****EPC 2000**

(5) The Enlarged Board of Appeal shall examine the petition for review in accordance with the Implementing Regulations. If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision under review and shall re-open proceedings before the Boards of Appeal in accordance with the Implementing Regulations.

(6) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the decision of the Board of Appeal under review and publication ~~in the European Patent Bulletin~~ of the mention of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

PART VII

CHAPTER I

ARTICLE 113 EPC

Under Article 3(1) of the Revision Act, the **title of Article 113 EPC** and the wording of **Article 113(2) EPC** have been amended.

ARTICLE 114 EPC is unchanged.

ARTICLE 115 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, points 73, 83, 84; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 143-144; MR/2/00, pages 147-148; MR/24/00, page 93)

1. **Article 115 EPC** remains substantially unchanged. The only changes relate to
 - Article 115, first sentence, EPC 2000 which contains a clarification to the effect that, in proceedings before the EPO, it should also be possible to present observations concerning the patentability of the invention to which the **patent** relates. This reflects current practice, which takes into consideration observations presented in opposition proceedings (see also Article 115(2) EPC 1973)
 - Article 115(1), second sentence, EPC 1973 which is transferred to the Implementing Regulations (see Rule 114(1) EPC 2000)
 - Article 115(2) EPC 1973 which is deleted, its substance being moved to the Implementing Regulations (see Rule 114(2) EPC 2000).

2. The revised Article 115 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

PART VII COMMON PROVISIONS

Chapter I Common provisions governing procedure

Article 113 Right to be heard and basis of decisions

(1) The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

(2) The European Patent Office shall ~~consider~~ **examine**, and decide upon, the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant ~~for~~ or **the** proprietor of the patent.

Article 114 Examination by the European Patent Office of its own motion

(1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

(2) The European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

Article 115 Observations by third parties

EPC 1973

(1) Following the publication of the European patent application, any person may present observations concerning the patentability of the invention in respect of which the application has been filed. Such observations must be filed in writing and must include a statement of the grounds on which they are based. That person shall not be a party to the proceedings before the European Patent Office.

(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.

EPC 2000

[...] In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any **third party** may, **in accordance with the Implementing Regulations**, present observations concerning the patentability of the invention **to which the application or patent relates**. [...] That person shall not be a party to the proceedings [...].

(2) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 114(2) EPC 2000)

ARTICLE 116 EPC

A minor editorial amendment has been made to **Article 116(2) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

ARTICLE 117 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, points 74, 83, 84; CA/PL PV 14, points 73-74; CA/100/00, pages 145-148; MR/2/00, pages 149-150; MR/24/00, page 94)

1. In proceedings before the EPO, the following EPO departments have the power to take evidence: the Receiving Section (see decision J 20/85, OJ EPO 1987, 102), the Examining Divisions, the Opposition Divisions, the Legal Division, the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal (see also new Article 112a EPC). **Revised Article 117(1) EPC** no longer lists the individual departments concerned, but instead refers to "**proceedings before the European Patent Office**" in general.
2. **New Article 117(2) EPC replaces Article 117(2) to (6) EPC 1973.** The **details of the procedure for taking evidence are transferred to the Implementing Regulations** (see Rules 118 to 120 EPC 2000).

3. The revised Article 117 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 116 Oral proceedings

(1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.

(2) Nevertheless, oral proceedings shall take place before the Receiving Section at the request of the applicant only where the Receiving Section considers this to be expedient or where it ~~envisages refusing~~ **intends to refuse** the European patent application.

(3) Oral proceedings before the Receiving Section, the Examining Divisions and the Legal Division shall not be public.

(4) Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be public, as regards the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, after publication of the European patent application, and also before the Opposition Divisions, in so far as the department before which the proceedings are taking place does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings.

Article 117 Means and taking of evidence

EPC 1973

(1) In any proceedings before an Examining Division, an Opposition Division, the Legal Division or a Board of Appeal the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

- (a) hearing the parties;
- (b) requests for information;
- (c) the production of documents;
- (d) hearing the witnesses;
- (e) opinions by experts;
- (f) inspection;
- (g) sworn statements in writing.

(2) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.

EPC 2000

(1) In [...] proceedings before **the European Patent Office** the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

- (a) *Unchanged*
- (b) *Unchanged*
- (c) [...] production of documents
- (d) hearing [...] witnesses
- (e) *Unchanged*
- (f) *Unchanged*
- (g) *Unchanged*

(2) **The procedure for taking such evidence shall be laid down in the Implementing Regulations.**

(2) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 119(1) EPC 2000)

Article 117	Means and taking of evidence

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, or
- (b) request, in accordance with the provisions of Article 131, paragraph 2, the competent court in the country of residence of the person concerned to take such evidence.
- (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.

EPC 2000

- (3) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rules 118 and 120(1) EPC 2000)
- (4) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 120(1) EPC 2000)
- (5) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 120(2) EPC 2000)
- (6) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 120(3) EPC 2000)

ARTICLE 118 EPC

Minor amendments have been made to **Article 118 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

ARTICLE 119 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, points 75, 83, 84; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 149-150; MR/2/00, pages 153-154; MR/24/00, page 94)

1. **Article 119(1), first sentence, EPC has been redrafted** to make it clear that the details of notification are laid down in the Implementing Regulations, as has always been the case (see Rules 125 to 130 EPC 2000).
2. In the English text of **Article 119(1), second sentence, EPC** the word "given" has been substituted by the word "effected". In addition, a minor amendment has been made to the wording of **Article 119 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
3. The revised Article 119 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 120 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, points 76, 83, 84; CA/PL PV 14, points 75-76; CA/100/00, pages 151-152; MR/2/00, pages 155-156; MR/24/00, page 94)

1. **Article 120 EPC** has been redrafted to clarify its meaning.
2. **Article 120(a) EPC 2000** states now that any time limits **which are not fixed in an Article of the EPC** and which have to be observed in proceedings before the EPO are to be specified in the Implementing Regulations.
3. **Article 120(b) EPC 2000** corresponds to Article 120(a) EPC 1973, the reasons for extension of time limits being moved to the Implementing Regulations (see Rules 131 to 134 EPC 2000).
4. The revised Article 120 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 118	Unity of the European patent application or European patent

Where the applicants for or proprietors of a European patent are not the same in respect of different designated Contracting States, they shall be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of proceedings before the European Patent Office. The unity of the application or patent in these proceedings shall not be affected; in particular the text of the application or patent shall be uniform for all designated Contracting States, ~~unless otherwise provided for in this Convention~~ **provides otherwise**.

Article 119	Notification

EPC 1973

The European Patent Office shall, as a matter of course, notify those concerned of decisions and summonses, and of any notice or other communication from which a time limit is reckoned, or of which those concerned must be notified under other provisions of this Convention, or of which notification has been ordered by the President of the European Patent Office. Notifications may, where exceptional circumstances so require, be given through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

EPC 2000

Decisions, summonses, notices and communications shall be notified by the European Patent Office of its own motion in accordance with the Implementing Regulations. Notifications may, where exceptional circumstances so require, be **effected** through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

Article 120	Time limits

EPC 1973

The Implementing Regulations shall specify:

(a) the manner of computation of time limits and the conditions under which such time limits may be extended, either because the European Patent Office or the authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b), are not open to receive documents or because mail is not delivered in the localities in which the European Patent Office or such authorities are situated or because postal services are generally interrupted or subsequently dislocated;

(b) the minima and maxima for time limits to be determined by the European Patent Office.

EPC 2000

The Implementing Regulations shall specify:

(a) the time limits which are to be observed in proceedings before the European Patent Office and are not fixed by this Convention;

(b) the manner of computation of time limits and the conditions under which time limits may be extended [...];

(b) *Becomes (c) – wording unchanged*

ARTICLE 121 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 19/99; CA/PL PV 10, points 22-30; CA/PL PV 14, points 172-181; CA/100/00, pages 153-156; MR/2/00, pages 157-160; MR/11/00; MR/24/00, page 94)

1. The **new version of Article 121 EPC broadens the scope of application of further processing and makes it the standard legal remedy in cases of failure to observe time limits in the European patent grant procedure**. It takes account of practical requirements, according to which further processing should, in the interests of procedural economy and legal certainty, be given priority over the classical re-establishment of rights. The latter has proved to be too complex and unwieldy, and does not fulfil the requirements of a largely standardised "mass procedure".
2. Under **Article 121(1) EPC 2000**, applicants may, following failure to observe a time limit vis-à-vis the EPO, request the further processing of their application. The possibility of further processing is thus **as a rule available**, subject to the excluding provision of Article 121(4) EPC (see explanatory remark n° 5 below), in respect of **all time limits** which applicants fail to observe in the **grant procedure** or in related **ex parte appeal proceedings**. Hence, in contrast to the provisions under the EPC 1973, further processing can be applied to the time limits for the payment of filing, search and designation fees, the national basic fees (Rules 38 and 39 EPC 2000) and the time limit for filing the request for examination (Rule 70(1) EPC 2000). However, as before, Article 121 EPC does **not apply** to time limits to be observed by parties in *inter partes* opposition and appeal proceedings.
3. **Article 121(2) EPC 2000** provides that a request for further processing is to be granted where the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. As far as the conditions for filing a request are concerned, reference is made to Rule 135(1) EPC 2000. The request is now effected by simply paying the prescribed fee. The two-month time limit for filing the request is triggered by communication of the failure to observe the time limit or of the loss of rights brought about by the omitted act. The omitted act must be completed within the period for making the request. In line with Article 121(3) EPC 1973, the request is decided on by the department competent to decide on the omitted act (Rule 135(3) EPC 2000).
4. If a request for further processing is granted, according to **Article 121(3) EPC 2000** the European patent application must be treated as if the non-observance of the time limit had not happened.
5. Under **Article 121(4) EPC 2000, further processing is ruled out** for the priority period under Article 87(1) EPC, the time limits for appeal (Article 108 EPC), petition for review (Article 112a(3) EPC) and requests for further processing and re-establishment of rights.

Further exceptions to this principle may be provided for in the Implementing Regulations, thus affording the flexibility needed to adapt the scope of application of Article 121 EPC to changing practical requirements and new time limits. **Under Rule 135(2) EPC 2000, further processing is thus ruled out** in respect of the periods for filing translations under Article 14(2) and (4) EPC (Rule 6(1) EPC 2000), for seeking remedies under Article 61 EPC (Rule 16(1)(a) EPC 2000), for filing the declaration of priority or a correction thereof (Rule 52(2) and (3) EPC 2000), for subsequent filing of parts of the description or drawings (Rule 56 EPC 2000), for subsequent communication of information on deposit of biological material (Rule 31(2) EPC 2000), for payment of further search fees (Rule 64 EPC 2000), for payment of renewal fees under Article 86(2) EPC (Rule 51(2) to (5) EPC 2000), and for the time limits in connection with reference to a previously filed application (Rule 40(3) EPC 2000), examination on filing (Rule 56 EPC 2000), correction of deficiencies after formalities examination (Rules 58 and 59 EPC 2000) and the request for an appealable decision (Rule 112(2) EPC 2000).

6. The revised Article 121 EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force, if the time limit for requesting further processing has not expired yet	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 121	Further processing of the European patent application

EPC 1973

(1) If the European patent application is to be refused or is refused or deemed to be withdrawn following failure to reply within a time limit set by the European Patent Office, the legal consequence provided for shall not ensue or, if it has already ensued, shall be retracted if the applicant requests further processing of the application.

(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.

EPC 2000

(1) If an applicant fails to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.

(2) The European Patent Office shall grant the request, provided that the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

(3) If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

(4) Further processing shall be ruled out in respect of the time limits in Article 87, paragraph 1, Article 108 and Article 112a, paragraph 4, as well as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out further processing for other time limits.

*(2) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 135(1) EPC 2000)*

*(3) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 135(3) EPC 2000)*

ARTICLE 122 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 19/99; CA/PL PV 10, points 22-30; CA/PL PV 14, points 172-181; CA/100/00, pages 157-160; MR/2/00, pages 161-164; MR/24/00, page 94)

1. The **title** of Article 122 EPC has been changed under Article 3(1) of the Revision Act.
2. The further amendments to Article 122 EPC take account of the **broadening of the scope of application of further processing** (see Article 121 EPC) and also aim to **remove from Article 122 EPC details relating to procedure and time limits**.

The requirements for re-establishment of rights (Article 122(1) EPC), the procedure involved (Rule 136 EPC 2000) and the provisions governing the right of continued use (Article 122(5) EPC 2000) remain unchanged. The scope of application of re-establishment of rights, however, is narrowed down in view of the new provisions governing further processing (see explanatory remark n° 5 below).

3. According to **new Article 122(2) EPC**, the EPO will grant a request for re-establishment of rights provided that the conditions of Article 122(1) EPC and the other requirements laid down in the Implementing Regulations have been met. The provisions in Article 122(2) to (4) EPC 1973 are incorporated into the Implementing Regulations (see Rule 136 EPC 2000). The period for filing the request continues to be two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit, and the one-year period for admissibility of the request continues to apply.

For **re-establishment of the priority period** under Article 87(1) EPC, the minimum time limit fixed by Rule 14(4) of the Patent Law Treaty 2000 has been incorporated: the time limit for such requests ends two months after expiry of the priority period (see Rule 136(1), second sentence, EPC 2000).

4. **New Article 122(3) EPC** corresponds to the equivalent provision concerning further processing and makes the principle underlying re-establishment of rights quite clear, i.e. that the consequences of failure to observe a time limit will be deemed not to have ensued where a request for re-establishment is granted.
5. **New Article 122(4) EPC** provides for re-establishment to be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment (repeated in Rule 136(3) EPC 2000).

The Implementing Regulations may rule out re-establishment for other time limits as well. In view of the broader scope of application of further processing (see Article 121 EPC), re-establishment for those time limits in respect of which further processing can be requested has been ruled out (see Rule 136(3) EPC 2000). Re-establishment is therefore ruled out for the following in particular:

- time limits for payment of fees under Rules 38, 39(1), 45(2), 70(1) and (3) and 159(1)(c)-(f) EPC 2000,
- any time limits set by the EPO.

6. As far as the **grant procedure** is concerned, re-establishment will thus be replaced to some extent by further processing, but will now apply where the priority period or the time limit for requesting further processing have not been observed. Moreover, any time limits for which further processing is ruled out (see explanatory remark n° 5 to Article 121 EPC) are susceptible of re-establishment under Article 122 EPC)
7. Only patent proprietors will continue to be able to request re-establishment of rights as a legal remedy in opposition proceedings and appeal proceedings following opposition.

Article 122	Re-establishment of rights

EPC 1973

(1) The applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall, upon application, have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of this Convention, of causing the refusal of the European patent application, or of a request, or the deeming of the European patent application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

(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.

(5) The provisions of this Article shall not be applicable to the time limits referred to in paragraph 2 of this Article, Article 61, paragraph 3, Article 76, paragraph 3, Article 78, paragraph 2, Article 79, paragraph 2, Article 87, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.

EPC 2000

(1) **An** applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall, ~~upon request~~, have his rights re-established **upon request** if the non-observance **of this time limit** has the direct consequence [...] of causing the refusal of the European patent application, or of a request, or the deeming of the ~~European patent~~ application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

(2) **The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions of paragraph 1 and any other requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.**

(3) **If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.**

(2) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 136(1) EPC 2000)

(3) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 136(2) EPC 2000)

(4) ***Deleted*** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 136(4) EPC 2000)

(4) **Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out re-establishment for other time limits.**

8. Minor amendments have been made to **Article 122(1) and (5) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvements and clarifications, alignment in the three official languages).
9. The revised Article 122 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force, if the time limit for requesting re-establishment has not expired yet	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force, if the time limit for requesting re-establishment has not expired yet	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 123 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, point 77; CA/PL PV 14, points 77-78; CA/100/00, pages 161-162; MR/2/00, pages 165-166; MR/24/00, page 95)

1. The applicant's right to make amendments to the application (and, where applicable, the patent) is maintained in the new version of **Article 123(1) EPC**. The first sentence has been redrafted in order to make it clear that not only the conditions under which amendments may be made are laid down in the Implementing Regulations (see Rule 137 EPC 2000), but also other matters such as the form of the amendments (see Rule 50(1), first sentence, EPC 2000). The new version leaves open the possibility for the Implementing Regulations to limit, under certain circumstances, the right to make amendments to the description.
2. **Article 123(3) EPC 2000 contains a substantive clarification.** According to the new version, the **European patent as a whole** (i.e. the claims, description and any drawings) may not be amended in such a way as to extend the protection it confers (see T 1149/97 – Fluid transducer/SOLARTRON, OJ EPO 2000, 259). This principle is applicable in **all** proceedings before the EPO, as well as in **national** proceedings. The new wording brings Article 123(3) EPC 2000 into line with Article 138(1)(d) EPC.
3. Finally, **Article 123(2) and (3) EPC** has been brought into line with Article 123(1) EPC by means of editorial amendments. In addition, a few minor amendments have been made to **Article 123 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvements and clarifications).
4. The revised Article 123 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 122	Re-establishment of rights

EPC 1973

(6) Any person who, in a designated Contracting State, in good faith has used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the course of the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

(7) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant restitutio in integrum in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

EPC 2000

(5) Any person who, in a designated Contracting State, **has in good faith** used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in [...] the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication **in the European Patent Bulletin** of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

(6) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant **re-establishment of rights** in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

Article 123	Amendments

EPC 1973

(1) The conditions under which a European patent application or a European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office are laid down in the Implementing Regulations. In any case, an applicant shall be allowed at least one opportunity of amending the description, claims and drawings of his own volition.

(2) A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) The claims of the European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred.

EPC 2000

(1) [...] A **The** European patent application or [...] European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, **in accordance with** the Implementing Regulations. In any case **event**, **the** applicant shall be **given** at least one opportunity of amending **to amend** the **application** of his own volition.

(2) A **The** European patent application or [...] European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) [...] The European patent may not be amended [...] in such a way as to extend the protection **it confers**.

ARTICLE 124 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, points 78, 83; CA/PL PV 14, points 79-85; CA/100/00, pages 163-164; MR/2/00, pages 167-168; MR/24/00, page 95)

1. Under Article 124(1) EPC 1973, the EPO may invite the applicant to indicate the states in which he has filed national patent applications and to give the reference numbers for such applications. **New Article 124(1) EPC extends the scope of application of this provision**, so that the EPO can also obtain from the applicant **information about the prior art** considered in proceedings concerning corresponding patent applications for an invention to which the European patent application relates.
2. Since the priority of a national patent application is claimed for the majority of European patent applications, the EPO should be in a position to request more information about corresponding national or regional applications – particularly first filings on which priority is based – than is possible under Article 124 EPC 1973. In particular, the search results for these applications or other data concerning the relevant prior art considered in proceedings before a national or regional office can be helpful to the EPO when processing the corresponding European patent applications. If the EPO does not already have such information (see Article 130 EPC), it should be able to obtain from the applicant any data relating to such prior art which he can easily access. By providing such information, the applicant can help to speed up the European grant procedure and enhance the quality of search and substantive examination.
3. Under Rule 141 EPC 2000, the EPO may specify the period within which the applicant must provide the information on prior art.

4. The revised Article 124 EPC is applicable to

EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

ARTICLE 125 EPC is unchanged

ARTICLE 126 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 8/00, point 14; CA/PL PV 13, points 25-30; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 165-166; MR/2/00, pages 169-170; MR/24/00, page 95)

1. **Article 126 EPC** relates to the termination of financial obligations, both in terms of fees owed to the European Patent Organisation and in terms of rights to refunds against the European Patent Organisation.
2. This provision is oddly included in the common provisions governing the patent granting procedures of the EPO. The preparatory documents to the EPC 1973 show that, initially, Article 126 EPC began as a provision in the draft Implementing Regulations, together with the content of Rule 91 EPC 1973, which allows the President to waive enforced recovery procedures (see *First Preliminary Draft of the Implementing Regulations to the Convention establishing a European System for the Grant of Patents*, 1971, p. 256, No. 10, re: Article 145).
3. The historical materials expressly state that in practice the scope of application of Article 126 EPC was expected to be confined to those fees laid down by the President of the EPO in accordance with Article 3 Rules relating to Fees. (See *Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I, 14-17 September 1971 in Luxemburg*, BR/132 d/71, p. 25.) The reason is that procedural fees prescribed under the EPC are generally due before the EPO performs the act for which the fee is charged. The sanction for failure to pay is generally either total or partial loss of rights. At any rate, if the procedural act is not performed, the fee ceases to be due to the EPO. In particular, Article 126 EPC does not apply to payments by contracting states in respect of renewal fees for European patents under Article 39 EPC.
4. Therefore **Article 126 EPC 1973 is deleted** and is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 124	Information on prior art

EPC 1973

Information concerning national patent applications

(1) The Examining Division or the Board of Appeal may invite the applicant to indicate, within a period to be determined by it, the States in which he has made applications for national patents for the whole or part of the invention to which the European patent application relates, and to give the reference numbers of the said applications.

(2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

EPC 2000

Information **on prior art**

(1) **The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.**

(2) *Unchanged*

Article 125	Reference to general principles

In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

Article 126	<i>Deleted</i>

EPC 1973

Termination of financial obligations

(1) Rights of the Organisation to the payment of a fee to the European Patent Office shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the fee fell due.

(2) Rights against the Organisation for the refunding by the European Patent Office of fees or sums of money paid in excess of a fee shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the right arose.

(3) The period laid down in paragraphs 1 and 2 shall be interrupted in the case covered by paragraph 1 by a request for payment of the fee and in the case covered by paragraph 2 by a reasoned claim in writing. On interruption it shall begin again immediately and shall end at the latest six years after the end of the year in which it originally began, unless, in the meantime, judicial proceedings to enforce the right have begun; in this case the period shall end at the earliest one year after the judgment enters into force.

EPC 2000

Deleted

CHAPTER II

A minor editorial amendment has been made to the **title of Chapter II**, under Article 3(1) of the Revision Act.

ARTICLE 127 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, points 79, 83, 84; CA/PL PV 14, points 86-88; CA/100/00, pages 167-168; MR/2/00, pages 171-172; MR/24/00, page 95)

1. The **title of Article 127 EPC** has been redrafted in order to clarify that the Register kept by the EPO is called "**European Patent Register**". This is also reflected now in Article 127 EPC itself.
2. **Article 127, first sentence, EPC 2000 has been redrafted without any change in substance.** The former wording was however too restrictive with regard to the particulars of the European Patent Register. Thus it is now clarified that the Implementing Regulations specify in detail which particulars of European patent applications and patents, including the proceedings concerning them, are to be recorded in the European Patent Register (see Rule 143 EPC 2000).
3. A minor editorial amendment has been made to **Article 127 EPC**, under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The revised Article 127 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Chapter II Information to the public or ~~to~~ official authorities

Article 127	European Patent Register

EPC 1973

Register of European Patents

The European Patent Office shall keep a register, to be known as the Register of European Patents, which shall contain those particulars the registration of which is provided for by this Convention. No entry shall be made in the Register prior to the publication of the European patent application. The Register shall be open to public inspection.

EPC 2000**European Patent Register**

The European Patent Office shall keep a **European Patent Register, in which the particulars specified in the Implementing Regulations shall be recorded.** No entry shall be made in the **European Patent** Register prior to ~~before~~ the publication of the European patent application. The **European Patent** Register shall be open to public inspection.

ARTICLE 128 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, points 80, 83, 84; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 169-172; MR/2/00, pages 173-176; MR/24/00, page 95)

1. Article 128(1) to (4) EPC remains essentially unchanged.
2. **Article 128(5) EPC** is amended in such a way that the particulars which the EPO may communicate to third parties or publish can be specified in the Implementing Regulations. No corresponding Rule has been established for the time being.
3. A few editorial minor amendments have been made to **Article 128 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The revised Article 128 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 128	Inspection of files

EPC 1973

- (1) The files relating to European patent applications, which have not yet been published, shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.
- (2) Any person who can prove that the applicant for a European patent has invoked the rights under the application against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.
- (3) Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application prior to the publication of that application and without the consent of the relevant applicant.
- (4) Subsequent to the publication of the European patent application, the files relating to such application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.
- (5) Even prior to the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate the following bibliographic data to third parties or publish them:
- (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.

EPC 2000

- (1) [...] Files relating to European patent applications [...] which have not yet been published shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.
- (2) Any person who can prove that the applicant [...] has invoked the rights under the **European patent** application against him may obtain inspection of the files ~~prior to~~ **before** the publication of that application and without the consent of the applicant.
- (3) Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application ~~prior to~~ **before** the publication of that application and without the consent of the [...] applicant.
- (4) ~~Subsequent to~~ **After** the publication of the European patent application, the files relating to such application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.
- (5) ~~Even prior to~~ **before** the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate [...] to third parties or publish **the particulars specified in the Implementing Regulations**.
- (a) to (e) **Deleted**

ARTICLE 129 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 19/98; CA/PL PV 8, point 12; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 173-174; MR/2/00, pages 177-178; MR/24/00, page 95)

1. Under **Article 129(a) EPC 1973**, the European Patent Bulletin includes entries made in the Register of European Patents (Article 127 EPC). The information which has to be entered in the Register is listed in Rule 92(1) EPC 1973; other provisions relating to Register entries are contained in Rules 19, 20-22 and 61 EPC 1973. Under Rule 92(2) EPC 1973, the President of the EPO can also include other information in the Register, but so far has made little use of this power (see OJ EPO 1983, 458; 1986, 61 and 327), because under Article 129(a) EPC 1973 such additional information would also have to go into the Bulletin, making the printed version too unwieldy.
2. Ever since the EPO opened, users have been making suggestions for improving and expanding the Register. To implement these ideas and make much more procedural data available online without (in view of Article 129(a) EPC 1973) unduly inflating the Bulletin, the EPO has been publishing this data in a separate, unofficial "Information register (epidos)". However, splitting up the data between two separate registers is not user-friendly and should therefore be discontinued. **To combine both registers without affecting the Bulletin means amending Article 129(a) EPC accordingly.**
3. The amendment separates Register and Bulletin data, thereby ensuring that entries prescribed directly or indirectly by the EPC, now or in the future (see Articles 65(1), 97(3), 153(3) and Rules 21(2), 39(1), 70(1) EPC 2000), will have to appear in the Bulletin. It also empowers the President to specify further entries as appropriate. The Bulletin's contents can then be laid down directly by the President, after consulting the users as necessary.
4. Using modern electronic systems, the EPO can tailor the Register to users' information needs. It will no longer be obliged to publish, at great expense, the same information in the Bulletin in printed form as is contained in the Register. If demand for hard-copy data continues to fall, the President can quickly and easily adjust the Bulletin as necessary.
5. The revised Article 129 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 130 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/00; CA/PL PV 13, points 81, 83, 84; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 175-176; MR/2/00, pages 179-180; MR/24/00, page 95)

1. **Article 130(1) EPC** has been redrafted in such a way that the EPO and the central industrial property office of any contracting state communicate to or request from each other any useful information not only regarding European or national patent applications, but also regarding European or national **patents**. The wording has also been brought into line with that of Article 131(1) EPC, clarifying that such an exchange of information takes place, **unless the EPC or the national law provides otherwise**. Due to this clarification, the reference to Article 75(2) EPC is no longer necessary.
2. **Article 130(2) EPC** remains basically unchanged. Only **Article 130(2)(a) EPC** has been redrafted for clarification.
3. Minor editorial amendments have been made to **Article 130(1) and (3) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The revised Article 130 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 129	Periodical publications

EPC 1973

The European Patent Office shall periodically publish:

(a) a European Patent Bulletin containing entries made in the Register of European Patents, as well as other particulars the publication of which is prescribed by this Convention;

(b) an Official Journal of the European Patent Office, containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

EPC 2000

The European Patent Office shall periodically publish:

(a) a European Patent Bulletin containing **the particulars the publication of which is prescribed by this Convention, the Implementing Regulations or the President of the European Patent Office;**

(b) an Official Journal [...] containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

Article 130	Exchange of information

EPC 1973

(1) The European Patent Office and, subject to the application of the legislative or regulatory provisions referred to in Article 75, paragraph 2, the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding the filing of European or national patent applications and regarding any proceedings concerning such applications and the resulting patents.

(2) The provisions of paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and:

(a) the central industrial property office of any State which is not a party to this Convention;

(b) any inter-governmental organisation entrusted with the task of granting patents;

(c) any other organisation.

(3) The communications under paragraphs 1 and 2(a) and (b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative Council may decide that communications under paragraph 2(c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned shall treat the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

EPC 2000

(1) **Unless otherwise provided in this Convention or in national laws** ~~provide otherwise,~~ the European Patent Office and [...] the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding [...] European or national patent applications **and patents** and [...] any proceedings concerning [...] **them**.

(2) [...] Paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and

(a) the central industrial property **offices of other States;**

(b) *Unchanged*

(c) *Unchanged*

(3) The ~~C~~ommunications under paragraphs 1 and 2(a) and (b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative Council may decide that communications under paragraph 2(c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned [...] **treats** the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

ARTICLE 131 EPC

The wording of **Article 131 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvements and clarifications).

ARTICLE 132 EPC is unchanged.

Article 131	Administrative and legal co-operation

(1) Unless ~~otherwise provided in this Convention or in national laws~~ **provide otherwise**, the European Patent Office and the courts or authorities of Contracting States shall on request give assistance to each other by communicating information or opening files for inspection. Where the European Patent Office ~~lays files open to~~ **makes files available for** inspection by courts, Public Prosecutors' Offices or central industrial property offices, the inspection shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128.

(2) ~~Upon receipt of letters rogatory from~~ **At the request of** the European Patent Office, the courts or other competent authorities of Contracting States shall undertake, on behalf of ~~that~~ the Office and within the limits of their jurisdiction, any necessary enquiries or other legal measures.

Article 132	Exchange of publications

(1) The European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States shall despatch to each other on request and for their own use one or more copies of their respective publications free of charge.

(2) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange or supply of publications.

CHAPTER III

ARTICLE 133 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 22/00; CA/PL PV 13, points 85-89 and 92-93; CA/PL PV 14, points 89-94, CA/100/00, pages 177-178; MR/2/00, pages 181-182; MR/24/00, page 95)

1. Article 133 EPC contains the general principles governing representation with respect to proceedings under the EPC. It remains unchanged subject to **minor editorial streamlining** and changes aimed at increasing the **consistency** of the text of the EPC.
2. In particular, the deletion of the words "within the territory of" does not purport to change the geographical area of application of the provision. The territorial field of application of the EPC generally is defined by the contracting states themselves, pursuant to Article 168 EPC.
3. Finally, minor editorial amendments have been made to **Article 133(3) and (4) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The revised Article 133 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Chapter III Representation

Article 133 General principles of representation

EPC 1973

(1) Subject to the provisions of paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a professional representative in proceedings established by this Convention.

(2) Natural or legal persons not having either a residence or their principal place of business within the territory of one of the Contracting States must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing the European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

(3) Natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of one of the Contracting States may be represented in proceedings established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who must be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of such a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business within the territory of one of the Contracting States and which have economic connections with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations may prescribe special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

EPC 2000

(1) Subject to [...] paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a professional representative in proceedings established by this Convention.

(2) Natural or legal persons not having **their** residence or [...] principal place of business [...] **in a Contracting State shall** be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing **a** European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

(3) Natural or legal persons having their residence or principal place of business [...] in a Contracting State may be represented in proceedings established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who **shall** be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of such a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business [...] **in a Contracting State** and which have economic connections with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations may ~~lay down~~ prescribe special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

ARTICLE 134 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/98 and 22/00; CA/PL PV 8, points 10-11; and PV 13, points 85-90 and 93, CA/PL PV 14, points 89-94, CA/100/00, pages 179-184; MR/2/00, pages 183-188; MR/24/00, page 95)

1. **Article 134 EPC** deals with issues of professional representation, determining who may represent persons in proceedings established under the EPC, and in particular the conditions under which a person may be entered on the list of professional representatives.
2. Furthermore, **Article 163 EPC 1973** dealing with the entitlement of national representatives of a state acceding to the EPC to be entered on that list has been included among the transitional provisions of Part XI of the EPC, which are now superseded. It is therefore deleted.

However, Article 163(6) EPC 1973 governs the entitlement of national representatives in a state having newly acceded to the EPC after the expiry of the transitional period (which ended on 7 October 1981, see OJ EPO 1978, 327) to be entered on the list of professional representatives. This provision is not transitional in nature and retains its significance as a so-called "grandfather clause".

3. As a result, the **substance of the "grandfather clause" of Article 163 EPC is added to a new Article 134(3) EPC** as a permanent feature of the EPC, in order to deal with the situation of national representatives of states acceding to the EPC in the future.
4. Finally, Article 134(8)(b) EPC 1973 deals with the establishment of an institute constituted by persons entitled to act as professional representatives. The *epi* having been established, this provision as framed is obsolete. Therefore, Article 134(8) EPC 1973 has been severed and turned into a **new Article 134a EPC** anchoring in the EPC the existence of the *epi*.
5. The wording of Article 134 EPC has been streamlined and minor editorial changes have been made to improve the consistency of the text. In addition, the wording of **Article 134(4) and (6) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvements and clarifications).
6. The revised Article 134 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 134	Representation before the European Patent Office

EPC 1973

(1) Professional representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

(2) Any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

(a) he must be a national of one of the Contracting States;

(b) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;

(c) he must have passed the European qualifying examination.

[See Article 163 EPC 1973:

(1) ... any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

(a) he must be a national of a Contracting State;

(b) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;

(c) he must be entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of the Contracting State in which he has his place of business or employment.

(3) When ... the entitlement ... is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list ... must have habitually so acted for at least five years.]

(3) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which must indicate that the conditions laid down in paragraph 2 are fulfilled.

(4) Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by this Convention.

EPC 2000

(1) [...] Representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

(2) Any natural person who [...]

(a) **is** a national of **a** Contracting **State**,

(b) **has** his place of business or employment [...] in a Contracting State and

(c) **has** passed the European qualifying examination

may be entered on the list of professional representatives.

(3) During a period of one year from the date on which the accession of a State to this Convention takes effect, entry on that list may also be requested by any natural person who

(a) is a national of a Contracting State;

(b) has his place of business or employment in the State having acceded to the Convention and

(c) is entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of that State. Where such entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, the person shall have regularly so acted in that State for at least five years.

(4) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates ~~which shall indicate~~ **indicating** that the conditions laid down in paragraph 2 **or 3** are fulfilled.

(4) Becomes (5) – wording unchanged

bold [...] = changes and deletions adopted by the Diplomatic Conference (November 2000)

grey strikethrough = changes and deletions adopted by the Administrative Council (June 2001)

Article 134	Representation before the European Patent Office

EPC 1973

(5) For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list referred to in paragraph 1 shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only in application of legal provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

(6) The President of the European Patent Office may, in special circumstances, grant exemption from the requirement of paragraph 2(a).

(7) Professional representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in one of the Contracting States and having his place of business within such State, to the extent that he is entitled, within the said State, to act as a professional representative in patent matters. Paragraph 5 shall apply mutatis mutandis.

(8) The Administrative Council may adopt provisions governing:

(a) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

(b) the establishment or recognition of an institute constituted by the persons entitled to act as professional representatives by virtue of either the European qualifying examination or the provisions of Article 163, paragraph 7;

(c) any disciplinary power to be exercised by that institute or the European Patent Office on such persons.

EPC 2000

(6) For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list referred to in paragraph 1 **of professional representatives** shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only in application of legal provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

(7) The President of the European Patent Office may [...] grant exemption from:

(a) the requirement of paragraphs 2(a) **or 3(a)** in special circumstances;

(b) the requirement of paragraph 3(c), second sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

(8) [...] Representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in **a** Contracting State and having his place of business **in that** State, to the extent that he is entitled **in that** State to act as a professional representative in patent matters. Paragraph **6** shall apply mutatis mutandis.

(8) ***Deleted** – becomes new Article 134a EPC*

NEW ARTICLE 134a EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/98 and 22/00; CA/PL PV 8, points 10-11 and CA/PL PV 13, points 85-93; CA/PL PV 14, points 95-102; CA/100/00, pages 185-188; CA/124/00, point 24; CA/125/00, points 123-126; MR/2/00, pages 189-192; MR/24/00, page 96)

1. Article 134(8)(b) EPC 1973 deals with the establishment of an institute constituted by persons entitled to act as professional representatives. With the *epi* in existence, this paragraph as framed is obsolete. The rest of Article 134(8) EPC 1973 sets forth the powers of the Administrative Council to
 - adopt provisions governing the standards for admission as a professional representative,
 - the conducting of qualifying examinations and
 - the disciplinary powers to be exercised by that institute or the EPO.

In the interest of clarity, **these provisions are turned into a new Article 134a EPC**, containing the substance of existing Article 134(8) EPC 1973 and anchoring the existence of the *epi* in the EPC.

2. A **new sub-paragraph (d)** is added to **Article 134a EPC**. In the course of exercising their professional activities in relation to European patent applications or European patents, European professional representatives give and receive confidential information, the secrecy of which ought to be safeguarded. Article 2 of the Regulation on Discipline for professional representatives (*epi* Disciplinary Rules) adopted by the Administrative Council provides that secrecy relating to confidential information must be maintained by the professional representative.

US law distinguishes between the lawyer's obligation of confidentiality and the **evidentiary privilege** protecting the confidentiality of attorney-client communications. In *Bristol-Myers Squibb v. Rhône Poulenc Rorer* (Southern District of New York, 21 April 1999), applying *lex loci*, the US District Court held that the *epi* Disciplinary Rules on secrecy did not confer on European professional representatives the equivalent of the US attorney-client privilege, with the result that the entire contents of the files of the European professional representatives of a French company were ordered to be produced in court by the US judge. The US attorney-client privilege applies only in limited circumstances, which may be summarised as follows: "where legal advice is sought from a professional legal advisor in his capacity as such the communication relating to that purpose made in confidence by the client [or attorney] are at his instance permanently protected from disclosure by himself or the legal advisor except if the privilege is waived" (*Wigmore, Evidence, 1961, § 2292 at 554, cited in Bristol-Myers at 22*).

Therefore, the problem is that in US court proceedings, US domestic law refers to European law to decide whether any attorney-client privilege applies to communications between a European professional representative and his client or any other person. At present, no such evidentiary privilege exists, the reason being that neither the EPO nor its Boards of Appeal have the capacity to force a European professional representative to disclose such information. Thus, with a view to protecting – in the course of US proceedings – the confidence of communications between European professional representatives and their clients, it appears necessary to **introduce a representative-client privilege applicable in EPO proceedings**, equivalent to that existing in the US. Consequently, **new Article 134a(1)(d) EPC** confers on the Administrative Council the competence to create an evidentiary exception modeled on the US attorney-client privilege, applying solely to proceedings before the EPO (see Rule 153 EPC 2000).

3. **New Article 134a(2) EPC** stating that any person entered on the list of professional representatives shall be a member of the *epi*, anchors in the EPC the principle clearly formulated in Article 5(1) of the Regulation on the Establishment of the Institute, and implied in Article 134(8)(b) EPC 1973.
4. A minor editorial amendment has been made **Article 134a(1)(c) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
5. The revised Article 134a EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 134a	Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

EPC 1973

[See Article 134(8) EPC 1973:

(8) The Administrative Council may adopt provisions governing:

(a) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

(b) the establishment or recognition of an institute constituted by the persons entitled to act as professional representatives by virtue of either the European qualifying examination or the provisions of Article 163, paragraph 7;

(c) any disciplinary power to be exercised by that institute or the European Patent Office on such persons.]

EPC 2000

(1) The Administrative Council shall be competent to adopt and amend provisions governing:

(a) the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter referred to as the Institute;

(b) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

(c) ~~any~~ the disciplinary power [...] exercised by the Institute or the European Patent Office in respect of professional representatives;

(d) the obligation of confidentiality of the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.

(2) Any person entered on the list of professional representatives referred to in Article 134, paragraph 1, shall be a member of the Institute.

PART VIII

CHAPTER I

ARTICLE 135 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 23/00; CA/PL PV 13, points 94-97; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 189-192; MR/2/00, pages 193-196; MR/24/00, page 96)

1. The content of Articles 135 and 136 EPC 1973 has been combined in one Article, and certain elements of Articles 135(2) and 136(1) EPC 1973 have been transferred to the Implementing Regulations (see Rule 155 EPC 2000).
2. The **title of Article 135 EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages).
3. There has been an editorial change to **Article 135(1) EPC** reflecting the new paragraph numbering in Article 77 EPC 2000 and the deletion of Article 162 EPC. In addition, minor editorial changes have been made to **Article 135(1)(a) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
4. The content of Article 135(2), first sentence, EPC 1973 has been transferred to the Implementing Regulations (see Rule 155(1) EPC 2000). An editorial change has been made to Article 135(2), second sentence, EPC and it has been renumbered as Article 135(4) EPC 2000. **New Article 135(2) EPC** corresponds to Article 136(2), first and second sentences, EPC 1973.
5. **New Article 135(3) EPC** contains the essential elements of Article 136(1) EPC 1973 and makes it clear that the request for conversion must be made in accordance with the Implementing Regulations (see Rule 155(1) EPC 2000).
6. **New Article 135(4) EPC** makes one provision out of Articles 135(2), second sentence, and 136(2), third sentence, EPC 1973.
7. The revised Article 135 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

PART VIII IMPACT ON NATIONAL LAW

Chapter I Conversion into a national patent application

Article 135 Request for the application of national procedure conversion

EPC 1973

(1) The central industrial property office of a designated Contracting State shall apply the procedure for the grant of a national patent only at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, and in the following circumstances:

- (a) when the European patent application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 77, paragraph 5, or Article 162, paragraph 4;
- (b) in such other cases as are provided for by the national law in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.

(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.

EPC 2000

(1) The central industrial property office of a designated Contracting State shall, at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, apply the procedure for the grant of a national patent [...] in the following circumstances:

- a) when ~~where~~ the European patent application is deemed to be withdrawn pursuant to ~~under~~ Article 77, paragraph 3 [...];
- (b) in such other cases as are provided for by the national law, in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.

(2) **In the case referred to in paragraph 1(a) [...], the request for conversion shall be filed with the central industrial property office with which the European patent application has been filed. That office shall, subject to the provisions of governing national security, transmit the request [...] directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein [...].**

(3) **In the cases referred to in paragraph 1(b), the request for conversion must ~~shall be~~ submitted to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to be filed until the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein. [...]**

(4) **The effect of the European patent application referred to in Article 66 shall lapse if the request for conversion is not submitted in due time.**

ARTICLE 136 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 23/00; CA/PL PV 13, points 94-97; CA/PL PV 14, point 6, CA/100/00, pages 193-194; MR/2/00, pages 197-198; MR/24/00, page 96)

1. Article 136 EPC 1973, whose **content is reflected** for the most part in the **new Article 135(2), (3) and (4) EPC, has been deleted**. The second part of the first sentence in Article 136(1) EPC and the last part of the third sentence in Article 136(1) EPC are transferred to the Implementing Regulations (see Rule 155(2) EPC 2000).
2. The deleted Article 136 EPC is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 137 EPC

(Preparatory documents: MR/6/00, pages 3-5; MR/24/00, page 96)

1. **Article 137(1) EPC 2000** refers to new Article 135(2) or (3) EPC.

The English text of **Article 137(2)(b) EPC** has been clarified.

In addition, the wording of **Article 137(2) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (editorial improvements and clarifications).

2. The revised Article 137 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■
EP applications filed on or after the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 136	Deleted

EPC 1973

Submission and transmission of the request

(1) A request for conversion shall be filed with the European Patent Office and shall specify the Contracting States in which application of the procedure for the grant of a national patent is required. The request shall not be deemed to be filed until the conversion fee has been paid. 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) However, if the applicant is notified that the European patent application has been deemed to be withdrawn pursuant to Article 77, paragraph 5, the request shall be filed with the central industrial property office with which the application has been filed. 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. 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.

EPC 2000

(1) *Transferred to Article 135(3) EPC and to the Implementing Regulations (see Rule 155 EPC 2000)*

(2) *Transferred to Article 135(2) and (4) EPC*

Article 137	Formal requirements for conversion

EPC 1973

(1) A European patent application transmitted in accordance with Article 136 shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.

(2) Any central industrial property office to which the application is transmitted may require that the applicant shall, within not less than two months:

(a) pay the national application fee;

(b) file a translation in one of the official languages of the State in question of the original text of the European patent application and, where appropriate, of the text, as amended during proceedings before the European Patent Office, which the applicant wishes to submit to the national procedure.

EPC 2000

(1) A European patent application transmitted in accordance with Article **135, paragraph 2 or 3**, shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.

(2) Any central industrial property office to which the **European patent** application is transmitted may require that the applicant shall, within **a period of** not less than two months:

(a) pay the national application fee; **and**

(b) file a translation **of the original text of the European patent application** in one of the **an** official languages of the State in question and, where appropriate, of the text as amended during proceedings before the European Patent Office which the applicant wishes to submit to **use as the basis for** the national procedure.

bold [...] = changes and deletions adopted by the Diplomatic Conference (November 2000)

grey strikethrough = changes and deletions adopted by the Administrative Council (June 2001)

CHAPTER II

ARTICLE 138 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 19/00; CA/PL PV 13, points 98-107; CA/PL PV 14, points 103-109; CA/100/00, pages 195-198; MR/2/00, pages 199-202; MR/8/00; MR/24/00, page 96)

1. The aim of the amendments to Article 138 EPC is to have the patent proprietor's right to limit a European patent in **national proceedings** relating to its validity **expressly enshrined in the EPC**. This establishes self-limitation by the patent proprietor as a practice which is recognised in most contracting states, formalising and extending the degree of harmonisation achieved in that respect. This is necessary above all in view of the recent accession to the EPC of new states.
2. The **new title** reflects the addition of paragraph 3.
3. The **changes to the introductory part of Article 138(1) EPC** are primarily editorial in nature. They make it easier for reference to be made to Article 138 EPC in other legal instruments such as any future agreement on litigation. However, the deletions also make it clear that Article 138 EPC does not make national revocation of European patents conditional on the adoption of special national provisions. In that respect the principle behind Article 2(2) EPC applies: European patents, within the boundaries drawn by Article 138 EPC, are subject to the conditions applicable to national patents.
4. The **changes to Article 138(1)(b) and (c) EPC** are also editorial in nature and serve to bring the English and French versions into line with the German text.
5. The **new wording of Article 138(2) EPC** makes it clear that limitation and partial revocation of a European patent are always to take the form of a corresponding amendment to the patent claims. This does away with the possibility previously provided for under Article 138(2), second sentence, EPC 1973 to pronounce partial revocation by amending the claims, the description or the drawings.
6. In European opposition proceedings (see Article 101(3) EPC 2000) and for most national revocation proceedings, it is accepted that a patent proprietor faced with objections to the validity of his patent may limit it to those parts which are not affected by the objections. There was also provision for self-limitation in revocation proceedings under the 1989 Community Patent Convention (see Article 58(3) CPC 1989).

New Article 138(3) EPC makes this principle explicit and binding in proceedings relating to the validity of European patents. Now the patent proprietor has the **right** in such proceedings to submit an amended, i.e. limited, version of the claims which in his view meets the objections to the validity of his patent. This limited version of the patent must then form the basis for subsequent proceedings. If the court or authority dealing with the case considers that the proprietor's own limitation is insufficient, it may further limit the patent or revoke it in full.

7. As in European opposition proceedings and in accordance with the new limitation procedure (see Articles 105a, 105b and 105c EPC), the effect of limiting or revoking a European patent in national revocation proceedings is **retroactive**. A reference to national revocation proceedings has therefore been added to Article 68 EPC 2000.

8. The revised Article 138 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at the time of EPC 2000 entry into force	■

Chapter II Revocation and prior rights

Article 138 Revocation of European patents

EPC 1973

(1) Subject to the provisions of Article 139, a European patent may only be revoked under the law of a Contracting State, with effect for its territory, on the following grounds:

(a) if the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57;

(b) if the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) if the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;

(d) if the protection conferred by the European patent has been extended;

(e) if the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

(2) If the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the said patent. If the national law so allows, the limitation may be effected in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings.

EPC 2000

(1) Subject to [...] Article 139, a European patent may [...] be revoked [...] with effect for a **Contracting State only** on the [...] grounds **that**:

(a) [...] the subject-matter of the European patent is not patentable **under** Articles 52 to 57;

(b) [...] the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) [...] the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed **under** Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;

(d) [...] the protection conferred by the European patent has been extended; **or**

(e) [...] the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

(2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, **the patent** shall be **limited by** a corresponding **amendment** of the **claims and revoked in part**. [...]

(3) **In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.**

ARTICLE 139 EPC

Title of Article 139 EPC and wording of Article 139(2) EPC have been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvements and clarifications).

CHAPTER III

ARTICLE 140 EPC

(Preparatory documents: MR/6/00, pages 3-5; MR/24/00, page 96)

1. The reference to Article 136 EPC has been deleted.
2. The revised Article 140 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 141 EPC

(Preparatory documents: MR/6/00, pages 3-5; MR/24/00, page 97)

1. In Article 141(1) EPC, the reference to Article 86(4) EPC 1973 has been replaced by a reference to Article 86(2) EPC 2000.
2. **Title of Article 141 and wording of Article 141(2) EPC** have been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvements and clarifications).
3. The revised Article 141 EPC is applicable to

EPs already granted at the time of EPC 2000 entry into force	■
EPs granted on EP applications pending at, or filed on or after, the time of EPC 2000 entry into force	■

Article 139	~~Prior rights of earlier date or~~ and rights arising on the same date

- (1) In any designated Contracting State a European patent application and a European patent shall have with regard to a national patent application and a national patent the same prior right effect as a national patent application and a national patent.
- (2) A national patent application and a national patent in a Contracting State shall have with regard to a European patent ~~in which designating that Contracting State is designated~~ the same prior right effect as ~~they have with regard to~~ if the European patent were a national patent.
- (3) Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.

Chapter III Miscellaneous effects

Article 140	National utility models and utility certificates

EPC 1973

Article 66, Article 124, Articles 135 to 137 and Article 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

EPC 2000

Articles 66, [...] 124, [...] 135, [...] 137 and [...] 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

Article 141	Renewal fees for a European patents

EPC 1973

- (1) Renewal fees in respect of a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 4.
- (2) Any renewal fees falling due within two months after the publication of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

EPC 2000

- (1) Renewal fees for a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, **paragraph 2**.
- (2) Any renewal fees falling due within two months ~~after of~~ the publication ~~in the European Patent Bulletin~~ of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

PART IX

ARTICLES 142 to 147 EPC are unchanged.

PART IX SPECIAL AGREEMENTS

Article 142 Unitary patents

- (1) Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States.
- (2) Where any group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall apply.

Article 143 Special departments of the European Patent Office

- (1) The group of Contracting States may give additional tasks to the European Patent Office.
- (2) Special departments common to the Contracting States in the group may be set up within the European Patent Office in order to carry out the additional tasks. The President of the European Patent Office shall direct such special departments; Article 10, paragraphs 2 and 3, shall apply *mutatis mutandis*.

Article 144 Representation before special departments

The group of Contracting States may lay down special provisions to govern representation of parties before the departments referred to in Article 143, paragraph 2.

Article 145 Select committee of the Administrative Council

- (1) The group of Contracting States may set up a select committee of the Administrative Council for the purpose of supervising the activities of the special departments set up under Article 143, paragraph 2; the European Patent Office shall place at its disposal such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties. The President of the European Patent Office shall be responsible for the activities of the special departments to the select committee of the Administrative Council.
- (2) The composition, powers and functions of the select committee shall be determined by the group of Contracting States.

Article 146 Cover for expenditure for carrying out special tasks

Where additional tasks have been given to the European Patent Office under Article 143, the group of Contracting States shall bear the expenses incurred by the Organisation in carrying out these tasks. Where special departments have been set up in the European Patent Office to carry out these additional tasks, the group shall bear the expenditure on staff, premises and equipment chargeable in respect of these departments. Article 39, paragraphs 3 and 4, Article 41 and Article 47 shall apply *mutatis mutandis*.

Article 147 Payments in respect of renewal fees for unitary patents

If the group of Contracting States has fixed a common scale of renewal fees in respect of European patents the proportion referred to in Article 39, paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in Article 39, paragraph 1, shall apply to the unitary patent. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis*.

ARTICLES 148 and 149 EPC are unchanged.

Article 148	The European patent application as an object of property

- (1) Article 74 shall apply unless the group of Contracting States has specified otherwise.
- (2) The group of Contracting States may provide that a European patent application for which these Contracting States are designated may only be transferred, mortgaged or subjected to any legal means of execution in respect of all the Contracting States of the group and in accordance with the provisions of the special agreement.

Article 149	Joint designation

- (1) The group of Contracting States may provide that these States may only be designated jointly, and that the designation of one or some only of such States shall be deemed to constitute the designation of all the States of the group.
- (2) Where the European Patent Office acts as a designated Office under Article 153, paragraph 1, paragraph 1 shall apply if the applicant has indicated in the international application that he wishes to obtain a European patent for one or more of the designated States of the group. The same shall apply if the applicant designates in the international application one of the Contracting States in the group, whose national law provides that the designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

NEW ARTICLE 149a EPC

(Preparatory documents: CA/PL 24/00; CA/PL PV 13, points 153-155; CA/PL PV 14, points 182-196; CA/100/00, pages 199-202; CA/124/00, point 25; CA/125/00, points 127-136; MR/2/00, pages 203-206; MR/24/00, page 97)

1. **New Article 149a EPC creates a clear legal basis for any future agreements between the EPC contracting states concerning such matters as translation requirements or litigation concerning European patents.**

2. The Paris Intergovernmental Conference of 1999 mandated two working parties to submit to the governments of the EPC contracting states proposals aiming at reducing the cost of European patents and improving litigation concerning European patents (see OJ EPO 1999, 545). The mandate included the task of drawing up optional protocols to the EPC with a view to limiting translation requirements and to creating an integrated judicial system.

The two Working Parties on "Cost Reduction" and "Litigation" have held several meetings and accomplished their tasks by respectively finalising

- a draft agreement on the application of Article 65 EPC and
- a draft agreement on the establishment of a European patent litigation system, including a "Facultative Advisory Council" (initially referred to as "common entity").

3. In the light of these developments and the possible outcome that in future such agreements could be concluded between the EPC contracting states, involving also the European Patent Organisation and the EPO, it appears necessary to provide for a clear legal basis in the EPC dealing with such special agreements and their interface with the EPC and the EPO.

4. **New Article 149a(1) EPC** expressly underlines that the EPC does not prevent any contracting state from concluding with other contracting states agreements on any matters which under the EPC are governed by national law (see Articles 2, 64(2) and 65 EPC). Letters (a) to (d) explicitly refer to those agreements which are currently under consideration, i.e.
 - an agreement establishing a common European patent court of first and second instance, competent to settle litigation on infringement and validity of European patents (EPLA);
 - an agreement establishing a Facultative Advisory Council (or "common entity"), competent to deliver opinions on issues of European or harmonised national patent law referred to it by national courts or quasi-judicial authorities of a contracting state party to such an agreement; and
 - an agreement under which a translation of the European patent under Article 65 EPC would be dispensed with fully or in part, or may be filed with the EPO (see the so-called London Agreement, OJ EPO 2001, 549).

5. **New Article 149a(2)** addresses the involvement of the European Patent Organisation once an agreement under paragraph 1(a) or (b) has been concluded and entered into force.

As it is most likely that any such agreement will provide that members of EPO Boards of Appeal may (and ought to) serve on the European patent court and/or Facultative Advisory Council, while continuing to serve on the Boards of Appeal, there should be a clear legal basis in the EPC enabling the Administrative Council to decide that the members of the Boards are entitled to do so.

Paragraph 2(a) makes provision for this.

Furthermore, in the case where the EPC contracting states signing an agreement on a Facultative Advisory Council would want the Facultative Advisory Council to be established and to operate within the framework of the European Patent Organisation, a clear legal basis in the EPC must be created enabling the Administrative Council to decide that the EPO provides the Facultative Advisory Council with the necessary staff, premises and equipment and that the expenses incurred by such an entity be borne fully or in part by the Organisation. **Paragraph 2(b) makes provision for this.**

6. The revised Article 164 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 149a	Other agreements between the Contracting States

EPC 1973

There is nothing equivalent to this provision in the EPC 1973.

EPC 2000

(1) Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of some or all of the Contracting States to conclude special agreements on any matters concerning European patent applications or European patents which under this Convention are subject to and governed by national law, such as, in particular

(a) an agreement establishing a European patent court common to the Contracting States party to it;

(b) an agreement establishing an entity common to the Contracting States party to it to deliver, at the request of national courts or quasi-judicial authorities, opinions on issues of European or harmonised national patent law;

(c) an agreement under which the Contracting States party to it dispense fully or in part with translations of European patents under Article 65;

(d) an agreement under which the Contracting States party to it provide that translations of European patents as required under Article 65 may be filed with, and published by, the European Patent Office.

(2) The Administrative Council shall be competent to decide that:

(a) the members of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal may serve on a European patent court or a common entity and take part in proceedings before that court or entity in accordance with any such agreement;

(b) the European Patent Office shall provide a common entity with such support staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties, and the expenses incurred by that entity shall be borne fully or in part by the Organisation.

PART X

The new title of Part X includes the term "**Euro-PCT applications**", which is now standard usage (see also new Article 153(2) EPC). In addition, a minor editorial amendment has been made to the title under Article 3(1) of the Revision Act.

ARTICLES 150 to 158 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 12/98; CA/PL 13/98, point 9; CA/PL PV 7, points 93-104; CA/PL 21/00; CA/PL PV 13, points 122-127; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 203-226; MR/2/00, pages 207-230; MR/24/00, pages 97-98)

1. The **revision of Part X of the EPC** is chiefly aimed at clearing the Articles of the EPC of provisions relating to details and transferring them to the Implementing Regulations. After more than twenty years of interaction between the EPC and PCT, some provisions have clearly become superfluous and are therefore deleted. In addition, to avoid repetition and redundancies, the remaining Articles are re-organised in line with the procedures in question.
2. A basic provision (Article 150 EPC) is now followed by two Articles defining the EPO's functions as a receiving Office (Article 151 EPC) and as an international authority in the international phase of the PCT (new Article 152 EPC). A final Article combines the provisions relating to the **European** phase (Article 153 EPC).

ARTICLE 150 EPC

1. The **principles** governing the interaction between the EPC and PCT continue to be laid down in **Article 150(1) and (2) EPC**. The use of "**PCT**" in place of the unwieldy and seldom-used "Cooperation Treaty" applies to all three language versions of the EPC and merely confirms what has long been standard usage.
2. Article 150(2), second sentence, EPC expressly refers to the PCT Regulations, as the PCT itself lacks a provision declaring the Regulations to be an integral part of the Treaty.
3. Article 150(2), fourth sentence, EPC 1973 is deleted: in the light of Article 150(2), third sentence, EPC, it is an unnecessary repetition to assert yet again the precedence of the PCT with regard to the time limit for the request for examination. This time limit, moreover, is already defined in conformity with the PCT in Rule 159(1)(f) EPC 2000.
4. Because of the relationship of the subject-matter – EPO as designated Office or elected Office – Article 150(3) EPC 1973 is incorporated in new Article 153(2) EPC 2000.
5. The substance of Article 150(4) EPC has been transferred to Article 150(2) EPC (see explanatory remark n° 2 above).
6. The revised Article 150 EPC is applicable to

PCT applications pending at the time of the EPC 2000 entry into force	■
PCT applications filed on or after the time of the EPC 2000 entry into force	■

PART X INTERNATIONAL APPLICATIONS PURSUANT TO **UNDER** THE PATENT COOPERATION TREATY – **EURO-PCT APPLICATIONS**

Article 150 Application of the Patent Cooperation Treaty

EPC 1973

- (1) The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the Cooperation Treaty, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.
- (2) International applications filed under the Cooperation Treaty may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of that Treaty shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the Cooperation Treaty shall prevail. In particular, for an international application the time limit within which a request for examination must be filed under Article 94, paragraph 2, of this Convention shall not expire before the time prescribed by Article 22 or Article 39 of the Cooperation Treaty as the case maybe.
- (3) An international application, for which the European Patent Office acts as designated Office or elected Office, shall be deemed to be a European patent application.
- (4) Where reference is made in this Convention to the Cooperation Treaty, such reference shall include the Regulations under that Treaty.

EPC 2000

- (1) The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the **PCT**, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.
- (2) International applications filed under the **PCT** may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of the **PCT and its Regulations** shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the **PCT or its Regulations** shall prevail.
- Fourth sentence **deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 159(1)(f) EPC 2000)*
- (3) **Deleted** – see new Article 153(2) EPC
- (4) **Deleted** – see new Article 150(2) EPC

ARTICLE 151 EPC

1. The role of the EPO as PCT receiving Office and the regulations governing the filing and transmittal of international applications (Articles 151 and 152 EPC 1973) have been **combined into one provision**.
2. The reference to Article 75(2) EPC in Article 152(1) EPC 1973 has been moved to Article 151 EPC 2000.
3. Rule 157 EPC 2000 now includes details of the conditions under which the EPO acts as a receiving Office (in particular, the requirement that the applicant be a resident or national of an EPC and PCT contracting state, and the details of where and how the international application is to be filed with the EPO).
4. Experience has shown that there is no need for paragraphs 2 and 3 of Article 151 EPC 1973, which are therefore deleted but may be incorporated in the Implementing Regulations in case of future necessity.
5. Finally, minor editorial amendments have been made to **Article 151 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
6. The revised Article 151 EPC is applicable to

PCT applications pending at the time of the EPC 2000 entry into force	■
PCT applications filed on or after the time of the EPC 2000 entry into force	■

Article 151	The European Patent Office as a receiving Office

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.

(2) The European Patent Office may also act as a receiving Office if the applicant is a resident or national of a State which is not a Contracting State to this Convention, but which is a Contracting State to the Cooperation Treaty and which has concluded an agreement with the Organisation whereby the European Patent Office acts as a receiving Office, in accordance with the provisions of the Cooperation Treaty, in place of the national office of that State.

(3) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office may also act as a receiving Office for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

EPC 2000

[...] The European Patent Office **shall** act as a receiving Office within the meaning of the **PCT**, in accordance with the **Implementing Regulations**. **Article 75, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.**

(2) ***Deleted***

(3) ***Deleted***

ARTICLE 152 EPC

1. The EPO's role as **International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority** is treated separately in the largely repetitive Articles 154 and 155 EPC 1973. The main reason for this is the two-stage nature of the PCT, which differentiates between Chapter I and Chapter II. However, this distinction has become meaningless, as Chapter II has been binding since 1997 on **all the states parties to both the EPC and the PCT**. Moreover, the consolidated treatment in Rule 105 EPC 1973 of the EPO's tasks as an international searching authority and preliminary examining authority has worked well for many years. This is to be reflected in an Article of the EPC itself by the joint provision of **new Article 152 EPC**.
2. The reservation clauses relating to the entering into force of Chapters I and II PCT in Articles 154(1) and 155(1) EPC 1973 are unnecessary, as they repeat the "contracting state" principle already laid down in Articles 9(1) and (2) and 31(2)(a)-(b) PCT.
3. The **requirement** in Articles 154(2) and 155(2) EPC 1973 **for the prior approval** of the Administrative Council is also superfluous, as this already results from Article 33(4) EPC. The **option** under the **EPC** for the Administrative Council to include applicants from non-EPC states in the agreement with WIPO is retained in **Article 152, second sentence, EPC 2000**.
4. The EPO's two-tiered review system for the **PCT protest procedure**, provided for under Articles 154(3) and 155(3) EPC 1973 in conjunction with Rule 105 EPC 1973, is not only unique amongst international authorities but also work-intensive, costly and leads to unjustifiable delays. Recent practice has shown that provision can be made in the Implementing Regulations for a simplified protest procedure which complies with Rules 40.2(c) and 68.3(c) PCT, continuing to guarantee legal certainty (see Rule 158(3) EPC 2000). **Articles 154(3) and 155(3) EPC 1973** are therefore **deleted**.
5. A minor editorial amendment has been made to **Article 152 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.
6. The new Article 152 EPC is applicable to

PCT applications pending at the time of the EPC 2000 entry into force	■
PCT applications filed on or after the time of the EPC 2000 entry into force	■

Article 152	The European Patent Office as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority

EPC 1973

[See Article 154(1) EPC 1973:

(1) The European Patent Office shall act as an International Searching Authority within the meaning of Chapter I of the Cooperation Treaty for applicants who are residents or nationals of a Contracting State in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force, subject to the conclusion of an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.]

[See Article 154(2) EPC 1973:

(2) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office shall also act as an International Searching Authority for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.]

EPC 2000

[...] The European Patent Office shall act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority within the meaning of the PCT, in accordance with an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, for applicants who are residents or nationals of a Contracting State ~~party~~ to this Convention. This agreement may provide that the European Patent Office shall also act [...] for other applicants.

ARTICLE 153 EPC

1. The provisions governing entry into the "European phase", the subsequent proceedings before the **EPO as designated Office or elected Office**, the effects of the international publication and the international search report are contained in Articles 153, 156, 157 und 158 EPC 1973.
2. Articles 153 and 156 EPC 1973 in particular can be consolidated: firstly, because Chapters I and II PCT are equally binding on all the states parties to the EPC and PCT, which renders the second sentence of Article 156 EPC meaningless; and secondly, because experience has shown that there is no need for two separate provisions dealing with the EPO's activities as designated Office and elected Office. The consolidation of the corresponding provisions in the Implementing Regulations (Rule 107 EPC 1973) has also worked well for many years.
4. The key element of Article 153(1), first sentence, EPC 1973 are now contained in sub-paragraph (a) of new Article 153(1) EPC; the substance of Article 156, first sentence, EPC 1973 is transferred to sub-paragraph (b).
4. The retention of Article 153(1), second sentence, EPC 1973 is unnecessary, as it merely reiterates Article 4(1)(ii), final clause, PCT ("... if under the national law of the designated State, the designation of that State has the effect of an application for a regional patent, the designation of the said State shall be treated as an indication of the wish to obtain the regional patent...."; see also Article 45 PCT). The second sentence of Article 156 EPC 1973 is also superfluous.
5. **New Article 153(2) EPC** governs, in addition to Article 11(3) PCT, the conditions under which an international application has the effect of a European application, and clarifies the principle deriving from Article 150(3) EPC 1973. The term "Euro-PCT application" is also introduced. See also below explanatory remark n° 9 to new Article 153(5) EPC.
6. Article 153(2) EPC 1973 governing competence for review under Article 25 PCT is transferred to the Implementing Regulations (see Rule 159(2) EPC 2000). There is no obvious reason why such competence should be defined in an Article of the EPC.
7. **New Article 153(3) EPC** incorporates the substance of Article 158(1), first sentence, EPC 1973 concerning the effect of international publication of a Euro-PCT application. The explicit reference to the relevant PCT provision has been removed in order to avoid discrepancies if the PCT is revised.
8. **New Article 153(4) EPC** largely corresponds to Article 158(3) EPC 1973, laying down when a translation of the Euro-PCT application is to be filed with the EPO and published by the EPO, and what effect such publication has.

Article 153	The European Patent Office as designated Office or elected Office

EPC 1973

(1) The European Patent Office shall act as a designated Office within the meaning of Article 2(xiii) of the Cooperation Treaty for those Contracting States to this Convention in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force and which are designated in the international application if the applicant informs the receiving Office in the international application that he wishes to obtain a European patent for these States. The same shall apply if, in the international application, the applicant designates a Contracting State of which the national law provides that designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

*[See Article 150(3) EPC 1973:
An international application, for which the European Patent Office acts as designated Office or elected Office, shall be deemed to be a European patent application.]*

(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.

*[See Article 158(1), first sentence, EPC 1973:
Publication under Article 21 of the Cooperation Treaty of an international application for which the European Patent Office is a designated Office shall, subject to paragraph 3, take the place of the publication of a European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.]*

*[See Article 158(3) EPC 1973:
If the international application is published in a language other than one of the official languages of the European Patent Office, that Office shall publish the international application, supplied as specified in paragraph 2. Subject to the provisions of Article 67, paragraph 3, the provisional protection in accordance with Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.]*

EPC 2000

(1) The European Patent Office shall **be**

(a) a designated Office [...] for **any** Contracting State ~~party~~ to this Convention in respect of which the **PCT is in** force, which **is** designated in the international application **and for which** the applicant [...] wishes to obtain a European patent [...], **and**

(b) an elected Office, if the applicant has elected a State designated pursuant to ~~letter~~ **(a)**.

(2) An international application for which the European Patent Office **is a** designated or elected Office **and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application (Euro-PCT application).**

(2) **Deleted** – incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 159(2) EPC 2000)

(3) **The international** publication [...] of a **Euro-PCT application in one of the** ~~an~~ **official languages of the** European Patent Office shall [...] take the place of the publication of **the** European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.

(4) If the **Euro-PCT** application is published in **another** language [...], **a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it.** Subject to [...] Article 67, paragraph 3, the provisional protection **under** Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

9. **New Article 153(5) EPC** clarifies the conditions for entry into the European phase, referring expressly to new paragraphs 3 and 4 and to the Implementing Regulations, where these conditions are specified (see Rule 159 EPC 2000). This is now combined with the stipulation, taken from Article 158(1), second sentence, EPC 1973, that a Euro-PCT application shall only be considered as comprised in the state of the art under Article 54(3) EPC if the conditions in question are fulfilled.
10. In accordance with the new structure, the provisions of Article 157(1) EPC 1973 regarding the function of the international search report, of any declaration replacing it under Article 17(2)(a) PCT and of their international publication have been transferred to **new Article 153(6) EPC**. As in new Article 153(3) EPC, the explicit references to the relevant PCT provisions have been removed in order to avoid discrepancies if the PCT is revised.
11. The requirement under Article 157(2)(a) EPC 1973 for a **supplementary European search report** and the provision in Article 157(3) EPC 1973 authorising the Administrative Council to make exceptions are transferred to **new Article 153(7) EPC**.
12. The fee provision in Article 157(2)(b) EPC 1973 is transferred to the Implementing Regulations, which thus contain **all** the fees that fall due on entry into the European phase, together with the provisions on the legal consequences of late payment (see Rules 159-160 and 162 EPC 2000).
13. Minor amendments have been made to the wording of **Article 153(1)(a)-(b) and (3) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvements or clarifications).
14. The new Article 153 EPC is applicable to

PCT applications pending at the time of the EPC 2000 entry into force	■
PCT applications filed on or after the time of the EPC 2000 entry into force	■

Article 153	The European Patent Office as designated Office or elected Office

EPC 1973

*[See Article 158(1), second sentence, EPC 1973:
Such an application shall not however be
considered as comprised in the state of the art in
accordance with Article 54, paragraph 3, if the
conditions laid down in paragraph 2 are not fulfilled.]*

*[See Article 157(1) EPC 1973:
(1) Without prejudice to the provisions of
paragraphs 2 to 4, the international search report
under Article 18 of the Cooperation Treaty or any
declaration under Article 17, paragraph 2(a), of that
Treaty and their publication under Article 21 of that
Treaty shall take the place of the European search
report and the mention of its publication in the
European Patent Bulletin.]*

*[See Article 157(2) and (3) EPC 1973:
(2) Subject to the decisions of the Administrative
Council referred to in paragraph 3:*

*(a) a supplementary European search report
shall be drawn up in respect of all international
applications;*

...

*(3) The Administrative Council may decide under
what conditions and to what extent:*

*(a) the supplementary European search report
is to be dispensed with;*

(b) the search fee is to be reduced. ...]

EPC 2000

(5) The Euro-PCT application shall **be treated as a European patent application** and shall [...] be considered as comprised in the state of the art **under** Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in **paragraph 3 or 4 and in the Implementing Regulations** are fulfilled.

(6) [...] The international search report **drawn up in respect of a Euro-PCT application or the** declaration **replacing it**, and their **international** publication, shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.

(7) [...] A supplementary European search report shall be drawn up in respect of **any Euro-PCT** application **under paragraph 5**. The Administrative Council may decide **that** the supplementary search report is to be dispensed with **or** that the search fee is to be reduced.

ARTICLES DELETED FROM PART X

ARTICLE 152 EPC 1973

Article 152 EPC 1973 is **deleted**. The reference to Article 75(2) EPC in Article 152(2) EPC has been transferred to Article 151 EPC 2000 and the remaining provisions are incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 157 EPC 2000).

ARTICLE 154 EPC 1973

1. Article 154 EPC 1973 is **deleted**. See explanatory remarks to new Article 152 EPC.
2. The deleted Article 154 EPC is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000. However, Article 154(3) EPC 1973 remains applicable to PCT applications pending at that time.

Article 152	Deleted

EPC 1973

Filing and transmittal of the international application

- (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.
- (2) In the event of an international application being filed with the European Patent Office through the intermediary of the competent central industrial property office, the Contracting State concerned shall take all necessary measures to ensure that the application is transmitted to the European Patent Office in time for the latter to be able to comply in due time with the conditions for transmittal under the Cooperation Treaty.
- (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.

EPC 2000

*Incorporated in
Rule 157 EPC 2000
(see also
Article 151, second
sentence, EPC
2000)*

Article 154	Deleted

EPC 1973

The European Patent Office as an International Searching Authority

- (1) The European Patent Office shall act as an International Searching Authority within the meaning of Chapter I of the Cooperation Treaty for applicants who are residents or nationals of a Contracting State in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force, subject to the conclusion of an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.
- (2) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office shall also act as an International Searching Authority for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.
- (3) The Boards of Appeal shall be responsible for deciding on a protest made by an applicant against an additional fee charged by the European Patent Office under the provisions of Article 17, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty.

EPC 2000

*Transferred to
Article 152 EPC
2000*

*Transferred to
Article 152 EPC,
second sentence,
EPC 2000*

Deleted

ARTICLES DELETED FROM PART X

ARTICLE 155 EPC 1973

1. Article 155 EPC 1973 is deleted. See explanatory remarks to Article 152 EPC 2000.
2. The deleted Article 154 EPC is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000. However, Article 155(3) EPC 1973 remains applicable to PCT applications pending at that time.

ARTICLE 156 EPC 1973

1. Article 156 EPC 1973 is deleted. See explanatory remarks to Article 153 EPC 2000.
2. The deleted Article 156 EPC is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 155	Deleted

EPC 1973**EPC 2000**

The European Patent Office as an International Preliminary Examining Authority

(1) The European Patent Office shall act as an International Preliminary Examining Authority within the meaning of Chapter II of the Cooperation Treaty for applicants who are residents or nationals of a Contracting State bound by that Chapter, subject to the conclusion of an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(1) Transferred to Article 152 EPC 2000

(2) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office shall also act as an International Preliminary Examining Authority for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(2) Transferred to Article 152, second sentence, EPC 2000

(3) The Boards of Appeal shall be responsible for deciding on a protest made by an applicant against an additional fee charged by the European Patent Office under the provisions of Article 34, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty.

(3) Deleted – see explanatory remark n° 2 to Article 155 EPC

Article 156	Deleted

EPC 1973**EPC 2000**

The European Patent Office as an elected Office

The European Patent Office shall act as an elected Office within the meaning of Article 2(xiv) of the Cooperation Treaty if the applicant has elected any of the designated States referred to in Article 153, paragraph 1, or Article 149, paragraph 2, for which Chapter II of that Treaty has become binding. Subject to the prior approval of the Administrative Council, the same shall apply where the applicant is a resident or national of a State which is not a party to that Treaty or which is not bound by Chapter II of that Treaty, provided that he is one of the persons whom the Assembly of the International Patent Cooperation Union has decided to allow, pursuant to Article 31, paragraph 2(b), of the Cooperation Treaty, to make a demand for international preliminary examination.

Transferred to Article 153(1)(b) EPC 2000

ARTICLES DELETED FROM PART X

ARTICLE 157 EPC

1. Article 157 EPC 1973 is deleted. See the explanatory remarks to Article 153 EPC 2000.
2. The deleted Article 157 EPC is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 158 EPC

1. Article 158 EPC 1973 is deleted. See the explanatory remarks to Article 153 EPC 2000.
2. The deleted Article 158 EPC is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

Article 157	Deleted

EPC 1973

International search report

(1) Without prejudice to the provisions of paragraphs 2 to 4, the international search report under Article 18 of the Cooperation Treaty or any declaration under Article 17, paragraph 2(a), of that Treaty and their publication under Article 21 of that Treaty shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.

(2) Subject to the decisions of the Administrative Council referred to in paragraph 3:

(a) a supplementary European search report shall be drawn up in respect of all international applications;

(b) the applicant shall pay the search fee, which shall be paid at the same time as the national fee provided for in Article 22, paragraph 1, or Article 39, paragraph 1, of the Cooperation Treaty. If the search fee is not paid in due time the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The Administrative Council may decide under what conditions and to what extent

(a) the supplementary European search report is to be dispensed with;

(b) the search fee is to be reduced.

(4) The Administrative Council may at any time rescind the decisions taken pursuant to paragraph 3.

EPC 2000

(1) *Transferred to Article 153(6) EPC 2000*

(2) *Transferred to Article 153(7) EPC 2000*

(3) *Transferred to Article 153(7) EPC 2000*

(4) **Deleted**

Article 158	Deleted

EPC 1973

Publication of the international application and its supply to the European Patent Office

(1) Publication under Article 21 of the Cooperation Treaty of an international application for which the European Patent Office is a designated Office shall, subject to paragraph 3, take the place of the publication of a European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin. Such an application shall not however be considered as comprised in the state of the art in accordance with Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 2 are not fulfilled.

(2) The international application shall be supplied to the European Patent Office in one of its official languages. The applicant shall pay to the European Patent Office the national fee provided for in Article 22, paragraph 1, or Article 39, paragraph 1, of the Cooperation Treaty.

(3) If the international application is published in a language other than one of the official languages of the European Patent Office, that Office shall publish the international application, supplied as specified in paragraph 2. Subject to the provisions of Article 67, paragraph 3, the provisional protection in accordance with Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

EPC 2000

Transferred to Article 153(3) to (5) EPC 2000 or incorporated in the Implementing Regulations (see Rule 165 EPC 2000)

bold [...] = changes and deletions adopted by the Diplomatic Conference (November 2000)

grey strikethrough = changes and deletions adopted by the Administrative Council (June 2001)

PART XI

(Preparatory documents: CA/PL 18/98; CA/PL PV 8, points 9-11; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 227-240; MR/2/00, pages 231-232; MR/24/00, pages 98-99)

1. Upon the creation of the European Patent Organisation, transitional provisions had to be provided for to allow the EPO to be set up.

Part XI of the EPC, entitled "Transitional provisions" and consisting of Articles 159 to 163 EPC, contains the necessary temporary measures which allowed operations to begin.

All these Articles are obsolete, and Part XI is thus deleted in its entirety.

2. The deleted Articles 159 to 163 EPC are no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

ARTICLE 159 EPC

Article 159 EPC deals with the constitution of the Administrative Council once the EPC 1973 entered into force on 7.10.1977. All of its clauses are now obsolete, and Article 159 EPC is therefore **deleted**.

ARTICLE 160 EPC

1. **Article 160(1) EPC** governs the appointment of EPO employees in an interim period before the adoption of the Service Regulations for permanent employees. It is **obsolete** and thus **deleted**.
2. **Article 160(2) EPC** provides that the Administrative Council may during a transitional period appoint, as members of the Enlarged Board of Appeal or of the Boards of Appeal, legally or technically qualified members of national courts or authorities of the EPC contracting states. The Administrative Council has never determined the end of the transitional period under Article 160(2) EPC, and appointments have until recently been made under this provision.
3. The appointment of legally qualified members from the national courts or authorities of the EPC contracting states to the Enlarged Board of Appeal has proven to be a success and is considered to contribute significantly to furthering the harmonisation of patent case law in Europe. Accordingly, this possibility is **retained** as a permanent feature of the EPC and **inserted into Article 11(5) EPC 2000** (see explanatory remarks to Article 11 EPC).
4. Consequently, **Article 160(2) EPC** is **deleted**.

PART XI TRANSITIONAL PROVISIONS – **DELETED**Article 159 **Deleted****EPC 1973**

Administrative Council during a transitional period

- (1) The States referred to in Article 169, paragraph 1, shall appoint their representatives to the Administrative Council; on the invitation of the Government of the Federal Republic of Germany, the Administrative Council shall meet no later than two months after the entry into force of this Convention, particularly for the purpose of appointing the President of the European Patent Office.
- (2) The duration of the term of office of the first Chairman of the Administrative Council appointed after the entry into force of this Convention shall be four years.
- (3) The term of office of two of the elected members of the first Board of the Administrative Council set up after the entry into force of this Convention shall be five and four years respectively.

EPC 2000**Deleted**Article 160 **Deleted****EPC 1973**

Appointment of employees during a transitional period

- (1) Until such time as the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office have been adopted, the Administrative Council and the President of the European Patent Office, each within their respective powers, shall recruit the necessary employees and shall conclude short-term contracts to that effect. The Administrative Council may lay down general principles in respect of recruitment.
- (2) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, the Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may appoint as members of the Enlarged Board of Appeal or of the Boards of Appeal technically or legally qualified members of national courts and authorities of Contracting States who may continue their activities in their national courts or authorities. They may be appointed for a term of less than five years, though this shall not be less than one year, and may be reappointed.

EPC 2000**(1) Deleted****(2) Deleted –
transferred to
Article 11(5) EPC
2000**

ARTICLE 161 EPC

Article 161 EPC, dealing with the first accounting period of the European Patent Organisation, is obsolete and thus **deleted**.

ARTICLE 162 EPC

Article 162 EPC, governing the progressive expansion of the activity of the EPO, is **deleted** as it no longer has any significance.

Article 161 Deleted**EPC 1973**

First accounting period

(1) The first accounting period of the Organisation shall extend from the date of entry into force of this Convention to 31 December of the same year. If that date falls within the second half of the year, the accounting period shall extend until 31 December of the following year.

(2) The budget for the first accounting period shall be drawn up as soon as possible after the entry into force of this Convention. Until contributions provided for in Article 40 due in accordance with the first budget are received by the Organisation, the Contracting States shall, upon the request of and within the limit of the amount fixed by the Administrative Council, make advances which shall be deducted from their contributions in respect of that budget. The advances shall be determined in accordance with the scale referred to in Article 40. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to the advances.

EPC 2000**Deleted****Article 162 Deleted****EPC 1973**

Progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office

(1) European patent applications may be filed with the European Patent Office from the date fixed by the Administrative Council on the recommendation of the President of the European Patent Office.

(2) The Administrative Council may, on the recommendation of the President of the European Patent Office, decide that, as from the date referred to in paragraph 1, the processing of European patent applications may be restricted. Such restriction may be in respect of certain areas of technology. However, examination shall in any event be made as to whether European patent applications can be accorded a date of filing.

(3) If a decision has been taken under paragraph 2, the Administrative Council may not subsequently further restrict the processing of European patent applications.

(4) Where, as a result of the procedure being restricted under paragraph 2, a European patent application cannot be further processed, the European Patent Office shall communicate this to the applicant and shall point out that he may make a request for conversion. The European patent application shall be deemed to be withdrawn on receipt of such communication.

EPC 2000**Deleted**

ARTICLE 163 EPC

1. Article 163 EPC governs the entitlement of professional representatives to be entered on the list of professional representatives under Article 134 EPC during a transitional period which ended on 7 October 1981 (see OJ EPO 1978, 327). **Article 163 EPC** is therefore **deleted**.
2. However, **Article 163(6) EPC** provides for the entering on the list of national representatives having their place of business or employment in a state having acceded to the EPC after the expiry of the transitional period, pursuant to the conditions set forth in Article 163(1) to (5) EPC. This provision retains its entire significance as a so-called "grandfather clause". It should remain in the EPC in order to deal with the situation of national representatives of states acceding to the EPC in the future.
3. The substance of the "**grandfather clause**" in Article 163 EPC is therefore **included in Article 134(3) EPC 2000** in streamlined form, as a permanent feature of the EPC (see explanatory remarks n° 2 and 3 to Article 134 EPC).

Article 163	Deleted

EPC 1973**EPC 2000**

Professional representatives during a transitional period

(1) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, notwithstanding the provisions of Article 134, paragraph 2, any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

- (a) he must be a national of a Contracting State;
- (b) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;
- (c) he must be entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of the Contracting State in which he has his place of business or employment.

(2) Entry shall be effected upon request, accompanied by a certificate, furnished by the central industrial property office, which must indicate that the conditions laid down in paragraph 1 are fulfilled.

(3) When, in any Contracting State, the entitlement referred to in paragraph 1(c) is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list who act in patent matters before the central industrial property office of the said State must have habitually so acted for at least five years. However, persons whose professional qualification to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of one of the Contracting States is officially recognised in accordance with the regulations laid down by such State shall not be subject to the condition of having exercised the profession. The certificate furnished by the central industrial property office must indicate that the applicant satisfies one of the conditions referred to in the present paragraph.

(4) The President of the European Patent Office may grant exemption from:

- (a) the requirement of paragraph 3, first sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way;
- (b) the requirement of paragraph 1(a) in special circumstances.

(5) The President of the European Patent Office shall grant exemption from the requirement of paragraph 1(a) if on 5 October 1973 the applicant fulfilled the requirements of paragraph 1(b) and (c).

(6) Persons having their places of business or employment in a State which acceded to this Convention less than one year before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 1 or after the expiry of the transitional period may, under the conditions laid down in paragraphs 1 to 5, during a period of one year calculated from the date of entry into force of the accession of that State, be entered on the list of professional representatives.

(7) After the expiry of the transitional period, any person whose name was entered on the list of professional representatives during that period shall, without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134, paragraph 8(c), remain thereon or, on request, be restored thereto, provided that he then fulfils the requirement of paragraph 1(b).

(1) *Conditions of Article 163(1)(a)-(c) transferred to Article 134(3)(a)-(c) EPC 2000*

(2) *Substance transferred to Article 134(4) EPC 2000*

(3) *Substance of Article 163(3), first sentence, transferred to Article 134(3)(c), second sentence, EPC 2000*

(4) *Substance transferred to Article 134(7) EPC 2000*

(5) **Deleted**

(6) *Time limit of one year taken over in Article 134(3) EPC 2000*

(7) **Deleted**

PART XII

ARTICLE 164 EPC

(Preparatory documents: CA/6/00; CA/PL 20/00; CA/PL PV 13, points 4-9, 140-151; CA/PL PV 14, points 197-198; CA/100/00, pages 241-242; CA/124/00, points 26-27; CA/125/00, points 137-147; MR/2/00, pages 245-246; MR/PLD 5/00; MR/24/00, pages 99-103)

1. The **new Protocol on Staff Complement of the EPO at The Hague** is mentioned in Article 164(1) EPC as an integral part of the EPC.
2. A minor editorial amendment has been made to **Article 164(1) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act (marked with strikethrough).
3. The revised Article 164 EPC is applicable as from the entry into force of the EPC 2000.

NEW PROTOCOL ON STAFF COMPLEMENT

(Preparatory documents: see Article 164 EPC)

1. The aim of the **Protocol on Staff Complement** is to ensure that the ratio of staff at The Hague to the total staff complement under the table of posts for 2000 remains substantially unchanged after the Office-wide introduction of BEST.

Under the Protocol, the proportion of posts assigned to the duty station at The Hague in 2000 will be permanently fixed. However, minor deviations owing to fluctuations in staff or administrative changes (e.g. the creation of new directorates) will be permissible. More sizable fluctuations of up to 10% either side of the authorised complement at The Hague must be temporary only and necessary for the smooth running of the EPO.

2. A minor editorial amendment has been made to the **abbreviated title of the Protocol on Staff Complement** under Article 3(1) of the Revision Act.
3. The new Protocol on Staff Complement applies provisionally as from 29.11.2000.

ARTICLE 165 EPC is unchanged.

ARTICLE 166 EPC

A minor editorial amendment has been made to **Article 166(2) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

PART XII FINAL PROVISIONS

Article 164 Implementing Regulations and Protocols

EPC 1973

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation and the Protocol on the Interpretation of Article 69 shall be integral parts of this Convention.

(2) In the case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

EPC 2000

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation, the Protocol on the Interpretation of Article 69 and **the Protocol on the Staff Complement** shall be integral parts of this Convention.

(2) In [...] case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

PROTOCOL ON THE STAFF COMPLEMENT OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE AT THE HAGUE (PROTOCOL ON THE STAFF COMPLEMENT)

The European Patent Organisation shall ensure that the proportion of European Patent Office posts assigned to the duty station at The Hague as defined under the 2000 establishment plan and table of posts remains substantially unchanged. Any change in the number of posts assigned to the duty station at The Hague resulting in a deviation of more than ten per cent of that proportion, which proves necessary for the proper functioning of the European Patent Office, shall be subject to a decision by the Administrative Council of the Organisation on a proposal from the President of the European Patent Office after consultation with the Governments of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands.

Article 165 Signature – Ratification

(1) This Convention shall be open for signature until 5 April 1974 by the States which took part in the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents or were informed of the holding of that conference and offered the option of taking part therein.

(2) This Convention shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 166 Accession

(1) This Convention shall be open to accession by:

- (a) the States referred to in Article 165, paragraph 1;
- (b) any other European State at the invitation of the Administrative Council.

(2) Any State which has been a party to the Convention and has ceased ~~so~~ to be ~~so~~ as a result of the application of Article 172, paragraph 4, may again become a party to the Convention by acceding to it.

(3) Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

ARTICLE 167 EPC

(Preparatory documents: CA/PL 18/98, points 10-13; CA/PL PV 8, point 9; CA/PL PV 14, point 6; CA/100/00, pages 243-246; MR/2/00, pages 247-250; MR/24/00, page 103)

1. Article 167 EPC offered contracting states the possibility of making certain reservations regarding the implementation of the EPC, for a limited period of time.
2. In all, only three contracting states (AT, ES, GR) made reservations and all of them have now expired (for AT on 7.10.1987, for ES and GR on 7.10.1992). No further reservations can be made under Article 167 EPC by newly acceding contracting states, and Article 167 EPC is therefore superseded.
3. **Article 167(5) EPC** specifies that any reservations made shall continue to apply throughout the term of any European patent granted on a European patent application filed during the period when that reservation was in effect. According to the principle of non-retroactivity, even in the absence of Article 167(5) EPC, any reservation made under Article 167(2) EPC would remain binding for all European patents granted on applications which were filed whilst the reservation was in force.

Consequently, **Article 167 EPC** is **deleted** in its entirety.

4. The deleted Article 167 EPC is no longer applicable as from the entry into force of the EPC 2000. However, Article 167(5) EPC remains applicable to European patents granted on European patent applications filed during the period in which the reservation was effective.

Article 167	Deleted

EPC 1973

Reservations

(1) Each Contracting State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification or accession, make only the reservations specified in paragraph 2.

(2) Each Contracting State may reserve the right to provide that:

(a) European patents, in so far as they confer protection on chemical, pharmaceutical or food products, as such, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable; this reservation shall not affect protection conferred by the patent in so far as it involves a process of manufacture or use of a chemical product or a process of manufacture of a pharmaceutical or food product;

(b) European patents, in so far as they confer protection on agricultural or horticultural processes other than those to which Article 53, sub-paragraph (b), applies, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable;

(c) European patents shall have a term shorter than twenty years, in accordance with the provisions applicable to national patents;

(d) it shall not be bound by the Protocol on Recognition.

(3) Any reservation made by a Contracting State shall have effect for a period of not more than ten years from the entry into force of this Convention. However, where a Contracting State has made any of the reservations referred to in paragraph 2(a) and (b), the Administrative Council may, in respect of such State, extend the period by not more than five years for all or part of any reservation made, if that State submits, at the latest one year before the end of the ten-year period, a reasoned request which satisfies the Administrative Council that the State is not in a position to dispense with that reservation by the expiry of the ten-year period.

(4) Any Contracting State that has made a reservation shall withdraw this reservation as soon as circumstances permit. Such withdrawal shall be made by notification addressed to the Government of the Federal Republic of Germany and shall take effect one month from the date of receipt of such notification.

(5) Any reservation made in accordance with paragraph 2(a), (b) or (c) shall apply to European patents granted on European patent applications filed during the period in which the reservation has effect. The effect of the reservation shall continue for the term of the patent.

(6) Without prejudice to paragraphs 4 and 5, any reservation shall cease to have effect on expiry of the period referred to in paragraph 3, first sentence, or, if the period is extended, on expiry of the extended period.

EPC 2000**Deleted**

*See however
explanatory
remark n° 4*

ARTICLE 168 EPC

Minor editorial amendments have been made to **Article 168 EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

ARTICLES 169 to 171 EPC are unchanged.

Article 168 Territorial field of application

- (1) Any Contracting State may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Government of the Federal Republic of Germany by written notification **at** any time thereafter, that this Convention shall be applicable to one or more of the territories for the external relations of which it is responsible. European patents granted for that Contracting State shall also have effect in the territories for which such a declaration has taken effect.
- (2) If the declaration referred to in paragraph 1 is contained in the instrument of ratification or accession, it shall take effect on the same date as the ratification or accession; if the declaration is ~~made in a notification~~ **notified** after the deposit of the instrument of ratification or accession, such notification shall take effect six months after the date of its receipt by the Government of the Federal Republic of Germany.
- (3) Any Contracting State may at any time declare that the Convention shall cease to apply to some or to all of the territories in respect of which it has given a notification pursuant to paragraph 1. Such declaration shall take effect one year after the date on which the Government of the Federal Republic of Germany received notification thereof.

Article 169 Entry into force

- (1) This Convention shall enter into force three months after the deposit of the last instrument of ratification or accession by six States on whose territory the total number of patent applications filed in 1970 amounted to at least 180 000 for all the said States.
- (2) Any ratification or accession after the entry into force of this Convention shall take effect on the first day of the third month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 170 Initial contribution

- (1) Any State which ratifies or accedes to this Convention after its entry into force shall pay to the Organisation an initial contribution, which shall not be refunded.
- (2) The initial contribution shall be 5% of an amount calculated by applying the percentage obtained for the State in question, on the date on which ratification or accession takes effect, in accordance with the scale provided for in Article 40, paragraphs 3 and 4, to the sum of the special financial contributions due from the other Contracting States in respect of the accounting periods preceding the date referred to above.
- (3) In the event that special financial contributions were not required in respect of the accounting period immediately preceding the date referred to in paragraph 2, the scale of contributions referred to in that paragraph shall be the scale that would have been applicable to the State concerned in respect of the last year for which financial contributions were required.

Article 171 Duration of the Convention

The present Convention shall be of unlimited duration.

ARTICLES 172 to 175 EPC

The wording of **Articles 172(2), 173(2), 174, 175(2) and (3) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, editorial improvements and clarifications).

Article 172 **Revision**

- (1) This Convention may be revised by a Conference of the Contracting States.
- (2) The Conference shall be prepared and convened by the Administrative Council. The Conference shall not be ~~deemed to be~~ validly constituted unless at least three-quarters of the Contracting States are represented at it. ~~In order to adopt the revised text there must be~~ **Adoption of the revised text shall require** a majority of three-quarters of the Contracting States represented and voting at the Conference. Abstentions shall not be considered as votes.
- (3) The revised text shall enter into force when it has been ratified or acceded to by the number of Contracting States specified by the Conference, and at the time specified by that Conference.
- (4) Such States as have not ratified or acceded to the revised text of the Convention at the time of its entry into force shall cease to be parties to this Convention as from that time.

Article 173 **Disputes between Contracting States**

- (1) Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall be submitted, at the request of one of the States concerned, to the Administrative Council, which shall endeavour to bring about agreement between the States concerned.
- (2) If such agreement is not reached within six months from the date when the **dispute was referred to** ~~the~~ Administrative Council ~~was seized of the dispute~~, any one of the States concerned may submit the dispute to the International Court of Justice for a binding decision.

Article 174 **Denunciation**

Any Contracting State may at any time denounce this Convention. ~~Notification of~~ **Denunciation** shall be ~~given~~ **notified** to the Government of the Federal Republic of Germany. ~~Denunciation~~ **It** shall take effect one year after the date of receipt of such notification.

Article 175 **Preservation of acquired rights**

- (1) In the event of a State ceasing to be party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, rights already acquired pursuant to this Convention shall not be impaired.
- (2) A European patent application which is pending when a designated State ceases to be party to the Convention shall be processed by the European Patent Office, ~~in so~~ **as** far as that State is concerned, as if the Convention in force thereafter were applicable to that State.
- (3) ~~The provisions of~~ **P**aragraph 2 shall apply to European patents in respect of which, on the date mentioned in that paragraph, an opposition is pending or the opposition period has not expired.
- (4) Nothing in this Article shall affect the right of any State that has ceased to be a party to this Convention to treat any European patent in accordance with the text to which it was a party.

ARTICLES 176 to 178 EPC

Minor editorial amendments have been made to the **title** and the wording of **Article 176(1) EPC** under Article 3(1) of the Revision Act.

The wording of **Articles 177(2) and 178(2) EPC** has been amended under Article 3(1) of the Revision Act (alignment in the three official languages, corrections of obvious linguistic mistakes and oversights, consequential amendments).

Article 176 Financial rights and obligations of a former Contracting States

- (1) Any State which has ceased to be a party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, shall have the special financial contributions which it has paid pursuant to Article 40, paragraph 2, refunded to it by the Organisation only at the time **when** and under the conditions whereby the Organisation refunds special financial contributions paid by other States during the same accounting period.
- (2) The State referred to in paragraph 1 shall, even after ceasing to be a party to this Convention, continue to pay the proportion pursuant to Article 39 of renewal fees in respect of European patents remaining in force in that State, at the rate current on the date on which it ceased to be a party.

Article 177 Languages of the Convention

- (1) This Convention, drawn up in a single original, in the English, French and German languages, shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.
- (2) The texts of this Convention drawn up in official languages of Contracting States other than those referred to **specified** in paragraph 1 shall, if they have been approved by the Administrative Council, be considered as official texts. In the event of ~~conflict~~ **disagreement** on the interpretation of the various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall be authentic.

Article 178 Transmission and notifications

- (1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Convention and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.
- (2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:
- (a) ~~any signature;~~
 - (a)** the deposit of any instrument of ratification or accession;
 - ~~(c) any reservation or withdrawal of reservation pursuant to the provisions of Article 167;~~
 - (b)** any declaration or notification received pursuant to ~~the provisions of Article 168;~~
 - ~~(e) the date of entry into force of this Convention;~~
 - (c)** any denunciation received pursuant to ~~the provisions of Article 174~~ and the date on which such denunciation comes into force.
- (3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

SECTION I PROTOCOL ON CENTRALISATION

(Preparatory documents: CA/PL 10/98; CA/PL PV 7, points 85-90; CA/PL PV 14, points 110-111; CA/100/00, pages 247-252; CA/124/00, point 28; CA/125/00, point 148; MR/2/00, pages 251-256; MR/24/00, page 103)

1. **The allocation of duties performed by the former IIB to the branch at The Hague in Section I(1)(b) has been removed.** This will allow searches for national patent applications to be carried out by examiners in Munich too.

On the same basis, the Administrative Council will be authorised to allocate further duties in the field of searching to the EPO as a whole, not just to the branch at The Hague – in accordance with the objective of BEST to amalgamate closely connected tasks.

2. **The restriction on the duties of the Berlin sub-office in Section I(3) has been removed** as well. This will enable it to carry out BEST procedures, involving search and substantive examination.

The Administrative Council will be authorised to allocate further duties to the Berlin sub-office, not only in searching but also in substantive examination.

See also the explanatory remarks to Articles 16 and 17 EPC.

3. The revised Section I of the Protocol on Centralisation applies provisionally as from 29.11.2000.

Protocol on centralisation

EPC 1973**Section I**

(1)(a) Upon entry into force of the Convention, States parties thereto which are also members of the International Patent Institute set up by the Hague Agreement of 6 June 1947 shall take all necessary steps to ensure the transfer to the European Patent Office no later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention of all assets and liabilities and all staff members of the International Patent Institute. Such transfer shall be effected by an agreement between the International Patent Institute and the European Patent Organisation. The above States and the other States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that that agreement shall be implemented no later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. Upon implementation of the agreement, those Member States of the International Patent Institute which are also parties to the Convention further undertake to terminate their participation in the Hague Agreement.

(b) The States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that all the assets and liabilities and all the staff members of the International Patent Institute are taken into the European Patent Office in accordance with the agreement referred to in sub-paragraph (a). After the implementation of that agreement the tasks incumbent upon the International Patent Institute at the date on which the Convention is opened for signature, and in particular those carried out vis-à-vis its Member States, whether or not they become parties to the Convention, and such tasks as it has undertaken at the time of the entry into force of the Convention to carry out vis-à-vis States which, at that date, are both members of the International Patent Institute and parties to the Convention, shall be assumed by the branch located at The Hague. In addition, the Administrative Council of the European Patent Organisation may allocate further duties in the field of searching to that branch.

EPC 2000**Section I**

(1)(a) *Unchanged*

(b) The States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that all the assets and liabilities and all the staff members of the International Patent Institute are taken into the European Patent Office in accordance with the agreement referred to in sub-paragraph (a). After the implementation of that agreement the tasks incumbent upon the International Patent Institute at the date on which the Convention is opened for signature, and in particular those carried out vis-à-vis its Member States, whether or not they become parties to the Convention, and such tasks as it has undertaken at the time of the entry into force of the Convention to carry out vis-à-vis States which, at that date, are both members of the International Patent Institute and parties to the Convention, shall be assumed by the **European Patent Office**. In addition, the Administrative Council of the European Patent Organisation may allocate further duties in the field of searching to **the European Patent Office**.

Protocol on centralisation

EPC 1973

(c) The above obligations shall also apply mutatis mutandis to the sub-office set up under the Hague Agreement under the conditions set out in the agreement between the International Patent Institute and the Government of the Contracting State concerned. This Government hereby undertakes to make a new agreement with the European Patent Organisation in place of the one already made with the International Patent Institute to harmonise the clauses concerning the organisation, operation and financing of the sub-office with the provisions of this Protocol.

(2) Subject to the provisions of Section III, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as International Searching Authorities under the Patent Cooperation Treaty as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention.

(3)(a) A sub-office of the European Patent Office for searching European patent applications shall be set up in Berlin (West) as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.

(b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office with regard to searching.

(c) At least at the beginning of the period following the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office, the amount of work assigned to that sub-office shall be sufficient to enable the examining staff of the Berlin Annex of the German Patent Office, as it stands at the date on which the Convention is opened for signature, to be fully employed.

(d) The Federal Republic of Germany shall bear any additional costs incurred by the European Patent Organisation in setting up and maintaining the sub-office in Berlin.

EPC 2000

(c) *Unchanged*

(2) *Unchanged*

(3)(a) A sub-office of the European Patent Office [...] shall be set up in Berlin [...] as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.

(b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office [...].

(c) *Unchanged*

(d) *Unchanged*

Protocol on centralisation

EPC 1973

(3)(a) A sub-office of the European Patent Office for searching European patent applications shall be set up in Berlin (West) as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.

(b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office with regard to searching.

(c) At least at the beginning of the period following the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office, the amount of work assigned to that sub-office shall be sufficient to enable the examining staff of the Berlin Annex of the German Patent Office, as it stands at the date on which the Convention is opened for signature, to be fully employed.

(d) The Federal Republic of Germany shall bear any additional costs incurred by the European Patent Organisation in setting up and maintaining the sub-office in Berlin.

EPC 2000

(3)(a) A sub-office of the European Patent Office [...] shall be set up in Berlin [...] as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.

(b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office [...].

(c) *Unchanged*

(d) *Unchanged*

Appendix 1: Articles 3, 6, 7 and 8 of the Act revising the EPC of 29 November 2000

Article 3 New text of the Convention

(1) The Administrative Council of the European Patent Organisation is hereby authorised to draw up, at the proposal of the President of the European Patent Office, a new text of the European Patent Convention. In the new text, the wording of the provisions of the Convention shall be aligned, where necessary, in the three official languages. The provisions of the Convention may also be renumbered consecutively and the references to other provisions of the Convention may be amended in accordance with the new numbering.

(2) The Administrative Council shall adopt the new text of the Convention by a majority of three quarters of the Contracting States represented and voting. On its adoption, the new text of the Convention shall become an integral part of this Revision Act.

Article 6 Provisional application

Article 1, items 4-6 and 12-15, Article 2, items 2 and 3 and Articles 3 and 7 of this Revision Act shall be applied provisionally. [References to Articles 16, 17, 18, 37, 38, 42 and 50 EPC and to the Protocol on Centralisation and the Protocol on Staff Complement]

Article 7 Transitional provisions

(1) The revised version of the Convention shall apply to all European patent applications filed after its entry into force, as well as to all patents granted in respect of such applications. It shall not apply to European patents already granted at the time of its entry into force, or to European patent applications pending at that time, unless otherwise decided by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

(2) The Administrative Council of the European Patent Organisation shall take a decision under paragraph 1 no later than 30 June 2001, by a majority of three quarters of the Contracting States represented and voting. Such decision shall become an integral part of this Revision Act.

Article 8 Entry into force

(1) The revised text of the European Patent Convention shall enter into force two years after the fifteenth Contracting State has deposited its instrument of ratification or accession, or on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification or accession by the Contracting State taking this step as the last of all the Contracting States, if this takes place earlier.

(2) Upon entry into force of the revised text of the Convention, the text valid until that time shall cease to apply.

Appendix 2: Transitional provisions

Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the EPC of 29 November 2000

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to Article 7, paragraph 2, of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 ("Revision Act"),

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

In accordance with Article 7, paragraph 1, second sentence, of the Revision Act, the following transitional provisions shall apply to the amended and new provisions of the European Patent Convention specified below:

1. Articles 14(3) to (6), 51, 52, 53, 54(3) and (4), 61, 67, 68 and 69, the Protocol on the Interpretation of Article 69, and Articles 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 and 141 shall apply to European patent applications pending at the time of their entry into force and to European patents already granted at that time. However, Article 54(4) of the version of the Convention in force before that time shall continue to apply to these applications and patents.
2. Articles 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105a-c and 138 shall apply to European patents already granted at the time of their entry into force and to European patents granted in respect of European patent applications pending at that time.
3. Article 54(5) shall apply to European patent applications pending at the time of its entry into force, in so far as a decision on the grant of the patent has not yet been taken.
4. Article 112a shall apply to decisions of the Boards of Appeal taken as from the date of its entry into force.
5. Articles 121 and 122 shall apply to European patent applications pending at the time of their entry into force and to European patents already granted at that time, in so far as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights have not yet expired at that time.
6. Articles 150 to 153 shall apply to international applications pending at the time of their entry into force. However, Articles 154(3) and 155(3) of the version of the Convention in force before that time shall continue to apply to these applications.

Article 2

This decision shall enter into force upon the entry into force of the revised text of the Convention in accordance with Article 8 of the Revision Act.

Done at Munich, 28 June 2001

For the Administrative Council

The Chairman

Roland GROSSENBACHER

Appendix 3: Proposals which were not adopted by the Revision Conference

1. The present publication is based on the "Basic proposal for the revision of the European Patent Convention", dated 13.10.2000 (reference MR/2/00) which was submitted by the Administrative Council of the European Patent Organisation to the Conference of the EPC Contracting States convened under Article 172(2) EPC.
2. The Basic proposal contained a few **proposals which were not adopted** by the Conference. These relate in particular to:
 - 2.1 **Article 14 EPC**: it was proposed to delete Article 14(8) and (9) EPC 1973 and incorporate its content into the Implementing Regulations
 - see preparatory documents CA/PL 25/00; CA/PL PV 14, points 7-10; CA/100/00, pages 3-8; CA/124/00, points 6-7; CA/125/00, points 12-22 and MR/2/00, pages 5-10
 - for the discussions during the Revision Conference, see MR/8/00 and MR/24/00, page 58
 - 2.2 **Article 52 EPC**: it was proposed to delete "programs for computers" from Article 52(2)(c) EPC
 - see preparatory documents CA/PL 6/99; CA/PL PV 9, points 24-27; CA/PL PV 14, points 143-156; CA/100/00, pages 37-40; CA/124/00, points 12-16; CA/125/00, points 45-73 and MR/2/00, pages 43-44;
 - for the discussions during the Revision Conference, see MR/8/00; MR/15/00; MR/16/00 and MR/24/00, pages 69-71
 - 2.3 **The Protocol on the interpretation of Article 69 EPC**: it was proposed to add to the new Article 2 of the Protocol a second paragraph defining what is meant by "equivalent means" and to add to the Protocol a new Article 3 on "prior statements"
 - see preparatory documents CA/PL 25/00 Add. 2; CA/PL PV 14, points 227-233; CA/100/00, pages 55-58; CA/124/00, point 19; CA/125/00, points 94-104 and MR/2/00, pages 57-62
 - for the discussions during the Revision Conference, see MR/24/00, pages 74-79
3. In addition, a few provisions – which were **not proposed** in the Basic proposal – were **adopted** by the Conference, in particular
 - Article 33(5) EPC 2000
 - Article 112a(2)(a), (b) and (d) EPC 2000
 - The Protocol on Staff Complement

For further details, reference is made to the discussions which took place during the Revision Conference, see Conference proceedings (MR/24/00).

4. Finally, it is also of interest that in a Conference Resolution adopted on 29.11.2000, the Conference highlights two items for a future revision of the EPC: computer programs and biotechnology.
 - As regards computer programs, the Resolution states that, "recognising the importance of the issue", the Conference has agreed to "maintain for the present the European Patent Convention's current provisions on software".
 - As regards biotechnology, it is stated that "further analysis of the appropriate context in the Convention for certain provisions should also be carried out, for example concerning biotechnological inventions".

For the time being, no new proposals have been made for revising the above provisions of the EPC.

5. The documents referred to above are available on-line at <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/travaux.html>



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

Présentation synoptique CBE 1973/2000 – Partie I : Les articles

Sonderausgabe 4 | 2007

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

Special edition 4 | 2007

Revision of the European Patent Convention (EPC 2000)
Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles

Edition spéciale 4 | 2007

Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000)
Présentation synoptique CBE 1973/2000 – Partie I : Les articles

**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

Par décision en date du 24 février 2000, le Conseil d'administration a convoqué une conférence des Etats contractants pour réviser la CBE au titre de l'article 172(2) CBE.

La conférence s'est tenue du 20 au 29 novembre 2000. L'acte portant révision de la CBE ("acte de révision")¹ a été adopté le dernier jour de la conférence. Il comprend le texte

- des 72 articles de la CBE modifiés par la conférence,
- des sept nouveaux articles introduits dans la CBE (articles 4bis, 105bis, 105ter, 105quater, 112bis, 134bis et 149bis CBE),
- des deux protocoles modifiés par la conférence (protocole interprétatif de l'article 69 CBE, protocole sur la centralisation), et
- du nouveau protocole sur les effectifs ajouté à la CBE.

Conformément à l'article 3(1) de l'acte de révision, le Conseil d'administration était autorisé à "établir [...] un nouveau texte de la Convention sur le brevet européen", en vue notamment d'harmoniser les articles de la CBE dans les trois langues officielles sur le plan rédactionnel. Le nouveau texte de la CBE 2000 a été adopté le 28 juin 2001 par le Conseil d'administration. Il est entré en vigueur le 13 décembre 2007.

La présente publication compare les articles de la CBE 1973 avec ceux de la CBE 2000. L'objectif est de pouvoir identifier aisément chaque modification apportée à la CBE, qu'elle ait été adoptée par la conférence des Etats contractants en novembre 2000 ou par le Conseil d'administration en juin 2001.

Des remarques explicatives consolidées ont en outre été incluses, de même que des renvois au règlement d'exécution de la CBE 2000 et aux dispositions transitoires. Tous les autres "documents préparatoires" sont disponibles en ligne, à l'adresse suivante :

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/travaux_fr.html

La présente publication est uniquement destinée à des fins d'étude et ne fait pas partie des <i>travaux préparatoires</i> à la CBE 2000.

¹ Acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000, cf. édition spéciale n° 1 du JO OEB 2001, pages 2-51.

Indications pour le lecteur

Les polices suivantes ont été utilisées dans la colonne de droite de la comparaison synoptique entre les articles de la CBE 1973 et ceux de la CBE 2000 : **gras** [...] **grisé** ~~barré~~

Exemple

Article 138	Nullité des brevets européens
CBE 1973	CBE 2000
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que :	(1) Sous réserve [...] de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, [...] avec effet pour un Etat contractant , que si :
a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;	a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable ~~aux termes~~ en vertu des articles 52 à 57 ;

Les polices utilisées dans la colonne de droite reflètent les modifications et les suppressions apportées au texte de la CBE 2000 par rapport à la CBE 1973 :

- **gras** : nouveau texte adopté par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)
- [...] : texte supprimé par la conférence (novembre 2000)
- **grisé** : nouveau texte adopté par le Conseil d'administration (juin 2001)
- ~~barré~~ : texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001).

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 (cf. édition spéciale n° 4 du JO OEB 2001, pages 3-51, pages 54-133 et CA/26/01), 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° 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>

L'**Accord sur les ADPIC**, reproduit à l'Annexe 1 C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce en date du 15 avril 1994, peut être consulté à l'adresse suivante :

http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_01_f.htm

**Présentation synoptique
des articles de la CBE 1973 et des articles de la CBE 2000,
incluant des remarques explicatives
et des renvois au règlement d'exécution de la CBE 2000
ainsi qu'aux dispositions transitoires**

Table des matières

Présentation synoptique CBE 1973/2000 – Partie I : les articles de la CBE	4
Annexe 1 : Articles 3, 6, 7 et 8 de l'acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000	235
Annexe 2 : Dispositions transitoires	237
Annexe 3 : Propositions qui n'ont pas été adoptées par la conférence de révision	239

PREAMBULE : inchangé.

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE I

ARTICLE PREMIER CBE

Le titre de l'**article premier CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 2 CBE

Une modification mineure a été apportée au texte de l'**article 2(2) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 3 CBE

Le libellé de l'**article 3 CBE** a été harmonisé dans les trois langues officielles en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (cf. aussi l'article 71 CBE).

CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS (CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN)

PREAMBULE

Les Etats contractants,

Désireux de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions,

Désireux qu'une telle protection puisse être obtenue dans ces Etats par une procédure unique de délivrance de brevets et par l'établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés,

Désireux, à ces fins, de conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets et constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967 et un traité de brevet régional au sens de l'article 45, paragraphe 1, du Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970,

sont convenus des dispositions suivantes :

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Droit européen en matière de délivrance de brevets

Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.

Article 2 Brevet européen

- (1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.
- (2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, ~~pour autant que~~ **sauf si** la présente convention n'en dispose ~~pas~~ autrement.

Article 3 Portée territoriale

La délivrance d'un brevet européen peut être demandée ~~pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement~~ **un ou plusieurs des Etats contractants**.

ARTICLE 4 CBE

Une modification mineure a été apportée au texte de l'**article 4(3) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

NOUVEL ARTICLE 4bis CBE

(Documents préparatoires : CA/83/00 ; CA/PL PV 14, points 236-245 ; CA/123/00 ; CA/124/00, points 34-35 ; CA/125/00, points 157-169 ; MR/2/00, pages 1-2 ; MR/PLD 2/00 ; MR/24/00, page 57)

1. Les Conférences intergouvernementales des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets sur la réforme du système des brevets en Europe, qui ont été convoquées par la France en juin 1999 et par le Royaume-Uni en octobre 2000, ont été à l'origine de la proposition d'institutionnaliser, dans le cadre de la CBE, une conférence des ministres des Etats parties à la CBE compétents en matière de brevets.
2. La création d'une base juridique pour de telles conférences ministérielles fait clairement apparaître que l'Organisation européenne des brevets agit dans un contexte politique et le reconnaît. L'introduction d'une disposition appropriée dans la CBE elle-même constitue le moyen le plus simple et le plus transparent à cet effet. Afin d'apporter une solution souple et efficace sur le plan politique, **un nouvel article 4bis CBE** institutionnalise le concept de **conférence des ministres** dans le cadre de la CBE.
3. **La Conférence des ministres n'est pas un organe de l'Organisation** et n'affecte pas les pouvoirs des organes existants prévus à l'article 4(2) CBE (l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration). En particulier, elle ne peut pas prendre de décisions qui lient juridiquement l'Organisation.

Les fonctions et l'importance de la conférence ministérielle sont plutôt de nature purement politique. En premier lieu, elle pourrait fixer des objectifs à l'Organisation, par exemple en lui confiant des mandats ou de toute autre manière appropriée, objectifs que l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration s'efforceraient d'atteindre dans le cadre de leurs compétences respectives. Deuxièmement, elle pourrait susciter entre les Etats contractants une coopération qui s'étende au-delà du champ d'application de la CBE.

Cette façon d'indiquer la voie politique à suivre pourrait prendre comme modèle les Conférences intergouvernementales convoquées par la France en 1999 et le Royaume-Uni en 2000, qui, outre les mandats donnés à l'Organisation, ont jeté les bases permettant d'élaborer des accords entre les Etats contractants en ce qui concerne les exigences en matière de traductions et le contentieux.

4. Le nouvel article 4bis CBE est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 4 Organisation européenne des brevets

- (1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière.
- (2) Les organes de l'Organisation sont :
- a) l'Office européen des brevets ;
 - b) le Conseil d'administration.
- (3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les **des** brevets européens. Cette tâche est exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.

Article 4bis Conférence des ministres des Etats contractants**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

CBE 2000

Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.

CHAPITRE II

ARTICLES 5 ET 6 CBE : inchangés.

ARTICLES 7 à 9 CBE

Le texte des **articles 7, 8 et 9 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, amélioration rédactionnelle ou clarification).

Chapitre II L'Organisation européenne des brevets

Article 5 Statut juridique

- (1) L'Organisation a la personnalité juridique.
- (2) Dans chacun des Etats contractants, l'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
- (3) Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.

Article 6 Siège

- (1) L'Organisation a son siège à Munich.
- (2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.

Article 7 Agences de l'Office européen des brevets

Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants ou auprès d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'Etat contractant **concerné** ou de l'organisation **intéressée concernée**.

Article 8 Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets **et ainsi que** toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole **qui participent et participant** aux activités de l'Organisation, jouissent, ~~sur le territoire des~~ **dans chaque** Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 9 Responsabilité

- (1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
- (2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle **et ou** par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est ~~réglementée conformément aux dispositions de~~ **régie par** la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'Etat contractant dans lequel le département ou l'agence est situé.
- (3) La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisation est ~~réglée dans les dispositions fixant~~ **régie par** leur statut ou le régime qui leur est applicable.
- (4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont :
 - a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions ~~compétentes~~ de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation ~~de la~~ **d'une** juridiction d'un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties ;
 - b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, ~~selon le cas, soit~~ les juridictions ~~compétentes~~ de la République fédérale d'Allemagne, ~~soit les juridictions compétentes~~ **ou** de l'Etat dans lequel le département ou l'agence est situé.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

CHAPITRE III

ARTICLE 10 CBE

Le texte de l'**article 10 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, amélioration rédactionnelle ou clarification).

Chapitre III L'Office européen des brevets

Article 10	Direction

(1) La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration.

(2) ~~A cet effet~~ **cette fin**, le Président a notamment les **fonctions et** compétences ~~ci-après~~ **suivantes** :

a) il prend toutes mesures utiles, ~~notamment y compris~~ **notamment y compris** l'adoption d'instructions administratives internes et ~~la publication d'indications pour le~~ **l'information du** public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets ;

b) il détermine, ~~dans la mesure où~~ **sauf si** la présente convention ~~ne comporte aucune~~ **en dispose autrement**, ~~disposition à cet égard~~, les **formalités** ~~actes~~ qui doivent être ~~accomplies~~ **accomplis** respectivement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à la Haye ;

c) il peut soumettre au Conseil d'administration ~~tout projet~~ **toute proposition** de modification de la présente convention, ~~ainsi que tout projet~~ de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration ;

d) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel ;

e) il soumet annuellement **un rapport d'activité** au Conseil d'administration ~~un rapport d'activité~~ ;

f) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

g) sous réserve ~~des dispositions~~ de l'article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement ;

h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3 ;

i) il peut déléguer ses ~~pouvoirs~~ **fonctions et compétences**.

(3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents ~~assume~~ **exerce** ses fonctions ~~suivant~~ **conformément à** la procédure fixée par le Conseil d'administration.

ARTICLE 11 CBE

(Documents préparatoires : CA/106/99 + Add. 1, CA/PL PV 12, points 3-10 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 1-2 ; MR/2/00, pages 3-4 ; MR/24/00, pages 57-58)

1. La participation de **membres juristes externes** des Etats parties à la CBE aux procédures devant la Grande Chambre de recours a fait ses preuves. Il est à escompter qu'à l'avenir également, la participation de juges nationaux aux procédures importantes devant la Grande Chambre de recours engendrera de précieuses contributions et aidera à faire reconnaître ces décisions à l'échelle internationale, favorisant ainsi l'harmonisation de la jurisprudence en matière de brevets en Europe. Il est donc fort souhaitable qu'à l'avenir, l'on puisse encore nommer des juges nationaux des Etats contractants membres de la Grande Chambre de recours.
2. Dans la CBE 1973, la base juridique de la nomination de membres externes des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours était une disposition transitoire contenue à l'article 160(2) CBE, qui a été supprimée dans le cadre de la révision de la CBE (voir les remarques explicatives concernant l'article 160 CBE). **Le nouvel article 11(5) CBE crée désormais une base juridique durable pour la nomination de membres juristes externes de la Grande Chambre de recours.** Conformément à la pratique actuelle, il est prévu de les nommer pour une période de trois ans avec possibilité de les reconduire dans leurs fonctions.
3. La possibilité, prévue à l'article 160(2) CBE 1973, de nommer des **membres techniciens externes** des chambres de recours techniques ou de la Grande Chambre de recours de l'OEB ou des **membres juristes externes** de la chambre de recours juridique et des chambres de recours techniques a été abrogée. La possibilité de nommer des membres externes des chambres répondait notamment au souci que l'OEB pourrait manquer en interne de la vaste gamme de connaissances spécialisées nécessaires, particulièrement dans les premiers temps. Ce souci n'existe plus aujourd'hui : l'Office dispose en effet d'experts dans tous les domaines de la technique. Le besoin de nommer des membres techniciens externes des chambres de recours techniques ou de la Grande Chambre de recours n'existe donc plus. Il s'est en outre avéré que la participation de membres externes des chambres de recours est difficile à organiser et de plus en plus inefficace. Au cours de ces dernières années, il a donc été très rarement fait appel à des membres externes dans les procédures devant les chambres de recours techniques. Ce n'est qu'au cours des premières années d'existence de l'OEB que le besoin s'est fait sentir de nommer des membres juristes externes de la chambre de recours juridique et des chambres de recours techniques.
4. Enfin, des modifications mineures ont été apportées au texte de l'**article 11(4) et (5) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, texte rendu homogène dans une langue, amélioration rédactionnelle ou clarification).
5. L'article 11 CBE révisé est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

ARTICLE 12 CBE : inchangé.

ARTICLE 13 CBE

Des modifications mineures ont été apportées au texte de l'**article 13 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, amélioration rédactionnelle ou clarification).

Article 11	Nomination du personnel supérieur

CBE 1973

- (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration.
- (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu.
- (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
- (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

[Cf. article 160(2) CBE 1973 :

(2) ... le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours des ~~techniciens~~ ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.]

CBE 2000

- (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par **le** Conseil d'administration.
- (2) Les Vice-Présidents sont nommés par **le** Conseil d'administration, le Président **de l'Office européen des brevets** entendu.
- (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par **le** Conseil d'administration [...] sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
- (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 ~~du présent article~~.
- (5) **Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des membres juristes appartenant aux des juridictions nationales ou des autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer exercer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.**

Article 12	Devoirs de la fonction

Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 13	Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets

- (1) ~~Un~~ **Les** agents ou ~~un~~ **les** anciens agents de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail pour les litiges qui les opposent à l'Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
- (2) Un recours n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou par le régime applicable aux autres agents, ~~selon le cas~~.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 14 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 25/00 ; CA/PL PV 14, points 7-10 ; CA/100/00, pages 3-8 ; CA/124/00, points 6-7 ; CA/125/00, points 12-22 ; MR/2/00, pages 5-10 ; MR/8/00 ; MR/24/00, pages 5-10)

1. A la lumière des dispositions du **Traité sur le droit des brevets 2000** (PLT) relatives aux conditions minimales à remplir pour l'attribution d'une date de dépôt, il s'est avéré nécessaire de modifier l'article 14 CBE, y compris le **titre**.
2. L'**article 14(1) CBE** révisé indique uniquement quelles sont les langues officielles de l'OEB. L'ancienne deuxième phrase a été transférée dans le paragraphe 2.
3. L'**article 14(2) CBE** révisé dispose que toute demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'OEB, ou traduite dans l'une de ces langues (si la demande a été déposée dans une autre langue). L'expression "dans une autre langue" implique qu'une demande peut être déposée dans une quelconque langue, conformément à l'article 5 PLT qui dispose qu'aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, une description de l'invention rédigée dans une langue au choix du demandeur doit être acceptée.

Si la demande est déposée dans une langue autre qu'une langue officielle de l'OEB, le demandeur doit produire une traduction dans une langue officielle de l'OEB dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen, afin que la demande puisse être traitée (cf. règle 6(1) CBE 2000). Si la traduction n'est pas produite en temps utile, l'OEB invite le demandeur à produire celle-ci dans un délai de deux mois (règle 58 CBE 2000). La conséquence juridique découlant de la non-production de la traduction dans les délais, qui était auparavant régie par l'article 90(3) CBE 1973, l'est désormais par l'article 14(2) CBE.

4. L'**article 14(3) CBE** a été raccourci de manière à le rendre plus compréhensible ; aucune modification sur le fond n'y a été apportée. En outre, une modification rédactionnelle mineure a été apportée en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
5. L'**article 14(4) CBE** a été remanié et associé à l'article 14(5) CBE 1973. Etant donné que les demandes peuvent être déposées dans n'importe quelle langue, les dispositions particulières concernant les demandeurs originaires d'Etats contractants ayant une langue autre que l'anglais, l'allemand ou le français, ne sont plus applicables pour le dépôt de la demande proprement dite, mais seulement pour les pièces déposées ultérieurement. La traduction peut être produite dans toute langue officielle (cf. règle 3(1) CBE 2000).
6. Enfin, des modifications mineures ont été apportées à l'**article 14(2), (3) et (4) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, amélioration rédactionnelle ou clarification).
7. L'article 14(1) et (2) CBE révisé est applicable aux

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

8. L'article 14(3) à (6) CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 14	Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces

CBE 1973

(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.

(2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution ; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande.

(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.

(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution ; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets.

CBE 2000

(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. [...]

(2) **Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution.** ~~Pendant~~ **Durant** toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte **de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.**

(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou [...] traduite [...] doit être utilisée **comme langue de la procédure**, sauf ~~s'il en est disposé autrement par~~ **si le règlement d'exécution en dispose autrement**, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets [...].

(4) Les personnes **physiques et** ~~ou~~ **morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger** peuvent déposer ~~produire~~, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans [...] une [...] langue officielle de l'Office européen des brevets **conformément au règlement d'exécution**. Si une pièce ~~qui n'est pas comprise dans~~ **autre que les pièces composant** la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite [...] ou si une traduction requise [...] n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été **produite**.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

Article 14 Langues de l'Office européen des brevets, **des demandes de brevet européen et d'autres pièces**

CBE 1973

(5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.

(6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure ; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

(8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets :

a) le Bulletin européen des brevets ;

b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.

(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

CBE 2000

(5) **Supprimé** – Incorporé dans le paragraphe 4

(6) *devient (5)* – Texte inchangé

(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure **et** comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

(8) *devient (7)* – Texte inchangé

(9) *devient (8)* – Texte inchangé

ARTICLE 15 CBE

Le texte de l'**article 15 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

ARTICLES 16 ET 17 CBE, SECTION I DU PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION

(Documents préparatoires : CA/PL 2/98 ; CA/PL 10/98 ; CA/PL PV 6, points 9-41 ; CA/PL PV 7, points 85-90 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 9-14 ; MR/2/00, pages 11-16 ; MR/24/00, pages 58-59)

1. La CBE 1973 impliquait une division organisationnelle et géographique entre la recherche et l'examen. En vertu des articles 16 et 17 CBE 1973, la section de dépôt et les divisions de la recherche étaient situées dans le département de La Haye, et la section I(1)b) du protocole sur la centralisation prévoyait que le département de La Haye accomplissait les tâches assumées par l'ancien Institut International des Brevets. Les autres instances mentionnées à l'article 15 CBE ne font pas l'objet d'un tel rattachement géographique.
2. Lorsque l'OEB a été créé, il a été convenu que la recherche serait effectuée par les examinateurs de la recherche de la Direction générale (DG) 1 à La Haye, et l'examen quant au fond par les examinateurs chargés de l'examen quant au fond de la DG 2 à Munich. Cette division, sur le plan de la géographie et du travail, entre recherche et examen quant au fond était inspirée par des considérations d'ordre politique et historique, dans la mesure où la documentation de la recherche sur papier se trouvait à l'ancien Institut International des Brevets à La Haye.
3. Lorsqu'il est apparu que les instruments de recherche électronique modernes permettaient également d'effectuer la recherche à Munich, l'Office a lancé un projet pilote nommé **BEST** (Bringing Examination and Search Together), en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité. Dans le cadre de ce projet, la recherche et l'examen quant au fond sont réalisés par le même examinateur, lequel peut être en poste à La Haye, Berlin ou Munich. Dans la procédure BEST, une fois que la requête en examen a été présentée, l'examineur de la recherche est chargé, en tant que membre de la division d'examen, de l'examen quant au fond de la demande.
4. Pour que la procédure BEST puisse être mise en œuvre à l'échelle de tout l'Office – aussi bien à Munich qu'à La Haye et Berlin – les **articles 16 et 17 CBE et la section I du protocole sur la centralisation ont été modifiés en supprimant le rattachement géographique de la section de dépôt et des divisions de la recherche au département de La Haye.**

ARTICLE 16 CBE

1. **Le rattachement de la section de dépôt au département de La Haye selon l'article 16 CBE a été supprimé**, afin de pouvoir transférer des tâches de cette section – qui est chargée d'examiner la demande lors du dépôt et quant à certaines irrégularités – sous la responsabilité de la DG 2 à La Haye, Berlin ou Munich.
2. Pour rester tout à fait dans la ligne de ces considérations et afin d'assurer davantage de souplesse lorsqu'il s'agit de déterminer à quel moment les compétences sont transférées d'une section à l'autre au sein de l'OEB, la **limitation dans le temps de la compétence de la section de dépôt**, qui figure à la **deuxième phrase de l'article 16 CBE 1973, a été supprimée** (cf. également article 18 CBE et règle 10 CBE 2000).
3. Etant donné que, conformément aux articles 92 et 93 CBE tels que modifiés, l'OEB est chargé de publier la demande et le rapport de recherche, la **dernière phrase de l'article 16 CBE 1973 a également été supprimée** afin d'assurer une plus grande souplesse dans la répartition de tâches spécifiques de l'OEB.
4. L'article 16 CBE révisé s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

Article 15	Instances chargées des procédures

Pour l'application **la mise en œuvre** des procédures **prescrites** **prévues** par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets :

- a) une section de dépôt ;
- b) des divisions de la recherche ;
- c) des divisions d'examen ;
- d) des divisions d'opposition ;
- e) une division juridique ;
- f) des chambres de recours ;
- g) une Grande Chambre de recours.

Article 16	Section de dépôt

CBE 1973

La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu'à la présentation de la requête en examen ou jusqu'à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l'article 96, paragraphe 1, qu'il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.

CBE 2000

La section de dépôt [...] est compétente pour examiner **les demandes** de brevet européen lors du dépôt et quant **aux exigences de forme** [...].
[...]

ARTICLE 17 CBE

1. **Le rattachement des divisions de la recherche au département de La Haye conformément à l'article 17 CBE a été supprimé**, afin de pouvoir également établir des divisions de la recherche au siège de l'OEB à Munich, ce qui permet la mise en œuvre de la procédure BEST à l'échelle de l'Office, à savoir à Munich, La Haye et Berlin (voir remarques explicatives concernant l'article 16 CBE).
2. Voir aussi le **protocole sur les effectifs** ajouté à l'article 164 CBE, qui vise à garantir que la proportion des effectifs en poste à La Haye par rapport au total des effectifs de l'OEB reste pour l'essentiel inchangée après l'introduction de BEST à l'échelle de l'Office.
3. L'article 17 CBE révisé s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

ARTICLE 18 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 2/98 ; CA/PL PV 6, points 28-34 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 15-16 ; MR/2/00, pages 17-18 ; MR/24/00, page 59)

1. Afin de déterminer avec une plus grande souplesse le moment auquel a lieu le transfert de compétence entre deux services de l'OEB, la **dernière partie de l'article 18(1) CBE 1973 a été supprimée**. Ceci découle de la modification de l'article 16 CBE (cf. également règle 10 CBE 2000).
2. En outre, le texte de l'**article 18(2) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, modifications mineures et rédactionnelles).
3. L'article 18 CBE révisé s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

ARTICLE 19 CBE

Le texte de l'**article 19(2) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

ARTICLE 20 CBE

Une modification mineure d'ordre rédactionnel a été apportée au texte de l'**article 20(2) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

Article 17	Divisions de la recherche

CBE 1973

Les divisions de la recherche font partie du département de La Haye. Elles sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

CBE 2000

Les divisions de la recherche [...] sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

Article 18	Divisions d'examen

CBE 1973

(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.

(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

CBE 2000

(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen [...].

(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande **de brevet européen** est, en règle générale, confiée à l'un des **examinateurs membres** de la division d'examen. La procédure orale ~~est de la compétence de~~ se déroule devant la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage **égal** des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

Article 19	Divisions d'opposition

(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.

(2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut ~~assumer~~ **exercer** la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale ~~est de la compétence de~~ se déroule devant la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage **égal** des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

Article 20	Division juridique

(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci.

(2) Les décisions de la division juridique sont ~~prises~~ **rendues** par un membre juriste.

ARTICLE 21 CBE

(Documents préparatoires : CA/100/00 Add. 2 ; CA/124/00, point 8 ; CA/125/00, points 23-24 ; MR/2/00, pages 19-22 ; MR/10/00 ; MR/24/00, page 59)

1. La division d'examen est compétente pour statuer sur les requêtes en limitation ou en révocation du brevet européen au titre des nouveaux articles 105bis, 105ter et 105quater CBE, conformément au caractère *ex parte* de cette procédure.
2. Selon l'article 21(3)a) CBE 1973, la chambre de recours se compose de deux membres techniciens et d'un membre juriste (chambre de recours technique) "lorsque la décision est relative ... à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres". Ce libellé ne permet pas d'établir clairement si les recours formés contre des décisions des divisions d'examen concernant des requêtes en limitation ou en révocation devraient être examinés par une chambre de recours technique ou par la chambre de recours juridique (composée de trois membres juristes) visée à l'article 21(3)c) CBE.
3. Comme la **procédure de limitation** au titre des articles 105bis à 105quater CBE a notamment pour objet d'examiner s'il est satisfait aux conditions de l'article 84 (clarté des revendications) et de l'article 123(2) et (3) CBE (extension inadmissible, élargissement de la portée de la protection), **une clarification complémentaire a été apportée à l'article 21(3)a) CBE, afin d'attribuer aux chambres de recours techniques la compétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans ces procédures.**
4. Si une division d'examen composée de quatre membres a rendu une décision dans une procédure en limitation ou en révocation au titre des articles 105bis à 105quater CBE, la compétence de la chambre de recours technique (élargie) est déjà prévue par l'article 21(3)b) CBE tel qu'il est libellé.
5. Enfin, quelques modifications mineures ont été apportées à l'**article 21(3) et (4) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
6. L'article 21 CBE révisé est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 21	Chambres de recours

CBE 1973**CBE 2000**

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.

(1) *Inchangé*

(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

(2) *Inchangé*

(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :

(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres ;

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, **la limitation ou la révocation** d'un brevet européen et qu'elle a été ~~prise~~ **rendue** par une division d'examen composée de moins de quatre membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été ~~prise~~ **rendue** par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ;

c) trois membres juristes dans les autres cas.

c) trois membres juristes dans **tous** les autres cas.

(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de :

(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres ;

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été ~~prise~~ **rendue** par une division d'opposition composée de trois membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été ~~prise~~ **rendue** par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

ARTICLE 22 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 17/00 ; CA/PL PV 13, points 65-70 ; CA/PL PV 14, points 112-117 ; CA/100/00, pages 17-18 ; CA/124/00, point 9 ; CA/125/00, points 25-32 ; MR/2/00, pages 23-24 ; MR/10/00 ; MR/24/00, pages 59-60)

1. Il est **attribué à la Grande Chambre de recours la compétence pour statuer sur les requêtes en révision** dans les conditions prévues par l'article 112bis CBE 2000. Le **nouvel article 22(1)c CBE** élargit la compétence de la Grande Chambre de recours en conséquence.
2. L'**article 22(2) CBE** a trait à la **composition de la Grande Chambre de recours**. Dans le cas d'une question de droit soumise par une chambre de recours ou le Président, rien n'a été changé. Cependant, des mesures s'imposent pour éviter que les activités de la Grande Chambre agissant dans une formation de sept membres soient paralysées par les requêtes en révision.
3. En premier lieu, un filtrage est mis en place afin de sélectionner dès le départ les requêtes en révision manifestement irrecevables ou mal fondées : des collèges de trois membres ont le pouvoir de ne pas admettre, à l'unanimité, des requêtes en révision irrecevables, notamment celles qui sont insuffisamment fondées, ou mal fondées.

En second lieu, si la requête en révision est admise par le collège de trois membres, l'instance responsable de la décision est la Grande Chambre de recours composée de quatre juristes et d'un membre technicien. Il ne semble pas nécessaire que la Grande Chambre siège avec sept membres, puisque l'objet de cette requête est de remédier à des vices dans des cas particuliers, et non de fixer la direction à suivre pour la pratique de l'OEB, comme c'est le cas lorsqu'une question de droit est soumise par une chambre de recours ou le Président de l'Office en vertu de l'article 112(1)a) et b) CBE.

4. La **deuxième phrase de l'article 22(2) CBE révisé** prévoit les bases pour que le règlement d'exécution régie la création d'instances de composition restreinte agissant en qualité de Grande Chambre dans des procédures relatives aux requêtes en révision :
 - en vertu de la règle 109(2)a) CBE 2000, un collège de la Grande Chambre de recours composé de deux membres juristes et d'un membre technicien de la Grande Chambre de recours rejette à l'unanimité les requêtes en révision manifestement irrecevables ou non fondées ;
 - en vertu de la règle 109(2)b) CBE 2000, la Grande Chambre composée de quatre membres juristes et d'un membre technicien examine la requête en révision si celle-ci n'est pas rejetée par le collège précité.
5. Il est nécessaire de conserver une certaine souplesse afin de pouvoir procéder à des adaptations en fonction de l'expérience à venir avec le nouveau remède juridique. Il convient donc de fixer dans le règlement d'exécution la composition de ces instances restreintes de la Grande Chambre. Prévoir leur composition dans un article de la CBE aurait impliqué aussi de fixer dans un article les tâches de ces instances restreintes, c'est-à-dire leurs fonctions dans le cadre de la procédure relative aux requêtes en révision, ce qui aurait eu pour effet d'anticiper et d'établir la procédure une fois pour toutes dans des proportions peu souhaitables.
6. Enfin, quelques modifications mineures (harmonisation dans les trois langues officielles et améliorations d'ordre rédactionnel) et une correction ont été apportées à l'**article 22 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
7. L'article 22 CBE révisé est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 22	Grande Chambre de recours
CBE 1973	CBE 2000
(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour : a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ; b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets dans les conditions prévues à l'article 112. (2) Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. La présidence est assurée par l'un des membres juristes.	(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour : a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours en vertu de l'article 112 ; b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets conformément à en vertu de l'article 112 ; c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à en vertu de l'article 112bis. (2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres, comme prévu par le règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.

ARTICLE 23 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 11/98 ; CA/PL PV 7, points 91-92 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 19-20 ; MR/2/00, pages 25-26 ; MR/24/00, page 60)

1. L'**article 23(1) CBE** dispose que les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et qu'ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. Par le passé, il a été demandé au Président et au Conseil d'administration de prendre, dans certains cas particuliers, des dispositions exceptionnelles pour que des membres des chambres de recours puissent rester en fonctions jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été nommés, même lorsqu'ils avaient atteint l'âge de 65 ans. A ce sujet, le Conseil d'administration a rappelé à plusieurs reprises que l'article 54(1) du statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets (statut), selon lequel tout fonctionnaire est mis à la retraite au plus tard à l'âge de 65 ans, s'applique également aux membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours.

La nouvelle disposition figurant au paragraphe 1, deuxième phrase de l'article 23 CBE clarifie dans quels cas le mandat des membres des chambres de recours prend fin avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés (cf. articles 50a) et c) du statut).

2. Une modification mineure d'ordre rédactionnel a été apportée au texte de l'**article 23(1) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
3. L'article 23 CBE révisé est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 23	Indépendance des membres des chambres

CBE 1973

(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet.

(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.

(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

CBE 2000

(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. ~~Sans préjudice des~~ **Nonobstant les dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.**

(2) *Inchangé*

(3) *Inchangé*

(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au [...] règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

ARTICLES 24 et 25 CBE

Le titre et texte de l'**article 24(3) et (4) CBE**, ainsi que le texte de l'**article 25 CBE** ont été modifiés en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

Article 24	Abstention et récusation

- (1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.
- (2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre.
- (3) Les membres d'une chambre de recours ~~ou~~ **et** de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a **fait accompli** des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. ~~Aucune~~ **La** récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.
- (4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre ~~intéressé~~ **concerné**. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, ~~au sein de la chambre,~~ par son suppléant.

Article 25	Avis technique

A la requête ~~du tribunal~~ **de la juridiction nationale** compétente **saisie** de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.

CHAPITRE IV

ARTICLE 26 CBE

Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées au texte de l'**article 26(2) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 27 CBE : inchangé.

ARTICLES 28 et 29 CBE

Le texte des **articles 28(4) et 29 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

Chapitre IV Le Conseil d'administration

Article 26	Composition

- (1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et de leurs suppléants. Chaque Etat contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.
- (2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, ~~dans les limites prévues par son~~ conformément au règlement intérieur ~~du Conseil d'administration.~~

Article 27	Présidence

- (1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement.
- (2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 28	Bureau

- (1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des Etats contractants est de huit au minimum.
- (2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau ; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration.
- (3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
- (4) Le Bureau ~~assume l'exécution des~~ exécute les tâches que le Conseil d'administration lui confie ~~dans le cadre du~~ conformément au règlement intérieur.

Article 29	Sessions

- (1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président.
- (2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations ~~du Conseil d'administration.~~
- (3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an ; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des Etats contractants.
- (4) Le Conseil d'administration délibère sur ~~la base d'~~un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.
- (5) Toute question dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par un Etat contractant ~~dans les conditions prévues par le~~ conformément au règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.

ARTICLE 30 CBE

Le texte de l'**article 30 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

ARTICLES 31 et 32 CBE : inchangés.

Article 30	Participation d'observateurs

- (1) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément ~~aux dispositions d'un accord à conclure~~ entre l'Organisation ~~européenne des brevets~~ et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
- (2) D'autres organisations intergouvernementales, ~~qui sont~~ chargées de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets, avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément ~~aux dispositions figurant éventuellement à cet effet dans ledit accord~~.
- (3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.

Article 31	Langues du Conseil d'administration

- (1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français.
- (2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.

Article 32	Personnel, locaux et matériel

L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

ARTICLE 33 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 3/00 + Add. 1 et 2 ; CA/PL PV 12, points 11-22 ; CA/PL PV 13, points 10-19 ; CA/PL PV 14, points 118-142 ; CA/100/00, pages 21-26 ; CA/124/00, point 10 ; CA/125/00, points 33-42 ; MR/2/00, pages 27-28 ; MR/7/00 ; MR/10/00 ; MR/PLD 4/00 ; MR/24/00, pages 60-67)

1. Un **nouveau paragraphe b)** a été ajouté à l'article 33(1) CBE, en vertu duquel le **Conseil d'administration a compétence pour modifier les articles de la CBE** qui concernent le droit des brevets et le droit procédural, **afin d'assurer la conformité de la CBE avec des traités internationaux et la législation communautaire en matière de brevets**. Il est entendu que le Conseil d'administration peut user de cette compétence dès lors qu'un traité, une convention ou un texte communautaire contient une ou plusieurs dispositions qui touchent au droit des brevets (par exemple les dispositions de la Partie II, Section 5 de l'Accord sur les ADPIC).
2. Cette nouvelle compétence permet de répercuter directement dans la CBE un consensus déjà atteint (par exemple au sein de l'UE, de l'OMPI ou de l'OMC) et d'éviter ainsi la tenue de conférences de révision destinées simplement à adapter la CBE à des textes déjà adoptés par la plupart ou par tous les Etats contractants. En outre, les procédures nationales de ratification, dont la durée et l'issue ne peuvent jamais être certaines et dont l'échec signifie la fin de la participation d'un Etat à la CBE, ne seront plus indispensables pour que le texte modifié d'un article de la CBE entre en vigueur : un risque non négligeable est ainsi éliminé et un gain de temps de l'ordre de plusieurs années peut être obtenu.
3. Il est à noter que l'article 16(1) du **Traité sur le droit des brevets 2000 (PLT)** contient une disposition de même nature, en vertu de laquelle l'Assemblée du PLT peut décider que toute révision ou modification du PCT est applicable aux fins du PLT. L'article 16(1) PLT s'énonce comme suit :

"Sous réserve de l'alinéa 2), toute révision ou modification du Traité de coopération en matière de brevets postérieure au 2 juin 2000 qui est compatible avec les articles du présent traité est applicable aux fins du présent traité et de son règlement d'exécution si l'Assemblée en décide ainsi, dans le cas considéré, à la majorité des trois quarts des votes exprimés."

4. Certaines **modifications de nature rédactionnelle** ont été apportées à l'article 33(1) CBE, afin d'harmoniser les versions allemande, anglaise et française, et d'éviter toute longueur inutile. Les références aux articles 94 et 95 CBE, qui figuraient à l'article 33(1)a) CBE 1973, ont été supprimées, car elles étaient devenues sans objet suite aux modifications de ces articles.

Article 33	Compétence du Conseil d'administration dans certains cas

CBE 1973

(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après :

a) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai, cette disposition n'étant applicable au délai visé à l'article 94 que s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 95 ;

b) les dispositions du règlement d'exécution.

(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier :

a) le règlement financier ;

b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires ;

c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ;

d) le règlement relatif aux taxes ;

e) son règlement intérieur.

(3) Nonobstant les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

CBE 2000

(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier [...]

a) ~~les dispositions de la durée des délais fixés par la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d'un délai ;~~

b) **les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;**

c) ~~les dispositions du~~ **le** règlement d'exécution.

(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément ~~à [...]~~ la présente convention, pour arrêter et modifier :

a) à e) *Inchangées*

(3) Nonobstant ~~les dispositions de~~ l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

5. Le **nouveau paragraphe 5 de l'article 33 CBE** a été introduit durant la conférence de révision en novembre 2000. Il dispose qu'un traité international ou un acte législatif de la Communauté européenne doit être en vigueur avant que le Conseil d'administration puisse exercer ses pouvoirs en vertu du nouvel article 33(1)b) CBE. Le Conseil ne peut notamment pas modifier un article de la CBE avant l'expiration du délai de transposition d'une directive de la CE dans les Etats membres de l'UE.
6. Les modalités de vote et d'entrée en vigueur d'une décision prise au titre du nouvel article 33(1)b) CBE font l'objet du **nouvel article 35(3) CBE**.
7. Enfin, le texte de l'**article 33 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).
8. L'article 33 CBE révisé est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 33	Compétence du Conseil d'administration dans certains cas

CBE 1973

(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

CBE 2000

(4) *Inchangé*

(5) Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b) :

- en ce qui concerne un traité international, avant son l'entrée en vigueur ~~de ce traité~~ ;

- en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'il prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 34 CBE

Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées au texte de l'**article 34(2) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 35 CBE

(Documents préparatoires : cf. article 33 CBE)

1. **Les modifications de diverses dispositions de la CBE entraînent la suppression dans l'article 35(2) CBE des références** aux articles 87, 95, 134, 151(3), 154(2), 155(2), 156, 157(2) à (4), 160, 162, 163 et 167 CBE, ainsi que **l'ajout de références** aux nouveaux articles 134bis, 149bis(2), 152 et 153(7) CBE.
2. Le **nouvel article 35(3) CBE** a été introduit afin d'assortir la compétence du Conseil d'administration prévue dans le nouvel article 33(1)b) CBE d'une disposition particulière régissant l'adoption et l'entrée en vigueur d'une décision modifiant un article des parties II à VIII ou de la partie X de la CBE.

Ainsi, trois garanties sont prévues :

- une décision du Conseil d'administration au titre de l'article 33(1)b) CBE requiert **l'unanimité des Etats contractants votants** ;
- **tous les Etats contractants doivent être représentés** au moment du vote ;
- **chaque Etat contractant dispose d'un délai de 12 mois**, à compter de l'adoption de la décision, **pour déclarer qu'il ne souhaite pas être lié par la décision, empêchant ainsi l'entrée en vigueur de la décision**. Ce délai permet aux gouvernements des Etats contractants de conférer avec les autorités législatives nationales afin d'assurer que la modification est acceptée.

Ces trois garanties assurent à chaque Etat contractant un véritable droit de veto, qui peut être exercé soit par le représentant de l'Etat au Conseil d'administration, soit par les gouvernements nationaux dans le délai de 12 mois.

3. Il faut souligner que ces garanties vont au-delà de celles que l'article 172(2) CBE offre aux Etats : en effet, une conférence de révision selon l'article 172(2) CBE peut valablement délibérer dès lors que les trois quarts des Etats contractants y sont représentés. De plus, le texte révisé de la CBE doit être approuvé par les trois quarts seulement des Etats contractants représentés à la conférence et votants.

En outre, le nouvel article 35(3) CBE se distingue de l'article 172 CBE sur un point fondamental : là où l'article 172(4) CBE contraindrait un Etat contractant qui n'a pas ratifié à temps un texte révisé de la CBE à cesser d'être partie à la CBE, un Etat qui use de son droit de s'opposer à l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil d'administration prise en vertu de l'article 33(1)b) CBE ne s'expose bien entendu à aucune sanction. L'alternative offerte par l'article 172(4) CBE – ratifier à temps ou cesser d'être partie à la CBE – est ainsi complétée par une véritable possibilité pour les autorités législatives nationales d'intervenir.

4. L'article 35 CBE révisé est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 34	Droit de vote

- (1) Les Etats contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.
- (2) **Sous réserve de l'application de l'article 36**, chaque Etat contractant dispose d'une voix. ~~sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36.~~

Article 35	Votes

CBE 1973

- (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.
- (2) Requièrent la majorité des trois-quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu des articles 7, 11 paragraphe 1, 33, 39 paragraphe 1, 40 paragraphes 2 et 4, 46, 87, 95, 134, 151 paragraphe 3, 154 paragraphe 2, 155 paragraphe 2, 156, 157 paragraphes 2 à 4, 160 paragraphe 1 deuxième phrase, 162, 163, 166, 167 et 172.
- (3) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

CBE 2000

- (1) Sous réserve des dispositions **des paragraphes 2 et 3**, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.
- (2) Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions **que le relevant de la compétence du** Conseil d'administration ~~est compétent pour prendre en vertu~~ **de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 33, paragraphes 1, lettres a) et c) et 2 à 4, de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphes 2 et 4, de l'article 46, [...] de l'article 134bis, de l'article 149bis, paragraphe 2, de l'article 152, de l'article 153, paragraphe 7, de l'article 166 [...] et de l'article 172.**
- (3) **Requièrent l'unanimité des Etats contractants votants, les décisions relevant de la compétence du que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 1, lettre b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les Etats contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'article 33, paragraphe 1, lettre b) ne prend pas effet si un Etat contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.**
- (3) *devient (4) – Texte inchangé*

ARTICLE 36 CBE : inchangé.

Article 36	Pondération des voix

(1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.

(2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit :

- a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le nombre d'Etats contractants et divisé par cinq ;
- b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur ;
- c) à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires ;
- d) toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.

CHAPITRE V

ARTICLE 37 CBE

(Documents préparatoires : CA/49/00 ; CA/F 3/00 ; CA/74/00, points 174-179 ; CA/PL PV 14, points 11-12 ; CA/100/00, pages 27-34 ; CA/124/00, point 11 ; CA/125/00, points 43-44 ; MR/2/00, pages 33-34 ; MR/14/00 ; MR/24/00, page 68)

1. Dans leur rapport relatif aux comptes de l'exercice 1998, les commissaires aux comptes ont attiré l'attention sur le fait que les pratiques budgétaires et comptables de l'Organisation européenne des brevets ne correspondaient pas au texte de la CBE.
2. Le texte de l'article 42 CBE 1973 est à l'origine du problème. **Le nouvel article 42 CBE instaure les principes comptables généralement admis** comme seule base de la pratique budgétaire et financière. Les autres modifications apportées aux **articles 37, 38 et 50 CBE** reflètent cette nouvelle approche et renferment des changements supplémentaires alignant ces dispositions sur la pratique actuelle.
3. **L'article 37 CBE a été reformulé** et complété de manière à être conforme à la pratique actuelle de l'Organisation européenne des brevets. Les sources de financement budgétaire s'étendent désormais au financement par des tiers pour des fins spécifiques limitées (nouveaux alinéas e) et f)).
4. Enfin, une modification rédactionnelle a été apportée à l'**article 37c) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision, afin d'harmoniser le libellé de la disposition dans les trois langues officielles.
5. L'article 37 CBE révisé s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

ARTICLE 38 CBE

(Documents préparatoires : cf. article 37 CBE)

1. Le Collège des commissaires aux comptes a également recommandé que les engagements du régime de pensions de l'Organisation européenne des brevets soient inscrits dans les comptes annuels.
2. **Le nouvel article 38 CBE** fait désormais du **Fonds de réserve pour pensions un patrimoine spécial** de l'Organisation, et étend la définition des ressources propres.
3. Enfin, une modification mineure a été apportée à l'**article 38b) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
4. L'article 38 CBE révisé s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

Chapitre V Dispositions financières

Article 37 Financement du budget**CBE 1973**

Les dépenses de l'Organisation sont couvertes :

- a) par les ressources propres de l'Organisation ;
- b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats ;
- c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants ; et
- d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146.

CBE 2000

Le budget de l'Organisation est financé :

- a) *Inchangée*
- b) *Inchangée*
- c) ~~éventuellement~~ **si nécessaire**, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants ; [...]
- d) *Inchangée*
- e) **le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments ;**
- f) **le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.**

Article 38 Ressources propres de l'Organisation**CBE 1973**

Les ressources propres de l'Organisation sont constituées par le produit des taxes prévues dans la présente convention ainsi que par les autres recettes de toute nature.

CBE 2000

Les ressources propres de l'Organisation **comprennent :**

- a) **toutes les recettes provenant des taxes et d'autres sources ainsi que des réserves de l'Organisation ;**
- b) **les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l'Organisation servant à assister le ~~son~~ régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.**

ARTICLE 39 CBE

Le texte de l'**article 39(3) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (modifications mineures d'ordre rédactionnel).

Article 39	Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens

- (1) Chaque Etat contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75% et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation.
- (2) Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.
- (3) La date à laquelle ~~les~~ **ces** versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.
- (4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.

ARTICLE 40 CBE

Le texte de l'**article 40(3), (4) et (5) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

Article 40	Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles

- (1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation.
- (2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré.
- (3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants ~~par référence au~~ **sur la base du** nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après :
- a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné ;
- b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes dans les autres Etats contractants.
- Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25 000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.
- (4) Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions ~~visées~~ **prévues** au paragraphe 3, le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat ~~intéressé~~ **concerné**.
- (5) ~~Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, sont~~ **est** applicables aux contributions financières exceptionnelles.
- (6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition ~~mentionnée~~ **visée** aux paragraphes 3 et 4 ~~du présent article~~.
- (7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.

ARTICLE 41 CBE

Le texte de l'**article 41(2) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 42 CBE

(Documents préparatoires : cf. article 37 CBE)

1. Le **nouvel article 42(1) CBE** indique clairement que le **budget doit être équilibré** et fondé sur **les principes comptables généralement admis** (GAAP) comme défini au règlement financier de l'Organisation européenne des brevets.
2. L'article 42 CBE révisé s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

ARTICLE 43 CBE

Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées au texte de l'**article 43(1) et (2) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLES 44 et 45 CBE : inchangés.

Article 41 Avances

- (1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les Etats contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les Etats contractants pour l'exercice considéré.
- (2) ~~Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, sont~~ **est** applicables aux avances.

Article 42 Budget

CBE 1973

- (1) Toutes les recettes et dépenses de l'Organisation doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.
- (2) Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
- (3) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.

CBE 2000

- (1) **Le budget** de l'Organisation doit **être équilibré. Il sera ~~est~~ établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier.** En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.
- (2) *Supprimé*
- (3) *devient (2) – Texte inchangé*

Article 43 Autorisations de dépenses

- (1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf ~~dispositions contraires du si le~~ **règlement financier en dispose autrement.**
- (2) ~~Dans les conditions qui seront déterminées par le~~ **Conformément au** règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
- (3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.

Article 44 Crédits pour dépenses imprévisibles

- (1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Organisation.
- (2) L'utilisation de ces crédits par l'Organisation est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.

Article 45 Exercice budgétaire

L'exercice budgétaire commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre.

ARTICLES 46 et 47 CBE

Le texte des **articles 46 et 47 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

ARTICLE 48 CBE : inchangé.

ARTICLE 49 CBE

Le texte de l'**article 49(2) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

Article 46 Préparation et adoption du budget

- (1) Le Président de l'Office européen des brevets ~~saisit le~~ **soumet le projet de budget** au Conseil d'administration ~~du projet de budget~~, au plus tard à la date fixée par le règlement financier.
- (2) Le budget, ainsi que tout budget modificatif ou additionnel, sont arrêtés par le Conseil d'administration.

Article 47 Budget provisoire

- (1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, ~~d'après les dispositions du~~ **conformément au** règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
- (2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions ~~fixées~~ **prévues** au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.
- (3) A titre provisionnel, les versements visés à l'article 37, ~~lettre b)~~ continueront à être effectués dans les conditions ~~fixées par~~ **prévues à** l'article 39 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.
- (4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition ~~mentionnée~~ **visée** à l'article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières ~~spéciales exceptionnelles~~ nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2 ~~du présent article~~. L'article 39, paragraphe 4 est applicable à ces contributions.

Article 48 Exécution du budget

- (1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
- (2) A l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 49 Vérification des comptes

- (1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation, sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.
- (2) La vérification, ~~qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place.~~ **La vérification** a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent ~~un rapport~~ après la clôture de chaque exercice **un rapport qui contient une certification des comptes signée**.
- (3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.
- (4) Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office européen des brevets pour l'exécution du budget.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 50 CBE

(Documents préparatoires : cf. article 37 CBE)

1. **Le nouvel article 50g) CBE** fait suite aux modifications apportées aux articles 38 et 42 CBE.
2. L'article 50 CBE révisé s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

ARTICLE 51 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 8/00 ; CA/PL PV 13, points 25-30 ; CA/PL PV 14, points 13-18 ; CA/100/00, pages 35-36 ; MR/2/00, pages 41-42 ; MR/24/00, page 69)

1. Le système des taxes établi dans la CBE 1973 n'était pas pleinement cohérent et manquait de transparence :
 - certaines taxes étaient prévues dans des articles de la CBE, les délais de paiement et les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais figurant dans les articles eux-mêmes ;
 - d'autres taxes de procédure, ainsi que les conséquences juridiques du défaut de paiement en temps utile, étaient mentionnées dans des articles de la CBE, mais les délais applicables étaient fixés par le règlement d'exécution ;
 - enfin, certaines taxes de procédure figuraient exclusivement dans le règlement d'exécution, avec les délais dont elles étaient assorties et les conséquences juridiques du défaut de paiement en temps utile.
2. Par conséquent, **l'article 51 CBE** a été modifié afin de créer un **cadre plus cohérent et plus systématique pour les dispositions régissant les taxes**, ce qui aura pour effet d'accroître la transparence de la CBE à cet égard.

En premier lieu, le **nouvel article 51(1) CBE** prévoit une disposition générale permettant à l'OEB de percevoir des taxes, puisque la CBE 1973 ne contient aucune disposition de ce type.

En second lieu, en vertu du **nouvel article 51(2) CBE**, **les délais** relatifs au paiement de taxes sont **transférés dans le règlement d'exécution**, à deux exceptions près : les délais de paiement des taxes d'opposition et de recours demeurent fixés par les articles 99 et 108 CBE.

En troisième lieu, le montant des taxes et leurs modalités de paiement restent fixés dans le règlement relatif aux taxes en vertu de l'article 51(4) CBE.

3. Enfin, il n'y a que **deux types de taxes** :
 - celles prévues dans des articles de la CBE, auquel cas les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais demeurent dans les articles, et
 - celles prévues dans le règlement d'exécution, auquel cas ce dernier contient également les conséquences du défaut de paiement dans les délais (**nouvel article 51(3) CBE**).
4. Le terme "juridiques" a en outre été ajouté à l'**article 51(3) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (cf. aussi les articles 90(5), 97(2) et 121(3) CBE).
5. L'article 51 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 50	Règlement financier
CBE 1973	CBE 2000
Le règlement financier détermine notamment : a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes ; b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 37, ainsi que les avances prévues à l'article 41, doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants ; c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables ; d) les taux d'intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47 ; e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146 ; f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d'administration.	Le règlement financier détermine notamment : a) à f) <i>Inchangées</i> g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.

Article 51	Taxes
CBE 1973	CBE 2000
Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.	(1) L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention. (2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont <u>fixés prévus</u> dans le règlement d'exécution. (3) Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences <u>juridiques</u> du défaut de paiement dans les délais. (4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I

ARTICLE 52 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 6/99 ; CA/PL PV 9, points 24-27 ; CA/PL PV 14, points 143-156 ; CA/100/00, pages 37-40 ; CA/124/00, points 12-16 ; CA/125/00, points 45-73 ; MR/2/00, pages 43-44 ; MR/8/00 ; MR/15/00 ; MR/16/00 ; MR/24/00, pages 69-71)

1. **L'article 52(1) CBE a été aligné sur l'article 27(1), première phrase de l'Accord sur les ADPIC,** afin que
 - le terme "technologique" soit inscrit dans la disposition fondamentale du droit européen des brevets,
 - le champ d'application de la CBE se trouve clairement délimité et
 - il apparaisse nettement que les inventions techniques peuvent en tout état de cause, quelle que soit leur nature, bénéficier d'une protection par brevet.

Le nouveau texte de l'article 52(1) CBE exprime clairement que la protection par brevet est réservée aux créations dans le domaine de la **technique**. Pour être brevetable, l'objet revendiqué doit avoir un "caractère technique" ou – pour donner une définition plus précise – avoir pour objet "un enseignement pratique en matière technique", c'est-à-dire qu'il doit enseigner à l'homme du métier comment s'y prendre pour résoudre un problème technique donné en mettant en œuvre certains moyens techniques. C'est également ainsi qu'est comprise la notion d'invention dans la pratique en matière de délivrance suivie par l'OEB et dans la jurisprudence des chambres de recours.

C'est donc toujours à la jurisprudence et à la pratique de l'OEB qu'il reviendra de déterminer si un objet revendiqué comme invention a un caractère technique, et de poursuivre d'une manière appropriée le développement du concept d'invention à la lumière de l'évolution technique et de l'état des connaissances du moment.

L'article 52(2) et (3) CBE a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

2. **L'article 52(4) CBE a été supprimé et incorporé à l'article 53c) CBE 2000** (voir le point 2 des remarques explicatives concernant l'article 53 CBE).
3. L'article 52 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

DEUXIEME PARTIE DROIT DES BREVETS

Chapitre I Brevetabilité

Article 52 Inventions brevetables

CBE 1973

(1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- b) les créations esthétiques ;
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
- d) les présentations d'informations.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

CBE 2000

(1) Les brevets européens sont délivrés pour **toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit** susceptible d'application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

- a) les découvertes, ~~ainsi que~~ les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- b) *Inchangée*
- c) *Inchangée*

d) les présentations d'informations.

(3) **Le [...]** paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments **qu'il énumère** que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ~~ne~~ concerne ~~que~~ l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

(4) **Supprimé – Incorporé dans l'article 53** comme nouvel alinéa c)

ARTICLE 53 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 8/99 ; CA/PL PV 9, points 32-34 ; CA/PL PV 14, points 152 et 157-158 ; CA/100/00, pages 41-42 ; MR/2/00, pages 45-46 ; MR/24/00, page 71)

1. L'article 53a) CBE a été aligné sur l'article 27(2) de l'Accord sur les ADPIC et sur l'article 6(1) de la Directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. En effet, l'Accord sur les ADPIC et la Directive CE n'excluent de la brevetabilité que les inventions dont il est nécessaire d'empêcher "l'exploitation commerciale" pour protéger l'ordre public ou les bonnes mœurs. C'est pourquoi le mot "publication" qui figurait à l'article 53a) CBE 1973 a été supprimé. Cette suppression n'entraîne aucune modification de la pratique de l'OEB.

Sur le plan rédactionnel, le texte français de l'article 53a) CBE a été aligné sur la version allemande.

2. Par ailleurs, l'exclusion des méthodes de traitement et de diagnostic qui figurait dans l'article 52(4) CBE 1973 a été ajoutée aux deux exclusions de la brevetabilité qui figurent déjà dans l'article 53a) et b) CBE. Ces méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique constituent bien des inventions mais ont été jusqu'ici exclues de la brevetabilité par la fiction du défaut d'application industrielle. Il n'est pas souhaitable de maintenir une telle fiction dans la mesure où les méthodes de traitement et de diagnostic sont en réalité exclues de la brevetabilité pour des raisons de santé publique. Il est donc préférable d'inclure ces inventions dans les exclusions à la brevetabilité afin de regrouper dans l'article 53a), b) et c) CBE les trois catégories d'exclusions à la brevetabilité.

La possibilité offerte par l'article 27(3)a) de l'Accord sur les ADPIC d'"exclure de la brevetabilité les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux" incite également à transférer l'article 52(4) CBE 1973 dans un **nouvel article 53c) CBE**, afin d'aligner la CBE sur l'Accord sur les ADPIC.

Le libellé de l'article 52(4) CBE 1973 est repris dans le **nouvel article 53c) CBE**. Il est entendu que ce transfert n'implique aucune modification de la pratique de l'OEB.

3. L'article 53 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 53	Exceptions à la brevetabilité

CBE 1973

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

[Voir l'article 52(4) CBE 1973 :

(4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.]

CBE 2000

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont [...] **l'exploitation commerciale** serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, **une telle contradiction** ne pouvant être **déduite** du seul fait **que l'exploitation** est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans [...] plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;

b) *Inchangée*

c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, **cette** disposition ne **s'appliquant** pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

ARTICLE 54 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 17/99 ; CA/PL PV 10, points 19-21 ; CA/PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 43-44 ; MR/6/00, pages 3-4 ; MR/2/00, pages 47-48 ; MR/24/00, page 71)

1. A l'**article 54(3) CBE**, la référence à l'article 93 CBE a été supprimée (adaptation à l'article 69(2) CBE, cf. aussi les articles 60(2) et 67(1) CBE).
2. En application de l'article 54(3) CBE, afin d'éviter une double protection par brevet, les demandes européennes ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt ou de priorité d'une deuxième demande de brevet européen et qui n'ont été publiées qu'à la date de dépôt de cette demande, ou après cette date, sont considérées comme faisant partie de l'état de la technique lorsqu'il s'agit d'examiner la nouveauté de cette deuxième demande de brevet. L'**article 54(4) CBE 1973** limitait cependant l'effet de la fiction de l'article 54(3) CBE au minimum nécessaire pour éviter une interférence entre différents droits, c'est-à-dire que l'article 54(3) n'était applicable qu'aux Etats contractants désignés à la fois dans la première et dans la deuxième demande.

A l'origine, les Etats contractants étaient désignés dès le dépôt de la demande européenne, et les taxes de désignation au titre de l'article 79(2) CBE étaient dues bien avant la publication de la demande, de sorte qu'il était possible, à la date de publication de la deuxième demande, de déterminer pour chaque Etat contractant l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.

Depuis la réforme des taxes de 1997, les demandes telles que déposées désignent tous les Etats contractants, et 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. En vertu de la règle 23bis CBE 1973, une demande européenne ne devenait partie intégrante de l'état de la technique selon l'article 54(4) CBE pour un Etat contractant donné **qu'une fois que** la taxe de désignation avait été valablement acquittée, ce qui avait pour effet de reporter d'au moins six mois à partir de la publication de la demande la date à laquelle l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE pouvait être déterminé. Cela créait une incertitude juridique ainsi que des problèmes d'ordre pratique, car une demande pouvait être en état d'aboutir à la délivrance avant qu'il ne soit possible de déterminer l'état de la technique pertinent au titre de l'article 54(3) CBE.

En 1999, le paiement des taxes de désignation a été plafonné, les Etats contractants étant désormais tous réputés valablement désignés et les taxes correspondantes étant réputées acquittées moyennant le versement de 7 taxes de désignation. Ainsi, la plupart des demandes désignent actuellement l'ensemble des Etats contractants, ce qui réduit considérablement le nombre de cas dans lesquels l'application de l'article 54(4) CBE présente des avantages pour le demandeur.

3. Par conséquent, **l'article 54(4) CBE 1973 a été supprimé**, de manière à ce que toute demande européenne tombant sous le régime de l'article 54(3) CBE fasse partie de l'état de la technique avec effet pour tous les Etats parties à la CBE, à la date de la publication des demandes européennes, éliminant ainsi les problèmes issus de la réforme des taxes de 1997. La règle 87 CBE 1973 a par conséquent été modifiée (cf. règle 138 CBE 2000) et la règle 23bis CBE 1973 supprimée.
4. L'article 54(3) CBE révisé est applicable aux

demandes européennes **déposées à compter de** la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

L'article 54(4) CBE 1973 (qui a été supprimé) reste néanmoins applicable aux

brevets européens déjà **délivrés** à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes européennes **en instance** à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 54	Nouveauté

CBE 1973**CBE 2000**

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

(1) *Inchangé*

(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

(2) *Inchangé*

(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 93, qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées [...] qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

(4) Le paragraphe 3 n'est applicable que dans la mesure où un Etat contractant désigné dans la demande ultérieure l'était également dans la demande antérieure publiée.

(4) *Supprimé*

ARTICLE 54 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 4/00 + Info 2/PL 12 ; CA/PL PV 12, points 23-31 ; Info 2/PL 14 ; CA/PL PV 14, points 199-226 ; CA/100/00, pages 45-48 ; CA/124/00, point 17 ; CA/125/00, points 74-90 ; MR/2/00, pages 49-50 ; MR/9/00 Corr. 1 ; MR/18/00 ; MR/24/00, pages 70-71 et page 104)

1. Conformément à l'article 54(5) CBE 1973 et afin de "compenser" l'exclusion de la brevetabilité des méthodes médicales énumérées à l'article 52(4), première phrase CBE 1973, des substances ou compositions connues sont considérées comme étant **nouvelles** à condition qu'elles soient utilisées **pour la première fois** dans une telle méthode. La modification apportée à l'article 54(5) CBE 1973 (désormais **article 54(4) CBE 2000**) tient compte de la suppression de l'article 54(4) CBE 1973 et de la reprise du libellé de l'article 52(4) CBE 1973 à l'article 53c) CBE 2000. Cette modification rédactionnelle mise à part, la teneur du présent article reste inchangée. Suivant la jurisprudence des chambres de recours, l'OEB a jusqu'à présent admis les revendications ayant une large portée pour la première utilisation médicale, à savoir une utilisation à des fins thérapeutiques générales, que celle-ci prenne la forme d'une "substance pharmaceutique", d'un "agent thérapeutique" ou d'un "médicament", même si la demande ne décrit qu'une seule utilisation spécifique (cf. T 128/82, "HOFFMAN-LA ROCHE", JO OEB 1984, 164 ; T 36/83, "ROUSSEL-UCLAF", JO OEB 1986, 295). Conformément à cette pratique, l'inventeur d'une première utilisation d'une substance ou d'une composition dans une méthode médicale devrait se voir accorder une protection large, couvrant toute utilisation de cette substance ou de cette composition dans une méthode médicale. Cela correspond à la contribution à la technique, ouvrant le champ de l'utilisation thérapeutique de la substance ou de la composition.
2. Appelée au début des années 80 à se prononcer sur la brevetabilité des applications thérapeutiques **ultérieures** conformément à la CBE malgré le libellé de l'article 54(5) CBE 1973, qui semblait limiter la brevetabilité à la **première** application thérapeutique, la Grande Chambre de recours a jugé que la notion de nouveauté définie à l'article 54(5) CBE s'étendait à **toute** utilisation thérapeutique **ultérieure** revendiquée dans une "revendication de type suisse", à savoir une revendication "qui porte sur l'utilisation d'une substance ou composition **dans la fabrication** d'un médicament pour une application thérapeutique nouvelle et inventive précise" (G 6/83, "Deuxième indication médicale/PHARMUKA", JO OEB 1985, 67 ; avis de droit de l'Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle suisse, JO OEB 1984, 581).
3. Par souci d'uniformiser la jurisprudence, les juridictions nationales et les divisions de recours des offices de brevets des Etats contractants ont généralement suivi cette décision (cf. p. ex. UK High Court of Justice, "Seconde application thérapeutique/WYETH and SCHERING", JO OEB 1986, 175 ; SE *Patentbesvärsträtten*, "Hydropyridine/SE", JO OEB 1988, 198 ; FR *Cour de cassation*, "Alfuzosine", JO OEB 1995, 252 ; UK High Court, "Bristol-Myers Squibb v. Baker Norton Pharmaceuticals", R.P.C. 1999, 253). La section d'appel de l'Office néerlandais de brevets (*Octrooiraad*) a cependant émis des doutes quant à la validité des revendications de type suisse en général (cf. *Octrooiraad, Afdeling van Beroep*, "Seconde application thérapeutique/NL", JO OEB 1988, 405).
4. Le **nouvel article 54(5) CBE** met un terme à l'insécurité juridique qui plane sur la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures. Il permet sans équivoque d'obtenir pour toute nouvelle application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déjà connue comme médicament la protection de produit limitée à un usage déterminé. Pour ce qui est des applications ultérieures, cette protection équivaut à celle conférée par la revendication de type suisse. A la différence de l'article 54(5) CBE 1973 (désormais article 54(4) CBE 2000), qui conférait une vaste protection (générale) pour la première utilisation dans une méthode médicale, le nouvel article 54(5) CBE limite expressément cette protection à une utilisation **spécifique** dans une telle méthode. Le but de cette limitation est d'offrir une protection dont l'étendue est le plus possible égale à celle conférée par une revendication de type suisse.
5. Enfin, une modification mineure a été apportée à l'**article 54(5) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

Article 54	Nouveauté

CBE 1973

(5) Les dispositions des paragraphes 1 à 4 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à l'article 52, paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

CBE 2000

(4) Les [...] paragraphes **2 et 3** n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article **53, lettre c)**, à condition que son utilisation pour **l'une quelconque de ces méthodes [...]** ne soit pas **comprise** dans l'état de la technique.

(5) Les paragraphes **2 et 3** n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans **toute une** méthode visée à l'article **53, lettre c)**, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

6. L'article 54(4) CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

L'article 54(5) CBE révisé est applicable aux

demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 dans la mesure où aucune décision n'a encore été prise concernant la délivrance du brevet
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLES 55 et 56 CBE

Le texte des **articles 55(2) et 56 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

ARTICLE 57 CBE : inchangé.

Article 55	Divulgations non opposables

(1) Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement :

- a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
- b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

(2) Dans le cas visé ~~sous la lettre b)~~ **du au** paragraphe 1**b)**, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande **de brevet européen**, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.

Article 56	Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend **également** des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

Article 57	Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

CHAPITRE II

ARTICLES 58 et 59 CBE : inchangés.

ARTICLE 60 CBE

(Documents préparatoires : MR/6/00, pages 3-4 ; MR/24/00, page 73)

1. A l'**article 60(2) CBE**, la référence à l'article 93 CBE a été supprimée (adaptation à l'article 69(2) CBE, cf. aussi les articles 54(3) et 67(1) CBE). En outre, la disposition a été modifiée pour tenir compte de la suppression de l'article 54(4) CBE 1973.
2. En outre, quelques modifications mineures ont été apportées à l'**article 60 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles).
3. L'article 60 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Chapitre II Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de l'inventeur

Article 58 Habilitation à déposer une demande de brevet européen

Toute personne physique ou morale et toute société, assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, peut demander un brevet européen.

Article 59 Pluralité de demandeurs

Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des Etats contractants différents.

Article 60 Droit au brevet européen

CBE 1973

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne ; toutefois, cette disposition n'est applicable que si la première demande a été publiée en vertu de l'article 93 et elle n'a d'effet que dans les Etats contractants désignés dans cette première demande telle qu'elle a été publiée.

(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

CBE 2000

(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat ~~sur le territoire duquel~~ **dans lequel** l'employé exerce son activité principale ; si l'Etat ~~sur le territoire duquel~~ **dans lequel** s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat ~~sur le territoire duquel~~ **dans lequel** se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle ~~qui a déposé~~ **dont** la demande de brevet **européen** ~~dont~~ **a** la date de dépôt ~~est~~ la plus ancienne [...], **sous réserve que** cette première demande **ait** été publiée [...].

(3) *Inchangé*

ARTICLE 61 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 12/00 ; CA/PL PV 13, points 32-34 ; CA/PL PV 14, points 19-20 ; CA/100/00, pages 49-50 ; MR/2/00, pages 51-52 ; MR/24/00, page 73)

1. L'article 61 CBE traite des possibilités offertes à une personne autre que le demandeur dont un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention d'un brevet européen. L'article 61(1) CBE fixe un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir faire usage de ces possibilités.
2. Dans le cadre de l'exercice visant à rationaliser les articles de la CBE, les conditions énoncées à l'**article 61(1) CBE 1973** ont été transférées dans le règlement d'exécution (cf. règles 16 et 17 CBE 2000), et une référence expresse au règlement d'exécution a été insérée à l'article 61(1) CBE 2000 rendant superflue la disposition de l'**article 61(3) CBE 1973**, qui est par conséquent **supprimée**.
3. La référence à la lettre b) ajoutée à l'**article 61(2) CBE** vise simplement à apporter une précision supplémentaire.
4. L'article 61 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLE 62 CBE

Une modification mineure d'ordre rédactionnel a été apportée au **titre de l'article 62 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

Article 61	Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée

CBE 1973

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne visée à l'article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, 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 :

- a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,
- b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
- c) demander le rejet de la demande.

(2) Les dispositions de l'article 76, paragraphe 1, sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1.

(3) Les procédures destinées à assurer l'application du paragraphe 1, les dispositions particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1, ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d'exécution.

CBE 2000

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne [...] autre que le demandeur, [...] cette personne peut, [...] **conformément au règlement d'exécution** :

- a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande **de brevet européen**, en prenant cette demande à son compte,
- b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
- c) demander le rejet de la demande **de brevet européen**.

(2) [...] L'article 76, paragraphe 1 **est** applicable à toute nouvelle demande **de brevet européen** déposée en vertu [...] du paragraphe 1, ~~lettre b~~).

(3) **Supprimé** – Cf. texte révisé du paragraphe 1

Article 62	Droit de l'inventeur à d'être désigné

L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.

CHAPITRE III

ARTICLE 63 CBE : inchangé.

ARTICLE 64 CBE

Le texte de l'**article 64(1) et (3) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

Chapitre III **Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen**

Article 63	Durée du brevet européen

- (1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
- (2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux,
- a) pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat ;
- b) si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.
- (3) Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'Etats contractants visé à l'article 142.
- (4) Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2, ~~lettre b)~~ peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.

Article 64	Droits conférés par le brevet européen

- (1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter ~~du jour de la publication de~~ ~~de la date à laquelle~~ la mention de sa délivrance ~~est publiée au Bulletin européen des brevets~~ et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.
- (2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
- (3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément ~~aux dispositions de~~ ~~à~~ la législation nationale.

ARTICLE 65 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 29/99 Rév. 1 ; CA/PL PV 13, point 135 ; CA/PL PV 14, points 21-23 ; CA/100/00, pages 51-52 ; MR/2/00, pages 53-54 ; MR/24/00, page 73)

1. La modification de l'**article 65(1) CBE** vise à incorporer "le fascicule du brevet européen modifié", à publier par l'OEB dans le cadre de la nouvelle procédure de **limitation** (cf. articles 105bis, 105ter et 105quater CBE). Tout Etat contractant peut ainsi prescrire la production d'une traduction du fascicule du brevet européen modifié, et sanctionner le non-respect d'une telle disposition dans le cadre de l'article 65(3) CBE.
2. Le texte de l'**article 65(1) et (2) CBE** a en outre été simplifié. Il semble que la référence au "demandeur" ne soit pas nécessaire et qu'elle prête à confusion.
3. L'article 65 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
brevets européens délivrés sur la base de demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLE 66 CBE : inchangé.

Article 65	Traduction [...] du brevet européen

CBE 1973

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen pour cet Etat ou de maintenir pour ledit Etat un brevet européen sous sa forme modifiée n'est pas rédigé dans une des langues officielles de l'Etat considéré, que le demandeur ou le titulaire du brevet doit fournir au service central de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans l'une de ces langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou du maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

CBE 2000

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque **le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets**, n'est pas rédigé dans **l'une de ses** langues officielles [...], que [...] le titulaire du brevet doit fournir **à son** service central de la propriété industrielle une traduction **du brevet tel que délivré, modifié ou limité** dans l'une de **ses** langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où **cet** Etat a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou **de son maintien** tel qu'il a été modifié, **ou de sa limitation**, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que [...] le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) *Inchangé*

Article 66	Valeur de dépôt national du dépôt européen

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les Etats contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.

ARTICLE 67 CBE

(Documents préparatoires : MR/6/00, pages 3-5 ; MR/24/00, page 73)

1. A l'**article 67(1) CBE**, la référence à l'article 93 CBE a été supprimée (adaptation à l'article 69(2) CBE, cf. aussi les articles 54(3) et 60(2) CBE).

En outre, l'**article 67(1), (2) et (3) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

2. L'article 67 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 67	Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

CBE 1973

(1) A compter de sa publication en vertu de l'article 93, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l'article 64.

(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.

(3) Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue :

a) a été rendue accessible au public, dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.

(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et nonavenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

CBE 2000

(1) A compter de sa publication [...], la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande ~~de brevet~~ [...], la protection prévue à l'article 64.

(2) ~~Chaque~~ **Tout** Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, ~~pour le~~ **au** moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention ~~qui fait l'objet~~ de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.

(3) ~~Chaque~~ **Tout** Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue :

a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans ~~celui-ci~~ **cet Etat**, l'invention ~~qui fait l'objet~~ de la demande de brevet européen.

(4) *Inchangé*

ARTICLE 68 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 29/99 Rév. 1 ; CA/PL 19/00 ; CA/PL PV 13, points 105-107, 133 ; CA/PL PV 14, points 24-27 ; CA/100/00, pages 53-54 ; CA/124/00, point 18 ; CA/125/00, points 91-93 ; MR/2/00, pages 55-56 ; MR/10/00 ; MR/24/00, pages 73-74)

1. L'**article 68 CBE** révisé intègre la **procédure de limitation** (cf. articles 105bis, 105ter et 105quater CBE), ainsi que la **procédure nationale de nullité** dans la disposition, qui régissait auparavant uniquement la procédure d'opposition. Ainsi, le brevet européen est réputé n'avoir pas produit dès l'origine ses effets dans la mesure dans laquelle il a été révoqué ou limité.
2. L'**article 68 CBE** consacre ainsi de manière uniforme l'**effet rétroactif de la limitation et de la révocation du brevet européen dans la procédure d'opposition, de limitation et** (dans la procédure nationale) **de nullité**. L'intégration de la procédure nationale de nullité tient compte du fait qu'actuellement, l'annulation des brevets européens est prononcée dans tous les Etats contractants avec effet ex tunc, et consolide ainsi l'harmonisation réalisée.
3. L'article 68 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
brevets européens délivrés sur la base de demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 68	Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen

CBE 1973

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 64 et 67, selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition.

CBE 2000

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine [...] les effets prévus aux articles 64 et 67, **dans toute la mesure où** le brevet a été révoqué **ou limité** [...] au cours d'une procédure d'opposition, **de limitation ou de nullité**.

ARTICLE 69 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 25/00 Add. 2 ; CA/PL PV 14, points 227-233 ; CA/100/00, pages 55-58 ; CA/124/00, point 19 ; CA/125/00, points 94-104 ; MR/2/00, pages 57-62 ; MR/24/00, pages 74-79)

1. D'après l'article 69(1) CBE 1973, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la **"teneur"** des revendications. Les termes **"teneur"**, **"terms"**, **"Inhalt"** sont de portée équivoque et n'ont pas la même signification dans les trois langues officielles. La disposition correspondante du projet de l'OMPI de 1991 d'un Traité sur le droit des brevets n'a pas repris ce terme et prévoit simplement que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée **par les revendications**. Eu égard également au protocole interprétatif de l'article 69 CBE, la référence à la "teneur" des revendications n'est pas indispensable. **L'article 69(1) CBE a donc été modifié en conséquence.**
2. **L'article 69(2), première phrase CBE**, tel que révisé, précise que les revendications contenues dans la **demande telle que publiée** sont déterminantes pour l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen. La demande publiée à laquelle il est fait référence est soit la demande de brevet européen publiée selon l'article 93 CBE, soit la demande euro-PCT publiée selon l'article 153(3) ou (4) CBE 2000.

L'article 69(2), deuxième phrase CBE, tel que révisé, inclut désormais, à côté de la procédure d'opposition, aussi la nouvelle procédure de limitation ainsi que les procédures nationales de nullité. Une limitation du brevet européen dans l'une de ces procédures limite aussi, avec effet rétroactif, l'étendue de la protection conférée par la demande (cf. article 68 CBE 2000).

Enfin, l'**article 69(2) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles et modifications mineures d'ordre rédactionnel).

3. L'article 69 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
brevets européens délivrés sur la base de demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 69	Etendue de la protection

CBE 1973

(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue à l'article 93. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

CBE 2000

(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par [...] **les** revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications [...] contenues dans la **demande telle que publiée**. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou **tel que** modifié au cours de la procédure d'opposition, **de limitation ou de nullité** détermine rétroactivement **cette** la protection **conférée par la demande**, pour autant que **celle-ci n'est pas** cette protection ne soit **pas** étendue.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L'ARTICLE 69 CBE

(Documents préparatoires : cf. article 69 CBE)

1. Il est apparu que les dispositions de la CBE régissant **l'étendue de la protection** conférée par un brevet européen, à savoir **l'article 69 CBE 1973 et son protocole interprétatif**, ne remplissaient pas dans toute la mesure souhaitée l'objectif d'assurer une application et une interprétation aussi uniformes que possible. C'est notamment le cas en ce qui concerne le traitement de ce qu'il est convenu d'appeler les **équivalents**.

Lorsqu'elles appliquent ces dispositions de la CBE dans des litiges portant sur la contrefaçon de brevets européens, les juridictions nationales des Etats parties à la CBE ont, dès l'origine, essayé de développer une pratique aussi harmonisée que possible. Malgré certains progrès, obtenus notamment grâce aux colloques réguliers réunissant les juges européens des brevets, des critères et des règles uniformes au niveau européen visant l'interprétation des brevets européens et l'appréciation de l'étendue de la protection ne se sont pas dégagés dans la jurisprudence jusqu'à présent.

2. Afin de consolider et de préciser l'étendue de la protection prévue à l'article 69 CBE et de contribuer à une jurisprudence uniforme en Europe, **le protocole interprétatif de l'article 69 CBE a été complété par une disposition concernant l'importance des équivalents**. Cette disposition s'inspire du projet de l'OMPI de 1991 d'un traité sur le droit des brevets.
3. Enfin, dans **l'article premier du protocole**, le terme "demandeur" a été remplacé par "titulaire du brevet" et le terme "certitude" par "sécurité juridique", afin harmonisation le texte dans les trois langues officielles.
4. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, tel que révisé, est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
brevets européens délivrés sur la base de demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Protocole interprétatif de l'article 69 CBE

CBE 1973

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente.

CBE 2000

**Article premier
Principes généraux**

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au **titulaire du brevet** et un degré raisonnable de **certitude** **sécurité juridique** aux tiers.

**Article 2
Equivalents**

Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.

ARTICLE 70 CBE

(Documents préparatoires : MR/6/00, pages 3-4 ; MR/24/00, page 79)

1. Compte tenu de la modification apportée à l'article 14(2) CBE, une **clarification** s'imposait à l'**article 70(2) CBE**.

Cette clarification a également été l'occasion de préciser le champ d'application de cette disposition. Si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'OEB, ce texte constitue – comme jusqu'à présent – la demande européenne **telle qu'elle a été déposée**, et cela non seulement dans le cas mentionné à l'article 70(2) CBE 1973, mais aussi aux fins de l'application des articles 54(3), 61(1)b) et (2), 76(1), 100c), 123(2) ainsi que 138(1)c) CBE.

2. Un certain nombre de modifications mineures ont été apportées à l'**article 70(3) et (4) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, modifications mineures d'ordre rédactionnel).
3. L'article 70 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 70	Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

CBE 1973

(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.

(2) Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, le texte initialement déposé est pris en considération pour déterminer, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, si l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen n'a pas été étendu au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet européen de produire une traduction révisée de la demande ou du brevet. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 65, paragraphe 2 et de l'article 67, paragraphe 3 n'ont pas été remplies ;

b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) **Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets, ce texte constitue la demande européenne telle qu'elle a été déposée, au sens de la présente convention.**

(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une **de ses** langues officielles, **de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente Convention, prescrite par cet Etat en vertu de la présente Convention,** est considérée dans **ledit** cet Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet [...] de produire une traduction révisée de la demande **de brevet européen** ou du brevet **européen**. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 65, paragraphe 2 **et ou** de l'article 67, paragraphe 3 n'ont pas été remplies ;

b) peut prévoir que **celui qui quiconque**, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

CHAPITRE IV

ARTICLES 71 à 73 CBE : inchangés.

ARTICLE 74 CBE

Une modification rédactionnelle a été apportée à l'**article 74 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

CHAPITRE IV De la demande de brevet européen comme objet de propriété

Article 71 Transfert et constitution de droits

La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés.

Article 72 Cession

La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.

Article 73 Licence contractuelle

Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des Etats contractants désignés.

Article 74 Droit applicable

Sauf ~~dispositions contraires de si~~ la présente convention **en dispose autrement**, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque Etat contractant désigné et avec effet dans cet Etat, à la législation applicable dans ledit Etat aux demandes de brevet national.

TROISIEME PARTIE

CHAPITRE I

En vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision, le terme "exigences" remplace le terme "conditions" dans le titre du Chapitre I (cf. aussi les articles 78, 80, 90(1), 94(1) et (3), 97(1) et (2) et 101(3) CBE).

ARTICLE 75 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 12/00 ; CA/PL PV 13, point 34 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 59-60 ; MR/2/00, pages 63-64 ; MR/24/00, page 79)

1. L'**article 75(1)a) CBE 1973** prévoyait que les demandes de brevet européen pouvaient être déposées uniquement au siège de l'OEB à Munich et au département de La Haye. Cette limitation géographique ne reflète pas la pratique de l'OEB, puisque des bureaux de réception ont été créés par décision du Président à l'agence de Berlin et dans le bâtiment "PschorrHöfe" de l'OEB à Munich (cf. JO OEB 1989, 218 et JO OEB 1991, 223).
2. **Cette limitation géographique à Munich et à La Haye** a donc été supprimée. Les dispositions précisant où peuvent être déposées les demandes de brevet européen trouvent plus logiquement leur place dans le règlement d'exécution (cf. règle 35 CBE 2000).
3. Compte tenu de l'article 76(1) CBE qui dispose qu'une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'OEB, l'**article 75(3) CBE est superflu** et a par conséquent été supprimé, tandis qu'une référence à l'article 76(1) CBE a été ajoutée à l'**article 75(1)b) CBE**.
4. Enfin, des modifications rédactionnelles mineures ont été apportées à l'**article 75(1)b) et (2)a) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
5. L'article 75 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

TROISIEME PARTIE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Chapitre I Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Article 75	Dépôt de la demande de brevet européen
CBE 1973	CBE 2000
(1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye ; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Une demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. (2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant : a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat en cause, ou b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité. (3) Aucun Etat contractant ne peut prévoir ni autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen auprès d'une autorité visée au paragraphe 1, lettre b).	(1) La demande de brevet européen peut être déposée : a) soit auprès de l'Office européen des brevets [...] ; b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l'article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres ~~services~~ autorités compétentes de cet Etat. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets. (2) [...] Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant : a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de ~~cet~~ l'Etat ~~en cause~~, ou b) <i>Inchangée</i> (3) Supprimé

ARTICLE 76 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 12/00 ; CA/PL PV 13, points 31-32 et 34 ; CA/PL PV 14, points 28-35 ; CA/100/00, pages 61-62 ; MR/2/00, pages 65-66 ; MR/24/00, page 79)

1. L'article 76 CBE régit le dépôt des demandes divisionnaires européennes. Afin d'assouplir les dispositions de la CBE en la matière, et de tenir compte de la modification apportée à l'article 75(1) CBE, la limitation géographique prévue à l'**article 76(1) CBE 1973**, qui dispose que les demandes divisionnaires de brevet européen doivent être déposées directement à Munich ou au département de La Haye, a été supprimée. Les dispositions précisant où ces demandes divisionnaires peuvent être déposées trouvent plus logiquement leur place dans le règlement d'exécution (cf. règle 36(2) CBE 2000).

Afin de clarifier que la CBE permet qu'une demande divisionnaire soit elle-même dérivée d'une demande divisionnaire, le mot "initiale" qui figure dans la version française de l'article 76(1) CBE et qui se réfère à la demande, a été remplacé par le terme "antérieure", plus proche de la terminologie employée dans les versions anglais et allemande.

En outre, une modification rédactionnelle mineure a été apportée à l'**article 76(1) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

2. Afin de rationaliser la CBE, **le paragraphe 3 de l'article 76 CBE a été supprimé et un renvoi standard** au règlement d'exécution a été inséré **au paragraphe 1** de cet article, pour ce qui est des autres règles applicables à la procédure à suivre lors du dépôt d'une demande divisionnaire (cf. règle 36 CBE 2000).
3. Le système de désignation prévu à l'article 79 CBE a été modifié, entraînant un **ajustement en conséquence de l'article 76(2) CBE**. Alors que l'article 79(1) CBE 1973 prévoyait que les Etats contractants dans lesquels il était demandé que l'invention soit protégée devaient être désignés dans la requête en délivrance, **le nouvel article 79(1) CBE** dispose que tous les Etats parties à la CBE à la date de dépôt d'une demande européenne sont réputés être désignés dans la requête en délivrance. Toutefois, la désignation d'un Etat contractant peut être retirée par le demandeur à tout moment, ou être réputée retirée si la taxe de désignation n'a pas été acquittée. Dès lors, **l'article 76(2) CBE** est modifié en conséquence, afin de faire en sorte que seuls les Etats contractants qui restent désignés dans la demande initiale à la date du dépôt d'une demande divisionnaire soient réputés désignés dans la demande divisionnaire.
4. L'article 76 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 76	Demandes divisionnaires européennes

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. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.
- (2) Une demande divisionnaire de brevet européen ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.
- (3) La procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

CBE 2000

- (1) **Toute** demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets [...] **conformément au règlement d'exécution**. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande **antérieure** telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est ~~considérée comme~~ **réputée** déposée à la date de dépôt de la demande **antérieure** et bénéficie du droit de priorité.
- (2) **Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.**
- (3) **Supprimé** – Cf. *texte révisé du paragraphe 1*

ARTICLE 77 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 12/00 ; CA/PL PV 13, points 31-32 et 34 ; CA/PL PV 14, points 36-37 ; CA/100/00, pages 63-66 ; MR/2/00, pages 67-70 ; MR/24/00, page 79)

1. L'**article 77 CBE** traite de la transmission à l'OEB des demandes de brevet européen déposées auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.
2. Afin d'assouplir les dispositions de la CBE, l'**article 77(2) et (3) CBE** ainsi que certaines précisions données à l'**article 77(1) et (5) CBE ont été supprimés** dans le cadre de l'exercice de rationalisation. **Leur contenu a été transféré dans le règlement d'exécution** (cf. règle 37 CBE 2000).
3. En outre, une modification mineure d'ordre rédactionnel a été apportée à l'article 77(1) CBE en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
4. L'article 77 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 77	Transmission des demandes de brevet européen

CBE 1973

(1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, 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, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat.

(2) Les Etats contractants prennent toutes 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.

(4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.

(5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées..

CBE 2000

(1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant [...] **transmet** à l'Office européen des brevets [...] les demandes de brevet européen déposées auprès **dudit service** ou auprès **de toute autre service** **autorité compétente** de cet Etat, **conformément au règlement d'exécution**.

(2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 37 CBE 2000)

(3) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 37 CBE 2000)

(2) **Toute** demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.

(3) **Toute demande** de brevet européen qui [...] **n'est pas transmise** à l'Office européen des brevets [...] **dans les délais est réputée retirée** [...].

ARTICLE 78 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 12/00 ; CA/PL PV 13, points 31-34 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 67-68 ; MR/2/00, pages 71-72 ; MR/24/00, page 79)

1. **L'article 78 CBE** régit les exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen.
2. Les modifications apportées à l'article 78 CBE ne touchent pas au fond. Dans le contexte de l'exercice de rationalisation, **l'article 78(3) CBE a été supprimé et une disposition similaire a été insérée dans le nouvel article 78(1) CBE.**
3. La **conséquence juridique du défaut de paiement** dans les délais de la taxe de dépôt ou de recherche prévue à l'article 90(3) CBE 1973 a été transférée à **l'article 78(2) CBE 2000.**
4. Enfin, une modification rédactionnelle a été apportée au titre et au libellé de **l'article 78(1) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (cf. aussi le titre du Chapitre I de la Troisième Partie).
5. L'article 78 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 78	Conditions Exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
CBE 1973	CBE 2000
(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen ; b) une description de l'invention ; c) une ou plusieurs revendications ; d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ; e) un abrégé. 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. 3) La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.	(1) La demande de brevet européen doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet européen ; b) une description de l'invention ; c) une ou plusieurs revendications ; d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ; e) un abrégé, et satisfaire aux conditions exigences prévues par le règlement d'exécution. (2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. [...] Si taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3) Supprimé – Cf. paragraphe 1 du texte révisé

ARTICLE 79 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 13/00 ; CA/PL PV 13, points 35-37 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 69-70 ; MR/2/00, pages 73-74 ; MR/24/00, pages 79-80)

1. L'article 3 CBE dispose que la délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour un ou plusieurs des Etats contractants. Dans la CBE 1973, cette demande s'effectuait par application de l'article 79, qui prévoyait que l'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il était demandé que l'invention soit protégée devaient être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
2. A l'origine, les Etats contractants devaient en effet être concrètement désignés dans la requête en délivrance. Toutefois, cette pratique posait des problèmes, car en principe, une désignation après coup effectuée après la date de dépôt de la demande européenne était irrecevable. Afin de remédier à ces difficultés, le formulaire de requête en délivrance a été modifié de façon à inclure une case précochée pour la désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants. Depuis la réforme des taxes de 1997, la case précochée du formulaire de requête en délivrance est devenue une désignation expresse de tous les Etats contractants, et un système a été introduit selon lequel les demandeurs peuvent indiquer leur intention de verser des taxes de désignation pour certains pays. A la suite de la réforme des taxes de 1999, qui a instauré un plafond pour le paiement des taxes de désignation, équivalant au montant de 7 taxes de désignation, le nombre de demandeurs qui désignent valablement l'ensemble des Etats contractants n'a cessé de croître.
3. Par conséquent, la CBE a été révisée afin de refléter plus exactement cette pratique, en **prévoyant à l'article 79(1) CBE que le demandeur est réputé avoir désigné l'ensemble des Etats parties à la CBE au moment du dépôt de la demande**. Les demandeurs gardent la possibilité de retirer des désignations en application de l'article 79(3) CBE et peuvent, s'ils le désirent, le faire dès le début de la procédure, lors du dépôt de la demande de brevet européen.
4. L'**article 79(2) CBE** a également été modifié et prévoit désormais que la désignation d'un Etat contractant **peut** être soumise au versement d'une taxe de désignation. D'impérative, cette disposition devient facultative, et la CBE gagne en souplesse sur ce point.

Enfin, la disposition de l'**article 79(2), deuxième phrase CBE**, qui régit le **délai** de paiement des taxes de désignation, ainsi que les **deux dernières phrases de l'article 79(3) CBE ont été supprimées** et leur contenu a été transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 39 CBE 2000).

5. Les modifications apportées à l'**article 79(3) CBE** visent à rendre le texte plus cohérent dans les trois langues officielles.
6. L'article 79 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 79	Désignation des Etats contractants

CBE 1973

- (1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
- (2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. 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.
- (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du brevet européen. 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.

CBE 2000

- (1) **Tous les Etats contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés** désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
- (2) La désignation d'un Etat contractant **peut donner** lieu au paiement d'une taxe de désignation. [...]
- (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée **à tout moment** jusqu'à la délivrance du brevet européen. [...]

ARTICLE 80 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 5/00 ; CA/PL PV 12, points 37-42 ; CA/PL PV 14, points 38-47 ; CA/100/00, pages 71-72 ; CA/124/00, point 20 ; CA/125/00, points 105-109 ; MR/2/00, pages 75-76 ; MR/24/00, page 80)

1. Les exigences relatives à l'attribution d'une date de dépôt ne sont plus mentionnées dans l'**article 80 CBE 2000** ; elles **ont été transférées dans le règlement d'exécution** (cf. règle 40 CBE 2000), qui reflète **la norme établie à l'échelle mondiale par l'article 5 du Traité sur le droit des brevets 2000 (PLT)**.
2. L'article 5 PLT dispose qu'une partie contractante doit accorder une date de dépôt si son office de brevets reçoit
 - une indication selon laquelle un brevet est demandé,
 - des informations permettant d'identifier ou de contacter le demandeur, et
 - une description, cette dernière pouvant être rédigée dans n'importe quelle langue.

En outre, l'article 5 PLT contient de nombreux détails concernant notamment la possibilité d'attribuer une nouvelle date à la demande lorsque des éléments sont reçus tardivement, et se réfère au règlement d'exécution du PLT à propos du dépôt électronique des demandes. Il était donc opportun de compléter les dispositions de la CBE relatives à l'attribution d'une date de dépôt dans le règlement d'exécution (cf. règle 40 CBE 2000).

4. Enfin, des modifications rédactionnelles ont été apportées au titre et au libellé de l'**article 80 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (cf. aussi le titre du Chapitre I de la Troisième Partie).
5. L'article 80 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes **déposées à compter de** la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLES 81 à 84 CBE : inchangés.

ARTICLE 85 CBE

Le texte de l'**article 85 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

Article 80	Date de dépôt
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 ; b) la désignation d'au moins un Etat contractant ; c) les indications qui permettent d'identifier le demandeur ; d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2, même si la description et les revendications ne sont pas conformes aux autres exigences de la présente convention.	CBE 2000 La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle ~~les conditions~~ il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution sont remplies.

Article 81	Désignation de l'inventeur

La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen.

Article 82	Unité d'invention

La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Article 83	Exposé de l'invention

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Article 84	Revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

Article 85	Abrégé

L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour ~~apprécier~~ **l'appréciation de** l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 54, paragraphe 3.

ARTICLE 86 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 12/00 ; CA/PL PV 13, points 31-34 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 73-74 ; MR/2/00, pages 77-78 ; MR/24/00, page 80)

1. **L'article 86 CBE** régit le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen qui sont encore en instance deux ans après leur date de dépôt.
2. La modification apportée à la première phrase de la version anglaise de l'**article 86(1) CBE** vise à améliorer la formulation de cette disposition.
3. Dans le cadre de l'exercice de rationalisation de la CBE, **le paragraphe 2 de l'article 86 CBE 1973**, qui traitait du paiement tardif des taxes annuelles dans un délai de six mois à compter de l'échéance, **a été supprimé** et sa teneur transférée dans le règlement d'exécution (cf. règle 51(2) CBE 2000).
4. L'**article 86(3) CBE** a également été **supprimé** et la disposition relative à la **conséquence juridique** du défaut de paiement dans les délais de la taxe annuelle a été ajoutée à l'**article 86(1), deuxième phrase, CBE** qui a en outre été reformulée (alignement sur les textes anglais et allemand). Il faut noter que ceci ne modifie en rien la situation juridique. Conformément au règlement d'exécution de la CBE 2000, la demande n'est réputée retirée que si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été valablement acquittées dans le délai supplémentaire prévu (cf. règle 51(2) CBE 2000).
5. La **deuxième phrase de l'article 86(3) CBE 1973**, qui précisait que seul l'OEB était habilité à décider de la date à partir de laquelle une demande est réputée retirée, est superflue et a par conséquent été supprimée.
6. Enfin, le **texte de l'article 86(2) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (cf. aussi les articles 64(1), 97(3) et 105b(3) CBE).
7. L'article 86 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 86	Taxes annuelles pour la demande de brevet européen

CBE 1973

- (1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes.
- (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.
- (3) Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l'Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision.
- (4) Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

CBE 2000

- (1) Des taxes annuelles doivent, conformément au [...] règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, **à compter de la date de** dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si **une** taxe annuelle [...] n'a pas été acquittée dans les délais, la demande [...] est réputée retirée.
- (2) **Supprimé** – *Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 51(2) CBE 2000)*
- (3) **Supprimé** – *Cf. paragraphe 1 du texte révisé*
- (2) Aucune taxe annuelle n'est [...] exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle ~~est publiée~~ la mention de la délivrance du brevet européen ~~est~~ **publiée au Bulletin européen des brevets.**

CHAPITRE II

ARTICLE 87 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 16/98 ; CA/PL 9/99 et Rév. 1 ; CA/PL PV 8, points 5-8 ; CA/PL PV 9, points 35-40 ; CA/PL PV 13, points 38-41 ; CA/PL PV 14, points 48-51 ; CA/100/00, pages 75-78 ; CA/124/00, point 21 ; CA/125/00, points 110-112 ; MR/2/00, pages 79-82 ; MR/12/00 ; MR/24/00, page 80)

1. L'article 87 CBE traite des droits de priorité. Dans la CBE 1973, la reconnaissance de ces droits n'était automatique que pour les Etats parties à la Convention de Paris.
2. **L'article 87(1) CBE a été modifié afin de l'aligner sur l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC**, qui prévoit que les droits de priorité doivent également s'étendre aux premiers dépôts effectués dans n'importe quel pays membre de l'OMC.

En outre, le libellé de l'**article 87(1) CBE** a été mis à jour en **supprimant la référence au certificat d'inventeur**, qui est tombé en désuétude.

Les versions française et allemande de l'**article 87(1) CBE** ont également été alignées sur l'expression anglaise faisant référence à la "date de dépôt" de la demande, qui est plus précise.

Chapitre II Priorité

Article 87	Droit de priorité

CBE 1973

(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.

(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

CBE 2000

1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour

a) un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou

b) un membre de l'Organisation mondiale du commerce,

une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité **ou** de certificat d'utilité [...], ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois **à compter de la date de dépôt** de la première demande.

(2) *Inchangé*

(3) *Inchangé*

(4) *Inchangé*

3. L'article 87(5) CBE 1973 prévoyait un mécanisme pour la reconnaissance mutuelle de droits de priorité dans le cas de pays tiers, lorsque la reconnaissance automatique en vertu de l'article 87(1) CBE n'était pas applicable. Ce mécanisme était d'une telle lourdeur qu'il n'a jamais été utilisé. Par conséquent, l'article 87(5) CBE a été modifié afin de faire de son application une option simple, rapide et viable lorsque la reconnaissance mutuelle de droits de priorité entre l'OEB et un pays qui n'est membre ni de l'Union de Paris, ni de l'OMC paraît souhaitable.
4. **Le nouvel article 87(5) CBE** habilite donc le Président de l'OEB, plutôt que le Conseil d'administration, à émettre la communication reconnaissant qu'un premier dépôt à l'OEB donne naissance à un droit de priorité, et fait référence aux services de la propriété industrielle plutôt qu'aux Etats. Ces deux modifications sortent du domaine politique la question de la reconnaissance de droits de priorité, qui est d'ordre essentiellement technique, et permettent de la traiter de façon plus efficace et plus appropriée à un niveau purement technique et pratique.

De surcroît, puisque les conditions requises pour la reconnaissance d'un droit de priorité sont bien déterminées dans la Convention de Paris, il n'est pas nécessaire de définir le cadre général dans lequel doit s'effectuer cette reconnaissance, et il suffit de signaler dans une communication la reconnaissance mutuelle *de facto* des droits de priorité en conformité avec la Convention de Paris. Par conséquent, l'exigence de la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux a été retirée.

Il est également renoncé à exiger que l'autre pays concerné reconnaisse de tels droits de priorité pour des premiers dépôts effectués dans ou pour tout Etat partie à la CBE, car le maintien de cette condition rendrait l'article 87(5) CBE totalement impossible à mettre en œuvre dans la pratique.

5. Enfin, en vue d'harmoniser la **version anglaise** avec les versions allemande et française, le terme "notification" utilisé dans le texte anglais est remplacé par "communication".
6. L'article 87 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 87	Droit de priorité

CBE 1973

(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, ainsi que sur la base d'un premier dépôt effectué dans ou pour tout Etat contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

CBE 2000

(5) Si le premier dépôt a été effectué **auprès d'un service de la propriété industrielle [...]** qui n'est pas [...] **lié par** la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle **ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce**, les [...] paragraphes 1 à 4 s'appliquent **si**, suivant une **communication émanant du Président de l'Office européen des brevets [...]**, **ce service reconnaît qu'**un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets [...] **donne naissance à** un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

ARTICLE 88 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 17/98 ; CA/PL PV 8, point 8 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 79-80 ; MR/2/00, pages 83-84 ; MR/24/00, page 80)

1. L'**article 88(1) CBE** traite des conditions de forme pour revendiquer une priorité. Dans le cadre de la CBE 1973, les demandeurs désireux de revendiquer une priorité devaient produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction dans une des langues officielles de l'OEB si la langue de la demande antérieure n'était pas une des langues officielles de l'OEB. D'autres conditions de forme étaient prévues à la règle 38 CBE 1973.
2. Les conditions de forme relatives à la revendication des priorités ont évolué avec le changement des normes internationales et les progrès constants en matière de communication électronique et de coopération internationale entre les offices de brevets. Ainsi, **le Traité sur le droit des brevets 2000 (PLT)** contient des règles qui limitent les conditions relatives à la revendication de la priorité pouvant être imposées aux demandeurs par les offices de brevets.
3. Il convenait de modifier l'exigence de l'article 88(1) CBE 1973, selon laquelle une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction devait être produite dans tous les cas. Selon la règle 51bis.1e) PCT (au sujet de laquelle l'OEB a dû émettre une réserve) et la règle 4(4) PLT, lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue acceptée par l'OEB, une traduction du document de priorité ne peut être exigée que si la validité de la revendication de priorité a une incidence pour déterminer si l'invention est brevetable.
4. En outre, la règle 4(3) PLT spécifie que lorsque la demande antérieure a été déposée auprès du même office ou est accessible à cet office via une bibliothèque numérique agréée par lui, l'office ne peut exiger la remise d'une copie de la demande antérieure. Bien que la règle 38(4) CBE 1973 ait déjà libéré le demandeur de cette obligation dans certains cas particuliers (cf. décision du Président de l'OEB en date du 22.12.1998, JO OEB 1999, 80), il était nécessaire d'aligner davantage l'article 88(1) CBE afin d'assurer la pleine compatibilité avec le PLT.
5. Par conséquent, afin de rendre la CBE plus **souple** à cet égard, **les conditions de forme relatives à la revendication de priorité contenues à l'article 88(1) CBE 1973 ont été transférées dans le règlement d'exécution**. Les règles 52 (déclaration de priorité) et 53 (documents de priorité) CBE 2000 reflètent désormais les normes instaurées par le PLT et le PCT.
6. L'article 88 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLE 89 CBE : inchangé.

Article 88	Revendication de priorité
CBE 1973	CBE 2000
(1) Le demandeur d'un brevet européen qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité, une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction 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. La procédure pour l'application de ces dispositions est prescrite par le règlement d'exécution.	(1) Le demandeur [...] qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité [...] et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution.
(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.	(2) <i>Inchangé</i>
(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.	(3) <i>Inchangé</i>
(4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.	(4) <i>Inchangé</i>

Article 89	Effet du droit de priorité

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2.

QUATRIEME PARTIE

ARTICLE 90 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 5/00 ; CA/PL PV 12, points 37-42 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 81-84 ; MR/2/00, pages 85-88 ; MR/24/00, page 80)

1. Le **nouvel article 90(1) CBE** intègre l'article 90(1)a) CBE 1973, et a été remanié. Il renvoie à la règle 55 CBE 2000.
2. L'**article 90(2) CBE 1973** demeure tel quel quant au fond. La possibilité de remédier aux irrégularités est désormais prévue au nouveau paragraphe 4.
3. Le **nouvel article 90(3) CBE** remplace les articles 90(1)b) et 91(1) CBE 1973. Les modalités de l'examen quant à la forme ont été transférées dans le règlement d'exécution (cf. règle 57 CBE 2000). Les conséquences juridiques énoncées dans l'article 90(3) CBE 1973 figurent désormais dans les articles 14(2) et 78(2) CBE.
4. En vertu du **nouvel article 90(4) CBE**, le demandeur aura toujours la possibilité de remédier aux irrégularités, comme cela était prévu aux articles 90(2) et 91(2) CBE 1973.
5. Les conséquences juridiques des irrégularités constatées par l'OEB auxquelles il n'a pas été remédié figurent désormais dans le **nouvel article 90(5) CBE**. Son libellé correspond à celui de l'article 91(3) CBE 1973.

Il n'est pas nécessaire que l'effet juridique mentionné à l'article 91(4) CBE 1973 continue de figurer dans un article de la CBE. En vertu du nouvel article 79(2) CBE, la perception de taxes de désignation peut être prévue dans le règlement d'exécution (cf. règle 39(1) CBE 2000). Par conséquent, la conséquence du défaut de paiement doit aussi être régie dans ce règlement (cf. règle 39(2) CBE 2000).

En vertu du nouvel article 90(5) CBE, l'absence de désignation de l'inventeur aboutit dorénavant également au rejet de la demande, celle-ci n'étant plus réputée retirée comme cela était prévu à l'article 91(5) CBE 1973. Il n'était pas logique que les paragraphes 3 et 5 de l'article 91 CBE 1973 mentionnent des conséquences juridiques différentes. Toutes ces irrégularités concernent des obligations auxquelles il doit être en principe satisfait lors du dépôt.

Il n'était pas non plus nécessaire de maintenir l'article 91(6) CBE dans un article de la CBE, puisqu'il a trait à la question de la date de dépôt, qui doit être traitée dans les dispositions du règlement d'exécution relatives à l'article 90(1) CBE (cf. règle 56 CBE 2000).

6. Enfin, le texte de l'**article 90(1), (2), (3) et (5) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (améliorations rédactionnelles et – au paragraphe 5 – correction d'une omission).
7. L'article 90 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

QUATRIEME PARTIE PROCEDURE JUSQU'A LA DELIVRANCE

Article 90 Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme

CBE 1973

- (1) La section de dépôt examine
- a) si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt ;
- b) si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais et
- c) si, dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais.
- (2) Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
- (3) Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

[Voir l'article 91(2) CBE 1973 :

(2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités.]

[Voir l'article 91(3) CBE 1973 :

(3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1, lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée ; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1, lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande.]

CBE 2000

- (1) **L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande [...] remplit les conditions satisfait aux exigences pour que** lui soit accordée une date de dépôt.
- (2) Si une date de dépôt ne peut être accordée **après que l'examen effectué au titre du paragraphe 1 a été effectué, [...]** la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
- (3) **Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, des l'articles 88, paragraphe 1 et de l'article 133, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution.**
- (4) Lorsque l'Office européen des brevets constate, **lors de l'examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3**, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur [...] la **possibilité** de remédier à ces irrégularités.
- (5) Lorsqu'il n'est pas remédié [...] **à une irrégularité** constatée lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée, **à moins que la présente convention ne prévoie une conséquence juridique différente.** Lorsque l'**irrégularité** concerne le droit de priorité, **elle** entraîne la perte de ce droit pour la demande.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 91 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 5/00 ; CA/PL PV 12, points 37-42 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 85-88 ; MR/2/00, pages 89-92 ; MR/24/00, page 80)

L'article 91 CBE 1973 a entièrement été supprimé et n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000. **Tous les aspects nécessaires sont désormais couverts par le nouvel article 90 CBE.**

Article 91	<i>Supprimé</i>

CBE 1973

Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités

(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 :

a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2 ;

b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution pour l'application de la présente disposition ;

c) si l'abrégé a été déposé ;

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 ;

e) si les taxes de désignation ont été acquittées ;

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.

(2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités.

(3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1, lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée ; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1, lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande.

CBE 2000

(1) *Cf. nouvel article 90(3) et règle 57 CBE 2000*

(2) *Cf. nouvel article 90(4) CBE 2000*

(3) *Cf. nouvel article 90(5) CBE 2000*

Article 91	Supprimé

(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.

(5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, 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.

(6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

(4) *Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 39(2) CBE 2000)*

(5) *Cf. nouvel article 90(5) et règle 60 CBE 2000*

(6) *Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 56 CBE 2000)*

ARTICLE 92 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 14/00 ; CA/PL PV 13, points 42-45 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 89-90 ; MR/2/00, pages 93-94 ; MR/24/00, page 81)

1. **L'article 92(1) CBE 1973 a été remanié sans modification sur le fond.** Le but de cet article est d'indiquer que l'OEB rédige les rapports de recherche relatifs à des demandes européennes en instance pour lesquelles la taxe de recherche a été acquittée. Le texte de l'article 92(1) CBE 1973 était cependant trop restrictif et ne couvrait pas les cas dans lesquels une demande n'est plus en instance pour des motifs autres que la fiction du retrait au titre de l'article 90(3) CBE 1973. Se référer simplement à la "demande de brevet européen" laisse entendre que la recherche n'est effectuée que pour des demandes auxquelles une date de dépôt a été accordée (sinon, ces demandes ne sont pas traitées en tant que demandes de brevet européen, cf. article 90(2) CBE) et qui sont en instance lorsque la recherche est effectuée. Le fondement du rapport de recherche, à savoir les revendications, est maintenu dans le nouvel article 92 CBE, qui ancre désormais expressément l'obligation pour l'OEB de publier le rapport de recherche (cf. article 93(2) CBE 1973). Les autres détails relèvent du règlement d'exécution (cf. règles 61 à 64 CBE 2000).
2. **L'article 92(2) CBE 1973 a été entièrement supprimé**, puisqu'il est évident que l'OEB est tenu d'envoyer le rapport de recherche au demandeur. La transmission du rapport de recherche et des copies des documents cités sont des aspects qui relèvent du règlement d'exécution (cf. règle 65 CBE 2000).
3. Enfin, en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision, une modification mineure a été apportée au texte de l'**article 92 CBE** afin de l'harmoniser dans les trois langues officielles.
4. L'article 92 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLE 93 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 14/00 ; CA/PL PV 13, points 42-45 ; CA/PL PV 14, points 52-54 ; CA/100/00, pages 91-92 ; MR/2/00, pages 95-96 ; MR/24/00, page 81)

1. **L'article 93(1) CBE 1973 a été remanié** afin d'être à la fois plus court et plus clair, **sans subir aucune modification sur le fond**. La norme internationalement acceptée selon laquelle la publication intervient après 18 mois, et les éventuelles dérogations à cette norme, sont maintenues dans l'article. La troisième phrase de l'article 93(1) CBE 1973 devient le **nouveau paragraphe 2**.
2. **L'article 93(2) CBE 1973 a été supprimé**, sa teneur étant transférée dans le règlement d'exécution (cf. règle 68(1) CBE 2000). L'obligation pour l'OEB de publier le rapport de recherche est désormais expressément mentionnée à l'article 92 CBE.
3. L'article 93 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 92	Etablissement du rapport de recherche européenne

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 division de la recherche établit le rapport de recherche européenne dans la forme prescrite par le règlement d'exécution, sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

(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.

CBE 2000

[...] L'Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d'exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, ~~le cas échéant~~, des dessins existants.

(2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 65 CBE 2000)

Article 93	Publication de la demande de brevet européen

CBE 1973

(1) Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur.

Cette publication et celle du fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen a pris effet avant l'expiration dudit délai.

(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.

CBE 2000

(1) **L'Office européen des brevets publie la demande de brevet européen [...]** dès que possible

a) après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité **ou**

b) avant l'**expiration** de ce délai sur requête du demandeur.

(2) **La demande de brevet européen est publiée à la même date que** le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen **prend** effet avant l'expiration **du** délai **visé au paragraphe 1, lettre a).**

(2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 68(1) CBE 2000)

ARTICLE 94 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 6/00 ; CA/PL PV 12, points 43-47 ; CA/PL PV 14, points 55-57 ; CA/100/00, pages 93-94 ; CA/124/00, point 22 ; CA/125/00, points 113-115 ; MR/2/00, pages 97-98 ; MR/24/00, page 81)

1. Le **nouvel article 94 CBE combine les dispositions des articles 94 et 96 CBE 1973**. Il traite de la façon dont la procédure d'examen est engagée et conduite. Son titre a été modifié en conséquence. L'obligation d'acquitter une taxe ainsi que la conséquence juridique du non-paiement de la taxe ou de l'inobservation de toute autre obligation sont maintenus dans l'article.
2. Le **nouvel article 94(1), première phrase CBE est pratiquement identique à l'article 94(1) CBE 1973**. Le terme "écrite" a été supprimé et l'expression "conformément au règlement d'exécution" a été ajoutée. Le règlement d'exécution traite des modalités pratiques relatives au dépôt de la requête en examen, y compris la forme et les délais (cf. règle 70 CBE 2000). Concernant l'exigence relative à l'utilisation de la forme écrite, voir la règle 1 CBE 2000. Le règlement d'exécution pourra également déterminer qui peut présenter la requête en examen. Il s'agira normalement du demandeur (cf. règle 70(1) CBE 2000). Toutefois, compte tenu de la suppression de l'article 95 CBE, la possibilité pour un tiers de présenter la requête en examen ne devrait pas être exclue.
3. Le principe selon lequel la requête n'est pas réputée présentée tant que la taxe d'examen n'a pas été acquittée, est maintenu dans **l'article 94(1), deuxième phrase CBE**, et correspond aux dispositions similaires concernant l'opposition (article 99 CBE), le recours (article 108 CBE) et la limitation (nouvel article 105bis CBE).
4. **L'article 94(2) CBE 2000** correspond à l'article 94(3) CBE 1973. L'expression "dans les délais" a cependant été ajoutée étant donné que le délai de présentation de la requête ne sera plus fixé à l'article 94 CBE.
5. L'article 96(2) CBE 1973 a été repris dans le **nouvel article 94(3) CBE**. Conformément à la pratique de l'OEB, il est désormais précisé que l'OEB peut non seulement inviter le demandeur à présenter ses observations, mais peut aussi l'inviter à modifier la demande en application de l'article 123 CBE.
6. Le **nouvel article 94(4) CBE** correspond sur le fond à l'article 96(3) CBE 1973 et précise quel est l'effet juridique découlant de l'absence de réponse à une notification de la division d'examen. Le mot "invitation" a été remplacé par le terme "notification" qui est plus approprié.
7. Enfin, quelques modifications ont été apportées à **l'article 94 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (texte rendu homogène, cf. l'article 78 CBE; amélioration rédactionnelle).
8. L'article 94 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 94	Examen de la demande de brevet européen

CBE 1973

(1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

(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 n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée.

(3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

[Voir l'article 96(2) CBE 1973 :

(2) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit.]

[Voir l'article 96(3) CBE 1973 :

(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes 1 ou 2, la demande est réputée retirée.]

CBE 2000

(1) Sur requête [...], l'Office européen des brevets examine **conformément au règlement d'exécution** si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux ~~conditions~~ **exigences** prévues par la présente convention. [...] La requête n'est ~~considérée~~ comme **réputée présentée** qu'après le paiement de la taxe d'examen [...].

(2) Lorsque la requête **en examen** n'est pas **présentée dans les délais**, la demande est réputée retirée.

(3) S'il résulte de l'examen que la demande **ou** l'invention qui en fait l'objet ne **satisfait** pas aux ~~conditions~~ **exigences** prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, [...] aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations **et, sous réserve des dispositions de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.**

(4) Si [...] le demandeur ne **répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen**, la demande est réputée retirée.

ARTICLE 95 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 6/00 ; CA/PL PV 12, points 43-47 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 95-96 ; CA/124/00, point 22 ; CA/125/00, points 113-115 ; MR/2/00, pages 99-100 ; MR/24/00, page 81)

1. Le délai applicable à la présentation de la requête en examen a été transféré dans le règlement d'exécution (cf. le nouvel article 94(1) CBE et la règle 70(1) CBE 2000). A ce stade, il n'est **pas envisagé** de modifier le délai de six mois. La situation pourrait cependant évoluer à l'avenir ; il n'est plus souhaitable de limiter de manière stricte les possibilités d'adaptation du délai aux évolutions imprévisibles, comme prévu par l'article 95 CBE 1973. Par exemple, il pourra s'avérer nécessaire d'adapter la procédure d'examen européenne aux changements apportés au système du PCT. De même, une augmentation importante de la charge de travail en matière d'examen pourra contraindre l'Organisation européenne des brevets à introduire une sorte d'examen différé. Une certaine souplesse est donc nécessaire. Toute modification du système ne pourra bien entendu intervenir que sur décision du Conseil d'administration, ce qui garantira un processus de prise de décision approprié.
2. Si un système d'examen différé devait être introduit, la CBE doit laisser aux tiers la possibilité de présenter une requête en examen. Comme le nouvel article 94(1) CBE ne précise pas qui peut déposer une telle requête, le règlement d'exécution pourrait prévoir qu'une requête en examen peut aussi être présentée par un tiers.
3. Compte tenu de ce qui précède, **l'article 95 CBE 1973 a été supprimé**. Il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

ARTICLE 96 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 6/00 ; CA/PL PV 12, points 43-47 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 97-98 ; CA/124/00, point 22 ; CA/125/00, points 113-115 ; MR/2/00, pages 101-102 ; MR/24/00, page 81)

1. Le nouvel article 94 CBE combine les dispositions des articles 94 et 96 CBE 1973. La situation qui est décrite à l'article 96(1) CBE 1973, et qui concerne un cas de figure en relation avec la présentation de la requête en examen, est traitée dans le règlement d'exécution (cf. règle 70(2) CBE 2000).
2. **L'article 96 CBE 1973 a donc été supprimé**. Il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 95	<i>Supprimé</i>

CBE 1973	CBE 2000
Prorogation du délai de présentation de la requête en examen (1) Le Conseil d'administration peut proroger le délai de présentation de la requête en examen s'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile. (2) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il peut décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. En pareil cas, il arrête dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées. (3) Toute décision du Conseil d'administration relative à la prorogation du délai n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après la publication de cette décision au Journal officiel de l'Office européen des brevets. (4) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il est tenu de prendre des mesures afin de rétablir aussi rapidement que possible le délai initial.	<i>Supprimé</i>

Article 96	<i>Supprimé</i>

CBE 1973	CBE 2000
Examen de la demande de brevet européen (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. (2) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit. (3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes 1 ou 2, la demande est réputée retirée.	(1) <i>Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 70(2) CBE 2000)</i> (2) <i>Cf. nouvel article 94(3) CBE 2000</i> (3) <i>Cf. nouvel article 94(4) CBE 2000</i>

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 97 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 6/00, CA/PL PV 12, points 43-47 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 99-102 ; MR/2/00, pages 103-106 ; MR/24/00, pages 81-82)

1. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 97 CBE 1973 ont été intervertis. Le nouveau titre de l'article 97 CBE 2000 reflète ce changement.
2. **Le nouvel article 97(1) CBE traite désormais de la délivrance du brevet.** Toutes les exigences de forme qui doivent être remplies avant que la division d'examen ne décide de la délivrance du brevet ont été transférées dans le règlement d'exécution (cf. règle 71 CBE 2000). Il n'est pas nécessaire de les énumérer à l'article 97 CBE, notamment parce que cela empêcherait l'OEB de réagir avec souplesse aux évolutions futures. Si, par exemple, l'OEB devait décider à l'avenir de publier les brevets délivrés uniquement par des moyens électroniques, il ne serait plus nécessaire de prévoir une taxe d'impression.

Les paragraphes 3 et 5 de l'article 97 CBE 1973 ont donc également été supprimés. L'obligation de produire une traduction des revendications est maintenue dans le règlement d'exécution (cf. règle 71(3) CBE 2000). La conséquence juridique du non-respect des exigences de forme est également fixée dans le règlement d'exécution (cf. règle 71(7) CBE 2000).
3. L'article 97(1) CBE 1973 devient l'**article 97(2) CBE 2000**. Il a été remanié afin d'en rendre le libellé conforme au nouveau paragraphe 1 sans aucun changement sur le fond. Son libellé a en outre été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, amélioration rédactionnelle). Il en va de même de l'**article 97(1) et (3) CBE 2000**.
4. **Le nouvel article 97(3) CBE** est pour l'essentiel identique à l'article 97(4), première phrase CBE 1973. Les dispositions concernant le délai minimum qui doit s'écouler avant que la délivrance ne prenne effet ont été supprimées de l'article. Les autres formalités relatives à la délivrance étant transférées dans le règlement d'exécution (cf. règle 71 CBE 2000), il est plus pertinent que cette question soit elle aussi traitée à un niveau législatif inférieur. L'**article 97(6) CBE 1973** a donc été supprimé, dans la mesure où il n'était plus nécessaire.
5. L'article 97 CBE révisé est applicable aux

demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 97	Délivrance du brevet ou rejet de la demande

CBE 1973

(2) Lorsque la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen pour les Etats désignés si,

a) dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen ;

b) les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet ont été acquittées dans le délai prescrit par le règlement d'exécution ;

c) les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été acquittées.

(1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention.

(3) Si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

(4) La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt deux mois à compter du point de départ du délai visé au paragraphe 2, lettre b).

(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduction des revendications figurant dans le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 ne peut être inférieur à trois mois. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

CBE 2000

(1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux ~~conditions~~ **exigences** prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen, **à condition pour autant que les exigences conditions** prévues par le règlement d'exécution soient remplies.

a) à c) **Supprimées** – Transférées dans le règlement d'exécution (cf. règle 71 CBE 2000)

(2) Si la division d'examen [...] estime que la demande **de brevet européen** ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux ~~conditions~~ **exigences** prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que ~~des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la présente~~ convention ne prévoie une conséquence juridique **différente**.

(3) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 71(7) CBE 2000)

(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen [...] prend effet [...] ~~au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de~~ **à la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets.** [...]

(5) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 71(3) et (7) CBE 2000)

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 98 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 14/00 ; CA/PL PV 13, points 42-45 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 103-104 ; MR/2/00, pages 107-108 ; MR/24/00, page 82)

1. L'**article 98 CBE a été remanié sans aucun changement sur le fond**. Son libellé est harmonisé avec celui de l'article 93 CBE. Le contenu du fascicule de brevet est désormais précisé dans le règlement d'exécution (cf. règle 73(1) CBE 2000).
2. L'article 98 CBE contient maintenant l'expression "dès que possible", de manière à indiquer qu'il n'est pas toujours techniquement possible de publier le fascicule à la même date que la mention de la délivrance.
3. L'article 98 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes européennes déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 97	Délivrance du brevet ou rejet de la demande

CBE 1973

(6) Sur requête du demandeur, la mention de la délivrance du brevet européen sera publiée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou 5. La requête ne peut être faite que si les exigences visées aux paragraphes 2 et 5 sont remplies.

CBE 2000

(6) ***Supprimé***

Article 98	Publication du fascicule du brevet européen

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.

CBE 2000

L'Office européen des brevets publie [...] le fascicule du brevet européen **dès que possible après la publication de** la mention de la délivrance du brevet européen [...] **au Bulletin européen des brevets.**

CINQUIEME PARTIE

La **procédure de limitation** (cf. nouveaux articles 105bis, 105ter et 105quater CBE) a été insérée dans le titre de la cinquième partie.

ARTICLE 99 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 15/00 ; CA/PL PV 13, points 47 à 58 ; CA/PL PV 14, points 58 à 60 ; CA/100/00, p. 105 et 106)

1. L'**article 99(1) CBE** reste pour l'essentiel identique, seule sa deuxième phrase étant transférée dans le règlement d'exécution (cf. règle 76(1) CBE 2000). La première phrase a été reformulée et clarifiée, sans modification sur le fond.
2. Le délai de neuf mois et le paiement de la taxe d'opposition étant des conditions de recevabilité essentielles, elles sont maintenues à l'article 99(1) CBE. D'autres conditions concernant la recevabilité de l'opposition sont édictées à la règle 76(2) et (3) CBE 2000. Les conséquences juridiques d'une opposition irrecevable sont fixées à la règle 77 CBE 2000.
3. En vertu de l'article 99(3) CBE, une 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. Il n'est pas nécessaire que ces dispositions figurent à l'article 99 CBE. Un cas comparable était déjà prévu par la règle 56 CBE 1973 (cf. nouvelle règle 84(1) CBE 2000), qui dispose que la procédure d'opposition peut être poursuivie par l'OEB sur requête s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint. **L'article 99(3) CBE 1973 a donc été supprimé et inséré dans le règlement d'exécution** (cf. règle 75 CBE 2000).
4. Quelques modifications mineures ont été apportées à l'**article 99 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, améliorations rédactionnelles et clarifications).
5. L'article 99 CBE révisé est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ;
brevets européens délivrés sur la base de demandes européennes en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ou déposées à compter de cette date.

ARTICLE 100 CBE

Des modifications mineures ont été apportées au texte de l'**article 100 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, cf. aussi l'article 76(1) CBE).

CINQUIEME PARTIE PROCEDURE D'OPPOSITION ET DE LIMITATION

Article 99 Opposition

CBE 1973

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.

(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.

(4) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.

(5) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

CBE 2000

(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen **au Bulletin européen des brevets**, toute personne peut faire opposition **à ce brevet [...]** auprès de l'Office européen des brevets, **conformément au règlement d'exécution. [...]** **L'opposition** n'est réputée formée qu'après **le** paiement de la taxe d'opposition.

(2) *Inchangé*

(3) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 75 CBE 2000)

(3) Les ~~tiers qui ont fait opposition~~ **opposants** sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.

(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'une ~~jugement~~ **décision** passée en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant ~~les dispositions de l'article 118,~~ le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

Article 100 Motifs d'opposition

L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs ~~selon lesquels~~ **suivants** :

- a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable ~~aux termes~~ **en vertu** des articles 52 à 57 ;
- b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande ~~initiale~~ **antérieure** telle qu'elle a été déposée.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 101 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 15/00 ; CA/PL PV 13, points 47-58 ; CA/PL PV 14, points 61-65 ; CA/100/00, pages 107-110 ; MR/2/00, pages 110-114 ; MR/24/00, page 83)

1. Le **nouvel article 101 CBE** fusionne l'article 101(1) et (2) CBE 1973 avec l'article 102(1), (2) et (3) CBE 1973. Il a en outre été restructuré en partie dans un souci de clarification. Les modalités de la procédure d'opposition prévues à l'article 102(3), (4) et (5) CBE 1973 ont été transférées dans le règlement d'exécution (cf. règle 82(1) et (2) CBE 2000).
2. L'**article 101(1) CBE** a été précisé en ce sens que la division d'opposition **n'est pas tenue** d'examiner **tous** les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. Cette précision reflète la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (G 10/91, JO OEB 1993, 420), sur laquelle se fonde la pratique actuelle.
3. L'examen des motifs d'opposition s'inspire des principes suivants établis par la Grande Chambre de recours :
 - la division d'opposition est **tenue** d'examiner uniquement les motifs d'opposition qui sont mentionnés dans la déclaration faite par l'opposant selon la règle 76(2)c) CBE 2000 ;
 - la division d'opposition **peut** en outre, conformément à l'article 114(1) CBE, examiner **d'office** tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE qui n'a pas été invoqué par l'opposant, **si ce motif est pertinent et s'oppose au maintien du brevet européen**.

Le règlement d'exécution reflète ces principes (cf. règle 81(1) CBE 2000).

4. L'**article 101(2) CBE 1973 a été supprimé**, son contenu étant transféré dans le nouveau paragraphe 1. Le **nouvel article 101(2) CBE** correspond à l'article 102(1) et (2) CBE 1973, mais contient également une précision. Pour qu'un brevet européen soit révoqué, il suffit que **l'un** des motifs d'opposition s'oppose à son maintien. Le brevet est maintenu lorsqu'**aucun** des motifs d'opposition ne s'y oppose. Cette précision concerne seulement la question de fond quand un brevet doit être révoqué ou maintenu. La règle 81 CBE 2000 fixe dans le détail comment l'opposition doit être examinée pendant la procédure et quels motifs d'opposition doivent être traités dans la décision de la division d'opposition.
5. Le **nouvel article 101(3)a) CBE** correspond à l'article 102(3) CBE 1973, les exigences de forme prévues par l'article 102(3)a) et b) et (5) CBE 1973 étant transférées dans le règlement d'exécution (cf. règles 82(1) et (2) CBE 2000).
6. Le **nouvel article 101(3)b) CBE** apporte une clarification. Si le titulaire du brevet demande au cours de la procédure d'opposition des modifications, la division d'opposition examine, en tenant compte de **l'ensemble** des dispositions de la CBE, si les conditions matérielles sont remplies pour pouvoir maintenir le brevet. S'il résulte de l'examen que tel est le cas, le brevet est maintenu tel que modifié. S'il n'est **pas** satisfait à ces conditions, la division d'opposition révoque le brevet. L'article 102(1) CBE 1973 ne prévoyait une révocation du brevet **que** si les motifs d'opposition s'opposaient à son maintien. Il s'ensuit que l'article 102(1) CBE 1973 ne constituait pas *stricto sensu* la base juridique de la révocation du brevet lorsque le brevet tel que modifié **ne** satisfaisait par exemple **pas** aux conditions posées aux articles 84 ou 123(3) CBE ou encore aux règles 27 ou 29 CBE 1973. Dans ces cas, la pratique de l'OEB a consisté à révoquer le brevet en vertu de l'article 102(3) CBE 1973, même si cette disposition ne le prévoyait pas expressément. Par souci de clarification, **le nouvel article 101(3)b) CBE** prévoit **expressément** la révocation du brevet tel que modifié.

Enfin, des modifications mineures ont été apportées à l'**article 101(3) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, cf. les articles 78 et 97 CBE).

7. Le texte révisé de l'article 101 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ou déposées à compter de cette date

Article 101	Examen de l'opposition - Révocation ou maintien du brevet européen

CBE 1973

(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen.

(2) Au cours de l'examen de l'opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'opposition 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.

[Voir l'article 102(1) et (2) CBE 1973 :

(1) *Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.*

(2) *Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.]*

[Voir l'article 102(3) CBE 1973 :

(3) *Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que :*

a) *conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que*

b) *la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.]*

CBE 2000

(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine **conformément au règlement d'exécution si au moins un motif** d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. **Au cours de cet examen**, la division d'opposition invite 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.

(2) ***Supprimé – Incorporé dans le paragraphe 1***

(2) Si la division d'opposition estime **qu'au moins un motif** d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. **Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.**

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet **européen** au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet

a) satisfont aux **conditions exigences** de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, **à condition pour autant que les exigences conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies ;**

b) **ne satisfont pas aux conditions exigences de la présente convention, elle révoque le brevet.**

ARTICLE 102 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 15/00 ; CA/PL PV 13, points 47-58 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 111-114 ; MR/2/00, pages 115-118 ; MR/24/00, page 83)

1. **L'article 102 CBE 1973 a été en partie fusionné avec le nouvel article 101 CBE** (cf. le point 1 des remarques explicatives relatives à l'article 101 CBE). L'article 101(2) CBE 2000 contient l'article 102(1) et (2) CBE 1973 (voir pour plus de détails le point 4 des remarques explicatives relatives à l'article 101 CBE). Les **modalités de la procédure d'opposition prévues par l'article 102(3)a, b) et (5) CBE 1973 ont été transférées dans le règlement d'exécution** (cf. règle 82(1) et (2) CBE 2000).

Le titre de l'article 102 CBE 1973 a été ajouté au titre de l'article 101 CBE 2000.

2. L'article 102 CBE étant supprimé, il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

ARTICLE 103 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 15/00 ; CA/PL PV 13, points 47-58 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 115-116 ; MR/2/00, pages 119-120 ; MR/24/00, page 83)

1. **L'article 103 CBE a été reformulé**, sans aucune modification de fond. Il y est désormais fait référence au nouvel article 101(3)a) CBE, qui remplace l'article 102(3) CBE 1973, et son libellé a été adapté à celui des nouveaux articles 93 et 98 CBE. Le contenu d'un nouveau fascicule de brevet est fixé dans le règlement d'exécution (cf. règle 87 CBE 2000).
2. Le nouveau texte contient les termes "dès que possible" afin d'indiquer qu'il n'est pas toujours techniquement possible de publier le nouveau fascicule le même jour que la publication de la mention de la décision concernant l'opposition.
3. Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées à **l'article 103 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
4. Le texte révisé de l'article 103 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la BE 2000 ou déposées à compter de cette date

Article 102	<i>Supprimé</i>

CBE 1973

Révocation ou maintien du brevet européen

(1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

(2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que :

a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que

b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.

(4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est révoqué.

(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

CBE 2000*Titre ajouté au titre de l'article 101 CBE*

(1) *Devient l'article 101(2), première phrase, CBE 2000*

(2) *Devient l'article 101(2), deuxième phrase, CBE 2000*

(3) *Devient l'article 101(3)a CBE 2000*

a) **Supprimée** – Transférée dans le règlement d'exécution (cf. règle 82(1) CBE 2000)

b) **Supprimée** – Transférée dans le règlement d'exécution (cf. règle 82(2) CBE 2000)

(4) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 82(3) deuxième phrase CBE 2000)

(5) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 82(2) CBE 2000)

Article 103	Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

CBE 1973

Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 102, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

CBE 2000

[...] Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3, ~~lettre a)~~, l'Office européen des brevets publie [...] un nouveau fascicule du brevet européen [...] **dès que possible après que** la publication de la mention de la décision concernant l'opposition **a été publiée au Bulletin européen des brevets.**

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 104 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 15/00 ; CA/PL PV 13, points 47-58 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 117-118 ; MR/2/00, pages 121-122 ; MR/24/00, page 83)

1. L'**article 104(1) CBE** a été légèrement reformulé. En outre, l'**article 104(1) et (2) CBE** a été modifié de telle manière que les modalités d'une décision ordonnant une répartition différente des frais ainsi que la procédure régissant la fixation des frais sont transférées dans le règlement d'exécution (cf. règle 88 CBE 2000).
2. Enfin, des modifications mineures ont été apportées à l'**article 104 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, amélioration rédactionnelle ou clarification).
3. Le texte révisé de l'article 104 CBE est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ou déposées à compter de cette date

ARTICLE 105 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 15/00 ; CA/PL PV 13, points 47-58 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 119-120 ; MR/2/00, pages 123-124 ; MR/24/00, page 83)

1. L'**article 105 CBE a été reformulé afin d'en clarifier le sens**. Le terme "judiciairement" a été supprimé, étant donné que l'action en déclaration de non-contrefaçon ne doit pas être engagée auprès d'une *jurisdiction* dans tous les Etats. Les modalités de l'intervention qui figurent dans l'article 105 CBE 1973 ont été transférées dans le règlement d'exécution (cf. règle 89 CBE 2000).
2. Le texte révisé de l'article 105 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ou déposées à compter de cette date

Article 104	Frais

CBE 1973

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction.

(2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition.

(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

CBE 2000

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, **à moins que** la division d'opposition [...] **conformément au règlement d'exécution, n'arrête, conformément au règlement d'exécution, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige [...].**

(2) **Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.**

(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat **sur le territoire duquel dans lequel** cette exécution doit être poursuivie **avoir lieu**. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Article 105	Intervention du contrefacteur présumé

CBE 1973

(1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition 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. Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur.

(2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution.

CBE 2000

(1) [...] Tout tiers [...] peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition **conformément au règlement d'exécution**, à condition qu'il apporte [...] la preuve

a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, [...] **ou**

b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater [...] qu'il n'est pas contrefacteur.

(2) [...] **Une intervention recevable [...]** est assimilée à une opposition [...].

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

NOUVEAUX ARTICLES 105bis, 105ter, 105quater CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 11/96 ; CA/PL 29/99 ; CA/PL 29/99 Rev. 1 ; CA/PL PV 4, points 95-107 ; CA/PL PV 11, points 23-40 ; CA/PL PV 13, points 128-138 ; CA/PL PV 14, points 159-171 ; CA/100/00, pages 121-126 ; CA/124/00, point 23 ; CA/125/00, points 116-122 ; MR/2/00, pages 125-130 ; MR/10/00 ; MR/PD 3/00 ; MR/15/00 ; MR/24/00, page 83-91)

1. Selon la **procédure de limitation introduite dans les nouveaux articles 105bis, 105ter et 105quater CBE, le brevet européen peut, sur requête du titulaire du brevet, être limité ou révoqué avec effet rétroactif** (cf. article 68 CBE).

La limitation ou la révocation **peuvent être demandées à tout moment**, étant toutefois entendu que **la procédure d'opposition prime sur la procédure de limitation ou de révocation**.

Du fait que la procédure de limitation revêt la forme d'une procédure *ex parte* et qu'il a été renoncé à l'examen de la brevetabilité de l'objet du brevet "résiduel", la décision de l'OEB pourra être prise rapidement.

2. Selon **l'article 105bis(1) CBE**, un brevet européen, tel que **délivré** ou **modifié** dans la procédure d'opposition ou de limitation devant l'OEB (cf. règle 90 CBE 2000), peut être révoqué ou limité (au moyen d'une modification des revendications), à la requête du(des) titulaire(s) du brevet et sous réserve du paiement d'une taxe.

La règle 92 CBE 2000 énonce les critères de recevabilité, à savoir

- la présentation d'une requête écrite contenant les indications relatives au(x) titulaire(s) du brevet,
- le numéro du brevet européen dont la limitation ou la révocation est requise,
- la liste des Etats contractants dans lesquels ce brevet a pris effet,
- la production du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins (lorsque la limitation du brevet est requise),
- les indications concernant le mandataire agréé (si un mandataire a été constitué).

3. **L'article 105bis(2) CBE** traite des relations existant entre la procédure de limitation et la procédure d'opposition. La primauté de la procédure d'opposition exclut la possibilité d'engager une procédure de limitation lorsqu'une opposition a déjà été formée (cf. règle 93(1) CBE 2000). Le règlement d'exécution précise la procédure à suivre dans les cas, probablement rares, où une procédure d'opposition est introduite après qu'une requête en limitation ou en révocation a déjà été valablement présentée (cf. règle 93(2) CBE 2000) :

- lorsque la révocation du brevet est requise, la procédure correspondante est **poursuivie** et, le cas échéant, le brevet est révoqué ;
- lorsque la limitation du brevet est demandée, la procédure de limitation est **close**.

4. La procédure européenne de limitation n'a toutefois pas priorité sur les **procédures nationales** (notamment sur la procédure de nullité). Si des procédures parallèles ont été engagées, la procédure nationale peut être suspendue ou poursuivie conformément à la pratique nationale ou au droit national. Lorsqu'une procédure nationale ayant abouti à une limitation est déjà close, il est possible, par le biais de la procédure européenne de limitation, d'imposer la limitation qui y a été effectuée à d'autres Etats contractants (à condition de satisfaire aux exigences de la CBE). Il convient également de signaler qu'une limitation du brevet européen effectuée devant l'OEB ne fait pas obstacle à une limitation allant encore plus loin dans la procédure **nationale**.

Article 105bis Requête en limitation ou en révocation**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente

CBE 2000

(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou être limité **par** ~~sous la forme d'une~~ modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée ~~que lorsque~~ **qu'après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation a été acquittée.**

(2) La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est ~~pendante~~ **en instance.**

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

5. Dans le cadre de la procédure de limitation, l'OEB doit, conformément à l'**article 105ter(1) CBE**, examiner si les conditions requises par le règlement d'exécution pour la limitation ou la révocation du brevet qui a été demandée sont remplies (cf. règles 94 et 95 CBE 2000). En cas de limitation, il convient en particulier d'examiner si la modification requise des revendications entraîne effectivement une limitation du brevet ou si elle ne vise pas à protéger un autre objet, et s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 84 CBE. En outre, l'OEB doit appliquer dans la procédure de limitation les règles générales de procédure de la Convention, notamment les dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE.
6. L'OEB n'examine **pas** :
 - si la limitation a atteint son but (par exemple opérer une délimitation par rapport à un état de la technique donné) ou
 - si l'objet du brevet limité est encore brevetable au regard des articles 52 à 57 CBE.
7. Selon l'**article 105ter(2) CBE**, l'OEB (c'est-à-dire une division d'examen, cf. règle 91 CBE 2000) décide de limiter ou de révoquer le brevet européen dès lors que les conditions requises à l'article 105ter(1) CBE sont remplies. Dans le cas contraire, la requête doit être rejetée.
8. La procédure à suivre est régie en détail dans le règlement d'exécution. En particulier, il y a lieu de garantir que la limitation s'effectue sur la base du nouveau texte des revendications tel que présenté par le titulaire du brevet (cf. règle 92(2)d) CBE 2000). Celui-ci doit être invité, dans la notification lui annonçant qu'il peut être fait droit à sa requête en limitation, à produire une traduction des revendications modifiées et à acquitter la taxe d'impression (cf. règle 95(3) CBE 2000). Il lui est donné alors la possibilité de vérifier le texte du brevet qu'il est prévu de publier et il peut, sur requête, corriger les erreurs manifestes ou les fautes de transcription. En revanche, il n'est plus possible à ce stade d'apporter des modifications de fond aux revendications, la requête en limitation ayant déjà été examinée et acceptée.
9. Conformément aux articles 106 et suivants CBE, un recours (devant une chambre de recours technique) peut être formé contre une décision rendue par la division d'examen dans la procédure de limitation (cf. article 21 CBE).
10. A la date de prise d'effet de la décision relative à la révocation ou à la limitation du brevet européen conformément à l'**article 105ter(3) CBE**, les effets du brevet européen s'éteignent rétroactivement en tout ou partie (cf. article 68 CBE) pour tous les Etats contractants dans lesquels le brevet est ou était en vigueur. Si, dans le cadre de la procédure de limitation, il a été invoqué pour certains Etats contractants l'existence de droits européens ou nationaux antérieurs, il est possible de procéder à une limitation sous la forme de revendications distinctes pour ces Etats (cf. règle 138 CBE 2000).
11. A la date de la publication de la mention de la décision relative à la limitation du brevet européen, l'OEB publie, en application de l'**article 105quater CBE**, un fascicule de brevet européen modifié qui contient le nouveau texte des revendications, leur traduction dans les langues officielles de l'OEB et, le cas échéant, la description et les dessins sous une forme modifiée (cf. règle 96 CBE 2000).
12. Si le fascicule de brevet européen modifié n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'Etat contractant dans lequel le brevet produit ses effets, cet Etat peut exiger la production d'une **traduction** (cf. article 65 CBE 2000).
13. Quelques modifications mineures ont été apportées aux **articles 105bis, 105ter et 105quater CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (améliorations rédactionnelles, harmonisation dans les trois langues officielles).
14. Le texte révisé des articles 105bis, 105ter et 105quater CBE est applicable aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la BE 2000 ou déposées à compter de cette date

Article 105ter Limitation ou révocation du brevet européen

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente

CBE 2000

(1) L'Office européen des brevets examine si ~~les conditions requises dans~~ s'il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen ~~sont remplies~~.

(2) Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen ~~répond~~ satisfait à ces ~~conditions~~ exigences, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date de la ~~publication à laquelle~~ au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets.

Article 105quater Publication d'un ~~du~~ fascicule de brevet européen modifié

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente

CBE 2000

Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105ter, paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.

SIXIEME PARTIE

ARTICLE 106 CBE

(Documents préparatoires CA/PL 16/00 ; CA/PL PV 13, points 60-63 ; CA/PL PV 14, points 71-72 ; CA/100/00, pages 127-128 ; MR/2/00, pages 131-132 ; MR/24/00, page 91)

1. Les décisions susceptibles de recours sont définies à l'article 106(1) et (3) CBE 1973. Seule une décision mettant fin à une procédure peut faire l'objet d'un recours, sauf si, dans le cas d'une décision ne mettant pas fin à une procédure, il est prévu un recours indépendant. Ce point constitue une caractéristique essentielle de la procédure de recours à l'OEB, et il est donc maintenu à l'**article 106(1) et (2) CBE 2000**.
2. L'**article 106(2) CBE 1973** a été **transféré dans le règlement d'exécution** (cf. règle 98 CBE 2000) pour les mêmes raisons que celles exposées dans le point 3 des remarques explicatives relatives à l'article 99(3) CBE.
3. L'**article 106(4) et (5) CBE 1973** prévoit des limitations aux recours ayant pour objet la répartition et la fixation des frais. D'une façon générale, la disposition visée à l'article 106(4) CBE s'est avérée efficace. Dans de rares cas, elle peut toutefois entraîner des difficultés, par exemple si une partie devant supporter des coûts élevés ne peut former un recours car la décision ordonnant la répartition des frais a par ailleurs fait droit à ses prétentions. Il semble donc raisonnable de se réserver la possibilité de modifier cette réglementation. En outre, ces dispositions ne touchent pas à des aspects fondamentaux de la procédure de recours. Elles ont donc été **intégrées dans le règlement d'exécution** (cf. règle 97 CBE 2000) et une disposition permettant de limiter le droit de former un recours a été incluse dans le nouvel article 106(3) CBE.
4. Le texte révisé de l'article 106 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

SIXIEME PARTIE PROCEDURE DE RECOURS

Article 106 Décisions susceptibles de recours

CBE 1973

(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

(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.

(3) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

(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.

CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 98 CBE 2000)

(3) *Devient (2) – Texte inchangé*

(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d'opposition peut être limité dans le règlement d'exécution.

(4) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 97 CBE 2000)

(5) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 97 CBE 2000)

ARTICLE 107 CBE

Des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées au texte de l'article 107 CBE en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision

ARTICLE 108 CBE

(Documents préparatoires CA/PL 16/00 ; CA/PL PV 13, points 60-63 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 129-130 ; MR/2/00, pages 133-134 ; MR/24/00, page 91)

1. L'**article 108 CBE** concerne les délais et la forme que le recours doit respecter. Les délais pour former recours et pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours demeurent dans cet article, tandis que les **exigences de forme** sont fixées **dans le règlement d'exécution** (cf. règle 99 CBE 2000), comme c'était déjà le cas en vertu des règles 64 et 65 CBE 1973. Il est cependant utile, dans la perspective de l'utilisation qui sera faite à l'avenir des moyens électroniques de communication, d'éviter des références à des formulations telles que "par écrit" ou "sous forme écrite" et de maintenir cette disposition dans le règlement d'exécution.
2. Conformément à l'article 3(1) de l'acte de révision, une modification d'ordre rédactionnel a été apportée au texte de l'**article 108 CBE**.
3. Le texte révisé de l'article 108 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 107	Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à la procédure ~~ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions~~ aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit peut former un recours contre cette décision. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 108	Délai et forme

CBE 1973

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision.

CBE 2000

Le recours doit être formé, **conformément au règlement d'exécution**, auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n'est ~~considéré comme~~ **réputé** formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé [...] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, **conformément au règlement d'exécution**.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 109 CBE

Une modification d'ordre rédactionnel a été apportée au texte de l'**article 109(1) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 110 CBE

(Documents préparatoires CA/PL 16/00 ; CA/PL PV 13, points 60-63 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 131-132 ; MR/2/00, pages 135-136 ; MR/24/00, page 91)

1. L'article 110(1) CBE 1973 et l'**article 110(1), première phrase CBE 2000** établissent tous deux la distinction fondamentale entre recevabilité et admissibilité. Ainsi, la chambre de recours n'examine s'il peut être fait droit au recours (examen quant au fond) que si le recours est recevable.

Dans la CBE 1973, les conditions de recevabilité d'un recours étaient régies en partie par des articles de la CBE (cf. articles 106 à 108 CBE 1973) et en partie par le règlement d'exécution (cf. règle 64 CBE 1973), lequel régissait également l'examen d'un recours quant à sa recevabilité (cf. règle 65 CBE 1973) et prévoyait que la conséquence juridique d'un recours irrecevable était son rejet.

Cette disposition est maintenue dans la CBE 2000 au niveau du règlement d'exécution (cf. règle 101(1) CBE 2000).

2. L'article 110(2) CBE 1973 prévoyait déjà que l'examen du recours doit se dérouler conformément au règlement d'exécution. Cette disposition est **maintenue dans l'article 110, deuxième phrase CBE, tel que révisé**.

La règle 66(1) CBE 1973 illustre le principe déjà appliqué dans la CBE 1973, à savoir que le règlement d'exécution contient des dispositions détaillées concernant l'examen des recours. Conformément à cette règle, 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, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

3. L'article 110(2) CBE 1973 fournissait également une application pratique du droit d'être entendu, ancré dans l'article 113 CBE, et n'avait donc pas besoin d'être maintenu à l'article 110 CBE.

L'article 110(3) CBE 1973 concernait uniquement l'examen des procédures de recours *ex parte*. La fiction de retrait de la demande, prévue à l'article 110(3) CBE 1973, constitue généralement la conséquence juridique la plus avantageuse pour le demandeur car, conformément à la pratique régie par la règle 69(1) CBE 1973, le demandeur est informé de la perte d'un droit, ce qui lui permet de choisir le moyen de recours adapté, à savoir requérir une décision susceptible de recours au sujet de la perte d'un droit conformément à la règle 69(2) CBE 1973, ou la poursuite de la procédure suivant l'article 121 CBE 1973, ou la restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE 1973. Cependant, si le recours *ex parte* ne concerne qu'une question isolée, par exemple la désignation d'un Etat contractant donné, la **fiction de retrait du recours** serait une conséquence juridique plus appropriée, ce qui tend à prouver qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse pour pouvoir tenir compte des futurs développements de la procédure de délivrance. Par conséquent, les dispositions de l'**article 110(2) et (3) CBE 1973 ont été transférées dans le règlement d'exécution** (cf. règle 100(2) et (3) CBE 2000).

4. Le texte révisé de l'article 110 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 109	Révision préjudicielle

(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose ~~celui qui a introduit le recours~~ **le requérant** à une autre partie.

(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Article 110	Examen du recours

CBE 1973

(1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

(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.

CBE 2000

[...] Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. L'examen du recours [...] se déroule conformément au [...] règlement d'exécution.

(2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 100(2) CBE 2000)

(3) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 100(3) CBE 2000)

ARTICLES 111 et 112 CBE

Des modifications mineures ont été apportées aux **articles 111 et 112 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (améliorations rédactionnelles et clarifications, harmonisation dans les trois langues officielles).

Article 111 Décision sur le recours

- (1) A la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a ~~pris~~ **rendu** la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.
- (2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a ~~pris~~ **rendu** la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été ~~prise~~ **rendue** par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.

Article 112 Décisions ou avis de la Grande Chambre de recours

- (1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose :
- a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'**elle estime qu'**une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale ;
- b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.
- (2) Dans les cas visés au paragraphe 1, ~~lettre a)~~, les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.
- (3) La décision de la Grande Chambre de recours ~~à laquelle il est fait référence~~ **visée** au paragraphe 1, ~~lettre a)~~, lie la chambre de recours pour le recours en instance.

NOUVEL ARTICLE 112bis CBE

(Documents préparatoires CA/PL 17/00 ; CA/PL PV 13, points 65-70 ; CA/PL PV 14, points 112-117 ; CA/100/00, pages 133-142 ; CA/124/00 point 9 ; CA/125/00, points 25-32 ; MR/2/00, pages 137-146 ; MR/8/00 ; MR/10/00 ; MR/21/00 ; MR/24/00, pages 91-93)

1. Afin de permettre la **révision judiciaire** limitée de décisions rendues par les chambres de recours, la **Grande Chambre de recours** doit avoir compétence pour statuer sur les **requêtes en révision**.
2. En vertu du **nouvel article 112bis(1) CBE**, une partie aux prétentions de laquelle une décision d'une chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision.
3. Comme le prévoit le **nouvel article 112bis(2) CBE**, une requête en révision ne peut être fondée que sur des motifs définis dans la CBE, à savoir
 - lorsque la procédure de recours est entachée d'un vice fondamental de procédure, ou
 - lorsqu'une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision.
4. Les **vices fondamentaux de procédure** sont en premier lieu définis à l'**article 112bis(2)a, b) et c) CBE**, à savoir :
 - la violation de l'article 24 CBE régissant la récusation des membres d'une chambre de recours,
 - la participation de personnes n'ayant pas la qualité de membres des chambres de recours, ou
 - le fait que la chambre n'a pas statué sur une requête pertinente pour la décision.

En outre, l'**article 112bis(2)d) CBE** permet de définir dans le règlement d'exécution d'autres vices fondamentaux de procédure sur lesquels une requête en révision peut être fondée. La nouvelle règle 104a) et b) CBE 2000 dispose qu'il peut y avoir vice fondamental de procédure lorsque :

- une chambre de recours n'a pas tenu une procédure orale requise par une partie ou
- une chambre n'a pas statué sur une requête pertinente pour la décision.

5. Il ressort des exemples cités à l'article 112bis(2)a, b) et c) CBE et du libellé de l'article 112bis(2)d) CBE que seul un vice **fondamental** (et non mineur) **de procédure** peut donner lieu à une requête en révision. Une telle requête ne peut en aucun cas être utilisée comme moyen de revoir l'application du droit **matériel**. Cette restriction est justifiée car la requête en révision a pour objet de remédier à des **irrégularités intolérables** qui entachent une procédure de recours donnée, et non de développer la pratique procédurale de l'OEB ni d'assurer une application uniforme du droit.
6. La règle 106 CBE 2000 dispose également qu'une requête en révision 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, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.
7. Un des vices les plus graves susceptibles d'entacher une décision est **qu'une infraction pénale ait pu avoir une incidence sur cette décision**. Dans ces cas aussi, la possibilité d'une révision par la Grande Chambre de recours doit exister. Cependant, l'OEB n'a pas le pouvoir d'établir si un comportement donné constitue une infraction au sens du droit pénal. Aux fins de l'**article 112bis(2)e) CBE**, une infraction pénale ne peut être établie, dans le cadre d'une procédure pénale, que par un jugement qui est passé en force de chose jugée. La règle 105 CBE 2000 précise comment l'existence d'une infraction pénale doit être constatée : une requête en révision ne peut être fondée sur une infraction pénale que si **elle 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**.
8. L'infraction pénale peut être "constatée dans une décision passée en force de 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 eu une incidence sur la décision de la chambre de recours).

Article 112bis Requête en révision par la Grande Chambre de recours**CBE 1973**

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente

CBE 2000

(1) Toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

(2) La requête ne peut être fondée que sur ~~l'un des~~ **les** motifs suivants :

a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24, paragraphe 1 ou malgré son exclusion **suivant** en vertu d'une décision au titre de prise conformément à l'article 24, paragraphe 4 ;

b) une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision ;

c) la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113 ;

d) la procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d'exécution ; ou

e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d'exécution a pu avoir une incidence sur la décision.

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.

9. Compte tenu des différences nationales concernant la définition d'un comportement susceptible d'être qualifié de "pénal" au sens du droit pénal ou sujet à d'autres sanctions, il convient de laisser à la Grande Chambre de recours le soin de définir dans sa jurisprudence ce qui constitue une "infraction pénale" au sens de l'article 112bis(2)e) CBE.
10. L'**article 112bis(3) CBE** précise que la requête en révision est une voie de recours extraordinaire et qu'elle n'a en soi aucune incidence sur la force de chose jugée de la décision contestée. Il s'ensuit implicitement que lorsque la requête en révision est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision de la chambre de recours, de sorte que celle-ci n'a alors plus force de chose jugée, et rouvre la procédure de recours. Cela est également clarifié à l'article 112bis(5) CBE.
11. L'**article 112bis(4) CBE** fixe la forme, les délais et la taxe qui sont prévus pour la requête en révision. Les autres détails sont régis dans le règlement d'exécution. Le contenu de l'exposé des motifs de la requête en révision est ainsi défini à la règle 107 CBE 2000, qui précise en particulier que la requête doit exposer les faits et les preuves sur lesquels elle est fondée.

La règle 107 CBE 2000 est une disposition d'application de l'article 112bis(4), première phrase CBE. Elle prévoit que la requête en révision doit contenir :

- le nom et l'adresse du requérant ;
- l'indication de la décision à réviser ;
- 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.

12. La possibilité de présenter une requête en révision ne doit pas mettre les tiers dans une situation d'insécurité juridique qui perdure. En effet, la nouvelle procédure de recours qui fera suite à une procédure de révision ayant abouti pourrait donner lieu au rétablissement d'un brevet révoqué ou d'une demande de brevet rejetée, et donc au rétablissement de la protection perdue. Il importe donc que le délai de présentation d'une telle requête soit bref.
13. Avec le bref délai prévu par l'article 112bis(4), deuxième phrase CBE, c'est-à-dire deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours, il serait pratiquement impossible de fonder une requête en révision sur une infraction pénale. Dans ces cas exceptionnels particulièrement graves, le délai doit donc commencer à courir à compter de la date à laquelle la juridiction ou l'administration compétente a constaté l'infraction pénale dans une décision passée en force de chose jugée. La protection d'une partie lésée en raison d'un comportement délictueux doit prévaloir sur la sécurité juridique des tiers. Toutefois, un délai préfix à l'expiration duquel il ne sera pas possible de présenter une requête en révision est prévu. A cet égard, une période de cinq ans est appropriée.
14. Les délais prévus par l'article 112bis(4) CBE 2000 sont exclus de la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121(4) CBE 2000.
15. Une requête en révision donne lieu au paiement d'une taxe élevée de 2 500 EUR. Cependant, la règle 110 CBE 2000 prévoit que la taxe de requête en révision est remboursée si la Grande Chambre rouvre la procédure devant la chambre de recours.
16. Le dépôt d'une requête en révision sera inscrit au Registre européen des brevets.

Article 112bis Requête en révision par la Grande Chambre de recours**CBE 1973****CBE 2000**

(3) La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.

(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, ~~lettres a) à d)~~, elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, ~~lettre e)~~, elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en toute hypothèse ~~état de cause~~ pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision ~~n'est pas réputée avoir été présentée avant que~~ présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite ~~n'ait été payée~~.

17. La règle 108(1) CBE 2000, qui est une disposition d'application de l'**article 112bis(5) CBE**, dispose que la requête en révision sera rejetée comme irrecevable si :
- elle n'est pas présentée par une partie aux prétentions de laquelle la décision contestée ne fait pas droit (article 112bis(1) CBE) ;
 - elle n'est pas fondée sur l'un des motifs énumérés à l'article 112bis(2) CBE et à la règle 104 CBE 2000 ;
 - elle n'a pas été présentée dans les délais (article 112bis(4) CBE) ;
 - il n'a pas été soulevé, au cours de la procédure de recours, d'objection à l'encontre du vice de procédure allégué (règle 106 CBE 2000) ;
 - elle n'indique pas la décision à réexaminer (règle 107(1)b) CBE 2000) ; ou
 - le mémoire exposant les motifs de la requête en révision n'établit pas suffisamment pour quelles motifs il y a lieu d'annuler la décision attaquée (règle 107(2) CBE 2000).

Si la requête en révision est recevable et 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 qui a rendu la décision (article 112bis(5) CBE, règle 108(3) CBE 2000). Au besoin, la Grande Chambre peut ordonner que la chambre de recours statue dans une composition différente (règle 108(3), deuxième phrase CBE 2000).

18. En vertu de la règle 109(1) CBE 2000, les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours s'appliquent à la procédure prévue à l'article 112bis CBE, avec les exceptions prévues à la règle 109(1), deuxième phrase CBE 2000.

En vue d'une procédure de **filtrage** rapide et efficace des requêtes en révision qui sont manifestement irrecevables ou non fondées, des dispositions spéciales de procédure s'appliquent au collège de trois personnes de la Grande Chambre de recours établi en vertu de l'article 22(2), deuxième phrase CBE 2000 et de la règle 109(2) CBE 2000 (voir le point 4 des remarques explicatives relatives à l'article 22). La procédure devant le collège doit être aussi simple et brève que possible. C'est pourquoi le collège prend sa décision **dans le cadre d'une procédure écrite sommaire**, sans la participation des autres parties et sur la base de la requête (cf. règle 109(3) CBE 2000). Une rapide procédure de filtrage, engagée dès le début de la procédure de révision dans le but d'exclure les requêtes qui, de toute évidence, ne peuvent aboutir, est essentielle pour éviter de prolonger inutilement l'insécurité juridique à l'égard des tiers. Cela revêt également une grande importance afin de contrecarrer efficacement toute tentative délibérée de prolongation de la procédure par la présentation d'une requête en révision.

19. Si la requête en révision aboutit, c'est-à-dire si le vice allégué est prouvé, la décision de la chambre de recours est annulée et la procédure de recours est rouverte devant la chambre de recours. La décision antérieure perd ainsi sa force de chose jugée. L'issue de la seconde procédure de recours peut être la même que celle de la première ou être différente.

Le rétablissement de la protection par brevets qui avait été perdue peut nuire aux intérêts des tiers. Il convient donc de prévoir une disposition sur le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention. **L'article 112bis(6) CBE** régit cette question en termes similaires à ceux de l'article 122(5) CBE 2000 (protection des intérêts des tiers en cas de rétablissement de droits). L'exigence de bonne foi garantit qu'il ne sera pas possible d'acquérir des droits de façon abusive.

20. Quelques modifications mineures ont été apportées au texte de l'article 112bis CBE en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (amélioration rédactionnelle et clarification, harmonisation dans les trois langues officielles).
21. Le texte révisé de l'article 112bis CBE s'applique aux décisions des chambres de recours rendues à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 112bis Requête en révision par la Grande Chambre de recours**CBE 1973****CBE 2000**

(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision ~~faisant l'objet de la révision~~ et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.

(6) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours ~~faisant l'objet de la révision~~ et la publication **au Bulletin européen des brevets** de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de ~~son entreprise~~ **celle-ci**.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

SEPTIEME PARTIE

CHAPITRE I

ARTICLE 113 CBE

Seul le **titre de l'article 113 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 114 CBE : inchangé.

ARTICLE 115 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, points 73, 83, 84 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 143-144 ; MR/2/00, pages 147-148 ; MR/24/00, page 93)

1. L'**article 115(1) CBE** reste pour l'essentiel identique. Les seules modifications sont les suivantes :
 - l'article 115(1), première phrase CBE 2000 précise désormais que dans les procédures devant l'OEB, des observations peuvent également être présentées sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet **du brevet**. Cela reflète la pratique actuelle qui tient compte des observations présentées dans la procédure d'opposition (cf. aussi l'article 115(2) CBE 1973)
 - l'article 115(1), deuxième phrase CBE 1973 a été transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 114(1) CBE 2000)
 - l'article 115(2) CBE 1973 a été supprimé, sa teneur étant transférée dans le règlement d'exécution (cf. règle 114(2) CBE 2000).

Enfin, une série de modifications d'ordre rédactionnel a été apportée au texte de l'**article 115 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles).

2. Le texte révisé de l'article 115 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

SEPTIEME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I Dispositions générales de procédure

Article 113 Droit d'être entendu et fondement des décisions

- (1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
- (2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Article 114 Examen d'office

- (1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.
- (2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 115 Observations des tiers

CBE 1973

- (1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets.
- (2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.

CBE 2000

- [...] Dans toute procédure devant l'Office européen des brevets, Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut, dans toute procédure devant l'Office européen des brevets, présenter, conformément au règlement d'exécution, présenter après la publication de la demande de brevet européen des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ou du brevet. [...] Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure [...].**
- (2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 114(2) CBE 2000)

ARTICLE 116 CBE

Une modification mineure d'ordre rédactionnel a été apportée à l'**article 116(1) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 117 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, points 74, 83, 84 ; CA/PL PV 14, points 73-74 ; CA/100/00, pages 145-148 ; MR/2/00, pages 149-150 ; MR/24/00, page 94)

1. Dans les procédures devant l'OEB, les instances suivantes sont habilitées à procéder aux mesures d'instruction : la section de dépôt (cf. décision J 20/85, JO OEB 1987, 102), les divisions d'examen, les divisions d'opposition, la division juridique, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours (voir aussi le nouvel article 112bis CBE). Les diverses instances ne sont plus énumérées dans le nouvel **article 117(1) CBE**, lequel fait simplement référence, d'une façon générale, aux **"procédures devant l'Office européen des brevets"**.
2. Le **nouvel article 117(2) CBE** remplace l'**article 117(2) à (6) CBE 1973**. Les **modalités de la procédure relative à l'instruction ont été transférées dans le règlement d'exécution** (cf. règles 118, 119 et 120 CBE 2000).
3. Le texte révisé de l'article 117 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 116	Procédure orale

- (1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant ~~une~~ **la** même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.
- (2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.
- (3) La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.
- (4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Article 117	Moyens de preuve et instruction

CBE 1973

- (1) Dans toute procédure devant une division d'examen, une division d'opposition, la division juridique ou une chambre de recours, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :
- a) l'audition des parties ;
 - b) la demande de renseignements ;
 - c) la production de documents ;
 - d) l'audition de témoins ;
 - e) l'expertise ;
 - f) la descente sur les lieux ;
 - g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.
- (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.

CBE 2000

- (1) Dans les procédures devant **l'Office européen des brevets**, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :
- a) à g) *Inchangées*
- (2) **Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.**
- (2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 119(1) CBE 2000)

Article 117 Moyens de preuve et instruction

(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

b) il demande, conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat sur le territoire duquel réside cette personne, de recueillir sa déposition.

(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.

(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) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règles 118 et 120(1) CBE 2000)

(4) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 120(1) CBE 2000)

(5) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 120(2) CBE 2000)

(6) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 120(3) CBE 2000)

ARTICLE 118 CBE

Des modifications mineures ont été apportées au titre et au libellé de l'**article 118 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 119 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, points 75, 83, 84 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 149-150 ; MR/2/00, pages 153-154 ; MR/24/00, page 94)

1. **L'article 119(1), première phrase CBE a été remanié** pour préciser que les modalités relatives à la signification sont fixées dans le règlement d'exécution, comme cela a toujours été le cas (cf. règles 125 à 130 CBE 2000).
2. Dans le texte anglais de l'**article 119(1), deuxième phrase CBE**, le mot "given" a été remplacé par le mot "effected".
3. Le texte révisé de l'article 119 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLE 120 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, points 76, 83, 84 ; CA/PL PV 14, points 75-76 ; CA/100/00, pages 151-152 ; MR/2/00, pages 155-156 ; MR/24/00, page 94)

1. **L'article 120 CBE** a été remanié de manière à en préciser la signification.
2. **L'article 120a) CBE 2000** prévoit désormais que tous les délais **qui ne sont pas fixés dans un article de la Convention** et qui doivent être observés dans les procédures devant l'OEB doivent être déterminés dans le règlement d'exécution.
3. **L'article 120b) CBE 2000** correspond à l'article 120a) CBE 1973, les motifs de prorogation de délais étant transférés dans le règlement d'exécution (cf. règles 131 à 134 CBE 2000).
4. Le texte révisé de l'article 120 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 118	Unicité de la demande ~~de brevet européen~~ ou du brevet européen

Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents Etats contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée ; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les Etats ~~contractants~~ désignés, ~~à moins que~~ **sauf si** la présente convention n'en dispose autrement.

Article 119	Signification

CBE 1973

L'Office européen des brevets signifie d'office toutes les décisions et citations ainsi que les notifications qui font courir un délai ou dont la signification est prévue par d'autres dispositions de la présente convention ou prescrite par le Président de l'Office européen des brevets. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

CBE 2000

Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

Article 120	Délais

CBE 1973

Le règlement d'exécution détermine :

- a) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés, soit parce que les bureaux de l'Office européen des brevets ou des administrations visées à l'article 75, paragraphe 1, lettre b), ne sont pas ouverts pour la réception de documents, soit en raison d'un défaut de distribution du courrier dans les localités où l'Office ou ces administrations ont leur siège, ou en raison d'une interruption générale du service postal ou bien de la perturbation résultant de cette interruption ;
- b) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.

CBE 2000

Le règlement d'exécution détermine :

- a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention ;**
- b)** le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés [...] ;
- b) *devient c) – Texte inchangé*

ARTICLE 121 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 19/99 ; CA/PL PV 10, points 22-30 ; CA/PL PV 14, points 172-181 ; CA/100/00, pages 153-156 ; MR/2/00, pages 157-160 ; MR/11/00 ; MR/24/00, page 94)

1. **La nouvelle version de l'article 121 CBE élargit le champ d'application de la poursuite de la procédure, qui devient le moyen de recours normal en cas d'inobservation de délais durant la procédure européenne de délivrance de brevets.** Cette modification tient compte des exigences de la pratique selon lesquelles la poursuite de la procédure doit avoir priorité sur la restitutio in integrum classique, et ce pour des raisons tenant à l'économie de la procédure et à la sécurité juridique. La restitutio in integrum s'est en effet révélée trop complexe et trop lourde à cet égard et ne répond pas aux besoins d'une "procédure de masse" largement standardisée.
2. En vertu de **l'article 121(1) CBE 2000**, le demandeur peut, en cas d'inobservation d'un délai à l'égard de l'OEB, requérir la poursuite de la procédure relative à sa demande, ce qui lui donne la possibilité, sous réserve de la disposition d'exclusion de l'article 121(4) CBE (cf. point 5 des remarques explicatives infra), de poursuivre la procédure pour **tous les délais** qui ne sont pas observés pendant la **procédure de délivrance** ou pendant la **procédure de recours ex parte** y relative. Contrairement à ce qui était prévu dans la CBE 1973, le demandeur a la possibilité de poursuivre la procédure notamment en cas d'inobservation des délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation (règles 38 et 39 CBE 2000), de la taxe nationale de base, ainsi que du délai de présentation d'une requête en examen (règle 70(1) CBE 2000). Comme auparavant toutefois, l'article 121 CBE **ne s'applique pas** aux délais à observer par les parties dans les procédures *inter partes* d'opposition et de recours.
3. **L'article 121(2) CBE 2000** prévoit qu'il doit être fait droit à la requête en poursuite de la procédure lorsqu'il est satisfait aux exigences requises par le règlement d'exécution. En ce qui concerne les exigences à remplir pour présenter la requête, il est renvoyé à la règle 135(1) CBE 2000. La requête est désormais présentée en acquittant simplement la taxe prescrite. Le délai de deux mois qui est prévu pour présenter la requête commence à courir à compter de la notification signalant l'inobservation d'un délai ou une perte de droits résultant du non-accomplissement de l'acte. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli doit statuer sur la requête (cf. l'article 121(3) CBE 1973, règle 135(3) CBE 2000).
4. S'il est fait droit à la requête en poursuite de la procédure, la demande de brevet européen doit, en vertu de **l'article 121(3) CBE 2000**, être traitée comme si le délai avait été observé.
5. **Sont exclus de la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121(4) CBE 2000** le délai de priorité prévu à l'article 87(1) CBE, les délais de recours visés à l'article 108 CBE, les délais relatifs à la requête en révision (article 112bis(4) CBE) ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum.

D'autres délais peuvent être exclus de la poursuite de la procédure dans le règlement d'exécution. Cela garantit la souplesse nécessaire pour pouvoir adapter le champ d'application de l'article 121 CBE à de nouveaux besoins dans la pratique et à de nouveaux délais. **La règle 135(2) CBE 2000 exclut de la poursuite de la procédure** les délais suivants, à savoir le délai de production des traductions en vertu de l'article 14(2) CBE (règle 6(1) et (2) CBE 2000), le délai prévu pour faire usage des facultés ouvertes par l'article 61 CBE (règle 16(1)a) CBE 2000), le délai de production de la déclaration de priorité ou d'une correction de cette dernière (règle 52(2) et (3) CBE 2000), le délai prévu pour produire ultérieurement des parties de la description ou des dessins (règle 56 CBE 2000), le délai prévu pour communiquer ultérieurement des informations sur le dépôt de matière biologique (règle 31(2) CBE 2000), le délai de paiement de nouvelles taxes de recherche (règle 64 CBE 2000), le délai de paiement des taxes annuelles (règle 51(2) à (5) CBE 2000), ainsi que les délais liés au renvoi à une demande déposée antérieurement (règle 40(3) CBE 2000), à l'examen lors du dépôt (règle 55 CBE 2000), à la correction d'irrégularités constatées lors de l'examen quant à la forme (règles 58 et 59 CBE 2000) et à la requête tendant à obtenir une décision susceptible de recours (règle 112(2) CBE 2000).

6. Plusieurs modifications ont été apportées à **l'article 121 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (amélioration rédactionnelle, texte rendu homogène, cf. aussi les articles 51 et 78 CBE).

Article 121	Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

CBE 1973

(1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande.

(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.

CBE 2000

(1) Lorsque le demandeur n'a pas observé un délai à respecter à l'égard de l'Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.

(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions s'il est satisfait aux exigences prévues dans le règlement d'exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure, les délais prévus aux articles 87, paragraphe 1, à l'article 108 et à l'article 112bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la poursuite de la procédure.

(2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 135(1) CBE 2000)

(3) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 135(3) CBE 2000)

7. Le texte révisé de l'article 121 CBE s'applique aux

demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, si le délai de présentation d'une requête en poursuite de la procédure n'a pas encore expiré
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 122 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 19/99 ; CA/PL PV 10, points 22-30 ; CA/PL PV 14, points 172-181 ; CA/100/00, pages 157-160 ; MR/2/00, pages 161-164 ; MR/24/00, page 94)

1. Les modifications apportées à l'article 122 CBE tiennent compte de **l'élargissement du champ d'application de la poursuite de la procédure** (cf. article 121 CBE) et visent en outre à **simplifier cette disposition en supprimant les précisions qu'elle fournit au sujet des procédures et des délais**.

Les conditions prévues pour la restitutio in integrum (article 122(1) CBE), la procédure applicable (règle 136 CBE 2000) et les dispositions concernant le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention (article 122(5) CBE 2000) demeurent inchangées. Toutefois, le champ d'application de la restitutio in integrum a été restreint pour tenir compte des nouvelles dispositions relatives à la poursuite de la procédure (cf. point 5 infra des remarques explicatives).

2. Aux termes du **nouvel article 122(2) CBE**, l'OEB fait droit à la requête en restitutio in integrum s'il est satisfait aux conditions requises à l'article 122(1) CBE et aux exigences prévues par le règlement d'exécution. Celui-ci reprend le contenu des paragraphes 2 à 4 de l'article 122 CBE 1973 (cf. règle 136 CBE). Ainsi, le délai de présentation de la requête, qui est de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et le délai limite d'un an, sont eux aussi maintenus dans les nouvelles dispositions.

Dans le cas de la **restitutio in integrum quant au délai de priorité** visé à l'article 87(1) CBE, le délai minimum fixé par le Traité sur le droit des brevets 2000 (PLT) a été repris (cf. règle 14(4) PLT). Ainsi, le délai de présentation d'une requête en ce sens prend fin deux mois après l'expiration du délai de priorité (cf. règle 136(1), deuxième phrase CBE 2000).

3. Le **nouvel article 122(3) CBE** correspond à la disposition équivalente relative à la poursuite de la procédure et prévoit explicitement que les conséquences de l'inobservation d'un délai sont réputées ne pas s'être produites lorsqu'il est fait droit à la requête en restitutio in integrum.
4. Le **nouvel article 122(4) CBE** exclut de la restitutio in integrum le délai de présentation de la requête en restitutio (cf. également la règle 136(3) CBE 2000).

D'autres délais peuvent être exclus de la restitutio in integrum dans le règlement d'exécution. Compte tenu de l'élargissement du champ d'application de la poursuite de la procédure (cf. article 121 CBE), la restitutio in integrum a notamment été exclue pour les délais pour lesquels il est possible de requérir la poursuite de la procédure (cf. la règle 136(3) CBE 2000). La restitutio in integrum est ainsi exclue pour :
- les délais de paiement des taxes prévus aux règles 38, 39(1), 45(2), 70(1) et (3) ainsi que 159(1)c)-f) CBE 2000
- les délais impartis par l'OEB.

5. Au niveau de la **procédure de délivrance**, la restitutio in integrum est ainsi remplacée dans une large mesure par la poursuite de la procédure. Toutefois, elle s'applique désormais lorsque le délai de priorité ou le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure n'ont pas été observés. En outre, les délais pour lesquels la poursuite de la procédure est exclue (cf. point 5 des remarques explicatives relatives à l'article 121 CBE) peuvent faire l'objet d'une restitutio in integrum en vertu de l'article 122 CBE.
6. La restitutio in integrum reste par ailleurs un remède juridique réservé au titulaire du brevet dans le cadre de la procédure d'opposition ou de recours après opposition.

Article 122	Restitutio in integrum

CBE 1973

(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

(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.

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 61, paragraphe 3, 76, paragraphe 3, 78, paragraphe 2, 79, paragraphe 2, 87, paragraphe 1 et 94, paragraphe 2.

CBE 2000

(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si **l'inobservation de ce délai** a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande ~~de brevet européen~~ est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d'un moyen de recours.

(2) **L'Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les ~~s'il est satisfait aux~~ conditions requises au paragraphe 1 et les ~~aux~~ exigences prévues par le règlement d'exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.**

(3) **Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences ~~juridiques~~ de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.**

(2) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 136(1) CBE 2000).

(3) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 136(2) CBE 2000).

(4) **Supprimé** – Transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 136(4) CBE 2000).

(4) **Est exclu de la restitutio in integrum, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la restitutio in integrum.**

7. Des modifications mineures ont été apportées au texte de l'article 122 CBE en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (améliorations rédactionnelles et clarifications, harmonisation dans les trois langues officielles).
8. Le texte révisé de l'article 122 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, si le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum n'a pas encore expiré
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, si le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum n'a pas encore expiré
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLE 123 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, point 77 ; CA/PL PV 14, points 77-78 ; CA/100/00, pages 161-162 ; MR/2/00, pages 165-166 ; MR/24/00, page 95)

1. Le droit du demandeur de modifier la demande (et, s'il y a lieu, le brevet) est maintenu dans la nouvelle version de l'**article 123(1) CBE**. La première phrase a été remaniée en vue de préciser clairement que le règlement d'exécution régit non seulement les conditions dans lesquelles les modifications peuvent être faites (cf. la règle 137 CBE 2000) mais aussi d'autres aspects, comme la forme des modifications (cf. règle 50(1), première phrase CBE 2000). La nouvelle version laisse ouverte la possibilité que le règlement d'exécution limite, dans certaines conditions, le droit de modifier la description.
2. **L'article 123(3) CBE 2000 contient une clarification de fond.** D'après la nouvelle version, **le brevet européen dans son ensemble** (à savoir les revendications, la description et, le cas échéant, les dessins) ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère (cf. la décision T 1149/97 – Transducteur pour fluide/SOLARTRON, JO OEB 2000, 259). Ce principe est applicable dans **toutes** les procédures devant l'OEB, ainsi que dans les procédures **nationales**. Le nouveau libellé aligne l'article 123(3) CBE 2000 sur l'article 138(1)d) CBE.
3. Enfin, le texte de l'**article 123(2) et (3) CBE** a été modifié afin de l'aligner sur l'article 123(1) CBE.
4. Le texte révisé de l'article 123 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 122	Restitutio in integrum
CBE 1973 (6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. (7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.	CBE 2000 (5) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d'un droit visée au paragraphe 1 et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de ~~son entreprise~~ celle-ci. (6) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et ~~qui doivent être observés vis-à-vis~~ à observer à l'égard des autorités de cet Etat.
Article 123	Modifications

CBE 1973 (1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen, au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, peut être modifié sont prévues par le règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins. (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.	CBE 2000 (1) [...] La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. (2) La demande de brevet européen ou ~~le~~ brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. (3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.

ARTICLE 124 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, points 78, 83 ; CA/PL PV 14, points 79-85 ; CA/100/00, pages 163-164 ; MR/2/00, pages 167-168 ; MR/24/00, page 95)

1. Aux termes de l'article 124(1) CBE 1973, le demandeur peut être invité à indiquer les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national ainsi que le numéro desdites demandes. **Le nouvel article 124(1) CBE en élargit le champ d'application**, de sorte que l'OEB puisse également obtenir du demandeur des **informations sur l'état de la technique** qui a été pris en considération dans des procédures relatives à des demandes de brevet correspondantes et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.
2. Etant donné que la majorité des demandes de brevet européen revendiquent la priorité d'une demande de brevet national, l'OEB doit être en mesure de demander au sujet des demandes nationales ou régionales correspondantes, notamment des premiers dépôts dont la priorité est revendiquée, davantage d'informations que ne le permettait l'article 124 CBE 1973. En particulier, les résultats des recherches effectuées au sujet de ces demandes ou d'autres indications relatives à l'état de la technique pertinent qui a été pris en considération pendant l'instruction dans un office national ou régional peuvent être utiles pour l'OEB lorsqu'il traite les demandes de brevet européen correspondantes. Dans la mesure où ces informations ne sont pas déjà disponibles à l'OEB (cf. l'article 130 CBE), celui-ci doit avoir la possibilité d'obtenir du demandeur des renseignements sur l'état de la technique auquel il peut facilement accéder. En donnant de telles informations, le demandeur peut contribuer à accélérer la procédure de délivrance européenne et à améliorer la qualité de la recherche et de l'examen quant au fond.
3. En vertu de la règle 141 CBE 2000, l'OEB peut inviter le demandeur à lui communiquer des informations sur l'état de la technique dans un délai qu'il lui impartit.
4. Enfin, l'**article 124(2) CBE** a été aligné sur le libellé de l'article 94(4) CBE, en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
5. Le texte révisé de l'article 124 CBE s'applique aux

demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

ARTICLE 125 CBE : inchangé.

Article 124	Informations sur l'état de la technique

CBE 1973

(1) La division d'examen ou la chambre de recours peut inviter le demandeur à indiquer, dans un délai qu'elle lui impartit, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes.

(2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.

CBE 2000

(1) **L'Office européen des brevets** peut inviter le demandeur, **conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant** l'objet de la demande de brevet européen.

(2) ~~Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne répond pas dans les délais~~ **ne répond pas à l'invitation visée au paragraphe 1,** la demande de brevet européen est réputée retirée.

Article 125	Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

ARTICLE 126 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 8/00, point 14 ; CA/PL PV 13, points 25-30 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 165-166 ; MR/2/00, pages 169-170 ; MR/24/00, page 95)

1. L'**article 126 CBE** a trait à la fin des obligations financières, qu'il s'agisse des taxes dues à l'Organisation européenne des brevets ou des droits à des remboursements de la part de l'Organisation européenne des brevets.
2. Curieusement, cette disposition figurait parmi les dispositions communes régissant les procédures internes de l'OEB. Les documents préparatoires à la CBE 1973 montrent que l'article 126 CBE 1973 était à l'origine une disposition du projet de règlement d'exécution, tout comme la règle 91 CBE 1973 qui autorise le Président de l'OEB à renoncer à procéder au recouvrement par contrainte (cf. *Premier avant-projet de règlement d'exécution de la Convention instituant un système européen de délivrance de brevets*, 1971, p. 256, point 10, article 145).
3. Dans les Travaux préparatoires, il est déclaré expressément que dans la pratique, l'article 126 CBE ne doit concerner que les taxes et tarifs fixés par le Président de l'OEB en vertu de l'article 3 du règlement relatif aux taxes (cf. *Rapport sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971*, BR/132 f/71, p. 25). La raison en est qu'en règle générale les taxes de procédure prévues par la CBE doivent être payées avant que l'OEB ne procède à l'acte pour lequel ces taxes sont dues. La sanction du défaut de paiement est généralement une perte totale ou partielle de droits. En tout état de cause, si l'acte de procédure n'est pas accompli, la taxe cesse d'être due à l'OEB. En particulier, l'article 126 CBE n'est pas applicable aux versements effectués par les Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens, tels que prévus par l'article 39 CBE.
4. Par conséquent, **l'article 126 CBE 1973 est supprimé**. Il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 126	Supprimé

CBE 1973

Fin des obligations financières

(1) Le droit de l'Organisation d'exiger le paiement de taxes au profit de l'Office européen des brevets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(2) Les droits à l'encontre de l'Organisation en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par l'Office européen des brevets lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

(3) Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir le droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption ; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir le droit ; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

CBE 2000**Supprimé**

Voir l'article 13(1) à (3) du Règlement relatif aux taxes

CHAPITRE II

Une modification mineure d'ordre rédactionnel a été apportée **au titre du chapitre II** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.

ARTICLE 127 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, points 79, 83, 84 ; CA/PL PV 14, points 86-88 ; CA/100/00, pages 167-168 ; MR/2/00, pages 171-172 ; MR/24/00, page 95)

1. Le **titre de l'article 127 CBE** a été modifié dans la version anglaise pour préciser que le Registre tenu par l'OEB est appelé "**European Patent Register**". Cela ressort également de l'article 127 CBE proprement dit.
2. **L'article 127, première phrase CBE a été remanié sans changement de fond.** L'ancien texte était toutefois trop restrictif eu égard aux indications du Registre européen des brevets. Aussi a-t-il été précisé que le règlement d'exécution énumère en détail quelles indications relatives aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, ainsi qu'aux procédures qui les concernent, sont inscrites dans le Registre européen des brevets (cf. règle 143 CBE 2000).
3. Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées à l'**article 127 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
4. Le texte révisé de l'article 127 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Chapitre II Information du public et des instances ~~autorités~~ officielles

Article 127 Registre européen des brevets

CBE 1973

L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Aucune inscription n'est portée au registre avant que la demande européenne ait été publiée. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

CBE 2000

L'Office européen des brevets tient un [...] Registre européen des brevets, où ~~sont inscrites~~ **toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution sont inscrites**. Aucune inscription n'est portée au **Registre européen des brevets** avant que la demande ~~de brevet~~ européenne ait été publiée. Le **Registre européen des brevets** est ouvert à l'inspection publique.

ARTICLE 128 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, points 80, 83, 84 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 169-172 ; MR/2/00, pages 173-176 ; MR/24/00, page 95)

1. L'**article 128(1) à (4) CBE** demeure pour l'essentiel inchangé. La modification de l'**article 128(3) CBE** aligne le texte sur le libellé de l'article 76(1) CBE, en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
2. L'**article 128(5) CBE** est modifié de façon à ce que les indications que l'OEB peut communiquer à des tiers ou publier puissent être précisées dans le règlement d'exécution (cf. règle 19(3) EPC 2000)
3. Le texte révisé de l'article 128 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 128	Inspection publique

CBE 1973

- (1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
- (2) Quiconque prouve que le demandeur d'un brevet européen s'est prévalu de sa demande à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
- (3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu des dispositions de l'article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
- (4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers d'une telle demande et du brevet auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.
- (5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers et publier 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 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.

CBE 2000

- (1) *Inchangé*
- (2) Quiconque prouve que le demandeur [...] s'est prévalu de sa demande **de brevet européen** à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
- (3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de [...] l'article 61, paragraphe 1 est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande ~~initiale~~ **antérieure** avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
- (4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers **de la** demande et du brevet **eupéen** auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.
- (5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers [...] **ou** publier les indications **mentionnées dans le règlement d'exécution**.
- a) à e) **Supprimées** – Transférées dans le règlement d'exécution (cf. règle 19(3) CBE 2000)

ARTICLE 129 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 19/98 ; CA/PL PV 8, point 12 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 173-174 ; MR/2/00, pages 177-178 ; MR/24/00, page 95)

1. L'**article 129a) CBE 1973** disposait que le Bulletin européen des brevets contenait notamment les inscriptions portées au Registre européen des brevets (article 127 CBE). Les mentions qui devaient être inscrites au Registre européen des brevets étaient énumérées à la règle 92(1) CBE 1973 ; d'autres dispositions concernant l'inscription de données au Registre étaient contenues dans les règles 19, 20-22 et 61 CBE 1973. La règle 92(2) CBE 1973 autorisait le Président de l'OEB à faire figurer d'autres mentions dans le Registre européen des brevets. Or, il n'a que rarement été fait usage de cette autorisation (cf. JO OEB 1983, 458 ; 1986, 61 et 327), parce que, conformément à l'article 129a) CBE 1973, toutes les mentions supplémentaires portées au Registre européen des brevets devaient également figurer dans le Bulletin européen des brevets, ce qui aurait donné lieu à une version papier trop volumineuse.
2. Depuis la création de l'OEB, les utilisateurs ont formulé de nombreuses propositions en vue d'améliorer et d'élargir le Registre des brevets. Afin de mettre en pratique ces propositions et de mettre à la disposition du public davantage de données procédurales en ligne, tout en évitant que ces mesures n'augmentent indûment le volume du Bulletin (eu égard à l'article 129a) CBE 1973), l'OEB a publié ces données dans un registre distinct non officiel, appelé "Registre d'information" (epidos). La répartition dans deux registres des données procédurales a toutefois été supprimée dans l'intérêt des utilisateurs. **Pour pouvoir réunir les deux registres sans répercussions sur le Bulletin des brevets, l'article 129a) CBE 1973 a dès lors été modifié en conséquence.**
3. La modification dissocie les données du Registre et celles du Bulletin des brevets. Elle garantit ainsi que les inscriptions actuellement prescrites directement ou indirectement par la CBE ou qui le seront à l'avenir (cf. articles 65(1), 97(3), 153(3) et règles 21(2), 39(1) et 70(1) CBE 2000) devront paraître dans le Bulletin des brevets. En outre, elle autorise le Président de l'OEB à décider des autres inscriptions qu'il ou elle juge opportunes. Le contenu du Bulletin des brevets peut désormais être fixé directement par le Président de l'OEB, le cas échéant avec l'accord préalable des utilisateurs.
4. En exploitant les moyens électroniques modernes, l'OEB est ainsi en mesure d'adapter en souplesse le Registre des brevets aux besoins d'information des utilisateurs. Il ne sera plus obligé de dépenser des sommes considérables pour offrir également dans le Bulletin des brevets, sous forme imprimée, les mêmes informations que celles qui figurent dans le Registre. Si le besoin d'informations imprimées devait continuer à décroître à l'avenir, le Président de l'OEB aura la possibilité de procéder rapidement et facilement aux adaptations nécessaires dans le Bulletin.
5. Le texte révisé de l'article 129 CBE est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 129	Publications périodiques

CBE 1973

L'Office européen des brevets publie périodiquement :

a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au Registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention ;

b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.

CBE 2000

L'Office européen des brevets publie périodiquement :

a) un Bulletin européen des brevets **contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d'exécution ou le Président de l'Office européen des brevets ;**

b) un Journal officiel [...] contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.

ARTICLE 130 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/00 ; CA/PL PV 13, points 81, 83, 84 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 175-176 ; MR/2/00, pages 179-180 ; MR/24/00, page 95)

1. L'**article 130(1) CBE** a été remanié de manière à prévoir que l'OEB et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles concernant non seulement les demandes de brevets européens ou nationaux, mais également les **brevets** européens ou nationaux. Le texte a également été aligné sur celui de l'article 131(1) CBE et précise que cet échange d'informations s'effectue **sauf si la CBE ou la législation nationale en dispose autrement**. Etant donné ces éclaircissements, la référence à l'article 75(2) CBE n'est plus nécessaire.
2. L'**article 130(2) CBE** demeure pratiquement inchangé. Seul l'**article 130(2)a) CBE** a été remanié dans un souci de clarté.
3. Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées à l'**article 130(1) et (3) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
4. Le texte révisé de l'article 130 CBE est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 130	Echange d'informations

CBE 1973

- (1) L'Office européen des brevets et, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 75, paragraphe 2, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur le dépôt de demandes de brevets européens et nationaux ainsi que sur le déroulement des procédures relatives aux dites demandes et aux brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu.
- (2) Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part :
- a) les services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas parties à la présente convention ;
 - b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ;
 - c) toute autre organisation.
- (3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.

CBE 2000

- (1) ~~Sauf dispositions contraires de si la présente convention ou des la législations nationales~~ en dispose autrement, l'Office européen des brevets et [...] les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur [...] des demandes de brevets européens ou nationaux et **des brevets européens ou nationaux** ainsi que les procédures **les concernant**.
- (2) [...] Le paragraphe 1 **s'applique** à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part :
- a) les services centraux de la propriété industrielle **d'autres** Etats ;
 - b) et c) *Inchangées*
- (3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, ~~lettres a) et b)~~, ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, ~~lettre c)~~, ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation ~~intéressée~~ **concernée** ~~s'engage à considérer~~ **traite** les informations communiquées ~~comme de manière~~ confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.

ARTICLE 131 CBE

Le texte de l'**article 131 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, améliorations rédactionnelles et clarifications).

ARTICLE 132 CBE : inchangé

Article 131 Coopération administrative et judiciaire

(1) ~~Sauf dispositions contraires de~~ **si** la présente convention ou ~~des~~ **la** législations nationales ~~en~~ dispose autrement, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets ~~communique les dossiers~~ **met des dossiers à la disposition des** ~~aux~~ juridictions, ~~aux~~ **des** ministères publics ou ~~aux~~ **des** services centraux de la propriété industrielle ~~à des fins de consultation, la communication celle-ci~~ n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128.

(2) Sur ~~commissions rogatoires émanant~~ **requête** de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ~~ledit~~ **l'**Office, et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.

Article 132 Echange de publications

(1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

(2) L'Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

CHAPITRE III

ARTICLE 133 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 22/00 ; CA/PL PV 13, points 85-89 and 92-93 ; CA/PL PV 14, points 89-94, CA/100/00, pages 177-178 ; MR/2/00, pages 181-182 ; MR/24/00, page 95)

1. L'article 133 CBE contient les principes généraux régissant la représentation dans les procédures au titre de la CBE. Il reste inchangé, **mis à part un léger remaniement rédactionnel** et quelques changements visant à accroître la **cohérence** du texte de la CBE.
2. En particulier, la suppression des mots "sur le territoire de" ne prétend pas changer le champ d'application territorial de cette disposition. Le champ d'application territorial de la CBE en général est défini par les Etats contractants eux-mêmes, en vertu de l'article 168 CBE.
3. Enfin, des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées à l'**article 133(3) et (4) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
4. Le texte révisé de l'article 133 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Chapitre III Représentation

Article 133 Principes généraux relatifs à la représentation

CBE 1973

(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.

(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.

CBE 2000

(1) *Inchangé*

(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni **leur** domicile ni **leur** siège [...] **dans un Etat contractant** doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen ; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège [...] **dans un Etat contractant** peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention ; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir **conforme** aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale ~~visée au présent paragraphe~~ peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège [...] **dans un Etat contractant** et ont des liens économiques avec elle.

(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être ~~fixées par~~ **prévues dans** le règlement d'exécution.

ARTICLE 134 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/98 and 22/00 ; CA/PL PV 8, points 10-11 ; and PV 13, points 85-90 and 93, CA/PL PV 14, points 89-94, CA/100/00, pages 179-184 ; MR/2/00, pages 183-188 ; MR/24/00, page 95)

1. L'**article 134 CBE** traite des questions relatives à la représentation. Il détermine qui peut représenter les personnes dans les procédures instituées par la CBE et notamment les conditions d'inscription sur la liste des mandataires agréés.
2. En outre, l'**article 163 CBE 1973**, qui traite du droit des mandataires agréés d'un pays adhérant à la CBE d'être inscrits sur cette liste, faisait partie des dispositions transitoires, entre-temps dépassées, de la onzième partie de la CBE. Il a donc été supprimé.

Toutefois, l'article 163(6) CBE 1973 régit le droit des mandataires nationaux d'un Etat ayant nouvellement adhéré à la CBE après l'expiration de la période transitoire (qui a pris fin le 7 octobre 1981, cf. JO OEB 1978, 327) de se faire inscrire sur la liste des mandataires agréés. Cette disposition n'est pas de nature transitoire et conserve toute sa signification en tant que "clause d'antériorité".

3. Par conséquent, la **teneur de la "clause d'antériorité" de l'article 163 CBE est ajoutée à l'article 134 CBE dans un nouveau paragraphe 3**, en tant qu'élément permanent de la CBE, afin de régir la situation des mandataires nationaux des Etats qui adhéreront à la CBE à l'avenir.
4. Enfin, l'article 134(8)b) CBE 1973 traite de la création d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés. L'epi ayant été créé, cette disposition, telle qu'elle est libellée, est désuète. Le paragraphe 8 a donc été retranché de l'article 134 CBE 1973 et transformé **en un nouvel article 134bis CBE** afin d'ancrer l'existence de l'epi dans la CBE.
5. Le texte de l'article 134 CBE a été simplifié, et de légères modifications y ont été apportées sur le plan rédactionnel, en vue d'en accroître la cohérence. En outre, le libellé de l'**article 134(3), (6), (7) et (8) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (clarifications).
6. Le texte révisé de l'article 134 CBE est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 134	Représentation devant l'Office européen des brevets

CBE 1973**CBE 2000**

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.

(2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui :

a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants ;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ;

c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.

[Cf. l'article 163 CBE 1973 :

(1) ... peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui

a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants ;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ;

c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.

(3) Lorsque l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins.]

(3) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

(1) *Inchangé*

(2) [...] Toute personne physique qui

a) possède la nationalité d'un Etat contractant,

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi [...] **dans** un Etat contractant et

c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification,

peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.

(3) **Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un Etat à la présente convention prend effet, peut également demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui**

a) **possède la nationalité d'un Etat contractant,**

b) **a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Etat ayant adhéré à la convention et**

c) **est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.**

(4) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 **ou 3** sont remplies.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

Article 134	Représentation devant l'Office européen des brevets

CBE 1973

(4) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

(5) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.

(6) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2, lettre a).

(7) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables.

(8) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives :

- a) ...
- b) ...
- c) ...

CBE 2000

(4) *devient (5) – Texte inchangé*

(6) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste ~~visée au paragraphe 1~~ **des mandataires agréés** est habilitée à avoir un domicile professionnel dans ~~un~~ **tout** Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.

(7) [...] Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation :

a) **à l'exigence visée au** paragraphe 2, ~~lettre a)~~ **ou au paragraphe 3, lettre a)** dans des ~~cas tenant à une situation~~ **circonstances** particulières ;

b) **à l'exigence visée au paragraphe 3, lettre c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.**

(8) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer [...] **dans** l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ~~ledit~~ **cet** Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe **6** sont applicables.

(8) ***Supprimé – Devient le nouvel article 134bis CBE 2000***

NOUVEL ARTICLE 134bis CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/98 and 22/00 ; CA/PL PV 8, points 10-11 and CA/PL PV 13, points 85-93 ; CA/PL PV 14, points 95-102 ; CA/100/00, pages 185-188 ; CA/124/00, point 24 ; CA/125/00, points 123-126 ; MR/2/00, pages 189-192 ; MR/24/00, page 96)

1. L'article 134(8)b) CBE 1973 traite de la création d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés. Comme l'epi existe déjà, cette disposition, telle que libellée, n'avait plus de raison d'être. Le reste de l'article 134(8) CBE 1973 porte sur les compétences du Conseil d'administration concernant :
 - l'adoption de dispositions régissant les critères à appliquer pour l'admission en tant que mandataire agréé,
 - la tenue d'examens de qualification et
 - les pouvoirs disciplinaires exercés par cet institut ou par l'OEB.

Pour des raisons de clarté, **ces dispositions ont été transformées en un nouvel article 134bis CBE**, qui contient la substance de l'article 134(8) CBE 1973 et ancre l'**epi** dans la CBE.

2. Une **nouvelle lettre d)** a été ajoutée à l'**article 134bis CBE**. Dans l'exercice de leurs activités professionnelles en rapport avec une demande de brevet européen ou un brevet européen, les mandataires agréés près l'OEB donnent et reçoivent des informations confidentielles dont le caractère secret doit être préservé. L'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés arrêté par le Conseil d'administration prévoit que le secret relatif aux informations confidentielles doit être gardé par le mandataire agréé.

Le droit américain fait une distinction entre l'obligation de confidentialité de l'avocat et l'"**evidentiary privilege**" (à savoir que l'avocat ne peut être contraint de divulguer les communications échangées entre lui et son client), qui protège la confidentialité des communications avocat-client. Dans la décision Bristol-Myers Squibb contre Rhône Poulenc Rorer (District sud de New York, 21 avril 1999), la Cour de district américaine, appliquant la *lex loci*, a considéré que le règlement en matière de discipline de l'epi sur le secret professionnel ne conférait pas aux mandataires agréés européens l'équivalent du "privilege" américain avocat-client. Aussi le juge américain a-t-il ordonné que le contenu intégral des dossiers des mandataires agréés européens d'une société française soit produit devant le tribunal. Le "privilege" américain avocat-client ne s'applique que dans des circonstances limitées qui peuvent se résumer comme suit : lorsqu'un avis juridique est demandé à un conseiller juridique professionnel ès qualités, la communication à ce propos, faite à titre confidentiel par le client (ou l'avocat), est à sa demande protégée en permanence d'une divulgation par lui-même ou le conseiller juridique, excepté s'il a été renoncé à ce privilège (*Wigmore, Evidence, 1961, § 2292 p. 554*, cité dans Bristol-Myers, p. 22).

Par conséquent, le problème réside dans le fait que dans les procédures devant les tribunaux américains, le droit national américain se réfère au droit européen pour déterminer si un "privilege" avocat-client est applicable aux communications échangées entre un mandataire agréé européen et son client ou toute autre personne. Actuellement, un tel système n'existe pas, puisque ni l'OEB ni ses chambres de recours n'ont le pouvoir de contraindre un mandataire agréé européen à divulguer ces informations. Dès lors, pour protéger la confidentialité des communications échangées entre des mandataires agréés européens et leurs clients au cours des procédures américaines, il s'est avéré nécessaire **d'introduire dans les procédures de l'OEB l'équivalent du "privilege" américain avocat-client**. Par conséquent, le **nouvel article 134bis(1)d) CBE** donne au Conseil d'administration compétence pour prévoir une règle calquée sur le "privilege" américain avocat-client et applicable uniquement lors de procédures devant l'OEB (cf. règle 153 CBE 2000).

3. Le **nouvel article 134bis(2) CBE**, selon lequel toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'epi, ancre dans la CBE le principe clairement formulé à l'article 5(1) du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'OEB, et contenu de façon implicite dans l'article 134(8) CBE 1973.
4. Le nouvel article 134bis CBE est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 134bis Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets
CBE 1973

[cf. l'article 134(8) CBE 1973 :

(8) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives :

a) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ;

b) à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en application des dispositions de l'article 163, paragraphe 7, et

c) au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office européen des brevets sur ces personnes.

CBE 2000

(1) Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives :

a) à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé l'Institut ;

b) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ;

c) au pouvoir disciplinaire de l'Institut ou de l'Office européen des brevets sur les mandataires agréés ;

d) à l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.

(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134, paragraphe 1 est membre de l'Institut.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

PARTIE VIII

CHAPITRE I

Le contenu des articles 135 et 136 CBE 1973 a été combiné en un article unique. Plusieurs éléments des articles 135(2) et 136(1) CBE 1973 ont été transférés dans le règlement d'exécution (cf. règle 155 CBE 2000).

ARTICLE 135 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 23/00 ; CA/PL PV 13, points 94-97 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 189-192 ; MR/2/00, pages 193-196 ; MR/24/00, page 96)

1. Le **titre de l'article 135 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles).
2. L'**article 135(1) CBE** contient une modification de nature rédactionnelle et tient compte de la nouvelle numérotation des paragraphes de l'article 77 CBE 2000 et de la suppression de l'article 162 CBE.
3. Le contenu de l'article 135(2), première phrase CBE 1973 a été transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 155(1) CBE 2000). Une modification d'ordre rédactionnel a été apportée à la deuxième phrase de l'article 135(2) CBE, laquelle devient le paragraphe 4 de l'article 135 CBE 2000. Le **nouvel article 135(2) CBE** correspond à l'article 136(2), première et deuxième phrases CBE 1973.
4. Le **nouvel article 135(3) CBE** reprend les éléments essentiels de l'article 136(1) CBE 1973 tout en précisant que la présentation de la requête en transformation doit se faire conformément au règlement d'exécution (cf. règle 155(1) CBE 2000).
5. Le **nouvel article 135(4) CBE** réunit l'article 135(2), deuxième phrase, et l'article 136(2), troisième phrase CBE 1973 en une disposition unique.
6. Enfin, des modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à l'article 135(2) et (3) CBE en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
7. Le texte révisé de l'article 135 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

PARTIE VIII INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Chapitre I Transformation en demande de brevet national

Article 135	~~Demande d'engagement de la procédure nationale~~ Requête en transformation
CBE 1973	CBE 2000
(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen et dans les cas suivants : (a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 5 ou de l'article 162, paragraphe 4 ; (b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué. (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.	(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national [...] dans les cas suivants : a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77 paragraphe 3 [...], b) <i>Inchangée</i> (2) Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre a) [...], la requête en transformation doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions ~~de la législation nationale~~ relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête [...] aux services centraux des Etats contractants qui y sont mentionnés [...]. (3) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui y sont mentionnés. [...] (4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLE 136 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 23/00 ; CA/PL PV 13, points 94-97 ; CA/PL PV 14, point 6, CA/100/00, pages 193-194 ; MR/2/00, pages 197-198 ; MR/24/00, page 96)

1. L'article 136 CBE 1973, dont le **contenu se retrouve** pour l'essentiel dans le **nouvel article 135(2), (3) et (4) CBE, a été supprimé**. La deuxième partie de la première phrase de l'article 136(1) CBE, ainsi que la dernière partie de la troisième phrase de l'article 136(1) CBE, ont été transférées dans le règlement d'exécution. (cf. règle 155(2) CBE 2000).
2. L'article 136 CBE étant supprimé, il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 136	Supprimé

CBE 1973

Présentation et transmission de la requête

- (1) La requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets ; les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. 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) Toutefois, s'il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l'article 77, paragraphe 5, la requête doit être introduite auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. 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. 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.

CBE 2000**Supprimé**

- (1) *Incorporé dans l'article 135(3) CBE 2000 et transféré dans le règlement d'exécution (cf. règle 155 CBE 2000)*

- (2) *Incorporé dans l'article 135(2) et (4) CBE 2000*

ARTICLE 137 CBE

(Documents préparatoires : MR/6/00, pages 3-5 ; MR/24/00, page 96)

1. L'**article 137(1) CBE 2000** se réfère au nouvel article 135(2) ou (3) CBE.

En outre, le libellé de l'**article 137(2) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (améliorations rédactionnelles et clarifications).

2. Le texte révisé de l'article 137 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes de brevet européen déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 137	Conditions de forme de la transformation

CBE 1973

(1) Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l'article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur :

a) acquitte la taxe nationale de dépôt ;

b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

CBE 2000

(1) Une demande de brevet européen transmise conformément [...] à l'article **135, paragraphe 2 ou 3** ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande **de brevet européen** est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur :

a) acquitte la taxe nationale de dépôt, **et**

b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat ~~en cause~~ **concerné**, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

CHAPITRE II

ARTICLE 138 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 19/00 ; CA/PL PV 13, points 98-107 ; CA/PL PV 14, points 103-109 ; CA/100/00, pages 195-198 ; MR/2/00, pages 199-202 ; MR/8/00 ; MR/24/00, page 96)

1. Les modifications de l'article 138 CBE visent notamment à **ancrer expressément dans la CBE** le droit du titulaire du brevet de limiter le brevet européen au cours des **procédures nationales** concernant sa validité. De cette façon, l'autolimitation par le titulaire du brevet se trouve consacrée comme pratique reconnue dans la plupart des Etats contractants, et le niveau d'harmonisation obtenu est ainsi garanti et consolidé. Cela est avant tout nécessaire eu égard à l'adhésion récente de nouveaux Etats contractants.
2. Le **nouveau libellé** du titre tient compte du nouveau paragraphe 3.
3. La **modification de la partie introductive de l'article 138(1) CBE** est essentiellement de nature rédactionnelle. Elle permettra de faire plus facilement référence à l'article 138 CBE dans d'autres instruments juridiques, tels qu'un futur accord sur le règlement des litiges. Elle précise également que l'article 138 CBE ne subordonne pas l'annulation des brevets européens dans la procédure nationale à l'adoption de dispositions nationales particulières. Ainsi, le principe énoncé à l'article 2(2) CBE, selon lequel les brevets européens délivrés sous soumis au même régime que les brevets nationaux, dans les limites prévues à l'article 138 CBE, est applicable.
4. Les **modifications apportées à l'article 138(1)a), c) et e) CBE** sont elles aussi de nature rédactionnelle et visent à aligner la version française sur le texte allemand (cf. aussi l'article 76(1) CBE). Il en va de même des modifications mineures apportées à l'**article 138(2) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
5. Le **nouveau texte de l'article 138(2) CBE** dispose que la limitation et la nullité partielle du brevet européen doivent toujours être prononcées sous la forme d'une modification correspondante des revendications. La possibilité, prévue auparavant par l'article 138(2), deuxième phrase CBE 1973, de déclarer un brevet partiellement nul sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins est ainsi supprimée.
6. Dans la procédure européenne d'opposition (cf. article 101(3) CBE 2000), comme dans la plupart des procédures nationales de nullité, il est admis que le titulaire du brevet, au vu des objections soulevées à l'encontre de la validité de son brevet, peut limiter ce brevet aux parties qui ne sont pas visées par ces objections. La Convention sur le brevet communautaire de 1989 prévoyait également la possibilité d'une telle autolimitation dans la procédure de nullité (cf. article 58(3) CBC de 1989).

Le **nouvel article 138(3) CBE consacre explicitement ce principe** et le rend obligatoire pour les procédures concernant la validité de brevets européens. Ainsi, dans de telles procédures, le titulaire du brevet a désormais **le droit** de produire une version modifiée, c'est-à-dire limitée, des revendications, qui répond selon lui aux objections soulevées à l'encontre de la validité du brevet. La version ainsi limitée du brevet doit alors servir de base à la suite de la procédure. Si la juridiction ou l'administration saisie est d'avis que la limitation entreprise par le titulaire du brevet n'est pas suffisante, elle peut limiter davantage le brevet ou l'annuler dans son intégralité.

7. Comme dans la procédure européenne d'opposition et conformément à la nouvelle procédure de limitation (cf. articles 105bis, 105ter et 105quater CBE), la limitation ou la révocation du brevet européen dans la procédure nationale de nullité a un **effet rétroactif**. C'est pourquoi il est fait référence à la procédure nationale de nullité à l'article 68 CBE 2000.

8. Le texte révisé de l'article 138 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

brevets européens délivrés sur la base des demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

Chapitre II Nullité et droits antérieurs

Article 138 Nullité des brevets européens

CBE 1973

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que :

- a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;
 - b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
 - c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
 - d) si la protection conférée par le brevet européen a été étendue ;
 - e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1.
- (2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

CBE 2000

(1) Sous réserve [...] de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, [...] avec effet **pour un Etat contractant**, que si :

- a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable ~~aux termes~~ **en vertu** des articles 52 à 57 ;
 - b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
 - c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée ~~conformément à [...]~~ **en vertu de** l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande **antérieure** telle qu'elle a été déposée ;
 - d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou
 - e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir ~~aux termes~~ **en vertu** de l'article 60, paragraphe 1.
- (2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, **celui-ci est limité par** ~~la forme d'une~~ **modification** correspondante **des revendications et est déclaré partiellement nul [...]**.
- (3) **Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.**

ARTICLE 139 CBE : inchangé.

CHAPITRE III

ARTICLE 140 CBE

(Documents préparatoires : MR/6/00, pages 3-5 ; MR/24/00, page 96)

1. La référence à l'article 136 CBE a été supprimée.
2. Le texte révisé de l'article 140 CBE est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

ARTICLE 141 CBE

(Documents préparatoires : MR/6/00, pages 3-5 ; MR/24/00, page 97)

1. A l'article 141(1) CBE, la référence à l'article 86(4) CBE 1973 a été remplacée par une référence à l'article 86(2) CBE 2000.
2. Le libellé de **l'article 141(2) CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles).
3. Le texte révisé de l'article 141 CBE s'applique aux

brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 ou déposées à compter de cette date

Article 139	Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date

- (1) Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national.
- (2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.
- (3) Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.

Chapitre III Autres incidences sur le droit national

Article 140	Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux

CBE 1973

Les articles 66, 124, 135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

CBE 2000

Les articles 66, 124, 135 [...], 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

Article 141	Taxes annuelles pour le brevet européen

CBE 1973

- (1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 4.
- (2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.

CBE 2000

- (1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 2.
- (2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée **au Bulletin européen des brevets**, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.

ONZIEME PARTIE

ARTICLES 142 à 147 CBE : inchangés.

ONZIEME PARTIE

ACCORDS PARTICULIERS

Article 142 Brevet unitaire

- (1) Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats.
- (2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.

Article 143 Instances spéciales de l'Office européen des brevets

- (1) Le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets.
- (2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales ; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.

Article 144 Représentation devant les instances spéciales

Le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2.

Article 145 Comité restreint du Conseil d'administration

- (1) Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2 ; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.
- (2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.

Article 146 Couverture des dépenses pour les tâches spéciales

Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d'Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.

Article 147 Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire

Si le groupe d'Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique ; le minimum visé à l'article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.

ARTICLES 148 et 149 CBE : inchangés.

Article 148	De la demande de brevet européen comme objet de propriété

(1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.

(2) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.

Article 149	Désignation conjointe

(1) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

NOUVEL ARTICLE 149bis CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 24/00 ; CA/PL PV 13, points 153-155 ; CA/PL PV 14, points 182-196 ; CA/100/00, pages 199-202 ; CA/124/00, point 25 ; CA/125/00, points 127-136 ; MR/2/00, pages 203-206 ; MR/24/00, page 97)

1. **Le nouvel article 149bis CBE crée une assise juridique claire pour tous les accords que les Etats parties à la CBE pourraient décider de conclure sur des questions telles que les exigences de traduction ou les litiges en matière de brevets européens.**
2. La Conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Paris en 1999 avait mandaté deux groupes de travail pour soumettre aux gouvernements des Etats parties à la CBE des propositions ayant pour objectif de réduire le coût des brevets européens et d'améliorer le contentieux en matière de brevets européens (cf. JO OEB 1999, 545). Le mandat prévoyait la rédaction de protocoles facultatifs à la CBE. Les deux groupes de travail "Réduction des coûts" et "Contentieux" se sont acquittés de leurs tâches en finalisant deux projets :
 - l'accord sur l'application de l'article 65 CBE (l'Accord de Londres, cf. JO OEB 2001, 549),
 - l'accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européens, comprenant un conseil consultatif facultatif (le projet EPLA).
3. Compte tenu de cette évolution et de la possibilité qu'à l'avenir de tels accords, impliquant également l'Organisation européenne des brevets et l'OEB, pourraient être conclus entre les Etats parties à la CBE, il était nécessaire de prévoir, dans la CBE, une assise juridique traitant clairement de ces accords particuliers et de leur interface avec la CBE et l'OEB.
4. Le **nouvel article 149bis(1) CBE** souligne expressément que la CBE n'empêche pas un Etat contractant de conclure avec d'autres Etats contractants des accords sur des questions qui, aux termes de la CBE, sont régies par le droit national (cf. articles 2, 64(2) et 65 CBE). L'**article 149bis(1) a) à d)** fait explicitement référence aux accords entrant actuellement en ligne de compte, à savoir :
 - un accord portant création d'une juridiction des brevets européens commune de première et de deuxième instance, compétente pour régler les litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets européens (EPLA) ;
 - un accord portant création d'un conseil consultatif facultatif (initialement dénommé "entité commune), compétent pour donner des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci dont il serait saisi par des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales d'un Etat contractant partie à cet accord ; et
 - un accord permettant de renoncer en tout ou en partie à la traduction du brevet européen qui peut être exigée conformément à l'article 65 CBE, ou de déposer cette traduction auprès de l'OEB.
5. Le **nouvel article 149bis(2) CBE** porte sur le rôle de l'Organisation européenne des brevets dès qu'un accord au sens de l'article 149bis(1)a) ou b) CBE aura été conclu et sera entré en vigueur.

Comme, selon toute probabilité, tout accord de ce type prévoira que les membres des chambres de recours de l'OEB pourront (et devront) faire partie de la juridiction des brevets européens et/ou du conseil consultatif facultatif, tout en continuant de faire partie des chambres de recours, la CBE doit contenir une base juridique claire permettant au Conseil d'administration de décider que les membres des chambres de recours sont habilités à le faire. **Le paragraphe 2a) fournit cette base.**

En outre, pour le cas où les Etats parties à la CBE signataires d'un accord portant création d'un conseil consultatif facultatif devaient souhaiter que cet organe soit établi et fonctionne dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets, la CBE doit là aussi contenir une base juridique claire permettant au Conseil d'administration de décider que l'OEB fournit au conseil consultatif facultatif le personnel, les locaux et les équipements nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais encourus par cette entité. **Le paragraphe 2b) fournit cette base.**

6. Le nouvel article 149bis CBE est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 149bis Autres accords entre les Etats contractants

CBE 1973

La CBE 1973 ne comportait aucune disposition équivalente

CBE 2000

(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, ~~aux termes en vertu de~~ la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment

a) un accord portant création d'une ~~cour~~ **juridiction** des brevets européens commune aux Etats contractants parties audit accord ;

b) un accord portant création d'une entité commune aux Etats contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci ;

c) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens ~~conformément prévues~~ à l'article 65 ;

d) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l'article 65 peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci.

(2) Le Conseil d'administration a compétence pour décider que

a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d'une ~~cour~~ **juridiction** des brevets européens ou d'une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette ~~cour~~ **juridiction** ou cette entité ~~aux termes d'un~~ **conformément à un** tel accord ;

b) l'Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les ~~équipements~~ **moyens matériels** nécessaires à ~~l'exercice de ses fonctions~~ **l'accomplissement de sa mission**, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

DIXIEME PARTIE

Le nouveau titre de la dixième partie comprend l'expression "**Demandes euro-PCT**", qui est désormais d'usage courant (cf. également le nouvel article 153(2) CBE).

ARTICLES 150 to 158 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 12/98 ; CA/PL 13/98, point 9 ; CA/PL PV 7, points 93-104 ; CA/PL 21/00 ; CA/PL PV 13, points 122-127 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 203-226 ; MR/2/00, pages 207-230 ; MR/24/00, pages 97-98)

1. La **révision de la dixième partie de la CBE** vise en premier lieu à délester la CBE elle-même des dispositions régissant les questions de détail, et à transférer celles-ci dans le règlement d'exécution. En outre, certaines dispositions dont il est apparu, après plus de 20 ans d'interaction entre la CBE et le PCT, qu'elles n'étaient plus nécessaires, ont été supprimées. Enfin, afin d'éviter répétitions et redondances, les articles restants ont été restructurés suivant le déroulement de la procédure.
2. A la suite d'une disposition fondamentale (article 150 CBE), les fonctions de l'OEB en tant qu'office récepteur et administration internationale dans la phase internationale selon le PCT sont définies dans deux articles (articles 151 et 152 CBE). Pour terminer, les dispositions relatives à la **phase européenne** sont réunies dans un seul article (article 153 CBE).

ARTICLE 150 CBE

1. L'**article 150(1) et (2) CBE** contient toujours les **principes** afférents à l'interaction entre la CBE et le PCT. En outre, l'expression assez lourde et presque jamais utilisée de "Traité de Coopération" est remplacée dans les trois versions de la CBE par l'abréviation anglaise "**PCT**", qui est entre-temps devenue d'usage courant.
2. L'article 150(2), deuxième phrase CBE se réfère expressément au règlement d'exécution du PCT, étant donné que le PCT lui-même ne contient pas de disposition précisant que le règlement d'exécution fait partie intégrante du PCT.
3. En outre, la quatrième phrase de l'article 150(2) CBE 1973, qui réaffirme la primauté du PCT en ce qui concerne le délai prévu pour la présentation de la requête en examen, a été supprimée. Une telle répétition est en effet inutile eu égard à la phrase précédente. De plus, ce délai est déjà régi en conformité avec le PCT à la règle 159(1)f) CBE.
4. Pour des raisons de cohérence, le contenu de l'article 150(3) CBE (l'OEB agissant en tant qu'office désigné et office élu) a été transféré dans le nouvel article 153(2) CBE 2000.
5. Le contenu de l'article 150(4) CBE a été incorporé dans l'article 150(2) CBE (cf. le point 2 des remarques explicatives ci-dessus).
6. Le texte révisé de l'article 150 CBE s'applique aux

demandes PCT en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000
demandes PCT déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

DIXIEME PARTIE

DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS - DEMANDES EURO-PCT**Article 150 Application du Traité de Coopération en matière de brevets****CBE 1973**

(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé Traité de Coopération, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.

(2) Des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables. Les dispositions du Traité de Coopération prévalent en cas de divergence. En particulier, pour une demande internationale, le délai dans lequel la requête en examen doit être présentée en application de l'article 94, paragraphe 2, de la présente convention ne vient pas à expiration avant le délai prescrit, selon le cas, par l'article 22 ou par l'article 39 du Traité de Coopération.

(3) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.

(4) Dans la mesure où il est fait référence, dans la présente convention, au Traité de Coopération, cette référence s'étend également au règlement d'exécution de ce dernier.

CBE 2000

(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé **PCT**, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.

(2) Des demandes internationales déposées conformément au **PCT** peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du **PCT, de son règlement d'exécution** et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du **PCT ou de son règlement d'exécution** prévalent en cas de divergence [...].

*Quatrième phrase **supprimée** – La disposition est transférée dans le règlement d'exécution (cf. règle 159(1)f) CBE 2000)*

(3) **Supprimé** – Cf. nouvel article 153(2) CBE

(4) **Supprimé** – Cf. nouvel article 150(2) CBE

ARTICLE 151 CBE

1. Le rôle de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au sens du PCT, ainsi que les dispositions régissant le dépôt et la transmission des demandes internationales (articles 151 et 152 CBE 1973) ont été **regroupés en une seule disposition**.
2. Le renvoi à l'article 75(2) CBE, qui figurait à l'article 152(1) CBE 1973, a été incorporé dans l'article 151 CBE.
3. Par ailleurs, la règle 157 CBE 2000 régit en détail les conditions dans lesquelles l'OEB est office récepteur (notamment l'exigence selon laquelle le demandeur doit posséder la nationalité d'un Etat contractant de la CBE et du PCT ou avoir son domicile ou son siège dans un de ces Etats, ainsi que des indications sur l'endroit où la demande internationale doit être déposée auprès de l'OEB, et sur la façon de procéder à cet effet).
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 151 CBE 1973 se sont avérées ne pas être nécessaires dans la pratique. C'est pourquoi elles ont été entièrement supprimées. Toutefois, elles peuvent être reprises, si nécessaire à l'avenir, dans le règlement d'exécution.
5. Le texte révisé de l'article 151 CBE s'applique aux

demandes PCT en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes PCT déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 151	L'Office européen des brevets, Office récepteur

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 ; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) L'Office européen des brevets peut aussi être Office récepteur lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat qui, n'étant pas partie à la présente convention, est cependant partie au Traité de Coopération et a conclu avec l'Organisation un accord aux termes duquel, conformément aux dispositions dudit traité, l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur aux lieu et place de l'office national ; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(3) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'Office récepteur conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

CBE 2000

[...] L'Office européen des brevets [...] **agit en qualité** d'office récepteur au sens du PCT, **conformément au règlement d'exécution [...]. L'article 75, paragraphe 2 est applicable. [...]**

(2) **Supprimé**

(3) **Supprimé**

ARTICLE 152 CBE

1. Les tâches de l'OEB agissant **en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international** étaient traitées séparément aux articles 154 et 155 CBE 1973, lesquels se répétaient dans une large mesure. L'existence de ces deux articles était principalement due à l'articulation en deux étapes de la procédure selon le PCT, qui différencie entre le chapitre I et le chapitre II. Cependant, cette distinction n'a désormais plus de sens, car depuis 1997 déjà, **tous les Etats parties aux deux traités** sont liés par le chapitre II du PCT. En outre, le regroupement à la règle 105 CBE 1973 des tâches de l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international a fait ses preuves depuis longtemps. Cela est désormais également exprimé au niveau de la CBE, dans la disposition commune du **nouvel article 152 CBE**.
2. La réserve relative à l'entrée en vigueur des chapitres I et II du PCT, qui figure à l'article 154(1) et 155(1) CBE 1973, est inutile, puisqu'elle répète le principe de la domiciliation dans un Etat contractant ou de la nationalité d'un Etat contractant contenu aux articles 9(1) et (2) ainsi que 31(2)a) et b) PCT.
3. De même, la réserve de **l'accord préalable** du Conseil d'administration, qui était prévue aux articles 154(2) et 155(2) CBE 1973, est elle aussi inutile, car elle découle déjà de l'article 33(4) CBE. La disposition de la CBE, selon laquelle le Conseil d'administration peut étendre l'application de l'accord conclu avec l'OMPI à des demandeurs émanant d'Etats qui ne sont pas parties à la CBE, est maintenue à **l'article 152, deuxième phrase CBE 2000**.
4. Le système de réexamen à deux niveaux de la **procédure de réserve** du PCT, qui était régi aux articles 154(3) et 155(3) CBE 1973 ensemble la règle 105 CBE 1973, était unique parmi toutes les administrations internationales, impliquait beaucoup de travail et était coûteux ; il provoquait en outre des retards inacceptables. Comme le montre également l'évolution de la pratique au cours des dernières années, il est possible de prévoir une procédure de réserve simplifiée, en conformité avec les règles 40.2 c) et 68.3 c) PCT dans le règlement d'exécution, garantissant la sécurité juridique nécessaire (cf. règle 158(3) CBE 2000). Les **articles 154(3) et 155(3) CBE 1973** ont donc été **supprimés**.
5. Une modification mineure d'ordre rédactionnel a été apportée à **l'article 152 CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
6. Le nouvel article 152 CBE s'applique aux

demandes PCT en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes PCT déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 152	L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l'examen préliminaire international

CBE 1973

(Cf. l'article 154(1) CBE 1973 :

(1) *L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, au sens du chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d'un Etat contractant à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.)*

(Cf. l'article 154(2) CBE 1973 :

(2) *Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.)*

CBE 2000

[...] L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale **et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international** au sens du **PCT**, conformément à un accord **conclu** entre l'Organisation et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [...], pour les demandeurs **qui soit ont** la nationalité d'un Etat ~~contractant de~~ **partie à la présente convention**, [...] **soit y ont** leur domicile ou leur siège [...]. **Cet accord peut prévoir que** l'Office européen des brevets agit aussi pour ~~tout d'autres~~ demandeurs.

ARTICLE 153 CBE

1. Les dispositions relatives à l'engagement de la "phase européenne" et à la poursuite de la procédure **devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu**, ainsi que les dispositions relatives aux effets de la publication internationale et au rapport de recherche internationale figuraient aux articles 153, 156, 157 et 158 CBE 1973.
2. Un regroupement s'imposait en particulier pour les articles 153 et 156 CBE 1973. En effet, tous les Etats parties à la CBE et au PCT sont liés de manière égale par les chapitres I et II du PCT, de sorte que la deuxième phrase de l'article 156 CBE n'avait plus de sens. D'autre part, la pratique montre également qu'il n'est pas nécessaire de prévoir deux dispositions séparées régissant les activités de l'OEB en tant qu'office désigné et office élu ; le regroupement des dispositions correspondantes au niveau du règlement d'exécution (règle 107 CBE 1973) a par ailleurs fait ses preuves depuis longtemps.
3. Les éléments essentiels de l'article 153(1), première phrase CBE 1973 figurent désormais à la lettre a) du nouvel article 153(1) CBE, tandis que la lettre b) reprend le contenu de l'article 156, première phrase CBE 1973.
4. Il a été renoncé au maintien de l'article 153(1), deuxième phrase CBE 1973, parce qu'il se borne à répéter l'article 4(1)ii), quatrième membre de phrase PCT ("... si, selon la législation nationale de l'Etat désigné, la désignation de cet Etat a les effets d'une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional..." ; cf. aussi l'article 45 PCT). Il n'est pas non plus nécessaire de conserver la deuxième phrase de l'article 156 CBE 1973.
5. Le **nouvel article 153(2) CBE** régit, dans le prolongement de l'article 11(3) PCT, les conditions dans lesquelles une demande internationale a les effets d'une demande européenne, et précise ainsi en même temps le principe qui découle de l'article 150(3) CBE 1973. Le terme "demande euro-PCT" est introduit par la même occasion. Cf. également le point 9 des remarques explicatives concernant le nouvel article 153(5) CBE.
6. La compétence pour procéder à une révision au titre de l'article 25 PCT, qui était régie à l'article 153(2) CBE 1973, est transférée dans le règlement d'exécution (cf. règle 159(2) CBE 2000). Il n'y a semble-t-il aucune raison de fixer cette compétence dans un article de la CBE.
7. Le **nouvel article 153(3) CBE** reprend pour l'essentiel la disposition relative à l'effet de la publication internationale d'une demande euro-PCT, qui figurait à l'article 158(1), première phrase CBE 1973. La disposition correspondante du PCT n'est plus citée expressément, afin d'éviter l'apparition d'éventuelles discordances au cas où le PCT serait révisé.
8. Le **nouvel article 153(4) CBE**, qui correspond dans une large mesure à l'article 158(3) CBE 1973, prescrit quand une traduction de la demande euro-PCT doit être déposée auprès de l'OEB et publiée par celui-ci, et quels sont les effets de cette publication.

Article 153	L'Office européen des brevets, office désigné ou office élu

CBE 1973

(1) Au sens de l'article 2 (xiii) du Traité de Coopération, l'Office européen des brevets est Office désigné pour les Etats qui, parties à la présente convention et pour lesquels le Traité de Coopération est entré en vigueur, sont désignés dans la demande internationale, si le demandeur indique à l'Office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen.

(Cf. l'article 150(3) 1973 :

Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office désigné ou d'Office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen.)

(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.

(Cf. l'article 158(1), première phrase, CBE 1973 : La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.)

(Cf. l'article 158(3) CBE 1973 :

(3) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 67, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.)

CBE 2000

(1) [...] L'Office européen des brevets est

a) office désigné pour **tout** Etat [...] partie à la présente convention [...] pour **lequel** le **PCT** est [...] en vigueur, **qui est désigné** dans la demande internationale **et pour lequel** le demandeur [...] indique qu'il entend **souhaite** obtenir [...] un brevet européen [...], et

b) **office élu, lorsque le demandeur a élu un Etat désigné selon conformément à la lettre (a).**

(2) **Une demande internationale pour laquelle** [...] l'Office européen des brevets **est** office désigné ou [...] élu **et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT).**

(2) **Supprimé** – Incorporé dans le règlement d'exécution (cf. règle 159(2) CBE 2000)

(3) La publication **internationale** [...] d'une demande **euro-PCT** [...] **dans une langue officielle de l'Office européen des brevets** remplace [...] la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.

(4) Si la demande **euro-PCT** est publiée dans une [...] **autre** langue [...], **une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie.** Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée **prévue** à l'article 67, paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

9. Le **nouvel article 153(5) CBE** précise les conditions à remplir pour l'entrée dans la phase européenne et cite à ce propos expressément les nouveaux paragraphes 3 et 4, ainsi que le règlement d'exécution, où ces conditions sont fixées en détail (cf. règle 159 CBE 2000). Cette disposition est maintenant complétée par l'énoncé, qui a été repris de l'article 158(1), deuxième phrase CBE 1973, selon lequel la demande euro-PCT n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE que si ces conditions sont remplies.
10. Conformément au nouveau système, les dispositions relatives au rôle du rapport de recherche internationale, de la déclaration qui le remplace éventuellement, faite au titre de l'article 17(2)a) PCT, et de leur publication internationale ont été transférées de l'article 157(1) CBE 1973 dans le **nouvel article 153(6) CBE**. Comme c'est déjà le cas pour le nouveau paragraphe 3, les dispositions pertinentes du PCT ne sont plus citées expressément afin d'éviter d'éventuelles discordances lors d'une révision du PCT.
11. Le **nouvel article 153(7) CBE** reprend de l'article 157(2)a) et (3) CBE 1973 l'exigence d'un **rapport complémentaire de recherche européenne** ainsi que la compétence qui a été attribuée à ce propos au Conseil d'administration pour décider de règles exceptionnelles.
12. La disposition relative aux taxes figurant à l'article 157(2)b) CBE 1973 a été transférée dans le règlement d'exécution, lequel régit ainsi **toutes** les taxes à acquitter lors de l'entrée dans la phase européenne, ainsi que les conséquences juridiques d'un non-paiement de ces taxes dans les délais (cf. règles 159, 160 et 162 CBE 2000).
13. Des modifications mineures ont été apportées au texte de l'**article 153(1)a)-b), (4) et (7) CBE** en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, améliorations rédactionnelles ou clarifications).
14. Le nouvel article 153 CBE est applicable aux

demandes PCT en instance à la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000

demandes PCT déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000

Article 153	L'Office européen des brevets, office désigné ou office élu

CBE 1973

(Cf. l'article 158(1), deuxième phrase, CBE 1973 : Toutefois, le contenu de cette demande n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.)

(Cf. l'article 157(1) CBE 1973 :

(1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.)

(Cf. l'article 157(2) et (3) CBE 1973 :

(2) Sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3,

a) il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale ;

(3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle :

a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche ;

b) le montant de la taxe de recherche est réduit. ...)

CBE 2000

(5) [...] La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est [...] considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe **3 ou 4 et dans le règlement d'exécution [...] sont [...] remplies.**

(6) [...] Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT [...] ou [...] la déclaration qui le remplace [...] et leur publication internationale [...] remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.

(7) [...] Il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT conformément visée au paragraphe 5. Le Conseil d'administration peut décider [...] **qu'il est renoncé à un [...] rapport complémentaire de recherche ou que [...] la taxe de recherche est réduite.**

ARTICLES SUPPRIMÉS DE LA PARTIE X

ARTICLE 152 CBE 1973

L'article 152 CBE 1973 est **supprimé**. Le renvoi à l'article 75(2) CBE, qui figurait à l'article 152(1), deuxième phrase CBE, a été transféré dans l'article 151 CBE 2000. Les autres dispositions ont été incorporées dans le règlement d'exécution (cf. règle 157 CBE 2000).

ARTICLE 154 CBE 1973

1. L'article 154 CBE 1973 est **supprimé**. Cf. les remarques explicatives concernant le nouvel article 152 CBE.
2. L'article 154 CBE étant supprimé, il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Toutefois, l'article 154(3) CBE 1973 reste applicable aux demandes PCT en instance à cette date.

Article 152	Supprimé

CBE 1973

Dépôt et transmission de la demande internationale

- (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.
- (2) Dans le cas où une demande internationale est déposée auprès de l'Office européen des brevets par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle compétent, les Etats contractants prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les demandes soient transmises à l'Office européen des brevets en temps utile afin que celui-ci puisse satisfaire, dans les délais prescrits, aux obligations qui lui incombent aux termes du Traité de Coopération pour la transmission des demandes internationales.
- (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.

CBE 2000

Supprimé –
Transféré dans la règle 157 CBE (cf. également l'article 151, deuxième phrase CBE 2000)

Article 154	Supprimé

CBE 1973

L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

- (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, au sens du chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d'un Etat contractant à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.
- (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
- (3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération.

CBE 2000**Supprimé**

(1) *Transféré dans l'article 152 CBE 2000*

(2) *Transféré dans l'article 152, deuxième phrase CBE 2000*

(3) **Supprimé**

ARTICLES SUPPRIMÉS DE LA PARTIE X

ARTICLE 155 CBE 1973

1. L'article 155 CBE 1973 est **supprimé**. Cf. les remarques explicatives concernant l'article 152 CBE 2000.
2. L'article 155 CBE étant supprimé, il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Toutefois, l'article 155(3) CBE 1973 reste applicable aux demandes PCT en instance à cette date.

ARTICLE 156 CBE 1973

1. L'article 156 CBE 1973 est **supprimé**. Cf. les remarques explicatives concernant l'article 153 CBE 2000.
2. L'article 156 CBE étant supprimé, il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 155	<i>Supprimé</i>

CBE 1973	CBE 2000
L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international (1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat. (2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.	<i>Supprimé</i> (1) <i>Transféré dans l'article 152 CBE 2000</i> (2) <i>Transféré dans l'article 152, deuxième phrase, CBE 2000</i> (3) <i>Supprimé – Cf. le point 2 des remarques explicatives relatives à l'article 155 CBE</i>

Article 156	<i>Supprimé</i>

CBE 1973	CBE 2000
L'Office européen des brevets, Office élu L'Office européen des brevets agit en qualité d'Office élu au sens de l'article 2 (xiv) du Traité de Coopération, si le demandeur a élu l'un des Etats désignés visés à l'article 153, paragraphe 1, ou à l'article 149, paragraphe 2, et à l'égard duquel le chapitre II dudit traité est entré en vigueur. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a la nationalité d'un Etat non contractant ou à l'égard duquel le chapitre II n'est pas entré en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou son siège dans ledit Etat, dans la mesure où il fait partie des personnes auxquelles l'Assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a permis, par une décision prise conformément à l'article 31, paragraphe 2, lettre b), dudit traité, de présenter une demande d'examen préliminaire international.	<i>Supprimé</i> <i>Transféré dans l'article 153(1)b) CBE 2000</i>

ARTICLES SUPPRIMÉS DE LA PARTIE X

ARTICLES 157 ET 158 CBE

1. Les articles 157 et 158 CBE 1973 sont **supprimés**. Cf. les remarques explicatives concernant l'article 153 CBE 2000.
2. Les articles 157 et 158 CBE étant supprimés, ils ne sont plus applicables à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Article 157	Supprimé
CBE 1973	CBE 2000
Rapport de recherche internationale (1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants, le rapport de recherche internationale prévu à l'article 18 du Traité de Coopération ou toute déclaration faite en vertu de l'article 17, paragraphe 2, lettre a), de ce traité et leur publication en vertu de l'article 21 du même traité remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets. (2) Sous réserve des décisions du Conseil d'administration visées au paragraphe 3, (a) il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande internationale ; (b) le demandeur est tenu d'acquitter la taxe de recherche ; ce paiement et celui de la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération doivent être effectués simultanément. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée. (3) Le Conseil d'administration peut décider des conditions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle : (a) il est renoncé au rapport complémentaire de recherche ; (b) le montant de la taxe de recherche est réduit. (4) A tout moment, le Conseil d'administration peut rapporter les décisions prises en vertu du paragraphe 3.	Supprimé (1) <i>Transféré dans l'article 153(6) CBE 2000</i> (2) <i>Transféré dans l'article 153(7) CBE 2000</i> (3) <i>Transféré dans l'article 153(7) CBE 2000</i> (4) Supprimé
Article 158	Supprimé
CBE 1973	CBE 2000
Publication de la demande internationale et communication à l'Office européen des brevets (1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies. (2) La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération. (3) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 67, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.	Supprimé <i>Transféré dans l'article 153(3)-(5) CBE 2000 ou dans le règlement d'exécution (cf. règle 165 CBE 2000)</i>

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ONZIEME PARTIE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/98 ; CA/PL PV 8, points 9-11 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 227-240 ; MR/2/00, pages 231-232 ; MR/24/00, pages 98-99)

1. Lors de la création de l'Organisation européenne des brevets, des dispositions transitoires avaient dû être prévues pour permettre la mise en place de l'OEB.

La onzième partie de la CBE, intitulée "Dispositions transitoires" et consistant dans les articles 159 à 163 CBE, contient les mesures temporaires nécessaires à cet effet.

Ces articles étant tous caducs, la onzième partie est supprimée dans son intégralité.

2. Les articles 159 à 163 CBE étant supprimés, ils ne sont plus applicables à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

ARTICLE 159 CBE

L'**article 159 CBE** régit la mise en place du Conseil d'administration après l'entrée en vigueur, le 7 octobre 1977, de la CBE 1973. Ces dispositions étant désormais toutes caduques, cet article est **supprimé**.

ARTICLE 160 CBE

1. L'**article 160(1) CBE** régit la nomination d'agents de l'OEB durant une période transitoire précédant l'adoption du statut des fonctionnaires. Cet article étant **caduc**, il est **supprimé**.
2. L'**article 160(2) CBE** prévoit que, durant une période transitoire, le Conseil d'administration peut nommer, en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants. Le Conseil d'administration n'a jamais fixé le terme de la période transitoire conformément à l'article 160(2) CBE et des nominations ont récemment encore été effectuées en vertu de cet article.
3. La nomination de membres juristes provenant de juridictions nationales ou des services nationaux des Etats parties à la CBE en qualité de membres de la Grande Chambre de recours a fait ses preuves et favorise dans une mesure importante l'harmonisation de la jurisprudence européenne en matière de brevets. Par conséquent, cette possibilité a été **maintenue** en tant que disposition permanente de la CBE, et **insérée dans l'article 11(5) CBE 2000** (cf. remarques explicatives relatives à l'article 11 CBE).
4. Par conséquent, l'**article 160(2) CBE** est **supprimé**.

ONZIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES - **SUPPRIMEES****Article 159 *Supprimé*****CBE 1973****CBE 2000**

Conseil d'administration pendant une période transitoire

Supprimé

(1) Les Etats visés à l'article 169, paragraphe 1, nomment leurs représentants au Conseil d'administration ; sur convocation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Conseil siège au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, notamment à l'effet de nommer le Président de l'Office européen des brevets.

(2) La durée du mandat du premier Président du Conseil d'administration nommé après l'entrée en vigueur de la présente convention est de quatre ans.

(3) La durée du mandat de deux des membres élus du premier Bureau du Conseil d'administration institué après l'entrée en vigueur de la présente convention est de cinq et quatre ans respectivement.

Article 160 *Supprimé***CBE 1973****CBE 2000**

Nominations d'agents durant une période transitoire

(1) Jusqu'à l'adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le Conseil d'administration et le Président de l'Office européen des brevets, chacun dans le cadre de sa compétence, recrutent le personnel nécessaire et concluent à cet effet des contrats de durée limitée. Le Conseil d'administration peut établir des principes généraux concernant le recrutement.

(1) Supprimé

(2) Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours des techniciens ou des juristes, appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions au sein de ces juridictions ou de ces services nationaux. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à cinq ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an et être renouvelés dans leurs fonctions.

(2) Supprimé
– Transféré dans
l'article 11(5) CBE
2000

ARTICLE 161 CBE

L'**article 161 CBE**, qui traite du premier exercice budgétaire de l'Organisation européenne des brevets, est caduc et a par conséquent été **supprimé**.

ARTICLE 162 CBE

L'**article 162 CBE** traite de l'extension progressive du champ d'activité de l'OEB. Ayant perdu toute signification, il a été **supprimé**.

Article 161	<i>Supprimé</i>

CBE 1973**CBE 2000**

Premier exercice budgétaire

Supprimé

(1) Le premier exercice budgétaire de l'Organisation s'étend de la date d'entrée en vigueur de la présente convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du deuxième semestre, il s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

(2) Le budget du premier exercice est établi aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention. Dans l'attente du versement des contributions des Etats contractants, prévues à l'article 40 et afférentes au premier budget, ces Etats font, sur requête du Conseil d'administration et dans les limites du montant qu'il fixe, des avances qui viennent en déduction de leurs contributions au titre de ce budget. Le montant de ces avances est déterminé conformément à la clé de répartition visée à l'article 40. Les dispositions de l'article 39, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux avances.

Article 162	<i>Supprimé</i>

CBE 1973**CBE 2000**

Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets

Supprimé

(1) Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office.

(2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider qu'à partir de la date visée au paragraphe 1, l'instruction des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n'affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée.

(3) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'administration ne peut ultérieurement limiter davantage l'instruction des demandes de brevet européen.

(4) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.

ARTICLE 163 CBE

1. L'article 163 CBE régit le droit des mandataires agréés d'être inscrits sur la liste des mandataires agréés prévue à l'article 134 CBE durant une période transitoire, laquelle a pris fin le 7 octobre 1981 (cf. JO OEB 1978, 327). L'**article 163 CBE** est par conséquent **supprimé**.
2. Toutefois, l'**article 163(6) CBE** prévoit l'inscription, sur la liste des mandataires agréés, de mandataires nationaux qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi dans un Etat ayant adhéré à la CBE après l'expiration de la période transitoire, et ce dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l'article 163 CBE. Cette disposition conserve toute sa signification en tant que clause d'antériorité. Elle est donc maintenue dans la CBE afin de régler la situation des mandataires nationaux provenant des Etats qui adhéreront à la CBE à l'avenir.
3. Le contenu de la **clause d'antériorité** de l'article 163 CBE a par conséquent été **intégré** sous forme simplifiée dans l'**article 134(3) CBE 2000**, en tant que disposition permanente de la CBE (voir les points 2 et 3 des remarques explicatives relatives à l'article 134 CBE).

Article 163	Supprimé
CBE 1973	CBE 2000
Mandataires agréés pendant une période transitoire	
(1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui	(1) Les conditions énoncées à l'article 163(1)a)-c) sont transférées dans l'article 134(3)a)-c) CBE 2000
a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants ;	
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ;	
c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce ou est employée.	(2) Incorporé dans l'article 134(4) CBE 2000
(2) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle indiquant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.	
(3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation visée au paragraphe 1, lettre c) n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste qui agissent en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation fournie par le service central de la propriété industrielle doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe.	(3) Teneur de l'article 163(3), première phrase, incorporée dans l'article 134(3)c), deuxième phrase CBE 2000
(4) Le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation :	
a) à l'exigence visée au paragraphe 3, première phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière ;	(4) Incorporé dans l'article 134(7) CBE 2000
b) dans des cas tenant à une situation particulière, à l'exigence visée au paragraphe 1, lettre a).	
(5) Le Président de l'Office européen des brevets est tenu d'accorder une dérogation à l'exigence visée au paragraphe 1, lettre a), lorsque, à la date du 5 octobre 1973, le requérant remplissait les conditions visées au paragraphe 1, lettres b) et (c).	(5) Supprimé
(6) Les personnes qui ont leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la présente convention moins d'un an avant la date d'expiration de la période transitoire prévue au paragraphe 1 ou postérieurement à cette date peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5, durant une période d'un an à compter de la date d'effet de l'adhésion dudit Etat, être inscrites sur la liste des mandataires agréés.	(6) Délai d'un an repris dans l'article 134(3) CBE 2000
(7) Après l'expiration de la période transitoire, et sans préjudice des mesures disciplinaires prises en application de l'article 134, paragraphe 8, lettre c), toute personne qui a été inscrite sur la liste des mandataires agréés pendant ladite période y demeure inscrite ou, sur requête, y est inscrite à nouveau, sous réserve de remplir la condition visée au paragraphe 1, lettre b).	

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

DOUZIEME PARTIE

ARTICLE 164 CBE

(Documents préparatoires : CA/6/00 ; CA/PL 20/00 ; CA/PL PV 13, points 4-9, 140-151 ; CA/PL PV 14, points 197-198 ; CA/100/00, pages 241-242 ; CA/124/00, points 26-27 ; CA/125/00, points 137-147 ; MR/2/00, pages 245-246 ; MR/PLD 5/00 ; MR/24/00, pages 99-103)

1. **Le nouveau protocole sur les effectifs de l'OEB à La Haye** a été ajouté, dans l'article 164(1) CBE, à la liste des textes faisant partie intégrante de la CBE.
2. Le texte révisé de l'article 164 CBE est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

NOUVEAU PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS

(Documents préparatoires : cf. l'article 164 CBE)

1. Le **protocole sur les effectifs** vise à garantir que la proportion des emplois de l'OEB assignée au département de La Haye par rapport à l'ensemble des effectifs de l'organigramme des emplois et des effectifs pour l'an 2000 demeure pour l'essentiel inchangée après l'extension de BEST à l'ensemble de l'OEB.

Selon le protocole, la proportion des emplois assignée en 2000 à La Haye doit être fixée de manière permanente. Il n'est toutefois pas exclu que des écarts mineurs apparaissent, dus aux fluctuations du personnel ou à des changements administratifs (p. ex. la création de nouvelles directions). En revanche, des augmentations ou des diminutions plus importantes allant jusqu'à 10 % du personnel en poste à La Haye ne peuvent être admises qu'à titre provisoire et que si elles se révèlent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'OEB.

2. Dans la version anglaise, une modification mineure a été apportée au titre du protocole sur les effectifs en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision.
3. Le nouveau protocole sur les effectifs s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

ARTICLES 165 et 166 CBE : inchangés.

DOUZIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

Article 164 Règlement d'exécution et protocoles

CBE 1973

(1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie intégrante de la présente convention.

(2) En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.

CBE 2000

(1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l'article 69 **et le protocole sur les effectifs** font partie intégrante de la présente convention.

(2) En cas de divergence entre **les dispositions** de la présente convention et **celles** du règlement d'exécution, **les dispositions de la convention prévalent**.

PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
A LA HAYE (PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS)

L'Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l'Office européen des brevets assignée au département de La Haye dans l'organigramme des emplois et des effectifs pour l'an 2000 demeure pour l'essentiel inchangée. Si une augmentation ou une diminution temporaire du nombre des emplois correspondant à cette proportion se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets, elle ne pourra excéder dix pour cent.

Article 165 Signature – Ratification

(1) La présente convention est ouverte jusqu'au 5 avril 1974 à la signature des Etats qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.

(2) La présente convention est soumise à ratification ; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 166 Adhésion

(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion :

- a) des Etats visés à l'article 165, paragraphe 1 ;
- b) de tout autre Etat européen, sur l'invitation du Conseil d'administration.

(2) Tout Etat qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.

(3) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

ARTICLE 167 CBE

(Documents préparatoires : CA/PL 18/98, points 10-13 ; CA/PL PV 8, point 9 ; CA/PL PV 14, point 6 ; CA/100/00, pages 243-246 ; MR/2/00, pages 247-250 ; MR/24/00, page 103)

1. L'article 167 CBE 1973 prévoyait la possibilité, pour les Etats contractants, de faire pour une période limitée certaines réserves au sujet de la mise en oeuvre de la CBE.
2. Au total, seuls trois Etats contractants (AT, ES, GR) ont émis des réserves, et celles-ci sont à présent toutes expirées (pour AT le 7 octobre 1987, et pour ES et GR le 7 octobre 1992). Aucune nouvelle réserve ne peut être faite en vertu de l'article 167 CBE par des Etats adhérant ultérieurement à la CBE. Par conséquent, l'article 167 CBE est désormais caduc.
3. L'**article 167(5) CBE 1973** prévoyait que toute réserve continue à produire ses effets pendant toute la durée d'un brevet délivré sur la base d'une demande européenne déposée pendant la période au cours de laquelle cette réserve était en vigueur. En vertu du principe de la non-rétroactivité, même en l'absence de l'article 167(5) CBE, toute réserve faite en vertu de l'article 167(2) CBE continuerait de s'appliquer obligatoirement à tout brevet européen délivré sur la base d'une demande déposée pendant que la réserve était en vigueur.

Par conséquent, l'**article 167 CBE** a été **supprimé** dans son intégralité.

4. L'article 167 CBE étant supprimé, il n'est plus applicable à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Toutefois, l'article 167(5) CBE continue de s'appliquer aux brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées durant la période au cours de laquelle la réserve était en vigueur.

Article 167	<i>Supprimé</i>

CBE 1973

Réservations

CBE 2000***Supprimé***

(1) Tout Etat contractant ne peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, faire que les seules réserves prévues au paragraphe 2.

(2) Tout Etat contractant peut se réserver la faculté de prévoir :

a) que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ; cette réserve n'affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique ou alimentaire ;

b) que les brevets européens, dans la mesure où ils concernent les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 53, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ;

c) que les brevets européens ont une durée inférieure à vingt ans, conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux ;

d) qu'il n'est pas lié par le protocole sur la reconnaissance.

(3) Toute réserve faite par un Etat contractant produit ses effets pendant une période de dix ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, lorsqu'un Etat contractant a fait des réserves visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le Conseil d'administration peut, en ce qui concerne ledit Etat, étendre cette période de cinq ans au plus, pour tout ou partie des réserves faites, à condition que cet Etat présente, au plus tard un an avant l'expiration de la période de dix ans, une demande motivée permettant au Conseil d'administration de décider que cet Etat n'est pas en mesure de renoncer à ladite réserve à l'expiration de la période de dix ans.

(4) Tout Etat contractant qui a fait une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait de la réserve est effectué par une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; ce retrait prend effet un mois après la date de la réception par ce gouvernement de ladite notification.

(5) Toute réserve faite en vertu du paragraphe 2, lettres a), b) ou c), s'étend aux brevets européens délivrés sur la base de demandes de brevet européen déposées pendant la période au cours de laquelle la réserve produit ses effets. Les effets de cette réserve subsistent pendant toute la durée de ces brevets.

(6) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5, toute réserve cesse de produire ses effets à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, première phrase, ou, si cette période a été étendue, au terme de la période d'extension.

*Cf. toutefois la
remarque
explicative
n° 4*

ARTICLE 168 CBE

Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées à l'**article 168(1) et (3) CBE**.

ARTICLE 169 CBE : inchangé.

ARTICLE 170 CBE

Des modifications mineures d'ordre rédactionnel ont été apportées à l'**article 170(3) CBE**.

ARTICLE 171 CBE : inchangé.

Article 168 **Champ d'application territorial**

- (1) Tout Etat contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet Etat **contractant** ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.
- (2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion ; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
- (3) Tout Etat contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter ~~du jour où~~ **de la date à laquelle** le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.

Article 169 **Entrée en vigueur**

- (1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six Etats sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s'est élevé à 180 000 au moins pour l'ensemble desdits Etats.
- (2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 170 **Cotisation initiale**

- (1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.
- (2) La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles, prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet.
- (3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition ~~à laquelle ledit~~ **visée dans ce** paragraphe ~~fait référence~~ est celle qui aurait été applicable à l'Etat ~~en cause~~ **concerné** pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

Article 171 **Durée de la convention**

La présente convention est conclue sans limitation de durée.

ARTICLES 172 et 173 CBE

Le texte des **articles 172 et 173 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, améliorations rédactionnelles et clarifications).

ARTICLES 174 et 175 CBE : inchangés.

Article 172 Révision

- (1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.
- (2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats parties à la convention contractants y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats parties contractants représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
- (3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats contractants déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée.
- (4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.

Article 173 Différends entre Etats contractants

- (1) Tout différend entre Etats contractants qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des Etats intéressés en cause, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à provoquer faire intervenir un accord entre lesdits Etats.
- (2) Si un tel accord n'est pas réalisé intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.

Article 174 Dénonciation

Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification.

Article 175 Réserve des droits acquis

- (1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.
- (2) Les demandes de brevet européen en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.
- (3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré.
- (4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

gras [...] : nouveau texte adopté et texte supprimé par la conférence des Etats contractants (novembre 2000)

grisé barré : nouveau texte adopté et texte supprimé par le Conseil d'administration (juin 2001)

ARTICLES 176 et 177 CBE : inchangés.

ARTICLES 178 CBE

Le texte de l'**article 178 CBE** a été modifié en vertu de l'article 3(1) de l'acte de révision (harmonisation dans les trois langues officielles, correction d'erreurs linguistiques ou d'oublis manifestes et modifications en résultant).

Article 176	Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la Convention

(1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention en application de l'article 172, paragraphe 4 ou de l'article 174 n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 40, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire.

(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1, telles qu'elles sont définies à l'article 39, sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention ; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.

Article 177	Langues de la convention

(1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.

(2) Les textes de la présente convention établis dans des langues officielles des Etats contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d'administration sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.

Article 178	Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements des ~~tous les~~ Etats signataires ou adhérents.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 :

~~a) — les signature ;~~

a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;

~~e) — toute réserve et tout retrait de réserve en application des dispositions de l'article 167 ;~~

b) toute déclaration ou notification reçue en application ~~des dispositions~~ de l'article 168 ;

~~e) — la date d'entrée en vigueur de la présente convention ;~~

c) toute dénonciation reçue en application ~~des dispositions~~ de l'article 174 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

SECTION I DU PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION

(Documents préparatoires : CA/PL 10/98 ; CA/PL PV 7, points 85-90 ; CA/PL PV 14, points 110-111 ; CA/100/00, pages 247-252 ; CA/124/00, point 28 ; CA/125/00, point 148 ; MR/2/00, pages 251-256 ; MR/24/00, page 103)

1. **L'affectation des tâches assumées par l'ancien Institut International des Brevets au département de La Haye, prévue à la section I(1)b), a été supprimée**, afin que les recherches afférentes aux demandes de brevet nationales puissent également être réalisées par un examinateur à Munich.

En conséquence, le Conseil d'administration est habilité à transférer à l'OEB, et pas uniquement à son département de La Haye, d'autres tâches dans le domaine de la recherche, conformément à l'objectif du programme BEST, qui est de réunir sur le plan organisationnel des tâches de l'OEB liées entre elles.

2. **La limitation des tâches de l'agence de Berlin au domaine de la recherche, prévue à la section I(3), a également été supprimée**, ce qui permet de garantir que la procédure BEST peut également y être mise en oeuvre, à savoir la recherche et l'examen quant au fond.

Le Conseil d'administration est habilité à confier à l'agence de Berlin des tâches plus étendues, non seulement dans le domaine de la recherche, mais également de l'examen quant au fond.

Voir aussi les remarques explicatives relatives aux articles 16 et 17 CBE.

3. La section I révisée du protocole sur la centralisation s'applique à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000.

Protocole sur la centralisation

CBE 1973**Section I**

(1)a) A la date d'entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres de l'Institut International des Brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l'Office européen des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets s'effectue au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre l'Institut International des Brevets et l'Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres de l'Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s'engagent en outre à mettre fin à leur participation à l'Accord de La Haye.

b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l'accord prévu à la lettre (a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par le département de La Haye, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger le département de La Haye d'autres tâches dans le domaine de la recherche.

CBE 2000**Section I**

(1)a) *Inchangé*

b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l'accord prévu à la lettre (a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par **l'Office européen des brevets**, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger **l'Office européen des brevets** d'autres tâches dans le domaine de la recherche.

Protocole sur la centralisation

CBE 1973**CBE 2000**

c) Les engagements visés ci-dessus s'appliquent à l'agence créée en vertu de l'Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l'accord conclu entre l'Institut International des Brevets et le gouvernement de l'Etat contractant intéressé. Ce gouvernement s'engage à conclure avec l'Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l'Institut International des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'agence avec les dispositions du présent protocole.

c) *Inchangée*

(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité qu'ils seraient susceptibles d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention.

(2) *Inchangé*

(3)a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin (Ouest), à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention, afin d'effectuer des recherches relatives aux demandes de brevet européen. Elle relève du département de La Haye.

(3)a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin [...], à compter de la date visée à l'article 162 paragraphe 1, de la convention [...]. Elle relève du département de La Haye.

b) Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets en matière de recherche.

b) Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets [...].

c) Au moins au début de la période suivant celle de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d'occuper pleinement le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets en fonction à la date d'ouverture à la signature de la convention.

c) *Inchangée*

d) La République fédérale d'Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l'Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l'agence de Berlin.

d) *Inchangée*

Annexe 1 : Articles 3, 6, 7 et 8 de l'acte portant révision de la CBE en date du 29 novembre 2000

Article 3 Nouveau texte de la convention

(1) Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets est autorisé à établir, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, un nouveau texte de la Convention sur le brevet européen. Dans ce nouveau texte, les dispositions de la Convention doivent, si nécessaire, être harmonisées sur le plan rédactionnel dans les trois langues officielles. En outre, les dispositions de la Convention peuvent faire l'objet d'une nouvelle numérotation consécutive et les renvois à d'autres dispositions de la Convention être modifiés compte tenu de la nouvelle numérotation.

(2) Le Conseil d'administration adopte le nouveau texte de la Convention à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants. Une fois adopté, le nouveau texte de la Convention devient partie intégrante du présent acte de révision.

Article 6 Application à titre provisoire

L'article premier, points 4 à 6 et 12 à 15, l'article 2, points 2 et 3, les articles 3 et 7 du présent acte de révision s'appliquent à titre provisoire. [Références aux articles 16, 17, 18, 37, 38, 42 et 50 CBE ainsi qu'au protocole sur la centralisation et au protocole sur les effectifs].

Article 7 Dispositions transitoires

(1) Le texte révisé de la Convention s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en dispose autrement.

(2) Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prend une décision conformément au paragraphe 1 le 30 juin 2001 au plus tard, à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants. Cette décision devient partie intégrante du présent acte de révision.

Article 8 Entrée en vigueur

(1) Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de quinze Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

(2) A l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu'à cette date cesse d'être en vigueur.

Annexe 2 : Dispositions transitoires

Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu l'article 7, paragraphe 2 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (ci-après dénommé "l'acte de révision"),

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du comité "Droit des brevets",

DECIDE :

Article premier

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase de l'acte de révision, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux dispositions modifiées et aux nouvelles dispositions de la Convention sur le brevet européen mentionnées ci-après :

1. Les articles 14(3) à (6), 51, 52, 53, 54(3) et (4), 61, 67, 68, 69 et le protocole interprétatif de l'article 69, ainsi que les articles 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 et 141 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, l'article 54(4) du texte de la convention en vigueur avant cette date continue de s'appliquer à ces demandes et brevets.
2. Les articles 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105bis à quater, et 138 sont applicables aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur ainsi qu'aux brevets européens délivrés pour des demandes de brevet européen pendantes à cette date.
3. L'article 54(5) est applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a pas encore été prise.
4. L'article 112bis est applicable aux décisions des chambres de recours prononcées à compter de sa date d'entrée en vigueur.
5. Les articles 121 et 122 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur, dans la mesure où les délais pour présenter la requête en poursuite de la procédure ou la requête en restitutio in integrum n'ont pas encore expiré à cette date.
6. Les articles 150 à 153 sont applicables aux demandes internationales pendantes à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, les articles 154(3) et 155(3) du texte de la Convention en vigueur avant cette date continuent de s'appliquer à ces demandes.

Article 2

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la convention conformément à l'article 8 de l'acte de révision.

Fait à Munich, le 28 juin 2001
Par le Conseil d'administration

Le Président
Roland GROSSENBACHER

Annexe 3 : Propositions qui n'ont pas été adoptées par la conférence de révision

1. La présente publication est fondée sur la "Proposition de base pour la révision de la Convention sur le brevet européen" en date du 13 octobre 2000 (référence MR/2/00), que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a soumise à la Conférence des Etats parties à la CBE convoquée en vertu de l'article 172(2) CBE.
2. La "Proposition de base" contient quelques **propositions qui n'ont pas été adoptées** par la conférence. Il s'agit en particulier des propositions suivantes :
 - 2.1 **Article 14 CBE** : il était proposé de supprimer l'article 14(8) et (9) CBE 1973 et de les transférer dans le règlement d'exécution
 - cf. les documents préparatoires CA/PL 25/00 ; CA/PL PV 14, points 7-10 ; CA/100/00, pages 3-8 ; CA/124/00, points 6-7 ; CA/125/00, points 12-22 et MR/2/00, pages 5-10
 - cf. aussi les discussions au cours de la conférence de révision, cf. les documents MR/8/00 et MR/24/00, page 58.
 - 2.2 **Article 52 CBE** : il était proposé de supprimer l'expression "programmes d'ordinateur" de l'article 52(2)c) CBE
 - cf. les documents préparatoires CA/PL 6/99 ; CA/PL PV 9, points 24-27 ; CA/PL PV 14, points 143-156 ; CA/100/00, pages 37-40 ; CA/124/00, points 12-16 ; CA/125/00, points 45-73 et MR/2/00, pages 43-44 ;
 - cf. aussi les discussions au cours de la conférence de révision, cf. les documents MR/8/00 ; MR/15/00 ; MR/16/00 et MR/24/00, pages 69-71
 - 2.3 **Protocole interprétatif de l'article 69 CBE** : il était proposé d'ajouter au nouvel article 2 du protocole un deuxième paragraphe définissant ce qu'il y a lieu d'entendre par "moyens équivalents" et d'ajouter un nouvel article 3 sur les "déclarations antérieures"
 - cf. les documents CA/PL 25/00 Add. 2 ; CA/PL PV 14, points 227-233 ; CA/100/00, pages 55-58 ; CA/124/00, point 19 ; CA/125/00, points 94-104 et MR/2/00, pages 57-62 ;
 - cf. aussi les discussions au cours de la conférence, cf. le document MR/24/00, pages 74-79.
3. Par ailleurs, quelques modifications qui n'étaient **pas proposées** dans la "Proposition de base" ont été **adoptées** par la conférence. Il s'agit en particulier
 - de l'article 33(5) CBE 2000,
 - de l'article 112bis(2)a), b) et d) CBE 2000 et
 - du protocole sur les effectifs.

Pour de plus amples informations, on peut se reporter aux discussions qui se sont déroulées au cours de la conférence de révision, cf le rapport de la conférence (MR/24/00).

4. Enfin, il est également intéressant de noter que la conférence a mis en évidence, dans une résolution adoptée le 29 novembre 2000, deux questions susceptibles de donner lieu à une prochaine révision de la CBE, à savoir les programmes d'ordinateur et la biotechnologie.
 - En ce qui concerne les programmes d'ordinateur, la résolution précise que tout en "reconnaissant notamment l'importance de la question, la conférence est convenue de maintenir pour les moment les dispositions de la Convention sur le brevet européen régissant actuellement les logiciels".
 - S'agissant de la biotechnologie, la résolution énonce qu'"il conviendrait également de procéder à une nouvelle analyse de contexte approprié de la Convention dans lequel doivent s'inscrire certaines dispositions, par exemple en ce qui concerne les inventions biotechnologiques".

Aucune proposition nouvelle n'a pour l'heure été soumise en vue de réviser les dispositions précitées de la CBE.

5. Les documents mentionnés ci-dessus sont disponibles en ligne à l'adresse suivante :
<http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/CBE2000/travaux.html>.

